

ASPI
ASPI
ASPI
ASPI
ASPI

A PROPRIEDADE INTELECTUAL
NO NOVO MILÊNIO



O PAPEL DO CO-BRANDING NO MERCADO E NA PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA DINÂMICA CONVERGÊNCIA ENTRE AS MARCAS E O MARKETING

Elisabeth Kasznar Fekete

Advogada, sócia-sênior de Kasznar Leonardos PI, Doutora em Direito Comercial pela USP, Técnica em Patentes pela PUC/RJ-INPI. Ex Diretora de Rel. Inst. e Membro do Conselho da ASPI. 1ª Vice-Presidente da ABPI. Professora na ESA-OAB/SP, FGV-SP e LES. E-mail: elisabeth.fekete@kasznarleonardos.com

Flávia Tremura Polli Rodrigues

Advogada, Coordenadora de Marcas de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual São Paulo, Mestranda em Direito Processual pela USP, Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela EPD, Agente de Propriedade Industrial. E-mail: flavia.rodrigues@kasznarleonardos.com

Sumário: 1. Introdução – 2. O *co-branding* como estratégia de consolidação de novos produtos – 3. Particularidades do *co-branding* – 4. Os princípios que regem o *co-branding* – 5. O uso e o contrato de *merchandising* – 6. Conclusão – Referências bibliográficas

Resumo

O artigo trata do *co-branding* à luz da propriedade intelectual, dos princípios jurídicos que regem os contratos pertinentes a essa estratégia comercial de associação de marcas, e de alternativa ao modelo tradicional de licenciamento, nos casos em que o interesse na marca decorre mais do seu valor comercial do que de suas características setoriais como marca registrada.

Palavras-chave: *co-branding* – licenciamento de marcas – contratos – princípios – *merchandising*.

1. Introdução

Fonte contínua de desenvolvimento, manutenção e revigoração das marcas, o investimento em publicidade tem se tornado cada vez mais interesse estratégico das empresas como forma de lançamento de novos produtos e consolidação de sua posição no mercado. No encontro entre comunicação, *marketing*, *branding* e licenciamento, a associação entre marcas de sucesso pertencentes a titulares diversos é uma fórmula simples e que, se usada corretamente, pode garantir o rápido retorno e manter a boa reputação da marca no mercado.

Embora se trate predominantemente de uma produtiva estratégia de *marketing*, aspectos legais que envolvem questões como o licenciamento enriquecem-se e ganham particularidades nas vigorosas relações que se constituem na associação de marcas. O presente artigo apresenta os principais aspectos do *co-branding* à luz do Direito da Propriedade Intelectual e analisa alguns dos princípios que decorrem do contrato de

Abstract

This article introduces the main IP principles applicable to *co-branding*, and the main features of contracts used for *co-branding*. It proposes the alternative use of a *merchandising* agreement in the cases in which the envisaged brand is not registered in the same class in which the product is intended to be promoted.

Keywords: *co-branding* – trademark licensing – agreements – principles – *merchandising*.

licenciamento, no contexto específico da associação de marcas pertencentes a empresas de segmentos diferentes.

2. O *co-branding* como estratégia de consolidação de novos produtos

A publicidade é uma das formas mais efetivas de tornar uma marca conhecida no mercado, ampliar o espectro de sua influência e facilitar a assimilação de um novo produto ou serviço pelo público consumidor. Por meio das diversas técnicas de propaganda – como linguagem, imagens, atores, frases de efeito, e até mesmo linguagem subliminar –, a propaganda de um determinado produto ou serviço pode atingir públicos com características muito diferentes.

A internet é um veículo muito propício para facilitar a comunicação com o público de diversos segmentos,¹ além de ser um meio dinâmico, de fácil acesso aos diversos perfis de consumidores² e que permite uma rápida e eficaz

1. O sucesso da internet como ferramenta de negócios fez com que esse ambiente virtual também incorporasse a função de mídia e, por essa razão, passou a ser lugar de divulgação de campanhas publicitárias. LUCCA, Newton de e SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). **Direito & Internet** - Aspectos Jurídicos Relevantes, v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 117.

