

**UMA BREVE REVISITA ÀS FUNÇÕES MARCÁRIAS
(TRADEMARKS FUNCTIONS BRIEFLY REVISITED)**

Kone Prieto Furtunato Cesário

Mestra pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP
Docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Maitê Cecilia Fabbri Moro

Mestra e Doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP
Docente do Centro de Pesquisa em Direito da Uninove/SP

RESUMO

O presente trabalho faz uma análise da legislação e doutrina jurídica brasileira e estrangeira sobre as funções exercidas pelas marcas. Foram trazidas várias definições de marcas, com vistas a observar as funções nelas destacadas. Faz-se, então, uma abordagem das várias funções exercidas pelas marcas, tais como: a função distintiva, a função publicitária, a função econômica, além de discutir a função de indicação de qualidade e de indicação de procedência, com vistas a avaliar a suficiência da função distintiva para preservar a marca enquanto instituto jurídico ou a eventual necessidade de que outra(s) função(ões) sejam igualmente resguardadas juridicamente nos dias atuais.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial. Marcas. Função. Distintividade. Publicidade. Lei da Propriedade Industrial.

ABSTRACT

This study is an analysis of the Brazilian and foreign legislation and doctrine on the functions of trademarks. Many legal definitions of trademarks were brought to evaluate how the functions are showed. In this perspective we make a review of the different trademark functions, as well as: the distinctive function, the advertising function, the economic function, the quality indication function and origin indication function, with the purpose of evaluating the distinctive function sufficiency to preserve a trademark as a juridical institute or the eventual need of the juridical protection of other(s) function(s) to preserve them nowadays.

KEYWORDS: Industrial Property. Trademarks. Function. Distinctiveness. Advertising. Industrial Property Law.

Sumário: 1 Introdução; 2 Definição de Marca e sua função; 3 Da função da Marca; 3.1 Função Distintiva; 3.2 Funções consideradas secundárias; 3.2.1 Indicação de procedência; 3.2.2 Função publicitária 3.3.3 Função econômica; 3.3.4 Indicação de qualidade; 4. Conclusão.

1 Introdução

Tema em constante debate, a função marcária exerce importante papel na determinação da proteção destinada ao sinal marcário.

O presente trabalho tem a finalidade de estudar as funções da marca e sua importância no contexto jurídico atual, por meio de apontamentos doutrinários e legislativos de expoentes juristas da área da propriedade industrial, e da legislação atual brasileira, inclusive dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Observando-se algumas definições de marca emanadas de doutrinadores de variadas épocas, percebe-se a existência e importância da função exercida pela marca.

Partindo-se, então, da premissa que a função primária e principal da marca é a distintiva e que as demais funções, como a publicitária, a econômica, a de indicação de origem e de indicação de qualidade, seriam secundárias, faremos algumas reflexões preliminares sobre a suficiência da função distintiva para preservar a marca enquanto instituto jurídico ou se há necessidade de que outra(s) função(ões) sejam resguardadas juridicamente nos dias atuais.

2 Definição de Marca e sua função

A marca é um bem intangível e imaterial que se presta a assinalar um produto ou serviço, distinguindo-o dos demais existentes no mercado. A atual Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 - LPI¹, em seu Art. 122, estabelece que *“são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”*.

Assim, a lei brasileira deixa claro que a distintividade ou capacidade distintiva do sinal é condição essencial de registrabilidade das marcas de produtos e serviços perante o INPI –

Instituto Nacional da Propriedade industrial. Cabe aqui mencionar, a título de curiosidade, que a legislação pátria ao obrigar serem os sinais “visualmente perceptíveis” excluiu, independentemente de qualquer capacidade distintiva, o registro de sinais sonoros, olfativos e gustativos², por exemplo.

A necessária capacidade distintiva do sinal, de certa forma, conduz ao entendimento que a função juridicamente protegida das marcas no Brasil é a função distintiva.

João da Gama Cerqueira³, um dos maiores tratadistas em temas de propriedade industrial, definiu a marca como “*todo o sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”, deixando clara sua posição de que a função distintiva é a preponderante e principal do sinal marcário, de modo que “a marca individualiza e identifica o produto, distinguindo-o de seus similares”.

Assim, nessa esteira, seguiram os modernos autores brasileiros, sendo aqui cabível citar os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho⁴, que afirma “*As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc.*”

No mesmo caminho segue a doutrina estrangeira do francês Paul Mathély⁵, que definiu a marca da seguinte forma: “*La marque est définie comme étant un signe, servant à distinguer les objets de l’industrie ou du commerce d’une entreprise, et plus généralement les objets provenant de l’activité économique ou sociale d’une personne.*”, e do português Carlos Olavo⁶, que dispõe: “*a marca pode ser definida, em termos muito gerais, como o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor*”.

Mas, nem sempre a distintividade foi considerada a função preponderante das marcas. No passado, os autores brasileiros ressaltavam a função indicativa de procedência como a função marcária mais relevante, sendo que suas definições de marcas destacavam tal função. Confirma-se esta afirmação na opinião de Afonso Celso⁷, que definiu marca como “*o característico ostensivo da **proveniência de produtos** e mercadorias, que os distingue de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”; na de Bento de Farias, que conceituou a marca como: “*o característico empregado para **assegurar ao consumidor a proveniência dos produtos** ou mercadorias e distingui-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”; e, também na de Almeida Nogueira, para quem marca era “*o meio material de assinalar aos compradores a origem dos produtos, ou a **procedência das mercadorias***” (originais não grifados).

