



Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Semiologia das marcas

**Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Propriedade Intelectual**



Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Denis Borges Barbosa
denis@nbb.com.br
<http://denisbarbosa.addr.com>

Bibliografia Geral

- Barton Bebee, The Semiotic Analysis Of Trademark Law, 622 51 UCLA Law Review, 621 (2004).
- L. J. Gibbons, Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law After Lawrence v. Texas, 9 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 187 (2005),
- J.M. Balkin, The Hohfeldian Approach to Law and Semiotics, 44 U. Miami L. Rev. 1119 (1990).
- R.C. Dreyfus, Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation, 65 Notre Dame L. Rev. 397 (1989-90).
- D. Brio, R.P. Maloy, Law and Market Economy: Reinterpreting the Values of Law and Economics, 15 Int'l J. Semiotics L. 217 (2002).



Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Legitimação Doutrinária

Miguel Reale, *Questões de direito*. São Paulo: Sugestões literárias, 1981.

Miguel Reale

- A importância que tanto a Teoria da Linguagem quanto a Teoria do Conhecimento ou a Teoria da Interpretação conferem ao problema da significação, com base numa hermenêutica global e concreta entre significante e significado, já repercutiu nos domínios do Direito Industrial e, como é fácil perceber, a propósito do tema do registro dos sinais distintivos e das marcas emblemáticas.

Miguel Reale

- O reconhecimento de que a significação do sinal só se apreende em correlação com a coisa significada — reconhecimento esse afirmado, como vimos, em tão distintos campos do saber — é lembrado, para dar apenas um exemplo, por Renato Corrado, quando se refere, à relevância semântica dos sinais, reportando-se ao ensinamento de N. Abbagnano, sobre a linguagem, em seu conhecido *Dizionario di filosofia* (1964), já traduzido no Brasil.

Miguel Reale

- De outro lado, a doutrina tem apontado, com razão, os pontos de semelhança existentes entre o problema dos sinais distintivos e os relativos às obras de invenção ou criação artística no que tange à função sugestiva ou publicitária do objeto a que se referem.
- Essa aproximação se baseia, como bem observa Schechter, na originalidade comum que caracteriza tanto os sinais distintivos como as obras de criatividade, devendo-se reconhecer a amplitude da capacidade inventiva e engenhosa, num e no outro caso (cf. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, *Harvard Law Review*, 40: 813 e s., 1927).



Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Semiologia, mercado e direito

- DBB, Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas,
<http://denisbarbosa.addr.com/monomarcas.pdf>
- Denis Borges Barbosa, Patrícia Porto e Elaine Ribeiro do Prado, Generificação e Marcas Registradas,
<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>

Semiologia, mercado & direito

- Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades.
- Insertas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico.
- As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria

Semiologia, mercado & direito

- A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente.
- Ela **significa**:
 - distinguindo certos valores na concorrência,
 - diferenciando produtos e serviços,
 - assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo,
 - permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo.

Suprema Corte Americana - 1942

- "a proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos.
- Se é verdade que nós vivemos através dos símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens através dos símbolos.
- Uma marca registrada é um atalho na floresta do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que foi conduzido acreditar que é seu desejo.
- O proprietário de uma marca explora esta tendência humana fazendo todo esforço possível para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de um símbolo sedutor."

Suprema Corte Americana - 1942

- "Não importa que meios use, o alvo é o mesmo – levar, com auxílio da marca, até a percepção de seus clientes potenciais, a sedução do produto sobre o qual a marca é aposta.
- Uma vez que isto é conseguido, o proprietário da marca registrada tem algo de grande valor.
- Se alguém pilhar esse magnetismo comercial do símbolo que criou, o proprietário pode conseguir o remédio legal.

Criação de valor

- Marcas *criam* valor, a par de preservá-lo: *Spoletto* (uma franquia de massas, caracterizada por um certo método de negócio) circula como informação, pode ser objeto de publicidade, atrai consumidores que nunca provaram da utilidade, suscita intenção de apropriação de concorrentes, que podem ou não copiar a substância do método de negócios.

Marca como meio de comunicação

- Mais, a marca tem uma gana centrífuga.
- O espaço de exclusão – a *propriedade* - é limitado por razões de concorrência e por razões contitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento: uma marca vale no âmbito da atividade econômica designada (*especialidade*).
- Mas o espaço semiológico tende à liberdade e à expansão.