2. Pela internet divulgam-se inúmeras e variadas campanhas publicitárias e que se dirigem a um público indeterminado e mundial. LUCCA, Newton de e SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). **Direito & Internet** - Aspectos Jurídicos Relevantes, v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 130.

mudança de estratégia publicitária sempre que necessário. Além disso, uma estratégia bem-sucedida pode levar os próprios usuários a divulgarem a campanha, aumentando sua abrangência e, conseqüentemente, o consumo.

A divulgação de um novo produto ou serviço pode ser feita de diversas formas, tais como campanhas publicitárias, ações no ponto de venda, e mídia espontânea. Uma técnica bastante efetiva é a associação de marcas, intitulada de *co-branding*.³

Por exemplo: Marca "X" by "Y"
(marcas conhecidas)

Ao invés de: Marca "Z"
(marca nova desconhecida)

Esta associação tende a ser muito proveitosa a fim de atingir um público mais abrangente, dentro de um contexto que convenha a ambas as partes. Além disso, busca-se capitalizar sobre o valor agregado das marcas, promovendo o sucesso do novo produto por elas identificado.⁴

A grande aceitação do *co-branding* como estratégia de *marketing* decorre, dentre outros, da rápida assimilação e aceitação do novo produto ou serviço pelo público consumidor, na medida em que as marcas originárias não apenas são importantes para a clientela referente ao novo produto ou serviço por suas qualidades positivas, como também porque aquelas marcas em si, por já serem conhecidas do público, reforçam certa garantia a respeito da origem e qualidade do novo produto ou serviço.

Os impactos desta técnica concentram-se não somente na Ciência da comunicação e no segmento publicitário, mas também podem envolver um acordo comercial para estipular a cessão e associação de marcas a um ou mais produtos e serviços e, logo, interessam também ao ramo da Propriedade Industrial.

Havendo, assim, interesses comerciais genuínos e objetivo publicitário, torna-se propícia à análise de alguns aspectos jurídicos relativos ao *co-branding*, na área referente aos sinais distintivos e à lealdade concorrencial.

3. Particularidades do *co-branding*

Apesar de não haver regulamentação específica sobre o *co-branding* é possível identificar algumas particularidades.

3. (...) the term "co-branding" is relatively new to the business vocabulary and is used to encompass a wide range of marketing activity involving the use of two (and sometimes more) brands. Thus co-branding could be considered to include sponsorships, where Marlboro lends its name to Ferrari or accountants Ernst and Young support the Monet exhibition ... The list of possibilities is endless. (BLACKETT, Tom; BOAD Bob. **Co-branding: The Science of Alliance**. Hampshire: Macmillan Press, 2001, p. 01.)
4. KOTLER, Philip e PFOERTSCH, Waldemar. **Ingredient Branding: Making the Invisible Visible**. Heidelberg: Springer, 2010, p. 23 – tradução livre.
5. Lei da Propriedade Industrial Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro

Em primeiro lugar, sob o ponto de vista jurídico, um dos aspectos que mais chama atenção é a sua simplicidade, originando-se do interesse comercial das partes em promover um novo produto por meio da reunião de duas ou mais marcas já conhecidas **sem, entretanto, haver necessidade de vínculo societário** entre as empresas cujas marcas estão envolvidas.

Além disso, o *co-branding* também envolve obrigatoriamente a autorização dos titulares das marcas estranhas ao produto que se pretende promover, para que possam ser exploradas, mediante a observância de determinadas condições. Esta autorização de uso comercial com condições, nada mais é do que um contrato de licença, como explica Denis Borges Barbosa, de maneira clara e didática:

"A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a marca, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da marca, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram". (BARBOSA, Denis Borges. Dos usos consentidos das marcas por terceiros. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usos_consentidos_marca.pdf. Acesso em 30/07/2013.)

