

AS NOVAS FORMAS DE LICENCIAMENTO DE MARCAS

KONE PRIETO FURTUNATO CESÁRIO

Especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

RESUMO: O presente trabalho é uma análise da legislação nacional e doutrina brasileira e estrangeira sobre o licenciamento de marca por meio do *merchandising*. Foram estudadas as definições de marcas segundo suas funções distintivas e publicitária e, também, segundo as referidas funções das marcas. Os tópicos citados foram necessários para analisar a evolução e as conseqüências do conceito tradicional de licença de marca para a nova forma de licenciamento de marca, aqui neste trabalho abordado como *merchandising*, que visa à exploração do valor publicitário da marca em contraposição à licença tradicional que explora o valor distintivo da marca. Também foram tratadas de questões sobre a falta de um regramento legal específico para esta nova modalidade de licenciamento de marca.

PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento de marcas, Funções das marcas, Distintividade, Publicidade, Licença de marca, *Merchandising*, *Brand equity*.

ABSTRACT: This work is an analysis of Brazilian legislation and Brazilian and foreign doctrine on the licensing of brand through merchandising. We studied the definitions of brands according to their distinctive and advertising functions and also according to the functions of such brands. The topics cited were required to examine the evolution and consequences of the traditional concept of trademark licensing for the new form of trademark licensing, discussed in this work as merchandising, which aims to explore the publicity value of the brand as opposed to the traditional license which explores the distinctive value of the brand. Were also dealt with questions about the lack of a specific legal rule to this new form of trademark licensing.

KEY WORDS: Trademark Licensing, Functions of the marks, Distinctiveness, Advertising, Brand license, Merchandising, Brand equity.

SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 A evolução das definições da marca em relação à função; 3 Das funções das marcas: da distintividade à função publicitária; 4 A licença de marca; 5 Nova forma de licença de marca: o *merchandising* de marca; 6 Conclusão.

1 INTRODUÇÃO

No início de seu uso, a marca era vista como mero instrumento de indicação de proveniência de produtos e atualmente é reconhecida como um sinal distintivo de produtos e serviços; nestes tempos de globalização e comércio eletrônico, porém começa a ganhar força a utilização deste sinal por meio da sua função publicitária.

Novas formas de utilização econômica e exploração das marcas estão se tornando cada vez mais comuns e sendo utilizadas pelas empresas para divulgar seus produtos e serviços e atrair os consumidores, concedendo a seus produtos conceitos adquiridos de outras marcas famosas e reconhecidas e associados a elas.

É esse intrigante fenômeno dos padrões tradicionais de licenciamento de marca que abordaremos de forma sucinta e questionadora. Essa modalidade de associação entre marcas renomadas pode ser chamada de *merchandising* e nos fez questionar inúmeras situações a respeito da própria função primordial das marcas, ou seja, a distintividade *versus* a função publicitária, bem como as consequências jurídicas da atípica contratação do *merchandising*, que não goza das mesmas prerrogativas da licença tradicional de marcas.

Dessa forma, neste trabalho, vamos abordar a questão do conceito de marca e suas funções, bem como as relações da publicidade no cotidiano, ao ponto de criar uma nova modalidade de licenciamento.

2 A EVOLUÇÃO DAS DEFINIÇÕES DA MARCA EM RELAÇÃO À FUNÇÃO

Affonso Celso Figueiredo¹ e Antônio Bento de Farias² ressaltaram a função de indicação de procedência como primordial à marca, definindo-a respectivamente como “o característico ostensivo da proveniência de produtos e mercadorias, que os distingue de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” e “o característico empregado para assegurar ao consumidor a proveniência dos produtos ou mercadorias e distingui-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.

José Xavier Carvalho de Mendonça³, também, definiu a marca como um sinal indicativo da origem de um produto, porém acrescentou um importante elemento econômico, que foi a capacidade individualizadora, definindo a marca como: “[...] sinais graphicos 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 provinienca, e attestando a actividade e o trabalho de que são resultado.”

O incontestável mestre da propriedade industrial, João da Gama Cerqueira⁴, evolui o conceito definindo 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”, reconhecendo expressamente a função distintiva.