Marca como meio de comunicação

- O público
 - *fala* da atividade designada denotativamente (“o Spoleto mais próximo é na Rua do Rosário”)
 - mas também como conceito funcional (“estava pensando num restaurante ao estilo Spoleto”)
 - e como conotação (“ela faz sexo oferecendo todos os prazeres para você combinar, na hora, a seu gosto, um Spoleto na cama”).

Extravasamento do signo

- A expansão da marca no espaço de comunicação torna o signo conhecido além das fronteiras geográficas ou dos consumidores, num processo que se convencionou chamar de *notoriedade*. No dizer de um autor,
 - **A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo [1].**
 - [1] José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

Negação e criação da marca pelo semiologia

- Esse sobrevalor, porém, quando excessivo, tem efeito econômico negativo, passando a marca a se tornar o genérico do produto.
- O excesso do signo em face do designado (lembrando sempre do limite de realidade que é a *especialidade* da proteção) cria uma **inflação significativa**, e erode o poder de identificação.
- É o que se denomina **generalização** do signo, e pode levar à perda da exclusividade (Fórmica).
- Mas o mesmo fenômeno, na dosagem certa, supre a falta de capacidade distintiva, e permite criar uma exclusividade onde seria impossível (**secondary meaning**) (Polvilho Antisséptico).



Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Fenômenos simbólicos das marcas

- Parecer de 28 de julho de 2006

<http://denisbarbosa.addr.com/semiologia.pdf>

- Marca e Status – os nichos da concorrência
conspícua

<http://denisbarbosa.addr.com/genericos.doc>

O Mercado simbólico

- O Caso Hermes v. Hermès
- “porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca 'Hermes', registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora”.



O Mercado Simbólico

- “A diferença de mercado, reconhecida pela jurisprudência, claramente não se pauta pela *utilidade* – como índice de mercado relevante, nem muito menos pelas noções clássicas de especialidade marcária.
- O mercado difere entre um perfume “genérico” e um de luxo pelo preço, ainda que os dois se aproximem ou se identifiquem pelo mesmo aroma – ou utilidade.
- Mas o genérico não impressiona pela *honra* que traz ao comprador como *evidência de fortuna* (citando aqui Thorston Veblen).

O Mercado Simbólico

- (...) A originalidade da noção de consumo conspícuo, devida a Veblen, é exatamente a superação da dicotomia *necessidade e desperdício*.
- No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que tem-para-desperdiçar e os outros.
- Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar.
- ***A utilidade é o símbolo***".

A monetização da marca

- *A monetização* da marca: o fato de a marca ser usada não como signo de origem mas como elemento de consumo em si mesmo - com quem compra um blazer com a marca Rolls Royce inscrita em cor sobre o bolso superior esquerdo, pela evocação do prestígio do carro sobre o *way of life* do usuário.

O desvio simbólico da afinidade

- Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro



Natureza simbólica da afinidade

- Da listagem de categorias de análise de afinidade, pode-se distinguir um alargamento da *percepção* do mercado relevante por parte do público consumidor.
- Este deslocamento pode-se dar por percepção de similitudes *objetivas* entre categorias de produtos e serviços, ou por *inferências não explícitas* de que a origem de dois produtos ou serviços dissimilares fosse uma só.

Natureza simbólica da afinidade

- Já não se apura, aqui, a relevância pelo critério de substituibilidade (margarina substitui manteiga) mas de proximidade fáctica (bens vendidos na mesma loja, ou apresentação do produto para consumo no mesma embalagem) o que é mera operação simbólica de *metonímia*.
- Em outros casos, a percepção do consumidor é afetada por critérios de substituibilidade *simbólica* como ocorre quando alguém associa produtos de luxo, inclusive de *haute couture* e jóias, no que a semiologia identifica um procedimento *metafórico*.



Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Aplicação da semiologia na confusão de marcas

A análise de confusão

- O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a *reprodução* (no todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.
- Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que há competição **real ou simbólica**, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados

A análise de confusão

- Haverá **confusão** "quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras"[1].
- Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor *não* toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

■ [1] Clóvis Costa Rodrigues, *Concorrencial Desleal*, Editorial Peixoto, 1945, p. 136.