José Xavier Carvalho de Mendonça⁸ não deixou de definir a marca como sendo um sinal que se presta a indicar a origem de um produto, contudo, acrescentou que a função primordial da marca seria a de individualizar. Definiu a marca Carvalho de Mendonça como os *“sinais graphics ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negocio, dando a conhecer a sua origem ou proviniencia, e attestando a actividade e o trabalho de que são resultado.”* (sic).

Completa o renomado autor⁹ que *“a marca não tem o mero papel de differençar produtos e mercadorias”*, como propunha o artigo 2º da lei de 1904¹⁰, que modificou o Decreto n. 3.346 de 14 de outubro de 1887, bem como não se restringiu a indicar a origem do produto. Para ele, a função de maior relevância era a econômica, pois esta preservaria e distinguiria o resultado do trabalho de determinado empresário de objetos similares postos no mercado por outros, *“revelando a capacidade e probidade do seu titular”*.

O TRIPS foi incorporado à legislação brasileira pelo Decreto 1.355, de dezembro de 1994, momento em que o governo brasileiro ratificou a Ata Final dos resultados da Rodada do Uruguai de negociações multilaterais do GATT. Define o TRIPS a marca, em seu artigo 15, como sendo: *“Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”*

A OMPI¹¹, por sua vez, explica e conceitua: *“Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o ‘marcas’ en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.”*

Sendo assim, as definições doutrinárias e legislativa acima demonstram que é imprescindível para que o sinal constitua uma marca que tenha capacidade distintiva, pois esta característica é que possibilitará o exercício de sua imprescindível função distintiva. Porém,

um instituto com tamanha importância econômica, tanto para seu titular como para o mercado, e que observa transformações e evoluções no seu uso, não pode estar em descompasso no campo jurídico. Por esta razão é que se faz necessária uma revisita às funções marcárias, com o objetivo de verificar se a função distintiva pura e simples é suficiente para a delimitação da proteção jurídica, considerando as necessidades atuais do mercado.

Desta feita, passamos a seguir a fazer uma análise mais detalhada das funções marcárias, não tanto pelo seu conceito, mas por seu impacto e interferência no cotidiano com necessário reflexo no campo jurídico.

3 Da função da Marca

As marcas, como sinais que são, podem possuir mais de uma função, bem como podem ter mais de uma destinação. Basicamente, quando se fala em função, se compreende a realização do objetivo (destinação) do instituto, sob uma perspectiva dinâmica.

Como pudemos ver nas definições de marcas anteriormente citadas, não há dúvida de que atualmente a função distintiva é juridicamente a principal função das marcas¹²

As demais funções, como indicação de origem do produto, indicação de qualidade, função econômica, publicitária e até concorrencial¹³, são consideradas secundárias¹⁴ para a maioria dos autores mais modernos, mas nem por isto devem ser descartadas de importância jurídica, dada a relevância que essas funções podem vir a ter na economia e na aplicação do direito no caso concreto.

Na opinião de Maitê Moro¹⁵, as ditas funções secundárias podem evoluir segundo os fatos, sendo relevantes para a autora, além da função distintiva, as funções de indicação de origem, indicação de qualidade, indicação econômica e publicitária.

Há, contudo, entre os autores brasileiros, que classificam de forma diversa as funções, tal o caso de Luiz Leonardos¹⁶, que identificou somente três funções para as marcas: “Três funções principais são admitidas como preenchidas pelas marcas: Indicação de origem dos produtos, uma função de garantia de qualidade dos produtos e uma função de publicidade”, sendo que para tal autor a distintividade está contida dentro da função predominante da marca, qual seja a indicação de origem.

E ainda, há autores que, como José Benedito Pinho¹⁷, chegaram a encontrar sete funções para as marcas, tais como: “Função concorrencial, identificadora, individualizadora, de descobrimento ou revelação, de diferenciação, de publicidade, de diferenciação interna”.

No entanto, permitimo-nos discordar de tal classificação, pois entendemos que esta seja repetitiva já que uma função está contida em outra, resumindo-se sempre à função distintiva.

3.1 Função distintiva

Paul Mathély¹⁸, autor francês, aponta a função distintiva como uma função natural e essencial, “*selon la définition qui en est donnée, la marque sert à ‘distinguer’ les objets, auxquels le signe est appliqué. **La fonction de la marque est donc une fonction distinctive.** Cette fonction consiste à désigner l’objet marqué, afin que le public puisse l’identifier*” (original não grifado).

Como sinal distintivo que é, constitui função primordial de uma marca distinguir um determinado produto ou serviço no mercado.

Como visto nas definições de marcas, a função distintiva da marca está atrelada à capacidade distintiva do sinal. Nesse sentido, tradicionalmente o raciocínio lógico é considerar o sinal em si distintivo ou na expressão norte-americana « inherent distinctive ».

Com vistas a garantir a função distintiva, primordial da marca, o ordenamento jurídico brasileiro impõe limites à concessão do registro no artigo 124 da Lei 9.279/96 (LPI). Dentre estas limitações cabe aqui citar a constante do inciso VI do Art. 124:

“Art. 124 – Não são registráveis como marca:

(...)

