

UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO MARCÁRIA COMO INCENTIVO À INOVAÇÃO

Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI n° 157, Nov/Dez de 18

Marco Antonio de Oliveira

RESUMO:

A inovação tende a impulsionar o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Neste processo o papel do inovador é essencial para que uma melhoria seja implementada no mercado. Este processo até a sua efetiva aceitação no mercado pode ser árduo e custoso, sendo necessário algum tipo de incentivo e garantia ao agente inovador. Dessa forma, o presente estudo tem por finalidade analisar por meio dos fundamentos atuais da proteção à marca, sua capacidade de incentivo à inovação nas empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual. Marca. Inovação.

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Metodologia – 3. Breves considerações acerca da inovação - 4. Breves considerações acerca da marca – 5. Fundamentos atuais para a proteção à marca e o seu papel no estímulo à inovação – 6. Considerações Finais – 7. Referências

1. INTRODUÇÃO

O lento e gradual processo de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ocasionado pelos mais diversos fatores¹, fez com que houvesse mudanças estruturais significativas na sociedade. Aos poucos o sistema feudal deixa de existir, abandonando a sua estrutura mantida sob os pilares da tradição e do autoritarismo, passando ocupar espaço um novo sistema estruturado por meio da ordem econômica.²

Naquele tempo não havia uma clara separação entre o mundo dos negócios da visão política, social e religiosa. A estrutura social e política da época impusera o trabalho, seja pela perpetuação da tradição ou pelo uso da força. Aliado a isso, a religião ocupava grande espaço e desencorajava o espírito para negócios, já que predominava o pensamento de

¹ Heilbroner destaca os seguintes fatores preponderantes: emergência gradual das unidades políticas – Estado/Nação; encorajamento da exploração e aventura no estrangeiro, a exemplo das grandes navegações e colonizações; decadência do espírito religioso e ascensão do protestantismo; ganho de importância dos mercadantes em relação à nobreza (HEILBRONER, Robert. A história do pensamento econômico. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996)

² Heilbroner chama este processo de ‘Revolução Econômica’ (HEILBRONER, Robert. A história do pensamento econômico. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996)

que a vida terrena era apenas uma passagem para a vida eterna. Dessa forma, o trabalho não significava um meio para uma finalidade, mas sim um modo de vida por si só, de modo que não havia qualquer estímulo aos negócios.³

Com o início da ruptura desta ligação passa então a existir a noção de ganho pessoal, ou seja, do lucro. Esse novo sistema de mercado se caracteriza como um arranjo onde cada indivíduo é livre e impulsionado pelo seu desejo de vantagem econômica.

O surgimento do modelo capitalista, sistema econômico e social pautado no direito à propriedade privada e acumulação de capital, modificou quase que por completo a estrutura econômica, social e política até então vigente.

Ainda no início do capitalismo, as I e II Revoluções Industriais impactaram fortemente a organização produtiva e relações de trabalho da sociedade ocidental. Houve então alteração na forma e aumento do processo de produção, na substituição do esforço humano pela máquina, na substituição das fontes de energia, na descoberta e uso de novas matérias primas, no surgimento das fábricas e na mudança da organização da produção, com a especialização do trabalhador e introdução de inovações. Pode-se considerar que este é o primeiro momento em que a sociedade ocidental presencia em grande escala importantes inovações num curto espaço de tempo.⁴

A partir disso a sociedade passa a se organizar economicamente por meio da atividade empresarial chegando ao formato tal como se vê nos dias atuais, onde as empresas possuem papel de grande destaque.

O surgimento do capitalismo é relativamente recente em comparação com a história da humanidade. Contudo, em tão pouco tempo, este sistema possibilitou enorme geração de riqueza, crescimento geral da qualidade de vida, expressivo aumento populacional, abrupto desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento, além dos mais diversos tipos de novidades rapidamente absorvidas e incorporadas no nosso cotidiano.

Novamente aqui a inovação se revela fundamental para todos os feitos narrados. Vale citar importantes inovações que mudaram o mundo e a forma de viver, a exemplo da eletricidade, vacina, carro, avião, computador, internet, smartphone, etc, até inovações mais recentes que estão sendo aos poucos implementadas e testadas no mercado,

³ HEILBRONER, Robert. A história do pensamento econômico. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.

⁴ TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Cap. 01.

como a impressora 3d, carros autônomos e uso de inteligência artificial na prestação de serviços tradicionais, como no ramo do direito e da medicina.

Ocorre que, sem as figuras do inventor e do empreendedor, não haveria este cenário de constante inovação, já que é o inventor quem descobre algo novo e o empreendedor quem tem a visão e competência de inserir este algo novo no mercado. Pode inventor e empreendedor ser ou não a mesma pessoa.