A análise em face do universo significativo do mercado pertinente

- Maurício Lopes Oliveira:
- A **teoria da distância**, de origem alemã, que a nós parece-nos acertada, deve ser aplicada quando da apreciação do risco de confusão entre duas ou mais marcas.
- Tal teoria propõe que, na apreciação do risco de confusão, a força distintiva da marca em cotejo não deve ser desprezada.
- Uma marca que já convive pacificamente com outras a ela semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins, terá, pois, fraca eficácia distintiva. Tal e qual o caso das marcas formadas a partir de prefixos ou sufixos tão comuns referentemente a certo tipo de produto.

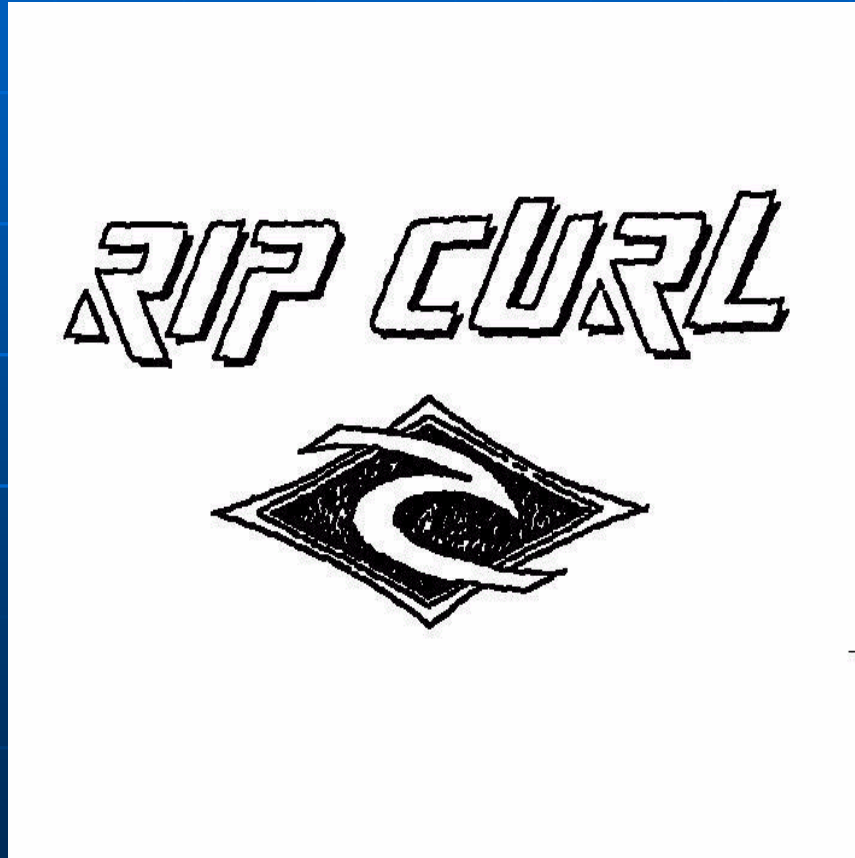


Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Metodologia de análise de confusão

Roger Shuy, Linguistic Battles
in Trademark Disputes Ed.
Palgrave McMillan, 2002

Análise semiológica em contencioso de marcas



Metodologia

- As marcas em confronto têm caráter misto, ou seja, aspectos verbais e emblemáticos, em união simbólica.
- Para abranger as duas vertentes de eficácia marcária, solicitamos o parecer de dois distintos especialistas – no campo do signo verbal, em sua expressão fonêmica, e no signo visual, em sua *assinatura visual*.