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

Logo, pela Lei da Propriedade Industrial – Lei 9279/96 – LPI¹⁹, não é registrável como marca o sinal constituído de uma expressão genérica, comum ou simplesmente descritiva do produto ou serviço que se quer assinalar. Em outras palavras, estes sinais seriam considerados desprovidos de capacidade distintiva e, portanto, (a princípio) incapazes de exercer função distintiva.

Entretanto, esta lógica, diante da evolução do uso das marcas no mercado, pode-se dizer que sofreu alterações. O que se tem visto ultimamente é que a capacidade distintiva, não necessariamente necessita ser inerente ao sinal, podendo ser construída pelo uso ou forma de divulgação da expressão. É claro que se trata de uma exceção, mas há casos em que esta situação ocorre.

Não cabe aqui neste trabalho, aprofundar os efeitos que o uso da marca pode gerar na distintividade do sinal. Contudo, é interessante destacar o reconhecimento do *secondary meaning*, que se constitui criação de um novo significado para um sinal, a princípio considerado expressão de uso genérico, comum ou descritivo de produto e/ou serviço. Este novo significado criado é um significado distintivo e, portanto, capaz de exercer função distintiva e, logo, apto a ser marca. Segundo observação feita por Jacob Jacoby²⁰, o *secondary meaning* consiste em um fenômeno psicológico.

O autor português Carlos Olavo procurou, nessa linha, redefinir e ampliar o conceito de função distintiva para atender certas questões atuais, como por exemplo: a ampla negociação do sinal. Dessa forma define o autor²¹: “*A marca para além de indicar, em grande parte dos casos que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão vinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e econômica (na hipótese da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ônus pelo uso não enganoso*”.

3.2 Funções consideradas secundárias

Além da função distintiva, as marcas exercem outras funções no mercado, sendo necessário revisitá-las para observar seu eventual impacto no campo jurídico marcário. Tem-se, portanto, a seguir uma breve referência à função de indicação de origem, de indicação de qualidade, econômica e publicitária.

3.2.1 Indicação de origem ou de procedência

No início do século XX, alguns doutrinadores pátrios e o próprio sistema legislativo nacional e de alguns países – dentre eles Itália, Alemanha e Espanha – entendiam que a função essencial ou originária da marca era a de indicar a origem ou procedência de um produto ou serviço. A marca prestava-se a indicar ao consumidor o fabricante daquele determinado produto. Essa questão ficou bem evidenciada nos conceitos de marca que foram trazidos no capítulo em que trouxemos as definições de marcas.

Assim, *“a marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem”*²². A rigor, a marca estava diretamente relacionada com o empresário que produzia e/ou comercializava o produto. O entendimento de que a indicação de origem seria a principal função da marca passou a ser superado em razão da permissão legislativa da transmissão autônoma da marca, em função da decadência do princípio da aderência desta ao titular²³.

Há mais de cinquenta anos, João da Gama Cerqueira²⁴ já observava que a indicação de procedência não era mais a função essencial. Tal função foi de fato essencial na Idade Média, quando esses sinais surgiram, até o início do século XX, no qual a marca deveria expressar ao comprador o seu fabricante. O referido autor expunha que, depois da generalização do uso pelas empresas dos nomes fantasia, inúmeros eram os produtos conhecidos e adquiridos pelos consumidores sem que houvesse interesse sobre quem seria o fabricante. As marcas individualizavam e atraíam os consumidores independentemente de quem fosse seu produtor.

Vale ressaltar o ensinamento do citado autor²⁵ de que *“A marca e o produto já conhecidos recomendam novos artigos. São casos comuns, em que não se pode dizer, rigorosamente, que as marcas indicam a procedência do objeto para distingui-lo de outros similares de origem diversa: elas individualizam e qualificam o produto”*.

Ainda assim, a função de indicação de origem é considerada importante para a legislação e doutrina europeia, onde é expressamente a função essencial das marcas. O autor português Carlos Olavo²⁶, afirma que essa é uma função não absoluta, porém inerente ao sinal marcário. Afirma, ainda, que essa função não significa que a marca deva identificar a empresa que fornece o produto, expondo que, *“Nesta perspectiva, a função da marca consiste em identificar a proveniência de um produto ou serviço. É através da marca que o consumidor é capaz de reconduzir um determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece os produtos ou serviços, o que, aliás, muitas vezes, será indiferente para o consumidor. Mais do que a atribuição de um produto ou serviço a uma marca dada pessoa nominalmente designada, a marca visa estabelecer uma relação entre o produto ou serviço e um determinado agente econômico, independente da individualização concreta deste.”* Conforme exposto, a função de indicação de procedência atualmente é entendida como uma das funções

secundárias da marca na doutrina brasileira, mas primordial na legislação europeia. A rigor, pode-se dizer que a função de indicação de origem é uma decorrência da função mais ampla que seria a função distintiva. Afinal, ao exercer a função distintiva nada impede que a marca esteja, também, exercendo a função de indicação de origem. De qualquer forma, não necessariamente esta função precisa ser exercida atualmente, especialmente porque não há mais, como havia, a obrigatoriedade de transferência do estabelecimento juntamente com a transferência da marca. Afinal, nos dias de hoje, uma marca pode ser transferida (cedida), de forma autônoma, para outras empresas que estejam interessadas.