Na moderna doutrina nacional, Fábio Ulhoa Coelho⁵ conceituou: “As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através

¹ FIGUEIREDO, Afonso Celso. *Marcas Industriais e Nome Comercial*. Rio de Janeiro: Garnier, 1888 apud CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. v. I, Parte I, p. 365-366.

² FARIAS, Antônio Bento de. *Das Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

³ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. v. 5, Livro III, Parte I, p. 215.

⁴ CERQUEIRA, João da Gama, 1946, op. cit., p. 364-365.

⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1, p. 141.

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.”.

Dessa forma é fácil perceber que a marca passou de um mero sinal indicativo de origem do produtor ou fabricante para um instrumento competitivo, individualizando produtos e serviços de origem diversa ou mesmo da mesma origem, pois é comum nos dias de hoje uma mesma empresa possuir marcas diversas para uma mesma linha de produtos, sendo que algumas vezes o consumidor não percebe que a fabricação é a mesma, como o que ocorre na linha branca de produtos das marcas CONSUL e BRASTEMP: são ambas fabricadas pela empresa Whirlpool S/A⁶.

Tal qual a doutrina, também a legislação, os tratados e organismos internacionais que tratam da matéria reconhecem a distintividade como função essencial da marca, vide exemplos no art.122 da LPI, art.15 do TRIPS, art.134 da decisão 486 do Pacto Andino e OMPI.

Tal qual a doutrina, também a legislação, os tratados e organismos internacionais que tratam da matéria reconhecem a distintividade como função essencial da marca, vide exemplos no art.122 da LPI - Lei da Propriedade Industrial, art.15 do TRIPS - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, art.134 da decisão 486 do Pacto Andino e OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

3 DAS FUNÇÕES DAS MARCAS: DA DISTINTIVIDADE À FUNÇÃO PUBLICITÁRIA

Não há dúvida de que a marca tem uma função principal, que é a *distintividade*, ou seja, a finalidade de distinguir produtos e serviços⁷ de outros iguais ou semelhantes. As demais funções, como indicação de origem, indicação de qualidade, função econômica, publicitária ou

⁶ WHIRLPOOL S/A.

⁷ OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. Coimbra: Livraria Almedina, 1997. p. 38 e GONÇALVES, Luís Manuel Couto. *A Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. p. 28.

concorrencial⁸, são consideradas secundárias⁹ para a maioria dos autores, como Gama Cerqueira¹⁰, Franceschelli¹¹ e José de Oliveira Ascensão¹².

Em suma, a função distintiva é a capacidade que o sinal possui de identificar um produto ou serviço dos demais semelhantes presentes no mercado, sendo requisito essencial para a registrabilidade do sinal. Quando um sinal não possui caráter distintivo, seja na expressão ou na forma de apresentação, será considerado genérico, comum, ou simplesmente descritivo do produto, não registrável à luz da LPI - Lei da Propriedade Industrial¹³.

Sem dúvida, a distintividade é a função principal da marca, por ser aquela que possui reconhecimento jurídico, porém acreditamos que a importância econômica da função publicitária pode, em determinados casos, ser merecedora de reconhecimento jurídico compatível com a distintividade.

Já em 1946, João da Gama Cerqueira¹⁴ 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; nesse sentido, afirma Américo Silva Carvalho¹⁵: “A função publicitária da marca é um elemento duma importância transcendente no mundo econômico”, bem como o francês Paul

⁸ PINHO, José Benedito. *O Poder das Marcas*. São Paulo: Summus, 1996. p. 15.

⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 37. Na opinião da autora, as funções secundárias podem evoluir segundo os fatos, sendo relevantes além da função distintiva, as funções de indicação de origem, indicação de qualidade, indicação econômica e publicitária.

¹⁰ CERQUEIRA, João da Gama, op. cit., p. 349.

¹¹ FRANCESCHELLI, Remo. *Sui Marchi di Impresa*. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1988, apud GONÇALVES, Luis Manuel Couto, op. cit., p. 29.

¹² 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.

¹³ Art. 124, inciso VI.