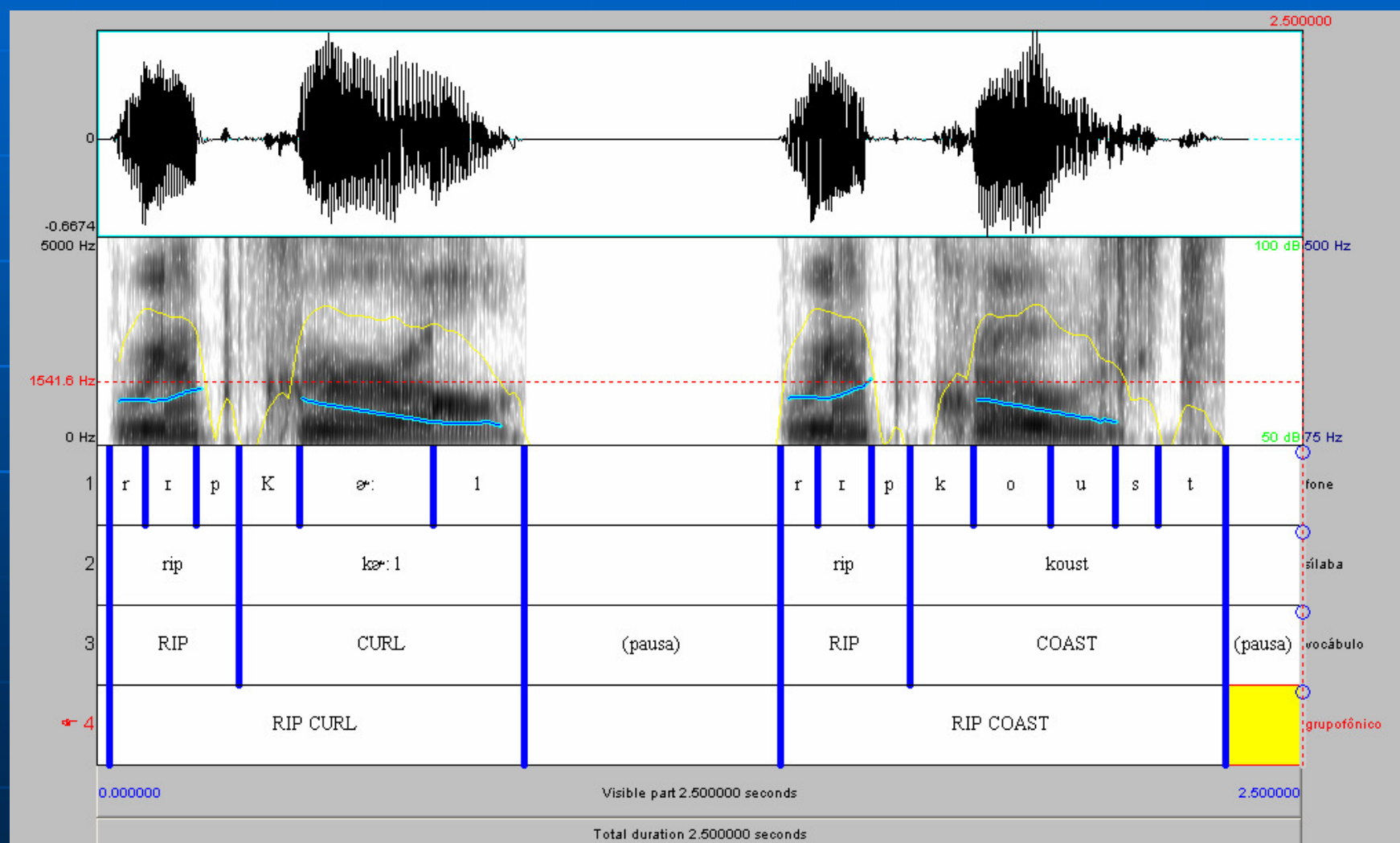
Metodologia

- Tal se faz particularmente necessário em face das **características do mercado pertinente**, onde decisões de compra se fazem não só pela evocação da mitologia do surfe (evocação iconográfica), como pela *monetização* da marca (que igualmente presume presença iconográfica), quanto pela comunicação verbal de consumidor a consumidor.
- O impacto desses potenciais de confusão se fará à luz da análise de mercado, eis que é nessa concretude que se deve realizar a comparação *in via unitaria e sintetica*, mediante un *apprezzamento complessivo*, como o quer Vanzetti

Metodologia

- Fase 1: Avaliação do POTENCIAL DE CONFUSÃO (nível abstrato)
- Fase 2: Avaliação da semiologia DO MERCADO
- Fase 3: Aplicação do art. 124
- Fase 5: Aplicação da teoria da diferença: comparação não bilateral, mas de TODAS AS MARCAS DO MERCADO RELEVANTE

Análise fonológica Prof. Dra. Cláudia Cunha (UFRJ)



Análise fonológica Prof. Dra. Cláudia Cunha (UFRJ)