Por fim, a figura da empresa como agente econômico capaz de assumir os riscos da implementação de uma inovação introduzida no mercado, é de suma relevância. É ela quem, visando a maximização do seu lucro, normalmente busca investir nos mais diversos tipos de inovação. Ocorre que, a incerteza e os riscos são enormes, sendo necessário um regime de proteção ao seu investimento em caso de resultado bem sucedido.

É neste ponto que entra em cena a proteção à marca, sinal pela qual uma empresa e o fruto de suas atividades são reconhecidos perante o mercado. Sem a proteção marcária não haveria garantias mínimas suficientes para o investimento em inovação.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA INOVAÇÃO

A inovação é, sem dúvidas, um dos principais fatores de desenvolvimento econômico de uma sociedade. O acirramento concorrencial obriga as empresas a estarem atentas as mais diversas possibilidades para sobreviver e vencer neste ambiente de competição. Neste sentido a inovação serve como uma das mais eficientes ferramentas competitivas, gerando o aumento de produção e melhorando o desempenho comercial da empresa. Mais o que vem a ser inovação? Como se verá, as mais diversas definições englobam diferentes aspectos de abordagem do tema.

A inovação pode ser definida como ‘uma mudança econômica ou desenvolvimento, que não é gerado pela evolução espontânea das necessidades dos consumidores, mas é ao invés disso gerada pelos inventores’⁵.

Outra definição de inovação é ‘à aquisição, introdução e aproveitamento de novas tecnologias (conjuntos de conhecimentos técnicos) na produção e distribuição de

⁵ LIANOS, Ioannis, Competition Law and Intellectual Property (IP) Rights: Analysis, Cases and Materials (October 30, 2016). Chapter 13 in Ioannis Lianos & Valentine Korah with Paolo Siciliani, Competition Law (Hart Pub. 2017 Forthcoming). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2863814>

quaisquer bens ou serviços para o mercado’⁶. Este conceito de inovação passa pelo entendimento da descoberta de algo novo e um agente que conecte essa descoberta à solução de um problema de mercado. Há, assim, a presença dos elementos da descoberta, do empreendedor e da difusão no mercado.

A figura do empreendedor é essencial nesse processo, já que uma inovação é irrelevante se não introduzida e incorporada no mercado.⁷ Sem a difusão da inovação no mercado não haverá significativo impacto no crescimento econômico e bem estar social.⁸ Assim, o desenvolvimento tecnológico passa necessariamente pelo processo de difusão das novas tecnologias.⁹

Por sua vez, a definição de inovação dada pelo Manual de Oslo comporta os tipos mais comuns de inovação, dentre eles a inovação de produto¹⁰, de processo, organizacional e de marketing: ‘Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas’.¹¹

A inovação de produto pode ser nova ou progressiva. É nova quando o produto inovador é completamente diferente daqueles já conhecidos no mercado, e progressiva quando a inovação apenas aperfeiçoa com melhorias um produto já existente.

A inovação de processo consiste na utilização de novos métodos de produção ou comercialização, com o objetivo de melhorar a qualidade, aumentar a eficiência da produção e diminuir seus custos.

⁶ SZMRECSÁNYI, T. A herança schumpeteriana. In: PELAEZ, V. & SZMRECSÁNYI, T. (orgs.). Economia da Inovação Tecnológica. São Paulo: HUCITEC, 2006.

⁷ SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Econômico. (1911). Disponível em: http://www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/s_Schumpeter_-_Teoria_do_Developolvimento_Econ%C3%B4mico_-_Uma_Investiga%C3%A7%C3%A3o_sobre_Lucros_Capital_Cr%C3%A9dito_Juro_e_Ciclo_Econ%C3%B4mico.pdf

⁸ LIANOS, Ioannis, Competition Law and Intellectual Property (IP) Rights: Analysis, Cases and Materials (October 30, 2016). Chapter 13 in Ioannis Lianos & Valentine Korah with Paolo Siciliani, Competition Law (Hart Pub. 2017 Forthcoming). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2863814>

⁹ TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Cap. 05.

¹⁰ O termo produto incluem os serviços.

¹¹ MANUAL DE OSLO – Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3ª. Edição. Traduzido por FINEP. Disponível em: <https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>

A inovação organizacional é ligada a novas práticas de negócio da empresa, como implementação de mudanças técnicas de gestão, métodos de organização do trabalho ou forma de se relacionar com outras empresas.

Por fim, a inovação de marketing é relacionada à comunicação do produto ao público. Vai desde o reposicionamento do produto no mercado com foco num determinado público-alvo, promoções e preços, até a alteração da marca, da embalagem, do design ou do conceito publicitário atribuído ao produto.