Essa função tem mais relevância nos dias de hoje em seu sentido negativo, posto não poder a marca indicar uma origem falsa ou enganosa.

3.2.2 Publicitária

João da Gama Cerqueira²⁷, em 1946, ao estudar a função identificadora, já reconhecia a influência dos *“modernos métodos de publicidade que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor”*.

Atualmente, não são poucos os autores que concordam com a importância da função publicitária da marca, como, por exemplo, o autor português Carlos Olavo²⁸ que afirma *“A função publicitária da marca é um elemento duma importância transcendente no mundo econômico”*.

A função publicitária da marca está intimamente ligada à publicidade, à divulgação que se faz da marca. Nesse sentido afirma Ester Lulai²⁹ afirma que *“a publicidade tem sempre a finalidade de divulgar, promover ou difundir um produto ou serviço, e o faz através de palavras ou símbolos distintivos, chamados marcas”*. Complementando Paul Mathély³⁰, renomado autor francês, ressalta a relação de dependência que a publicidade tem com a marca *“la marque est le support indispensable de la publicité”*. Afinal a marca é o principal objeto da publicidade, que visa recomendar, divulgar e enaltecer as características e qualidades dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca.

A função publicitária, dentre as funções consideradas secundárias da marca, é a que atualmente talvez gere maiores reflexos no campo econômico³¹, e, portanto, seu exercício gere maior proteção jurídica.

As modernas estratégias de *marketing* influenciam diretamente na construção das marcas, proporcionando muitas vezes um amplo e rápido conhecimento das mesmas no mercado para o qual a publicidade foi direcionada. A publicidade bem feita auxilia o

consumidor a fazer a relação da marca ao produto e/ou serviço de forma mais rápida, em outras palavras, auxilia na associação pelo consumidor da marca ao produto e/ou serviço. .

Para os profissionais de *marketing*, a estratégia que define como o consumidor deve reconhecer a marca é chamada de posicionamento, que pode ser entendido pelo processo pelo qual a companhia oferece sua marca ao consumidor³². Em outras palavras, muitos dos valores que passam a ser associados às marcas são aqueles que foram pré-estabelecidos pelos seus titulares e que foram transmitidos por publicidade direcionada aos consumidores.

Sem adentrarmos com profundidade na questão da notoriedade ou do *secondary meaning* anteriormente citado, percebemos que, por meio do uso e da publicidade, expressões que a princípio seriam consideradas “não distintivas” e, portanto, não registráveis como marcas posto que não passíveis de exercer a função distintiva marcária, passam a exercer função distintiva e portanto dizemos que “adquirem distintividade”. É o caso de marcas como TELEFONICA e O BOTICÁRIO, que, em um primeiro momento seriam expressões de uso comum, genéricas ou simplesmente descritivas do produto, e pelo uso e divulgação associada ao produto passaram também a distinguí-lo.

Assim, resta claro que o posicionamento de *marketing* de uma empresa pode levar uma expressão teoricamente fadada ao insucesso de registro no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, por falta de sua capacidade distintiva, ao sucesso econômico e, por que não, até mesmo à própria condição especial de proteção de marca de alto renome.

O inverso, a diluição ou degeneração da distintividade da marca, também pode ocorrer quando a estratégia de *marketing* visa a que o consumidor lembre-se da marca como sinônimo do produto. Nesses casos expressões distintivas passam a ser assimiladas como descritivas dos produtos. Exemplos de marcas em que este processo ocorreu são Celofane, zíper, fórmica, dentre outras.

Tal posição de *marketing* associativo da marca ao produto/serviço pode ser extremamente satisfatória do ponto de vista da publicidade e econômico, porém algumas vezes catastrófica sob o aspecto da proteção jurídica. Esta fica extremamente enfraquecida em alguns casos, podendo em alguns países, como os Estados Unidos da América, ser considerada uma marca genérica e/ou descritiva do produtos e, portanto, não registrável, perdendo a proteção e exclusividade garantida pelo registro por falta de distintividade. Tal fato quase ocorreu com a marca XEROX, que teve que fazer uma imensa campanha mundial dissociando sua marca como sinônimo da palavra reprografia, por meio inclusive de ações judiciais contra editoras de dicionários que haviam inserido a expressão XEROX como sinônimo de cópia reprográfica.

É importante notar que o *secondary meaning*, a diluição e também a degeneração não decorrem exclusivamente da função publicitária da marca. Estes podem ocorrer também pelo uso que o mercado em geral faz da marca.

É interessante apontar o ensinamento de Luiz Leonardos³³, para quem a função de propaganda confunde-se com a de qualidade e “*decorre do fato de ser a marca um dos principais veículos de propaganda dos produtos por ela cobertos, servindo para encomendá-los e para atrair a atenção dos consumidores*”. Não há dúvida de que este é o principal objetivo da publicidade, contudo, em nosso entendimento, o autor não considerou a hipótese do próprio titular por meio da publicidade diluir a distintividade de sua marca ao afirmar: “*exercendo-se a proteção no sentido de se evitar o enfraquecimento do caráter distintivo*”, quando, na realidade, a estratégia de aproximação da marca ao próprio produto pode de fato enfraquecer a distintividade, tornando a marca um sinal descritivo do próprio produto, conforme mencionado acima.