Pares de Vocábulo			Pronúncias padrão		Significado	
1	Carp	Curl	[kA ʔπ]	[k↔ ʔλ], [kɛ ʔλ]	Carpa (peixe)	Cacho (de cabelo); crispação; enrolado, ondulado
2	Corn	Curl	[k ʔv]	[k↔ ʔλ], [kɛ ʔλ]	Grão, trigo, milho	Cacho (de cabelo); crispação; enrolado, ondulado
3	Caul	Curl	[k ʔλ]	[k↔ ʔλ], [kɛ ʔλ]	Coifa	Cacho (de cabelo); crispação; enrolado, ondulado
4	Cost	Curl	[kAστ], [k ʔστ]	[k↔ ʔλ], [kɛ ʔλ]	Custo, preço	Cacho (de cabelo); crispação; enrolado, ondulado

Figura 3: Pares de vocábulos que contrastam com curl

Análise fonológica Prof. Dra. Cláudia Cunha (UFRJ)

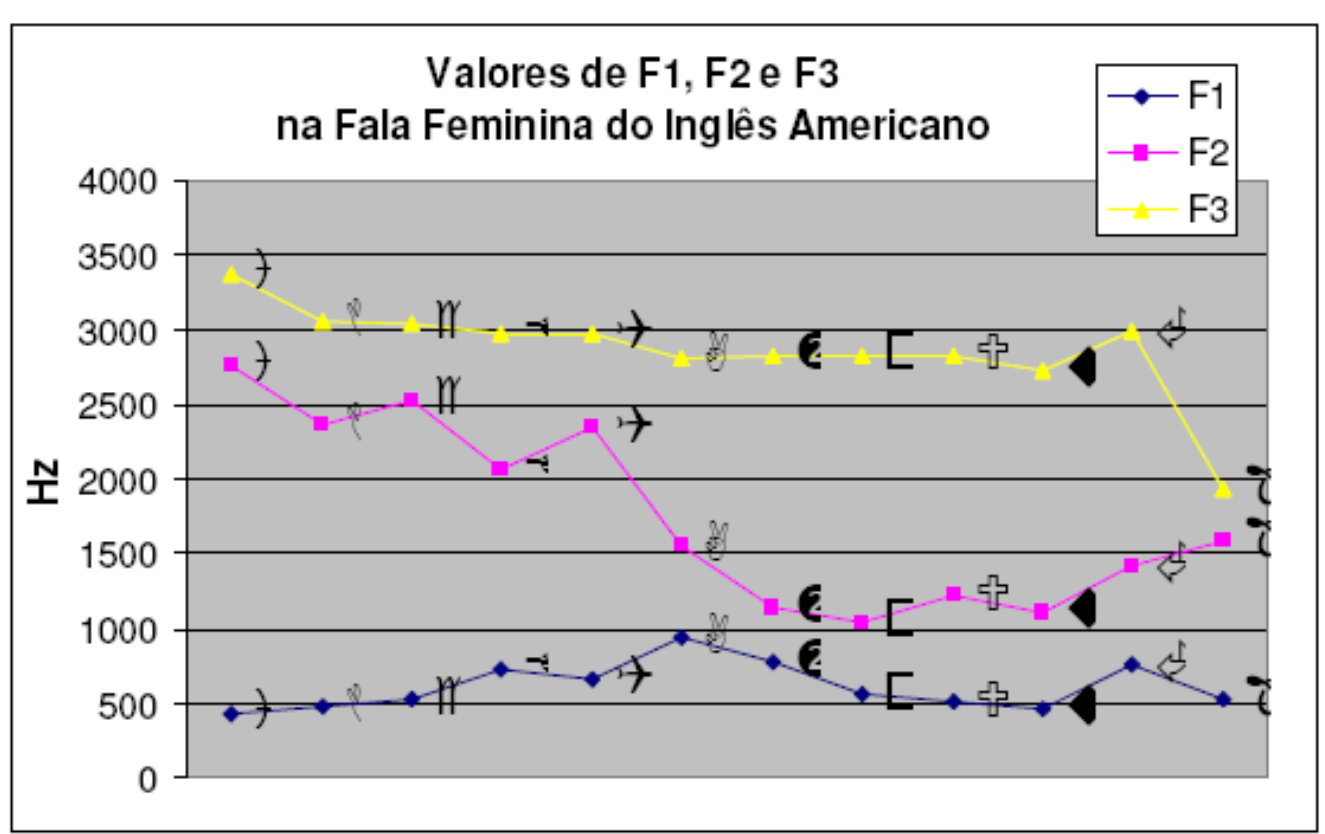


Figura 6: Gráfico dos formantes das vogais do inglês americano

Análise fonológica Prof. Dra. Cláudia Cunha (UFRJ)