Independentemente do tipo de inovação, ela pode ser incremental ou radical/disruptiva. A maior parte das inovações são as incrementais. Consubstanciada nas pequenas melhorias dos produtos e processos, elas possuem baixo custo e maior facilidade de implementação, ocorrendo de forma gradual e contínua nas empresas. É radical ou disruptiva a inovação que rompe com a trajetória anterior e cria um novo caminho nunca antes percorrido. Seu caráter é de descontinuidade com aquilo que vinha sendo praticado, acarretando grandes consequências para o mercado.¹²

Freeman explica que enquanto as inovações incrementais são fruto da engenharia de produção dos trabalhadores da empresa, da organização do trabalho da própria empresa e da interação entre a empresa e o mercado, as inovações radicais decorrem geralmente de investimento das empresas em pesquisa e desenvolvimento (P&D).¹³

Neste ponto, vale destacar que as inovações podem ser originadas de fontes internas e externas. Dentre as fontes internas destacam-se a P&D, melhorias incrementais por aprendizado, experiência e programa de qualidade. Quanto às fontes externas, estas podem ser subdivididas em simples e complexas. São consideradas simples as consultas a sites especializados, livros, revistas, a participação em cursos, congressos e feiras, além da troca informal de informações com parceiros de negócios. Por sua vez, podem ser apontados como complexas a compra de bens de capital, contratação de consultores externos, cooperação com universidades e centros de pesquisa, e os contratos de transferência de tecnologia.¹⁴

¹² TIGRE, Paulo Bastos. *Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Cap. 05.

¹³ FREEMAN, Christopher. "The 'National System of Innovation' in historical perspectives". *Cambridge Journal of Economics*, vol. 19, nº 1. Cambridge, 1995.

¹⁴ TIGRE, Paulo Bastos. *Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Cap. 06.

Além das fontes de inovação nas empresas, há de se destacar as maneira de indução da inovação, a qual Dosi chama de ‘trajetória tecnológica’.¹⁵ Em suma, temos a indução por ‘*demand pull*’, ‘*technology push*’ e fatores de produção. Na primeira a inovação obedece às forças de mercado, ou seja, a inovação responde as necessidades dos consumidores. Na segunda, a inovação é empurrada pelo próprio avanço da tecnologia, como que um fator autônomo. Na terceira, a inovação é estimulada pelas mudanças de preços ou escassez dos fatores de produção, como matéria prima, capital e trabalho.¹⁶

Retornando a atenção à inovação radical, Schumpeter, um dos principais autores a doutrinar sobre a inovação, tinha especial preocupação com o que chamava de ‘destruição criativa’, ao analisar seus impactos na economia.¹⁷

Conclui o autor que o capitalismo apresenta méritos no aumento da qualidade de vida com a produção e consumo em massa, ambos proporcionados pela inovação. Nesse sistema de mercado as empresas buscam inovar para maximizar seus lucros, este concebido como prêmio advindo da condição temporária de inovador. Quanto mais bem sucedida for a inovação, maiores serão os lucros. Contudo, em que pese estes benefícios da inovação, o autor ressalta o fato de que a inovação, ao causar a substituição de um modelo antigo por um novo, desencadearia o processo de recessão e depressão. Defende assim haver ciclos contínuos de elevação e baixa de preços, produção, investimento e desemprego.¹⁸

Fica claro, portanto, que difusão das inovações, em especial a disruptiva, apresenta impacto de ordem econômica e social. Economicamente, afeta na criação e destruição de empresas, setores e mercados, alterando a demanda por produtos, ritmo de crescimento econômico e a competitividade. Socialmente pode interferir nas formas de relação de trabalho, empregos e qualificações.¹⁹

¹⁵ DOSI, G. Technological paradigms and technological trajectories : A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. In: Research Policy, vol. 11, p. 147-162, 1982.

¹⁶ TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Cap. 05.

¹⁷ Segundo o autor, as inovações causam rupturas que geram os chamados ‘ciclos de conjuntura’, onde seriam observadas quatro fases: a prosperidade/expansão, a recessão, a depressão e a recuperação. (SCHUMPETER, Joseph A. Business Cycles. (1939). Disponível em: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.150123>)

¹⁸ SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. (1942). Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/100820171042_SchumpeterCapitalismoSocialismoedemocracia.pdf

¹⁹ TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. Cap. 05.

Outro aspecto positivo a ser observado quanto às consequências da inovação é que, sem dúvida, ela garante uma posição de destaque para o agente inovador. Contudo, por mais importante que seja o pioneirismo, que funciona como uma espécie de monopólio temporário onde é possível ao inovador auferir maiores lucros, esta posição poderá ser ameaçada dependendo de outros aspectos fáticos.

Teece explica que empresas inovadoras muitas vezes falham em lucrar com sua inovação, seja por ausência de um regime de apropriação forte²⁰, seja pela ausência de recursos ou ativos complementares.²¹

Neste sentido, Pisano complementa o pensamento de Teece ao defender que, além da competência, as empresas inovadoras devem traçar estratégias para permanecer em posição favorável e usufruindo das vantagens conquistadas pela inovação. Para tanto, alerta para os casos em que as empresas que já foram inovadoras e ficam aprisionadas na própria lógica não percebendo novas oportunidades e, por vezes, se deparam com uma inovação externa disruptiva que reconfigura toda uma ordem organizacional e tecnológica.²²

Ambos os autores abordam a importante função da existência e conhecimento dum regime de apropriação para o incentivo à inovação. E, dentre os regimes de apropriação, sem dúvida, o registro de marca ocupa posição de destaque.

3. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA MARCA

Mesmo antes do surgimento do sistema capitalista, já se tinha notícias de signos afixados em obras artísticas e nos mais diversos tipos de produto para fins de identificá-los. Contudo, dentre os diferentes motivos que estes signos eram ali inseridos o controle sobre os bens era uma das mais importantes razões.²³

²⁰ Aqui entra a proteção aos ativos da Propriedade Intelectual, como a marca, patente, desenho industrial, software, direito autoral, etc.

²¹ TEECE, David J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy*. Volume 15, Issue 6, December 1986, Pages 285-305. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733386900272>

²² PISANO, Gary. Profiting from innovation and the intellectual property revolution. *Research Policy*. Volume 35, Issue 8, October 2006, Pages 1122-1130. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733306001442>

²³ BARBOSA, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in *Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual*, Editora UFRJ, 1999.

A partir do surgimento do modelo capitalista, estes signos passam a sofrer grandes mudanças na sua forma de uso, suas funções e na necessidade de sua proteção.

Nos dias de hoje, as marcas são símbolos que criam no consumidor uma imediata associação a um significado. Além da identificação entre o consumidor e o titular da marca, elas servem para orientar ações e aglutinar valores. São também eficazes redutores de complexidades sociais.

A marca, tal como conhecemos hoje, pode ser definida como um sinal inserido em um determinado bem para distingui-lo dos demais.²⁴ Por sua vez, a Lei da Propriedade Industrial brasileira, ao definir a marca como sinal distintivo, insere uma limitação quanto à proteção desses sinais somente aos que forem visualmente perceptíveis.²⁵

Ademais, para que uma marca possa ser protegida no Brasil, ela precisa atender aos requisitos da distintividade, novidade, veracidade e licitude.²⁶

A finalidade da marca, conforme exposto na Constituição Federal de 1988, pode ser extraída da cláusula finalística da propriedade industrial, que condiciona a sua proteção ao incentivo ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país.²⁷

Embora a marca possua como papel principal à proteção ao seu titular, não há como negar a importância de seu papel na proteção ao consumidor. É neste sentido que o saudoso professor Denis Borges Barbosa expôs que o ‘interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor’.²⁸ Daí em se falar na dupla proteção da marca, ao mesmo passo em que protege os interesses do titular, serve para resguardar os interesses do consumidor.

²⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Parte I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

²⁵ ‘Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.’ (BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.)

²⁶ A distintiva é a marca que possua elementos únicos, individuais. Nova é a marca que seja diferente das demais existentes em seu ramo de atividade. Verídica é a marca que não leve o consumidor a erro quanto às suas características, qualidades, natureza, composição e origem. Lícita é a marca não contrária a moral, aos bons costumes e que não seja vedada por lei.

²⁷ “Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.)

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

A partir disso, observa-se que a marca possui ao menos quatro funções, a distintiva, a qualitativa, a publicitária e a econômica.²⁹ A mais relevante delas é a função distintiva, que deverá estar sempre presente nas marcas, ao contrário das outras que podem estar ou não presentes.³⁰

Se antes a função distintiva da marca servia como identificação quanto à origem de fabricação dos produtos, atualmente, com a globalização e em advento dos licenciamentos de marca e crescimento do modelo de franquia, serve mais para identificar o titular da marca e atestar a sua originalidade, estando muito atrelada a função qualitativa.³¹

Por sua vez, a função qualitativa tem relação não com a qualidade intrínseca do produto, se ele é bom ou não, mas sim com a consistência na manutenção das mesmas qualidades de uma série de produtos idênticos sob a mesma marca. Serve para evitar a frustração do consumidor, que uma vez testado um produto de uma determinada marca, poderá esperar que outro produto dessa mesma marca possua nível de qualidade idêntico ao anteriormente consumido, construindo um elo de confiança entre titular da marca e consumidor.

Já a função publicitária é ligada ao poder de venda da marca, relacionada ao seu caráter apelativo de venda nos casos em que a mesma possui boa reputação. Marcas em que pode ser vista esta função são aquelas que conseguem sua autopromoção, já que criam ‘um fenômeno psicológico, pelo qual o consumidor estabelece uma ligação perfeitamente perceptível aos olhos do espectador, entre o produto e a marca que o designa (...) a ponto de constituir um fato de promoção de vendas’³².

Por fim, a função econômica, que será melhor analisada adiante já que apresentará a maior parte dos fundamentos para a sustentação atual do sistema de proteção da marca, é ensinada por Denis Borges Barbosa como aquela que ‘serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto’³³.

²⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Direito de Marcas*. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2003.

³⁰ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

³¹ ASCENÇÃO, José de Oliveira. “As funções das marcas e os descritores” In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002.