Em dissertação de mestrado apresentada à banca da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Gustavo Cesário³⁴ afirmou que “*a criação de um nome é, sem dúvida alguma, um importante passo para a construção de uma marca forte. O nome pode ter relação com o produto ou serviço, a empresa, ou com o mercado para o qual ele está direcionado, formando essência do conceito da marca. Neste caso, os investimentos em comunicação para firmar a marca na mente do consumidor tendem a ser menores. [...] o nome pode ser algo novo, o que implica em grande investimento em comunicação para ganhar o reconhecimento do consumidor. Mas neste caso, afasta-se dos concorrentes e ainda permite-se a utilização da mesma em outros segmentos e mercados*”. “\

O que se deseja ao construir a publicidade da marca é que ela adquira o *brand equity*, que pode ser definido como o valor agregado para companhia, o canal de vendas e o consumidor com o qual uma marca endossa um produto³⁵, cujo principal efeito é criar lealdade entre consumidor e marca, independentemente da sua origem, ou seja, uma espécie de envolvimento emocional.

As marcas com uso e publicidade podem não só identificar produtos e serviços, mas também agregam valores a esses sinais. Não que os valores devam ser juridicamente protegidos, mas eles podem fazer com que as marcas transcendam a simples função de distinguir determinado produto e/ou serviço de outro igual, semelhante ou afim, mas produtos diversos pelo “empréstimo” dos valores que aquela marca representa. Se uma marca é capaz de transferir esses valores para produtos diversos dos que ela assinala, esta marca necessita uma maior proteção.

Ao adquirir tal *status*, a marca torna-se cobiçada e valorizada, passando a ser procurada para obtenção de licenças em outras áreas com maior frequência e interesse, o que certamente valoriza a marca e a torna um ativo expressivo no patrimônio da empresa. Esta capacidade se obtém com o uso e também com a divulgação da mesma (publicidade) e tem direta relação com a função econômica da marca que será abordada adiante.

Resta clara a função publicitária que a marca exerce, qual seja, a divulgação do produto / serviço ou dos valores sugestivos que a marca possui. A marca deixou de ser um sinal simplesmente distintivo, assumindo outros contornos, como ser um sinal sugestivo de valores para o consumidor. Contudo, ainda mais evidente é a importância que exerce esta função transformadora das marcas, assumindo papéis diversos daqueles entendidos e amparados no mundo jurídico, ou seja, o papel de distinguir produtos e serviços.

Luís Couto Gonçalves³⁶, em que pese sustentar a ampliação da função distintiva, entende que a função publicitária não é autônoma, mas complementar à função distintiva, única função jurídica essencial da marca. Entretanto, Carlos Olavo³⁷ entende que a função publicitária é similar e tão importante quanto à função distintiva, podendo ser elevada à condição de uma função típica da marca.

3.2.3 Econômica

Os já mencionados autores Carvalho de Mendonça e Gama Cerqueira já reconheciam a função econômica que exerce uma marca, ressaltando que a marca não tem a mera função de distinguir produtos ou serviços.

Para Carvalho de Mendonça³⁸: *“Ellas assumem valiosa função economica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando factor do trafego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”*. Já Gama Cerqueira³⁹ afirmou que a marca foi criada *“para segurança dos direitos dos comerciantes e industriais sobre o resultado de seu trabalho”*.

Constata-se que a marca, como o bem intelectual que sem dúvida é, tem uma finalidade econômica, como afirma o francês Paul Mathély⁴⁰: *“La marque est, pour l’entreprise, d’une utilité économique décisive.”* Tal constatação pode ser confirmada pelo estudo publicado na Revista da OMPI⁴¹, que diz: *“La propiedad intelectual (las patentes, las marcas, los secretos comerciales, los diseños industriales, las indicaciones geográficas y el derecho de autor) es un activo, y como otros tipos de propiedad, puede crearse y gestionarse con fines económicos”*.

Assim, a função econômica permeia a noção de marca, mas também pode ser vista sob um ponto de vista mais restrito, qual seja, o de valor econômico que as marcas passam a auferir.

Marcas, especialmente aquelas que auferem grande reconhecimento do público, passam a ter um indiscutível valor no patrimônio de uma empresa. Esse valor acaba muitas vezes por se tornar um pouco mais palpável em avaliações da marca, como as realizadas pela INTERBRAND⁴², por exemplo, que acredita que para uma marca ser forte e valiosa deve ter uma ampla proteção jurídica⁴³.

Em função da crise econômica que se verifica atualmente no mundo todo, algumas marcas tradicionais da área financeira, como MERRILL LYNCH, perderam destaque e valor segundo a avaliação da INTERBRAND em 2008⁴⁴, mantendo-se na liderança mundial há alguns anos como a mais valiosa marca do mundo a tradicional COCA-COLA, seguida pela marca GOOGLE. Destes dados, pode-se inferir a importância que uma marca tem no patrimônio global de uma empresa.