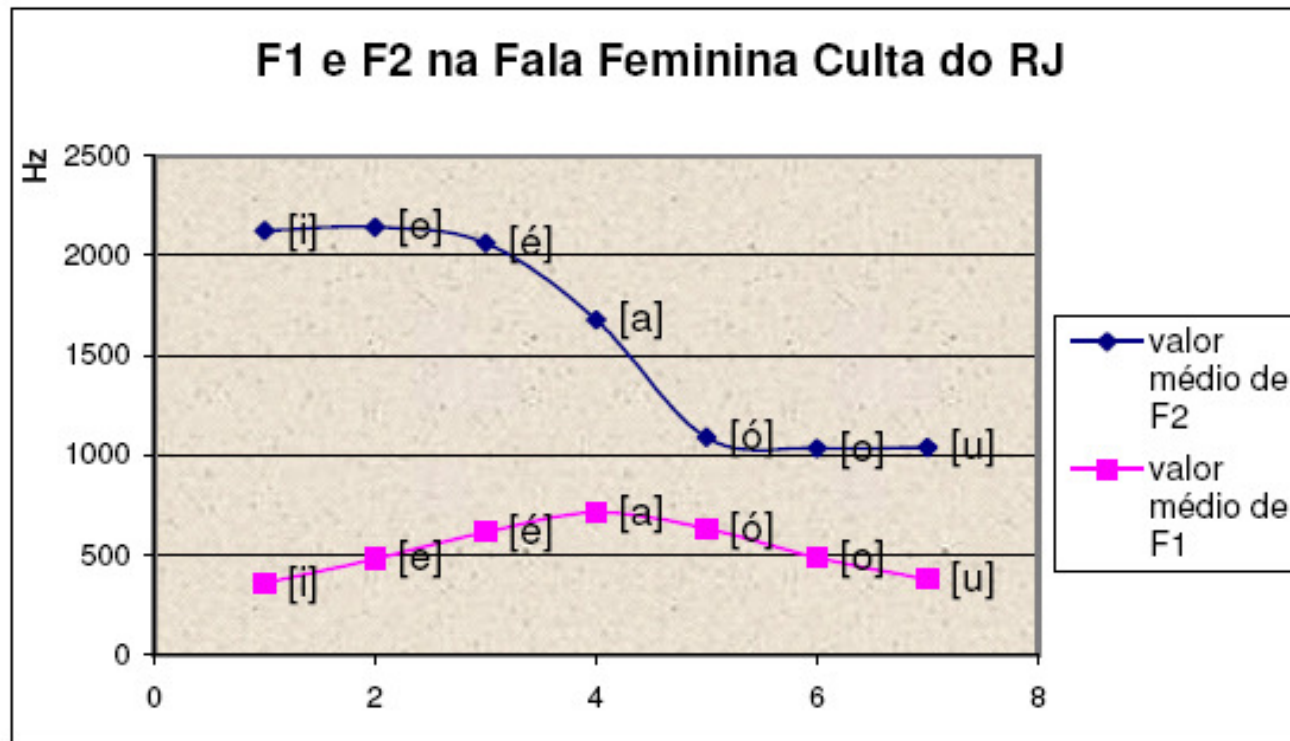
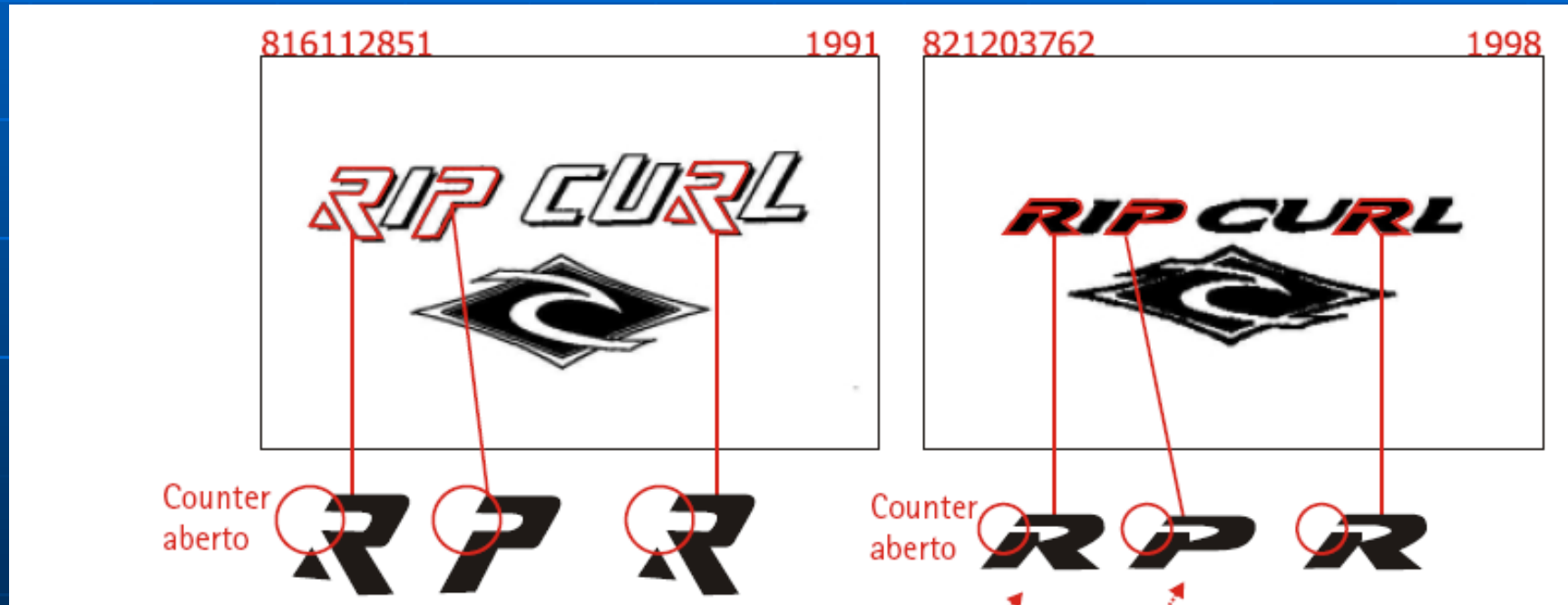