¹⁴ CERQUEIRA, João da Gama, 1946, op. cit., p. 348.

¹⁵ CARVALHO, Américo Silva. Usos Atípicos das Marcas (Função da Marca). In: APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito Industrial*. Coimbra: Livraria Almedina, jul., 2002, p. 104.

Mathely¹⁶: "D'autre part, la marque est le support indispensable de la publicité"

Assim, Ester Lulai¹⁷ propõe 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". E, ainda, Luís M. Couto Gonçalves¹⁸, ao expor: "A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala."

É certo que a marca exerce a função de recomendar, divulgar o produto onde ela é posta. Portanto, o exercício da função publicitária está presente no mundo fático e exerce influência no cotidiano, demonstrado desde o porquê de aquela marca ter sido escolhida.

Algumas empresas preferem escolher marcas que tenham rápida associação com o produto - como exemplo as drogarias DROGÃO, DROGA RAIA, FARMAX -, investindo para que elas tornam-se distintivas. O inverso são as marcas fantasiosas como GILLETE e MAISENA, às quais o desejo do publicitário é que logo o consumidor associe a marca.

Na dissertação de mestrado apresentada à banca da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Gustavo Cesário¹⁹ 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

¹⁶ MATHÉLY, Paul. *Le Nouveau Droit Français des Marques*. Paris: Éditions J.N.A, 1994, p. 13.

¹⁷ LULAI, Esther. A publicidade e a propriedade industrial no Brasil. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, n. 76, out./dez. 1989, p. 75.

¹⁸ GONÇALVES, Luís M Couto. *Função da Marca*. Direito Industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 2002. v. II, p. 112 (nota 69).

¹⁹ CESÁRIO, Gustavo. *Marcas: da construção à Avaliação de Brand Equity*. 2002. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. São Paulo: FGV, p. 13.

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 o publicitário deseja é que a marca adquira um *brand equity*, que pode ser definido como o valor adicionado para a companhia, o canal de vendas e o consumidor com o qual uma marca endossa um produto²⁰, cujo principal efeito é criar lealdade entre consumidor e a marca. Ao adquirir tal *brand equity*, a marca torna-se cobiçada e valorizada, passando a ser procurada para obtenção da licença com maior frequência e interesse, o que certamente valoriza a marca e a torna um ativo expressivo no patrimônio da empresa.

O *brand equity* construído para uma marca é, por vezes, tão significativo que influencia na maneira do seu licenciamento, o que pode acontecer em segmento totalmente distinto daquele a qual está registrada, como se verá adiante em exemplos. O objetivo, às vezes, é criar a associação da marca ao *brand equity* construído por outra empresa, pessoa ou personagem de outro segmento.

No universo dos direitos autorais, é comum o licenciamento de personagens e imagens de pessoas famosas para conceber um determinado *brand equity* a um produto. Por exemplo, a GRENDENE, ao usar a imagem da XUXA em seus produtos, ou a NATURA, ao usar os personagens do SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO na sua linha de produtos para crianças.

No campo restrito das marcas, a RENAULT, no início da década, foi uma das pioneiras no mercado brasileiro, ao associar suas marcas à de terceiros. Ao lançar uma linha de automóvel da marca CLIO, a empresa optou por associar as marcas JOVEM PAN, YAHOO e O BOTICÁRIO às suas, a fim de obter o *brand equity* adquirido por citadas marcas junto ao público jovem e o feminino.

Atualmente, outras empresas utilizam-se desta modalidade como a ADIDAS ao associar-se à marca GOODYEAR ou ainda a PUMA com a marca FERRARI. A idéia é atrair o público masculino e interessado no setor automotivo para adquirir seus tênis.

Assim, nota-se que as citadas empresas licenciaram ou autorizaram o uso de suas marcas para serem utilizadas em segmentos

²⁰ FARQUHAR, Peter. Managing Brand Equity. *Marketing Research*. [s.l.]: [s.n.], p. 1-11, set., 1989 apud CESÁRIO, Gustavo, op. cit., p. 47.

completamente distintos daquelas que detêm seus registros²¹ e são originariamente conhecidas.