³² PIERANGELI, José Henrique. *Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

³³ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

4. FUNDAMENTOS ATUAIS DA PROTEÇÃO À MARCA E O SEU PAPEL NO ESTÍMULO À INOVAÇÃO

Antes de adentrarmos no estudo deste capítulo, é oportuno recordar a afirmação do saudoso professor Denis Borges Barbosa:

‘a marca é um dos mais importantes fatores de apropriação dos resultados do processo inovador.’³⁴

A marca pode ser analisada sob o ponto de vista histórico, jurídico, econômico, semiológico e do marketing.³⁵ Do ponto de vista histórico, a existência da marca foi inicialmente justificada por seu papel de controle sobre os bens.³⁶ Em advento do capitalismo e sua transformação na organização econômica e social, a marca passou a exercer os papéis de indicação de origem, garantia de qualidade e informacional.³⁷ Atualmente, além desses papéis cumulados, a marca exerce um novo papel, o de persuasão/sedução³⁸.

Tendo em vista esses papéis exercidos pela marca, a doutrina moderna³⁹ passou a construir a justificativa para a existência do direito à marca com bases sólidas em fundamentos de ordem econômica.

Tal como os demais bens intelectuais, a marca possui natureza abstrata, etérea. Por conta disso, a princípio, a marca seria um bem não rival e não excludente. Melhor explicando, bens de natureza não rivais e não excludentes são bens que podem ser usados por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sem que o uso por uma delas prejudique a outra ou diminua o valor do bem.

Assim, em razão de sua natureza, a marca não seria protegida, já que não haveria razão para a limitação à liberdade de uso de um sinal por todos e, conseqüentemente,

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. A função econômica da marca. 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>

³⁵ Importa para fins do presente estudo, a análise do ponto de vista histórico, jurídico e econômico.

³⁶ No início a marca servia de controle da autoria, controle sob um objeto ou pessoa, e controle para a imputação de responsabilidades.

³⁷ BARBOSA, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999.

³⁸ O papel de persuasão ou sedução das marcas é um conceito moderno, do ponto de vista do marketing, que liga as marcas à experiência do usuário. A marca passa a ter personalidade e se apropria de valores que são repassados aos seus usuários na medida em que as consomem. Este papel está intimamente conectado a função publicitária da marca.

³⁹ Nacional e internacional, a exemplo de Denis, Ascensão, Landes, Posner, Economides, Barnes e tantos outros doutrinadores de grande destaque.

não haveria motivo para restrição à liberdade, tanto de iniciativa quanto de concorrência, imperando o princípio do livre mercado.

Ocorre que, conforme se verá, evidentemente este não é o caso das marcas. Em que pese a possibilidade de mais de uma pessoa usá-la simultaneamente ao seu titular, se este uso for de caráter comercial e concorrencial, inevitavelmente ocasionará prejuízos ao titular e ao consumidor. Ao titular pelo desvio de clientela e pela perda do potencial distintivo de sua marca. Ao consumidor pela perda das funções distintiva e qualitativa da marca, aumentando para este os custos de transação⁴⁰. Portanto, a marca poderia sim ser considerada um bem rival.⁴¹

Assim é que, na prática, a proteção aos bens intelectuais é justificada como uma maneira de corrigir uma falha de mercado⁴². Para tanto, o Estado intervém na economia criando um direito de exclusiva de exploração de um bem intelectual por determinada pessoa.⁴³

Esta intervenção do Estado no mercado para corrigir uma falha ocasionará uma outra falha, a ineficiência estática⁴⁴. O direito concedido a alguém de excluir terceiros tende a interferir no ponto de equilíbrio da lei da oferta e demanda⁴⁵, ocasionando possível aumento de preço dos produtos sob proteção.

⁴⁰ São custos associados a uma transação, os custos de buscas e negociação. Os custos de transação impedem a eficiência econômica.

⁴¹ David Barnes entende que a marca é ao mesmo tempo um bem rival e não rival. É um bem rival ao proteger a indicação quanto à origem e o seu titular contra a diluição de sua marca. É um bem não rival na medida em que a marca poderá ser livremente usada de forma referencial e costumeira. (BARNES, David W. A new economics of trademarks. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Volume 5, article 2. 2006. Disponível em <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1048&context=njtip>)

⁴² A falha de mercado nesse caso é a ausência de incentivo para o investimento pela ausência de proteção à marca.

⁴³ “Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do *market failure* é evidenciar a natureza primária da intervenção do Estado na proteção da Propriedade Intelectual. Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição – e os mais aptos nela – absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais” (BARBOSA, Denis Borges. *Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual*. Berkeley Technology Law Journal, 2000. P. 02. Disponibilizado em: < <http://nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>>.)

⁴⁴ Ineficiência econômica na administração dos recursos disponíveis.

⁴⁵ Na Teoria da Lei da Oferta e Demanda, quanto maior o preço do produto menor será a demanda. Já o Ponto de Equilíbrio se aplica a concorrência perfeita. Nestes casos, a oferta coincide com o custo marginal – que corresponde ao custo para produzir uma unidade a mais do produto.