No Brasil, tudo indica que a crise econômica mundial não afetou o valor das marcas do sistema financeiro, por alguns anos consecutivos o topo do *ranking* e disputado entre as marcas dos bancos ITAÚ e BRADESCO, sendo que no ano de 2009 a marca BRADESCO foi eleita pela terceira vez consecutiva a mais valiosa do *ranking* da BrandAnalytics/Millward Brown, em parceria com a *Revista Isto é Dinheiro*⁴⁵, com um valor de R\$ 12,06 bilhões.

Como vimos, a marca é um bem imaterial, avaliável⁴⁶ e transferível, portanto, passível de compor o capital social das empresas⁴⁷. Em algumas empresas, muitas vezes o valor da marca pode ser muito superior ao valor dos bens tangíveis da empresa. Para se ter uma idéia, a marca NATURA quinta marca mais valiosa do Brasil no *ranking* Brand Analytics/Millward Brown, em parceria com a *Revista Isto é Dinheiro*, o valor da marca corresponde a 48,9% do valor de mercado da companhia⁴⁸, portanto é inegável o valor e a função econômica que uma marca possui nos dias atuais.

A função econômica da marca é importante para mensurar seu impacto na economia em geral e na vida mercantil da empresa. Porém, de nada adianta uma marca ter alto valor econômico se essa não for protegida, obviamente pelo registro, mas também contra o uso indevido que provoca a depreciação de seu valor. Nesse aspecto, o aproveitamento indevido e parasitário por terceiros pode, sem dúvida, gerar a diluição do poder distintivo da marca e, conseqüentemente, afetar seu valor econômico.

A grande atratividade e valor das marcas famosas fazem com que elas sejam alvos mais vulneráveis à pirataria (contrafação de marcas). Assim, a pirataria atinge diretamente a

função econômica das marcas, ou seja, marcas de grande poder atrativo e econômico perdem essa sua condição quando são alvo em escala da pirataria. A título exemplificativo do quanto a pirataria pode corromper a função econômica da marca, o relatório da CPI da Pirataria, divulgado em 2005, apurou que o país deixou de arrecadar naquele ano R\$ 160 bilhões por sonegação fiscal de produtos pirateados⁴⁹, ou seja, se fossem marcas lícitas exercendo seu papel econômico, tal valor poderia ter sido revertido para os cofres públicos e consequentemente para o benefício da sociedade.

3.2.4 Indicação de qualidade

Com exceção das marcas de certificação⁵⁰ (por exemplo: a ISO 14001 e a “FSC – Forest Stewardship Council”⁵¹), um tipo especial de marca, prevista na Lei da Propriedade Industrial, a qual tem por função precípua indicar a qualidade do produto ou serviço, bem como outras especificações que indicam a natureza, o material utilizado, as especificações técnicas e a metodologia empregada na fabricação de determinado produto. As marcas de produtos e serviços, das quais vimos tratando neste artigo, não têm como função jurídica relevante a indicação de qualidade. Afinal, não é objetivo da Lei de propriedade industrial proteger a qualidade do produto e/ou serviço assinalado por marcas de produtos ou serviços. Se assim fosse, deveria haver também a necessária obrigação do titular da marca manter sempre uma determinada qualidade de seu produto e/ou serviço, o que não é factível, nem obrigatório. Contudo não se pode negar que esse tipo de marca também exerce tal função, como se verá a seguir.

Luis Leonardos⁵² entende que a função de indicação de qualidade é um atributo nato e essencial. A marca exerce uma função de indicação de qualidade para preservar o consumidor de enganos e confusões e de ser exposto a produtos de qualidade diversa, expondo que *“exerce a marca uma função de garantia de qualidade pois consumidores concluirão, do fato de que os produtos têm a mesma origem, que guardam eles uma qualidade constante. Neste caso, a proteção se exerce em vista de produtos de origem diversa cuja qualidade alterada poderá afetar a reputação da marca original.”*

Com opinião diversa, o autor português José de Oliveira Ascensão⁵³ acredita que a preservação do consumidor de engano ou confusão é manifestação dos princípios de repressão à concorrência desleal. Ele continua afirmando que *“A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade”*, no que concordamos, porque a qualidade de um produto pode

aumentar ou diminuir por mera apreciação subjetiva do consumidor ou pela vontade do próprio fabricante.

Um certo produto pode até mesmo ter uma qualidade duvidosa, na opinião de um certo consumidor, e continuar sendo consumido por um outro grupo de consumidores, seja por seu menor preço ou por questões pessoais. Isso acontece com uma infinidade de produtos e marcas e isso não faz com que a marca deixe de ser protegida juridicamente.

A respeito do afirmado, ou seja, a garantia de qualidade não é a função juridicamente importante das marcas de produto e serviço, mas, sim, das marcas de certificação, concluímos com a afirmação de Luís M. Couto Gonçalves⁵⁴ que resume bem a situação: *“Dizer que a marca não desempenha directamente uma função de garantia de qualidade não significa que se pretende desvalorizar, ignorar ou censurar as preocupações cada vez mais sentidas de um mercado de produtos e serviços regulados por padrões de qualidade. O que se pretende afirmar é que não é ao direito de marcas que, no actual estado das coisas, cabe desempenhar directamente esse papel”*.