Com esses exemplos fáticos, resta claro que a função publicitária começa a merecer maior atenção jurídica, pois as aludidas marcas deixaram de ser um mero sinal distintivo, assumindo outros contornos, um sinal sugestivo de valores para o consumidor.

Luís M Gonçalves Couto²² entende que a função publicitária não é autônoma, mas complementar à função distintiva, única função jurídica essencial da marca. Entretanto, Américo Silva Carvalho²³ entende que a função publicitária é similar e tão importante quanto a função distintiva, podendo ser elevada à condição de uma função típica da marca.

A função publicitária exerce influência jurídica, criando lacunas na proteção de interesses de titulares de marcas. Ela exerce reflexos jurídicos, portanto sua condição secundária pode e deve evoluir.

4 A LICENÇA DE MARCA

A licença de marca é um negócio transcontinental que pode atingir somas vultosas, como o ocorrido com a marca CICA, licenciada em 2004 pela UNILEVER para a FUNGINI por US\$ 5 milhões²⁴.

A licença de marca pode ser uma das estratégias de expansão, na maioria das vezes, cumulada com outras formas de negócio, como o contrato de fabricação, de importação ou de distribuição exclusiva, valendo-se de parceiros locais com interesses recíprocos que farão investimentos próprios, possibilitando uma expansão com redução de investimentos, além das facilidades em outros mercados frente às barreiras impostas às importações²⁵.

²¹ Art. 128 da Lei LPI.

²² GONÇALVES, Luís Manuel Couto, 2002, op. cit., p. 111 (nota 69).

²³ CARVALHO, Américo Silva, op. cit., p. 105.

²⁴ FRANCO, Carlos. Unilever licencia marca Cica e vende Amendocrem. *O Estado de S. Paulo*. Caderno Negócio. São Paulo, Caderno B, p. b12, 20 dez. 2004.

²⁵ Nesse sentido, BAEZA, María Teresa Ortuño. *La licencia de marca*. Madrid: Barcelona: MarciaPons, 2000. p. 237; CERVIÑO, Alberto Casado. *La Marca Comunitaria como objeto de propiedad la Cesión y la Licencia de marca en el sistema*

Ademais, os efeitos econômicos para o licenciante podem surgir de outras formas, por exemplo, evitando a caducidade da marca em país no qual o empresário não possua uma estratégia de implantação própria em curto prazo. Ao licenciado, em que pese ter de suportar os investimentos e pagar os *royalties* pelo uso da marca, haverá o benefício de se instalar no mercado com uma expectativa de êxito maior, pois estará se valendo de uma marca já reconhecida e consolidada com uma estratégia de promoção e publicidade já definida. Assim, o tempo e os custos de introdução dessa marca no mercado e o reconhecimento pelo consumidor tendem a serem menores do que com a divulgação de uma marca nova.

Segundo Alexandre Gnocchi²⁶, o contrato de licença constitui um símbolo do intercâmbio técnico e foi inicialmente instituído em nosso ordenamento jurídico para proteger as marcas estrangeiras. O Brasil das décadas de ditadura valeu-se das normas²⁷ para criar entraves às remessas de *royalties* e pagamentos ao exterior, em virtude de licenças de marca, visando à retenção do capital no território nacional e ao estímulo da indústria para criação e uso de marcas próprias.

Na maioria das vezes, a licença vem acompanhada de outras formas negociais que levam à retenção de capital intelectual (como a franquia), além de possuir investimentos destinados à circulação da marca (produção ou distribuição), sendo fonte geradora de empregos. A postura da política de licenciamento e tecnologia brasileira justifica o reduzido número de averbação de contratos categorizados pelo INPI

Europeo. *Estudios sobre Propiedad Industrial*. Barcelona: Grupo Español de La AIPPI, 2000, p. 114 e GABRIELIDES, John T.; Mary M. Squyres. *Licensing Law Handbook 2001-2002*. St Paul, Mn: West Group, p. 3-4. Licensing Law Library.

²⁶ GNOCCHI, Alexandre. *Propriedade Industrial: Licença & Roialtes no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 215.