Todavia, esta ineficiência estática em curto prazo é justificada pelo ganho futuro com a eficiência dinâmica⁴⁶ uma vez que a proteção aos bens intelectuais é uma forma de garantia ao investimento em inovação e melhorias na qualidade dos produtos, acarretando o desenvolvimento econômico, social e tecnológico, cumprindo, assim, o que determina a já vista cláusula finalística da propriedade industrial.

Este raciocínio se presta perfeitamente às marcas. Doutrinadores apontam justamente que a razão para sua proteção está no fato de que os seus benefícios são muito superiores aos seus malefícios.

Landes e Posner ensinam que o direito de propriedade é o poder de excluir terceiros de usar um recurso. Segundo eles, a propriedade confere dois tipos de benefícios: estático e dinâmico. Destaque para o benefício dinâmico, que é o incentivo no investimento em criação ou melhoramento do recurso, dado que ninguém poderá se apropriar deste recurso.⁴⁷

Como todas as empresas possuem recursos escassos, elas devem optar pela melhor alocação dos seus recursos para obtenção do objetivo final de toda empresa, qual seja, a maximização do lucro.

Seria improvável uma empresa investir seus recursos escassos no desenvolvimento de um novo produto ou na qualificação de um produto existente se concorrentes pudessem facilmente copiar os produtos inovadores e produzi-los com o mesmo custo marginal da empresa inovadora.

Novamente aqui, Landes e Posner explicam que esse tipo de competição irá levar o custo marginal para baixo e afundar os custos dispendidos pela empresa inovadora para a invenção, custos esses que não serão recuperados pela empresa.⁴⁸

⁴⁶ Joseph Stiglitz explica que os direitos de propriedade são como um meio de alcançar a eficiência econômica. Já os direitos de propriedade intelectual, por contraste, resultam em uma ineficiência estática, que só pode ser justificada por os incentivos dinâmicos. (STIGLITZ, Joseph E. *Economic Foundations of Intellectual Property Rights*. Duke Law Journal, 2008. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=dlj>>.)

⁴⁷ LANDES, William M. and POSNER, Richard A. *Trademark Law: An Economic Perspective*. *The Journal of Law & Economics*. Vol. 30, No. 2 (Oct., 1987), pp. 265-309. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138>

⁴⁸ LANDES, William M. and POSNER, Richard A. *Trademark Law: An Economic Perspective*. *The Journal of Law & Economics*. Vol. 30, No. 2 (Oct., 1987), pp. 265-309. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138>

A primeira consequência lógica disso é a falta de incentivo ao investimento em inovação pelas empresas, que passarão a optar por alocar seus recursos escassos de outra forma, prejudicando o investimento em inovação.

Neste ponto, vale destacar que o investimento em inovação pode ser algo custoso, independentemente do tamanho da empresa. Independentemente do volume bruto do investimento, o que deve se levar em consideração é a sua proporção, já que empresas menores tendem a investir menos em inovação do que empresas maiores, contudo, em ambos os casos, a proporção da porcentagem do capital disponível a ser investido em inovação tende a ser um custo considerável, e que nenhuma empresa estaria disposta a fazê-lo sem o mínimo de garantia de proteção às inovações que forem bem sucedidas.

Dependendo da natureza da inovação, ela poderá ser protegida por mais de um ativo da propriedade intelectual, cumulando uma patente, um desenho industrial ou um programa de computador, com uma marca, por exemplo. As finalidades de proteção de cada ativo intelectual são diferentes. Porém, sem menosprezar os demais ativos, pode se considerar que a marca leva vantagem sob vários aspectos.⁴⁹

O primeiro deles é que, uma vez conferida a proteção a uma marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ela poderá ser renovada a cada dez anos *ad eternum*, e seu titular só perderá os direitos sobre ela em caso de desuso injustificado por mais de cinco anos consecutivos. Já a patente de invenção e o desenho industrial possuem prazo de proteção máximo de 20 e 25 anos, respectivamente. Assim, a marca conseguirá proteger uma inovação por maior tempo.

Outra vantagem da marca é que mesmo após expirar os direitos de patente e desenho industrial sob um objeto, em sendo a empresa também titular de uma marca para este produto específico, levará vantagem sob os novos concorrentes na exploração desse bem, já que o público ainda associará o bem à marca 'original'. Este caso é muito comum em medicamentos, que mesmo após exaurida a proteção da patente e a entrada de genéricos, a marca 'original' continua a liderar as vendas.

A marca também tende a ser mais vantajosa para o titular na questão do custo para sua proteção. É menos oneroso a obtenção de um direito marcário do que uma patente, por exemplo.

⁴⁹ Ademais, as marcas podem ser os melhores indicadores de inovação das empresas, uma vez que os novos produtos fruto de inovação tendem a serem lançados no mercado sob a identificação de uma nova marca.