No Brasil, o contrato de licenciamento de marcas é aquele por meio do qual o titular de marca registrada ou já depositada autoriza o uso por terceiros,⁵ podendo estabelecer limites à forma como este uso ocorrerá. Conforme o interesse das partes, a licença pode ser simples, podendo o titular continuar o uso e exploração de sua marca ou exclusiva, hipótese em que apenas o licenciado poderá fazer uso e exploração da marca. Embora não seja obrigatória, a averbação do contrato de licença no INPI é condição para a produção de efeitos perante terceiros.⁶

Sendo a marca um bem móvel, o licenciamento, no contexto do *co-branding*, pode ser comparado à locação, pois o titular da marca mantém sua propriedade e posse indireta, transferindo temporariamente a posse direta ao licenciado para o uso, mediante condições estipuladas no contrato. Esta ideia não é nova e já foi defendida, por exemplo, por Gabriel Francisco Leonardos, ao definir a natureza jurídica do contrato de licenciamento de marca, em seu conhecido livro:

- poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.
6. Lei da Propriedade Industrial Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

“O contrato através do qual o proprietário de marca de indústria, comércio ou serviços pode, a partir de seu depósito, conceder o direito de uso da mesma a outrem, reservando para si a propriedade. Tal contrato pode ser caracterizado, se oneroso, como um contrato de locação de bem móvel, regido, como tal, pelos arts. 1.188 a 1.199 do Código Civil, ou se gratuito, como um contrato de comodato, sujeito aos arts. 1.248 a 1.255 do Código Civil. Naturalmente, tais dispositivos do Código Civil são aplicáveis apenas quando não forem incompatíveis com as regras especiais previstas no Código da Propriedade Industrial”.⁷

Analogamente à locação, não observadas as condições estipuladas, ou findo o prazo contratual, há a devolução integral dos direitos da marca ao seu titular, e cada uma das partes continua a utilizar as suas próprias marcas, sem que tenha sido estabelecido qualquer vínculo ou ônus permanente aos titulares, salvo expressa disposição contratual.

Do mesmo modo, se não for estipulado termo final para o encerramento do licenciamento, este ocorrerá mediante notificação de uma das partes à outra, estipulando-se prazo razoável para que se tomem as providências necessárias para a efetiva extinção da associação, como o encerramento da produção dos itens que contenham a marca licenciada, a venda dos produtos remanescentes e o pagamento do saldo dos *royalties*.

A lei não exige forma especial para a licença de marca,⁸ admitindo-se, inclusive, sua contratação verbal.⁹ Nesse sentido, não é necessário um contrato formal, de modo que as condições de uso da marca podem estar inseridas em outro contrato que não receba formalmente este nome. No entanto, sempre que o titular concede o uso temporário de sua marca, gratuito ou oneroso, para uso em *co-branding*, existe uma **licença inerente**, devendo ser compatível com as características deste contrato comercial.

Por fim, a inexistência de regulamentação específica a respeito do *co-branding* autoriza as partes a negociarem livremente todos os seus aspectos, com as limitações das normas de Direito comum e da Lei da Propriedade Industrial.

4. Os princípios que regem o *co-branding*

Embora o *co-branding* seja predominantemente um instrumento de *marketing*, o relevante papel dos princípios jurídicos aplicáveis ao licenciamento de marcas pode ser

claramente avaliado, por constituírem uma garantia às partes envolvidas a respeito do modo como o uso das marcas deverá ocorrer no curso e mesmo após o término da relação. Contudo, no contexto do *co-branding* o licenciamento do uso do sinal distintivo possui características e princípios especiais, que serão a seguir mencionados.

4.1. O Princípio da individualização das marcas licenciadas

Pode o *co-branding* conjugar o licenciamento conjunto de duas ou mais marcas com a possibilidade de uso simultâneo em um mesmo produto, sendo comum que uma delas pertença ao próprio fabricante do produto, ou ainda, pode este obter licenças de dois ou mais licenciadores.

No jargão do *marketing*, costuma-se usar a seguinte distinção: “produtos de linha permanente” referindo-se aos produtos triviais, que permanecem no mercado por muitos anos, e “edição especial” ou “*one shot*” para aqueles produtos lançados em quantidade limitada, geralmente para celebrar um evento especial. Neste segundo caso, é muito comum o emprego do *co-branding* como estratégia publicitária.