4 Conclusão

O presente estudo procurou demonstrar que aquilo que parecia pacífico para a doutrina e legislação, ou seja, de que a função da marca é tão somente a função distintiva, pode ganhar outros contornos, se levarmos em conta o modelo atual de economia globalizada em que a publicidade e a economia parecem não ter fronteiras e parecem influenciar no cotidiano dos consumidores e conseqüentemente do aplicador do direito.

Assim, este artigo procurou demonstrar a importância da função distintiva da marca na atualidade e como ela evoluiu e continua evoluindo no tempo, ao buscar reforço para sua proteção em outras funções marcárias. No início do século, quando se começa a ganhar importância a questão marcária e de proteção intelectual da mesma, informar a procedência ou a origem de um produto para o consumidor era o foco e a principal missão do sinal distintivo marcário.

Contudo, ao evoluir a doutrina jurídica parece que se sedimentou no sentido de que distinguir ou individualizar os produtos e serviços era o mais importante para a marca exercer e que todas as demais funções exercidas por este sinal seriam secundárias, portanto, não seriam funções jurídicas exercidas pela marca.

Porém, coube demonstrar aqui a importância de algumas funções na atual conjuntura mundial, sendo destacáveis as funções publicitária e econômica, que, em nossa opinião, não

podem ser desconsideradas ou mesmo tratadas como tão “secundárias” assim, afinal o direito também deve reconhecer a importância que atividades de outros ramos, como do *marketing* e da economia, exercem no cotidiano dos consumidores e das empresas, revelando, sem dúvida, alguns conflitos juridicamente relevantes e, portanto, amparáveis pelo direito.

A função distintiva ainda é a função juridicamente principal. O exercício da função distintiva, não resta dúvida, ainda é importante e fundamental para a marca. É esta função que garante o limite da proteção dada à marca. Afinal, se não exerce o sinal a função distintiva, não deve ser o mesmo protegido como marca. Entretanto, como visto, a função distintiva não consegue justificar todas as situações que urgem de proteção na atualidade, se não tiver um complemento de outras funções exercidas pelas marcas. A função publicitária e a econômica podem ser consideradas funções complementares à função distintiva na proteção às marcas. Isso porque se apresentam situações fáticas para as marcas, especialmente em relação ao *secondary meaning*, licenciamento para produtos diversos e ao alto renome, que necessitam de mais suporte jurídico para preservá-las ou, até mesmo, para afastá-las da proteção jurídica, no caso de degeneração marcária e incapacidade de exercício da função distintiva.

Portanto, cabe aos estudiosos e aplicadores do direito olhar para tais questões com maior preocupação, para que sejam criadas e aplicadas normas de proteção a tais institutos, visando garantir o patrimônio imaterial do empresário frente à concorrência desleal e à pirataria, ou em relação às questões contábeis e fiscais, ou ainda em relação às questões que envolvam os métodos de publicidade e criação de uma marca, que podem mudar a condição de uma expressão genérica e não protegível para um sinal protegível e, até mesmo, com a máxima proteção conferida pela declaração do alto renome.

¹ Lei 9.279/96 de 14 de maio de 1996.

² Algumas legislações – por exemplo, a de Portugal – aceitam o registro como marca de sinal não visualmente perceptível, formado por sons, cheiros e gostos. Nesse sentido, a Diretiva de Marcas da Comunidade Européia e as leis de alguns Estados membros como Portugal.

³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. I, parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 364-365.

⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 8. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 141.

⁵ MATHÉLY, Paul. *le Droit Français des Signes Distinctifs*. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 9.

⁶ OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. Coimbra: Livraria Almedina, 1997, p. 37.

⁷ Apud CERQUEIRA, op. cit., p. 365-366 (grifo nosso).

⁸ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. v. 5, livro III, parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, p. 215.

⁹ *Ibid.*, p. 215-216.