A marca possui ainda vantagem quanto ao tempo de demora para a concessão de sua proteção em relação à patente. Atualmente o INPI está demorando menos de 18 meses para examinar a registrabilidade de um sinal como marca a contar da data do seu depósito, enquanto a patente demora em torno de 10 anos para ser examinada. Isso implica ainda em custos adicionais para defesa dos direitos em face do uso indevido por terceiros, já que é muito mais provável a obtenção de uma tutela judicial com o registro de marca já expedido.

Para Teece, as marcas são usadas na maioria dos setores da economia, tendo sido eleita como o principal ativo intelectual para proteger os benefícios da inovação, a frente até mesmo das patentes.⁵⁰

Retornando aos ensinamentos de Landes e Posner, os autores explicam que os malefícios da proteção marcária são demasiadamente inferiores aos seus benefícios. Citam como um malefício a diferença entre o preço final do produto pago pelo consumidor e o custo marginal para a produção de uma unidade do produto, o que causaria uma ineficiência econômica.⁵¹

Todavia, essa alegada ineficiência econômica pode ser contestada. Se olharmos sob a ótica de que a diferença paga pelo consumidor é fruto da garantia de qualidade da consistência do produto identificado por uma marca já conhecida pelo consumidor, temos aí uma eficiência econômica pela redução dos custos de transação.

Esses são justamente os benefícios da marca, reduzir os custos de procura do consumidor e a garantia de que o titular manterá a consistência da qualidade dos produtos. Assim é que as marcas transmitem informação ao consumidor, que uma vez testado um produto, terá a garantia que encontrará as mesmas características experimentadas anteriormente.⁵²

⁵⁰ TEECE, David J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy*. Volume 15, Issue 6, December 1986. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733386900272>

⁵¹ LANDES, William M. and POSNER, Richard A. Trademark Law: An Economic Perspective. *The Journal of Law & Economics*. Vol. 30, No. 2 (Oct., 1987), pp. 265-309. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138>

⁵² José de Oliveira Ascensão esclarece que a garantia de manutenção da qualidade não é uma garantia jurídica, e sim um compromisso tácito estabelecido entre o consumidor e o titular da marca, que terá estímulos suficientes para, ao menos, manter o mesmo padrão de qualidade de seus produtos. A única consequência dessa 'quebra de contrato' do titular que diminuir a qualidade de seus produtos é insatisfação do consumidor que deixará de consumi-lo. (ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002)

Neste mesmo sentido, Economides afirma que as razões para a existência e proteção das marcas são a facilitação de tomada de decisões pelos consumidores e a geração de incentivos para as empresas produzirem produtos desejáveis.⁵³

Denis Borges Barbosa afirma que no direito brasileiro a marca protegida funciona como uma segurança legal de retorno do investimento na criação de boa reputação do titular da marca.⁵⁴ Se o titular da marca investe em inovação, melhoria constante de seus produtos e nas melhores práticas comerciais, é justamente na expectativa do reconhecimento por um público alvo que passará a se identificar com a marca e consumi-la, levando de volta ao titular o reconhecimento do público em forma de lucro.

Criar uma boa reputação não é simples. Demanda tempo, esforço, investimento em qualidade dos produtos e publicidade. Uma vez criada uma boa imagem, a empresa precisa continuar investindo para no mínimo mantê-la. Isso levará a constante demanda por inovação, incremental ou radical. Recordando que a principal ligação entre a empresa e o consumidor é através de sua marca. É por meio dela que a empresa pode ser identificada e construir valores positivos para si.

Portanto, a falta de proteção à marca desencadearia um cenário econômico e social preocupante, conhecido como a tragédia dos comuns⁵⁵. Sem a proteção à marca, terceiros imitariam marcas famosas, já que não teriam custos para a construção de uma boa imagem, se apropriando de uma reputação já construída por outro. Por sua vez, caso esse cenário de ausência de proteção e facilitação da cópia existisse, não haveria qualquer incentivo à construção de uma boa imagem da marca. Diante da ‘deficiência de incentivos, a tendência seria o subinvestimento’⁵⁶ e, conseqüentemente, a estagnação do desenvolvimento econômico, social e tecnológico.

Por fim, este tema já foi objeto de estudo que analisou o impacto da proteção dos bens intelectuais no desempenho econômico das empresas, e revelou que ‘há evidências de que o depósito de marcas e de patentes afeta positivamente a produtividade das firmas, o

⁵³ ECONOMIDES, Nicholas S. The economics of trademarks. Center for Law & Economic Studies, Columbia University School of Law, 1986. Disponível em: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. A função econômica da marca. 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>

⁵⁵ Tragédia dos comuns ocorre quando pela falta de incentivo do uso ordenado e social de um recurso comum a todos, há o seu uso desordenado e irracional do recurso até o seu esgotamento.