²⁷ 1. Lei 3.470/58 - Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. 2. Portaria/MF 436/58 - Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de *Royalties*, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade. 3. Lei 131/62 - Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. 4. Lei 506/64 - Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. 5. Decreto 55.762/65 - Regulamenta a Lei nº 131, de 3 de setembro de 1962, modificada pela Lei nº 390, de 29 de agosto de 1966. Decreto-Lei 1.730/79 - Altera a legislação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e dá outras providências.

como uso de marca²⁸.

A atual Lei da Propriedade Industrial²⁹ prevê o contrato de licença, porém não oferece uma definição ou parâmetro. Assim, vale a lição de João da Gama Cerqueira³⁰, para quem a licença é como autorização de exploração de um direito, sem transferência da propriedade, assemelhado ao contrato de locação e sendo semelhante ao pensamento de Luiz Leonardos³¹: “Usualmente, o contrato de licença é o contrato pelo qual o titular da invenção ou de marca, já patenteada ou registrada ou, pelo menos, para as quais tenha sido pedido patente ou o registro, cede a terceiros o direito de uso ou exploração do invento ou da marca, mediante uma retribuição, conservando-se a respectiva propriedade.”

Entendemos que o fato de a marca licenciada estar registrada não é condição essencial para a validade do contrato³² de licença, pois a licença de marca não deixa de ser um acordo de vontade entre as partes, cuja forma escrita é suficiente para valer como meio de prova entre as partes³³. Uma forma de licença de marca não registrada³⁴ é o *merchandising* de marca, que será abordado adiante.

A Lei da Propriedade Industrial não determina o conteúdo básico

²⁸ Tabela estatística do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - demonstra que em 2008 foram apenas 239 contratos averbados por uso da marca. (CATEGORIA CONTRATUAL. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_estatisticas/categoria_html>. Acesso em: 11 maio 2009).

²⁹ Lei nº 9.279 de 14/05/1996 - Art. 139, 140 e 141.

³⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952. v. II, t. I, Parte II, p. 215-217.

³¹ LEONARDOS, Luis. O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca: tentativa de análise jurídica. In: *Anuário da Propriedade Industrial*. São Paulo: Previdenciária, 1978. p. 40.

³² DINIZ, Maria Helena. *Tratado Teórico e Prático dos Contratos*. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 12 (nota 193), indica como condição essencial para validade dos contratos a capacidade do agente, o objeto lícito e possível e os consentimento dos interessados.

³³ DINIZ, Maria Helena, op. cit., p. 42.

³⁴ Sobre a Proteção das marcas não registradas leia LEONARDOS, Luiz. Proteção de Marcas não Registradas no Brasil e No Mercosul. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 34, p. 32-35, maio/jun. 1998.

do contrato de licença, portanto as deixa para as regras da autonomia da vontade³⁵ a determinação de sua forma e conteúdo obrigacional. A lei brasileira apenas determina a necessidade de averbação perante o INPI, para fins de oponibilidade perante terceiros³⁶.

A averbação perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, disposto no artigo 140 da LPI - Lei da Propriedade Industrial, não pode ser interpretada como uma formalidade de um ato solene que afetaria a validade do contrato, existindo somente para sua eficácia perante terceiros, pois sua finalidade é dar publicidade do negócio pactuado envolvendo uma determinada marca. A solenidade é uma exigência de formação para contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, sendo a escritura pública determinante para a validade de tais atos³⁷.

Conforme disposição do art. 211 da LPI - Lei da Propriedade Industrial, ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial³⁸

³⁵ Um dos princípios norteadores dos contratos é o da autonomia da vontade, a qual, apesar de ter sofrido modificações em função da intervenção do estado nas relações contratuais, da ordem pública e de outros interesses, ainda é a base das relações contratuais. "Reflete-se no poder de contratar, de escolher o tipo e o objeto do contrato e de dispor o conteúdo contratual de acordo com os interesses". (BULGARELLI, Waldirio. *Contratos Mercantis*. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 63).