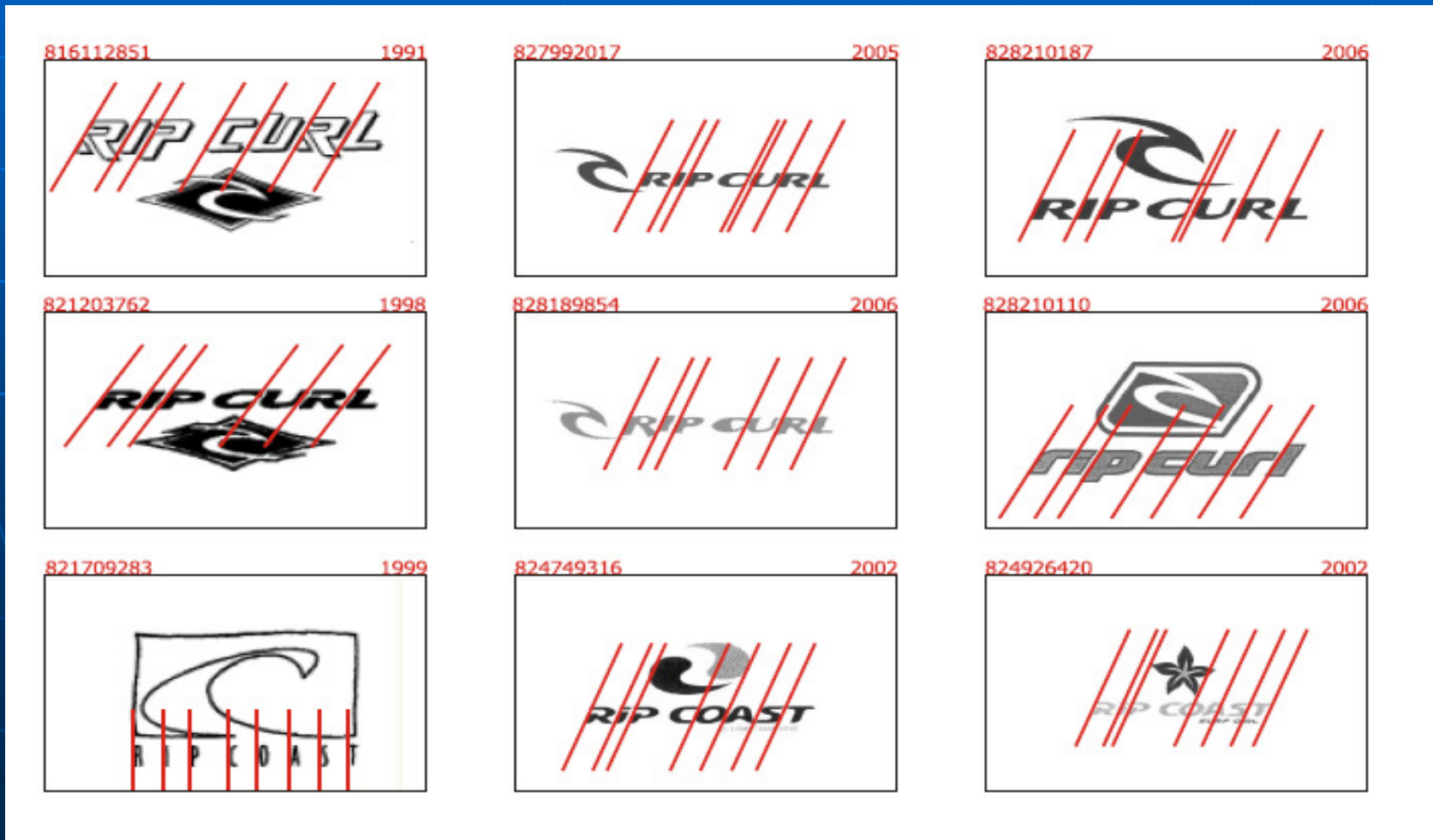