⁵⁶ ARAÚJO, Fernando. *A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico do nível ótimo de apropriação*. Lisboa, Ed. Almedina, 2008.

que reforça a necessidade de investimentos que tornem mais eficiente a operação do sistema de propriedade intelectual⁵⁷.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As razões atuais para a proteção à marca podem ser compiladas em duas principais: a diminuição dos custos de transação para os consumidores, uma vez que os custos de procura de um produto para satisfação de suas necessidades seriam dirimidos pelas informações contidas nas marcas quanto a manutenção da consistência de suas características e nível de qualidade; e o incentivo para o titular da marca continuar investindo na manutenção da qualidade, procurando superar a concorrência pela inovação e melhorais, e construindo assim uma boa imagem e reputação junto ao seu público consumidor, o que lhe garantirá a maximização dos lucros.

Na ausência da proteção à marca, empresas não teriam incentivos suficientes para investirem tempo, esforço e recursos em inovação, já que não teriam qualquer garantia de recuperação do investimento, ante a facilidade de cópia por concorrentes e o baixo custo da produção de uma unidade do produto.

Sem o incentivo à inovação, seriam mais raros os casos de inovações radicais, bem como em menor espaço de tempo a ocorrência das inovações incrementais, afetando, principalmente, o ritmo do desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico e social.

Conclui-se que, embora a marca não seja o único fator de incentivo à inovação, exerce, sem dúvida, importante papel neste sentido.

7. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Fernando. *A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico do nível ótimo de apropriação*. Lisboa, Ed. Almedina, 2008.

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

⁵⁷ LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano. *Impacto das Marcas e das Patentes no Desempenho Econômico das Firms*. Disponível em http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/impacto_marcas_e_patentes.pdf.

BARBOSA, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in *Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual*, Editora UFRJ, 1999.

BARBOSA, Cláudio R. *A propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de law and economics*. Latin American and Caribbean Law and Economics Association, 2006, P. 04. Disponível em: <<http://escholarship.org/uc/item/9q80d5w8#page-6>>.

BARBOSA, Denis Borges. A função econômica da marca. 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BARNES, David W. A new economics of trademarks. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Volume 5, article 2. 2006. Disponível em <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1048&context=njtip>

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.

BRASIL, Lei da Propriedade Industrial. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Parte I. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

DOSI, G. Technological paradigms and technological trajectories : A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. In: *Research Policy*, vol. 11, p. 147-162, 1982.

ECONOMIDES, Nicholas S. The economics of trademarks. Center for Law & Economic Studies, Columbia University School of Law, 1986. Disponível em: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf

FREEMAN, Christopher. “The 'National System of Innovation' in historical perspectives”. *Cambridge Journal of Economics*, vol. 19, nº 1. Cambridge, 1995.

GONÇALVES, Luís M. Couto. *Direito de Marcas*. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2003.

HEILBRONER, Robert. *A história do pensamento econômico*. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.

LANDES, William M. and POSNER, Richard A. Trademark Law: An Economic Perspective. *The Journal of Law & Economics*. Vol. 30, No. 2 (Oct., 1987), pp. 265-309. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/467138>

LIANOS, Ioannis. Competition Law and Intellectual Property (IP) Rights: Analysis, Cases and Materials (October 30, 2016). Chapter 13 in Ioannis Lianos & Valentine Korah with

Paolo Siciliani, Competition Law (Hart Pub. 2017 Forthcoming). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2863814>

LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano. *Impacto das Marcas e das Patentes no Desempenho Econômico das Firmas*. Disponível em <http://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/impacto_marcas_e_patentes.pdf>.

MANUAL DE OSLO – Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3ª. Edição. Traduzido por FINEP. Disponível em: <https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf>

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PISANO, Gary. Profiting from innovation and the intellectual property revolution. *Research Policy*. Volume 35, Issue 8, October 2006, Pages 1122-1130. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733306001442>

SCHUMPETER, Joseph A. Business Cycles. (1939). Disponível em: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.150123>

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. (1942). Disponível em: http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/100820171042_SchumpeterCapitalismoSocialismoeDemocracia.pdf

SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Econômico. (1911). Disponível em: http://www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/s_Schumpeter_-_Teoria_do_Developolvimento_Econ%C3%B4mico_-_Uma_Investiga%C3%A7%C3%A3o_sobre_Lucros_Capital_Cr%C3%A9dito_Juro_e_Ciclo_Econ%C3%B4mico.pdf

STIGLITZ, Joseph E. Economic Foundations of Intellectual Property Rights, *57 Duke Law Journal* 1693-1724.(2008). Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss6/3>

SZMRECSÁNYI, T. A herança schumpeteriana. In: PELAEZ, V. & SZMRECSÁNYI, T. (orgs.). *Economia da Inovação Tecnológica*. São Paulo: HUCITEC, 2006.

TEECE, David J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. *Research Policy*. Volume 15, Issue 6, December 1986. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733386900272>

TIGRE, Paulo Bastos. *Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.