Via de regra, conjugam-se, durante o período do licenciamento para uma edição especial, os interesses do fabricante de um produto industrializado com os de um terceiro, que pode ser igualmente uma empresa, que licencia sua marca de indústria, serviço ou comércio ou mesmo de uma pessoa física, como é o caso de um artista, autor ou estilista que licencia seu próprio nome como marca.

Muitas vezes, a escolha de uma celebridade ou marca notoriamente conhecida¹⁰ para uso em *co-branding*, funciona como um selo de recomendação do produto por alguém que o público conhece e aprecia ou por uma marca que o consumidor respeita e admira.

De forma ilustrativa do que ocorre comumente no *co-branding*, em um produto do ramo automobilístico, e.g., pode-se estabelecer uma associação entre a marca de família do fabricante, a marca específica do modelo e marca licenciada por um fabricante de roupas esportivas, formando, assim, uma edição especial do veículo.

Os terceiros titulares das marcas usadas em edições especiais, assim como sucede nos demais casos de licenciamento, têm direito aos *royalties* decorrentes

7. LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 90. (Os artigos referem-se ao Código Civil anterior, mas todas as regras do Direito Civil continuam aplicáveis, sempre que não forem incompatíveis com a LPI ou Lei nº 9.279/1996, que substituiu o Código da Propriedade Industrial).

8. Código Civil, art. 107.

9. “Ao contrário do que dispunha o *caput* do art. 90 da Lei nº 5.772/1971 (antigo Código da Propriedade Industrial), o atual artigo não especifica os requisitos básicos para a validade dos contratos de licença de marcas. Assim, entende-se que a forma pela qual o contrato foi realizado (oral ou escrita), bem como

os termos e condições contratuais, não obedecem a requisitos previamente estabelecidos em lei, sendo válido e eficaz entre as partes o contrato sob a forma oral” (IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 278).

10. Lei da Propriedade Industrial

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

exclusivamente da venda destes produtos de edições especiais, não podendo reclamar o recebimento de *royalties* sobre a linha normal do mesmo produto, sobre outras edições especiais em que sua marca não seja usada nem tenha sido expressamente contratada, e nem mesmo sobre as demais edições especiais do mesmo produto que contiverem a marca do fabricante associada a outras marcas de terceiros.

Esta questão foi muito bem analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em um caso de *co-branding* envolvendo as marcas “Glamour O Boticário” e “Ocimar Versolato”. A 3ª Câmara de Direito Privado, confirmando integralmente a sentença de Primeira Instância, assim entendeu:

“A partir destas disposições contratuais, é evidente que a linha ‘Glamour O Boticário’ já existia antes da celebração do referido contrato de licenciamento de uso de marca, não se tratando de uma linha de produtos especialmente desenvolvida pela ré para marca pertencente ao autor. Trata-se, na verdade, de linha de produtos já existente que, por força do contrato em questão, foi associado ao símbolo da marca ‘Ocimar Versolato’

Escorreita, portanto, a conclusão de que (...) ‘Há, na verdade, a concessão de autorização para o uso do símbolo desta marca pela ré, com o fim de agregar um valor à edição especial de linha de produtos já existente da marca ‘O Boticário’. (...) Desse modo, a marca dos produtos em questão é ‘Glamour O Boticário’, que é pertencente à ré, sendo o símbolo cedido (‘Ocimar Versolato’) mera recomendação do produto. Analisando o contrato, extrai-se, ainda, que os produtos são fabricados e aprovados pela ré, não havendo qualquer interferência do autor, que sequer possui o direito de vetar a comercialização de qualquer deles’ ”.

(...)