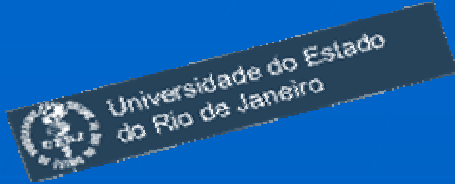
Figura 7: Gráfico dos formantes das vogais do português brasileiro

Análise iconográfica (Prof. Guilherme Sebastiany - Universidade Anhembi Morumbi)



Análise iconográfica (Prof. Guilherme Sebastiany - Universidade Anhembi Morumbi)





Semiologia do mercado relevante (Economista Ana Paula Costa)

MARCAS LÍDERES – TOP OF MIND
QUIKSILVER(1973)
BILABONG (1973)
MORMAI
RUSTY
RIP CURL
GUL
OAKLEY
TOWN & COUNTRY
O'NEIL
HURLEY
VOLCOM
HANG LOOSE
ELEMENT

Semiologia do mercado relevante (Economista Ana Paula Costa)

- A Mormaíi, empresa brasileira líder, nunca precisou confundir-se com qualquer outra marca pregnantante para chegar ao sucesso:



Semiologia do mercado relevante (Economista Ana Paula Costa)

- Marca Monetizada



Análise de confusão

- a) No aspecto fonológico, a maior parte dos consumidores não é capaz de distinguir as sutis diferenças de enunciação do inglês, levando à confusão comprovada no parecer lingüístico.
- b) No aspecto semântico, as duas marcas se associam ao ideário geral do setor de *surfwear*, mas de forma confusiva entre si, aproveitando a marca junior dos mesmos elementos escolhidos anteriormente pela marca sênior, entre os muitos disponíveis para repassar a sensação de liberdade e ousadia .

Análise de confusão

- c) No aspecto icônico, a confusão é total, sendo a relação entre a marca junior e a sênior ***a mais próxima entre todas do mercado.***
- d) Na perspectiva de utilização caudatária, a marca sênior é a quinta mais conhecida, e caracterizada por qualidade técnica de seus produtos esportivos.

Análise de confusão

- e) Do ponto de vista de concorrencial, a proximidade das marcas não é requisito de mercado.
- Ao contrário, as marcas nacionais de maior projeção mantêm-se em grande distância iconográfica e fonológica das demais.