³⁶ Nesse sentido, LEONARDOS, Luiz, op. cit., p. 55; BAEZA, María Teresa Ortuño, op. cit., p. 154; CERQUEIRA, João da Gama, op. cit., p. 725, 1982 e 1952, p. 221-222; COELHO, Fábio Ulhoa. op. cit., p. 170; REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 25. ed. Saraiva, 2003. v. 1, p. 265; e MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1956. v. XVI, p. 357.

³⁷ Dannemann et al. (Org.). *Propriedade Intelectual no Brasil*. Rio de Janeiro: PDVI Design, 2000. p. 279. "A averbação de um contrato de licença de marca não é essencial ou requisito indispensável à formação do ato como seria, por exemplo, no caso de transmissão do domínio sobre imóveis, pois se assim desejasse nessa hipótese, a lei deveria ser taxativa"

³⁸ A competência da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros, segundo disposição do Artigo 13, inciso I ao III, do Decreto nº 5.147 de 21/07/2004, é de analisar e decidir quanto à averbação dos contratos para exploração de patentes, uso de marca, transferência de tecnologia e franquias, alinhados às políticas industriais e tecnológicas aprovadas pelo governo. Do texto desse decreto, pode-se inferir que novamente o governo procurou conceber poderes ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial -, para aplicar as políticas tecnológicas, averbando ou não contratos. A promulgação da Lei de Inovação nº 10.973 de 02/12/2004 é um

competete o registro dos contratos de transferência de tecnologia, franquia e similares para produzirem efeitos perante terceiros. No item 2 do ato normativo 135/972, o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - estabelece que averba contratos de exploração de patentes, de uso de marcas, de aquisição de conhecimento tecnológico, de prestação de assistência técnica e científica e franquias, estando dispensados da averbação, dentre outros de uma extensa lista³⁹, dentre eles os contratos de *marketing*. Assim, é importante questionar se o contrato de *merchandising* de marca é uma licença ou contrato de marketing para verificar a necessidade de averbação perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Outros efeitos da averbação dizem respeito à legitimação da remessa de *royalties* ao exterior⁴⁰ mediante registro do contrato no Banco Central⁴¹, e também, aos aspectos fiscais dessa espécie de pagamentos, especificadamente dedutibilidade dos pagamentos oriundos de *royalties*.

5 NOVA FORMA DE LICENÇA DE MARCA: O MERCHANDISING DE MARCA

O *merchandising* em questão são as diversas ações de publicidade que visam valorizar o produto; é o que Carlos Olavo chama de *merchandising* de reputação⁴². Muitas são as definições deste

indicativo de que o governo pretende que ocorra um desenvolvimento de tecnologia local, por meio de incentivos fiscais para as empresas que desenvolvem tecnologia e o fomento de parcerias entre as instituições de pesquisa e as empresas privadas.

³⁹ ATO NORMATIVO. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/pasta_legislacao/oculto/ato_135_97_html>. Acesso em: 22 fev. 2005.

⁴⁰ MÜLLER, Karina Haidar, Tributação das Remunerações pagas por Direitos de Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n. 59, jul./ago. p. 50-56, 2002, - O contrato de licença oneroso realizado entre nacionais não precisa ser averbado para realizar o pagamento dos *royalties*. Contudo, servirá a averbação para validar a dedutibilidade fiscal dessas despesas perante a Secretaria da Receita Federal.

⁴¹ Lei 3.131/62 dispõe sobre o capital estrangeiro e a remessa de *royalties*.

⁴² OLAVO, Carlos. Contrato de Licença de exploração de marca. *Revista de Direito Industrial*, Coimbra, v. 1, 2001, p. 379.

fenômeno⁴³, cabendo citar o italiano Paolo Auteri⁴⁴: “[...] merchandising e che consiste nello sfruttamento del valore suggestivo acquisito da nomi, figure o segni o insieme di segni distintivi grazie alla loro utilizzazione nell’ambito di una certa attività consentendone l’utilizzazione per promuovere la vendita di prodotti o servizi non inerenti all’attività nella quale il nome, figura o segno è stato originariamente e viene principalmente utilizzato”.