- ¹⁰ Lei 1.236 de 24 de setembro de 1904 - Art. 2º - As marcas de indústria e de comércio podem constituir em tudo o que esta lei não proíba e faça diferenciar os objetos de outros idênticos ou semelhantes de proveniência diversa.
- ¹¹ OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Las marcas**. ¿Qué es una marca? Disponível em: < <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html> > Acesso em: 01 jun. 2009.
- ¹² OLAVO, 1997, op. cit., p. 38, e GONÇALVES, Luís M. Couto. *A Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 28. Este último autor trata da função distintiva redefinida conforme será estudado neste capítulo.
- ¹³ PINHO, José Benedito. *O Poder das Marcas*. São Paulo: Summus, 1996, p. 15.
- ¹⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito das Marcas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 37.
- ¹⁵ *Ibid.*, p. 37.
- ¹⁶ LEONARDOS, Luiz. Anuário da Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, 1979, p. 15.
- ¹⁷ PINHO, José Benedito. *Direito de Marcas*. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 15.
- ¹⁸ MATHÉLY, 1984, op. cit., p. 11.
- ¹⁹ Art. 124, inciso VI. Não são registráveis como marca: sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
- ²⁰ JACOBY, Jacob. The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution. *The Trademark Reporter*, Official Journal of the International Trademark Association - INTA, v. 91, n. 5, p. 1013-1071, set./out., 2001, p. 1029.
- ²¹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Função da Marca*. Direito Industrial. v. II, Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 105.
- ²² ASCENSÃO, op. cit., p. 45.
- ²³ *Ibid.*, p. 45 e MORO, op. cit., p. 38.
- ²⁴ CERQUEIRA, op. cit., p. 347-348.
- ²⁵ *Ibid.*, p. 348.
- ²⁶ OLAVO, 2002, op. cit., p. 38-39 e KORS, Jorge Alberto. La Marca: Una herramienta del derecho de la competencia. In: ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto et al. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Ciudad Argentina 1999, p. 174, que afirma: “Debemos recordar que una de las características principales de la marca es la relativa a la garantía como indicador de origen y de cierta calidad”.
- ²⁷ CERQUEIRA, op. cit., p. 348.
- ²⁸ OLAVO, Carlos. Usos Atípicos das Marcas (Função da Marca). *Direito Industrial*. Coimbra: Livraria Almedina, jul. 2002, p. 104.
- ²⁹ LULAI, Esther. A publicidade e a propriedade industrial no Brasil. *Revista de Direito Mercantil*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 76, p. 75, out./dez. 1989.
- ³⁰ MATHÉLY, Paul. *Le Nouveau Droit Français des Marques*. Paris: Éditions J. N. A., 1994, p. 13.
- ³¹ GONÇALVES, 2002, op. cit., nota 69, p. 101-102 afirma que “A função publicitária não era reconhecida proteção jurídica autônoma não obstante se reconhecesse a sua importância econômica.”
- ³² ARNOLD, David. *The Handbook of Brand Management*. Wakefield MA: The Economists Books, 1992, p. 91 apud CESÁRIO, Gustavo. *Marcas: da construção à Avaliação de Brand Equity*. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas)-Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2002, p. 10.
- ³³ LEONARDOS, op. cit., p. 16.
- ³⁴ CESÁRIO, op. cit., p. 13.
- ³⁵ FARQUHAR, Peter H. Managing Brand Equity. *Marketing Research*. n. 1, p. 24-34, set. 1989 apud CESÁRIO, op. cit., p. 47.
- ³⁶ GONÇALVES, 2002, op. cit., nota 69, p. 111.
- ³⁷ OLAVO, 2002, op. cit., p. 105.
- ³⁸ MENDONÇA, op. cit., p. 217.
- ³⁹ CERQUEIRA, op. cit., p. 348.
- ⁴⁰ MATHÉLY, 1994, op. cit., p. 12.
- ⁴¹ REVISTA DE LA OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Políticas de Propiedad Intelectual**. Ginebra, octubre 2002, p. 5.
- ⁴² A Interbrand é a consultoria mais famosa do mundo em avaliações de marca. Fundada em 1974, dedica-se à avaliação e estratégias de *marketing* e comunicação de marcas. A Interbrand ainda presta serviços na área de proteção jurídica da marca (registros) por meio da firma de advogados Markforce, estabelecida em Nova Iorque, EUA.

-
- ⁴³ CESÁRIO, op. cit., p. 67.
- ⁴⁴ INTERBRAND. **Interbrand anuncia as melhores marcas globais de 2008**. Disponível em: <<http://br.news.finance.yahoo.com/080919/24/gjsnho.html>>. Acesso em: 5 maio 2009.
- ⁴⁵ CASTANHEIRA, Joaquim. Nossas marcas estão prontas para voar. *Revista Isto é Dinheiro*. Editora Três, n. 604, Ano 12, 06 maio 2009, p. 65.
- ⁴⁶ No processo de avaliação de uma marca, no aspecto jurídico, é importante observar se a marca está em uso ou não, se o registro é válido, as classes de produtos que distingue, a extensão da proteção conferida à marca por meio do reconhecimento do alto renome ou notoriamente conhecida e ainda a existência de ações de combate à pirataria da marca. Sobre métodos de avaliação de bens intangíveis vide: LOUREIRO, Cláudio França. Métodos de Avaliação de Bens Intangíveis. *Revista da ABPI*. São Paulo: PW Gráficos e Editores Associados Ltda., n. 74, jan./fev. 2005, p. 34-37.
- ⁴⁷ PROVEDEL, Letícia. *Considerações à incorporação de bens intangíveis ao capital social das empresas*. *Revista dos Tribunais*. v. 91, n. 801, p. 78-91, jul. 2002, p. 85.
- ⁴⁸ CASTANHEIRA, op. cit., p. 67.
- ⁴⁹ LOPES, Júlio. Pirataria retrato da impunidade. *Revista Época*. Disponível em: <<http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,,EPT639016-1667,00.html>>. Acesso em: 11 jan. 2005.
- ⁵⁰ Art. 123, inciso II da Lei 9.279/96: Para efeitos desta lei, considera-se: Marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
- ⁵¹ Ambas as marcas não estão registradas ou depositadas perante o INPI como marcas de certificação. A marca “FSC” possui diversos pedidos de registro de marcas de produto em nome de FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C - entidade internacional responsável pela certificação de produtos madeireiros por meio de gestão florestal. Contudo, a certificação “ISO 14001” tem as normas de gestão ambiental empresarial editadas pela ABNT.
- ⁵² LEONARDOS, op. cit., p. 15-16.
- ⁵³ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. *Revista da ABPI*, n. 61, p. 44-52, nov./dez. 2002, p. 46.
- ⁵⁴ GONÇALVES, 2002, op. cit., nota 69, p. 107.