No contrato de *merchandising* se busca uma finalidade diversa do tradicional contrato de licença de marca. Neste último deseja-se usar a marca como sinal distintivo de produto ou serviços, enquanto no primeiro procura-se usufruir do valor sugestivo e publicitário do sinal para promover a venda do produto distinto do original.

O contrato de *merchandising* de marca usualmente é realizado sob a base de uma marca famosa usada em associação com outra marca de produto ou serviço completamente diverso daquele. Portanto, não há de longe atrelamento ao princípio da especialidade⁴⁵. De fato, deseja-se que o consumidor assuma a identidade de uma marca para outra, o que podemos chamar de uma “confusão” salutar entre os sinais de origem e classes distintas.

Uma das principais questões diz respeito ao aspecto normativo da proteção das marcas, a saber, uma construção legislativa que visa assegurar a distintividade do sinal, mesmo para as marcas

⁴³ Outras definições de juristas sobre *merchandising* podem ser encontradas em GONÇALVES, Luís Manuel Couto, op. cit., p. 219; GOLDSCHIEDER, Robert. *Trademarks and Trading Names. Licensing Law Handbook: The New Companion to Licensing Negotiations*. 2003-2004. St Paul, Mn: Thomson West. p. 62-63, 2003. *Licensing Law Library*; LATHAM, David A. *Trademark Licensing in the United Kingdom. Trademarks in Business Transactions Forum. Course Materials*. New York: INTA (International Trademark Association), p. 25-26, Feb. 2002, p. 70; BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brand. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press. 2001, p. 903 e MAGNI, Ilaria. *Merchandising e Sponsorizzazione - Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell’immagine*. Padova: Cedam-Casa Editrice Dott Antonio Milani, 2002, p. 6.

⁴⁴ AUTERI, Paolo. *Lo Sfruttamento del Valore Suggestivo dei Marchi D’Impresa Mediante Merchandising*. In: *Contratto e Impresa*. Padova: Cedam - Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1989. v. 5, n. 2, p. 510.

⁴⁵ CERQUEIRA, João da Gama, op. cit., p. 371.

consideradas de alto renome⁴⁶ onde se protege também a reputação e notoriedade, punindo o parasitismo.

No entanto, no *merchandising* de marca o que se busca é “parasitar” contratual e legalmente a marca famosa ou de alto renome, pois, como ensina Carlos Olavo⁴⁷, “De facto, o contrato de *merchandising*, mesmo quando relativo a marcas, tem por objeto o valor publicitário que estas possam representar.”

Porém, toda essa questão conflita com o sistema marcário, calcado na função distintiva do sinal. No Brasil não é possível registrar uma marca por sua função publicitária⁴⁸, nem tampouco há regulamentação jurídica da licença de marca com base no valor sugestivo e publicitário.

Todo o exposto torna tal contrato atípico, sendo questionável, então, a possibilidade de averbação⁴⁹ e seus conseqüentes efeitos: dedutibilidade fiscal, remessa de *royalties* e, principalmente, sua oponibilidade perante terceiros. O contrato de *merchandising* de marca entre uma empresa brasileira e a estrangeira titular do sinal, estaria cercado de dificuldades para o pagamento no exterior e a dedução de *royalties*.

Vislumbra-se também a dificuldade que o licenciado de *merchandising* terá em proteger o uso publicitário da marca licenciada, contra atos de violação da marca ou da função publicitária por terceiros. O licenciado não poderá se opor contra terceiros por violação do contrato ou da marca em suas múltiplas funções caso o contrato não seja averbado no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O pior é para o licenciado em *merchandising* de marca não reconhecida como protegida pelo alto renome, pois nem seu titular

⁴⁶ LPI, Art. 125.

⁴⁷ OLAVO, Carlos, op. cit., p. 383.

⁴⁸ Nota-se que a marca com função publicitária é diversa das expressões de sinais de propaganda que constituem outra espécie de sinal distintivo, outrora definido no CPI, que pela atual LPI não são registrados e estão no centro de muita discussão sobre seu registro em entidades publicitárias.

⁴⁹ No que podemos estudar sobre os procedimentos e critérios para averbação de contratos pelo INPI, certamente esse órgão não aceitaria averbar um contrato de *merchandising* de marca.

poderá impedir que terceiros utilizem em outro segmento que o seu, porém, eventualmente, idêntico ao do licenciado.

Para resolver estas questões, o autor português Luís M. Couto Gonçalves⁵⁰ propõe que a função publicitária seja também a função do sistema, devendo haver uma mudança substancial, a começar pela regras de aquisição de propriedade. O critério de legitimação da propriedade passaria da ligação da marca a uma atividade econômica para a apreciação da força publicitária. Deixaria de haver proibição para o uso de sinais confundíveis pela especialidade e passaria a haver proibição para a comercialização do valor da marca afora da sua especialidade. A contrafação seria uma lesão ao valor publicitário e não mais à distintividade do sinal.

O citado autor⁵¹ ainda afirma que a licença de marca é uma forma de utilização primária da marca e o *merchandising* o uso secundário, ponderando que “O merchandising parece representar, por isso, uma importante alteração ao que até agora vínhamos afirmando em relação à teoria da função jurídica da marca. É o primeiro momento em que a função publicitária, com a exceção referida, não representa um valor complementar da função distintiva. Ao invés, é a finalidade distintiva (utilização secundária) que surge como uma função complementar da função publicitária alcançada pelo bem âmbito da utilização primária.”

Enfim, como aponta Carlos Olavo⁵², o contrato de *merchandising* é claramente semelhante ao contrato de licença de marca, mas se distancia em termos jurídicos, pois seu objeto não é a marca em si, como objeto de propriedade ou monopólio, mas sim o valor sugestivo da marca. O contrato de *merchandising* não tem a mesma natureza locatícia da licença tradicional, pois o objeto do contrato é diverso daquele. Finalmente, também é difícil caracterizar como uma renúncia a um direito de proibição de uso, uma vez que ainda não existe registro para o valor publicitário de uma marca.

Assim, pode-se concluir que há tão somente por parte do licenciante uma permissão da exploração econômica da marca. Esta

⁵⁰ GONÇALVES, Luís Manuel Couto, op. cit., p. 215-217.

⁵¹ GONÇALVES, Luís Manuel Couto, op. cit., p. 255.

⁵² OLAVO, Carlos, op. cit., p. 383.

será usada como agente sugestivo de consumo pelo valor publicitário adquirido pelo sinal, por um terceiro autorizado que associa tais valores do sinal licenciado ao seu próprio negócio ou a suas marcas de produto ou serviço. Cabendo um aprofundamento do estudo desse fenômeno jurídico e econômico para que se possa definir a natureza e as características do contrato, bem como os direitos e deveres emanados do mesmo; para tanto, haverá a necessidade de estudar a marca sob uma nova ótica.

6 CONCLUSÃO

A licença tradicional de marca e a própria função distintiva desse sinal, considerada como função jurídica ou função primordial, não conseguem se ajustar às novas modalidades de exploração desse sinal, trazidas pelos novos modelos de *marketing* e publicidade de exploração e divulgação de marca.

O *merchandising* de marca não somente é uma nova forma de exploração da marca, mas também cria um novo conceito de licenciamento, ou seja, o licenciamento do valor sugestivo adquirido por uma determinada marca no mercado.

As empresas utilizam essa modalidade - *merchandising* - para gerar um determinado e desejado *brand equity* em seus produtos e marcas de forma rápida; portanto, buscam regularizar o uso por meios de contratos que afastam um parasitismo indesejado. Assim, essa ferramenta de *marketing* é capaz de modificar as relações jurídicas, criando uma nova modalidade de licença de marca até hoje pouco estudada em nossa doutrina e nada amparada no ordenamento jurídico marcário.

Portanto, entendemos que é o momento para que sejam revistas as normas de licenciamento de marca no Brasil, incluindo parâmetros jurídicos para o licenciamento de marca por *merchandising*, a fim de que os empresários que optem por tal tipo de licença possam regularmente se valer das mesmas prerrogativas jurídicas da licença de marca tradicional, quais sejam: ter seus contratos averbados no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que possam fazer remessas de royalties, e ter dedução fiscal de impostos incidentes.