“Além disso...’, como destacou a ré em contrarrazões de apelo, ‘... o contrato foi firmado em caráter de exclusividade apenas com relação à expressão ‘Ocimar Versolato’, ficando este impedido de atrelar seu nome e/ou imagem em produtos idênticos e/ou semelhantes durante a vigência do contrato e até 6 meses após seu término’. O direito de exclusividade, bem ressaltou a demandada, não era recíproco frente às disposições da cláusula “4” do contrato, ... de modo que o Apelado O Boticário também poderia continuar fazendo uso da expressão ‘Glamour o Boticário’ sem o nome do Apelante, à sua inteira discricionariedade, e sobre estes produtos evidentemente não seriam devidos *royalties*, da mesma forma que o Apelante poderia continuar associando seu nome a outros produtos que não tivessem relação com os de ‘O Boticário Apelado.’”¹¹

Procurando simplificar, parece-nos que existe aqui uma regra a aplicar, que chamaremos de “**princípio da**

não vinculação das marcas associadas”, pelo qual, salvo expressa estipulação no contrato, os titulares continuam livres para usarem suas marcas livremente ou associá-las a marcas de terceiros, sem qualquer prejuízo à primeira relação.

4.2. Princípio da não obrigatoriedade de associação perpétua

Para a construção da principiologia jurídica da Propriedade Industrial no que concerne ao *co-branding*, cumpre assinalar que a situação jurídica e contratual de cada pedido ou registro de marca é individualizada, independente e inexistente a obrigatoriedade de associação eterna, ou o atrelamento infinito de uma marca a outra.

Assim, quando a vigência de determinado contrato de licenciamento de uma das marcas termina,¹² outras marcas podem ocupar o lugar delas no produto ou simplesmente não haver substituição da marca licenciada, podendo o fabricante determinar, ao longo da dinâmica vida dos produtos no curso dos anos, através de sucessivas atualizações de *layout*, embalagem, *design*, alteração de imagem, re-estilização de apelo comercial, etc. conforme sua estratégia de *marketing*, qual será o “*mix*” ou composição de marcas que usará no seu produto durante cada período da existência do mesmo.

Esta dinâmica, inerente à atividade empresarial, não discrepa, inclusive, da própria definição jurídica da marca, para a qual recorreremos às palavras do principal tratadista brasileiro em Direito da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira:

“A marca de fábrica e de comércio pode ser definida como todo sinal distintivo aposto **facultativamente** aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.¹³

Reforçando a aposição facultativa da marca, complementa o celebrado autor:

“Em nosso Direito, o uso de marcas é facultativo. Nenhum industrial ou comerciante é obrigado a assinalar por esse meio os produtos que fabrica ou as mercadorias de seu comércio. O uso da marca constitui direito e não obrigação imposta ao comércio e à indústria, obrigação que seria incompatível com a liberdade de trabalho”.

4.3. A não-aderência e pluralidade das marcas

Na sua conceituação jurídica, a marca é um bem material móvel, sobre o qual o titular obtém propriedade através do registro, concedido pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pois bem, por ser dotado de plena mobilidade, pode um registro de marca ser cedido,

alguns casos, possivelmente nova estrutura societária entre titulares (fusão, incorporação, aquisição).

11. TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0229064-87.2008.8.26.0100, Relator Des. Viviani Nicolau, j. 05.02.2013.
12. Se a associação das marcas é permanente, não se trata de *co-branding*, mas de outra figura mais complexa que deve envolver modificações nos registros (cessão, novos registros, etc.) e em

13. CERQUEIRA, Gama. **Tratado da propriedade industrial**. volume I: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010, pp. 253 e 263.

dado em comodato, licenciado, aposto em outro produto da mesma classe, etc., conforme a “roupagem” deste e as necessidades mercadológicas do segmento industrial e do período histórico. As empresas costumam ter várias marcas ou mesmo muitas e nada impede que escolham livremente como usá-las, em razão dos preceitos que denominaremos de **princípios da não aderência da marca ao produto** e da **pluralidade de marcas**, tão bem explicados pelo mestre Gama Cerqueira:

“A marca, portanto, não precisa ser aderente ao produto, o que, aliás, importaria na impossibilidade de seu emprego em muitos artigos que, pelo seu tamanho ou por sua natureza, não poderiam ser diretamente marcados, como os alfinetes, agulhas, objetos de adorno, líquidos, etc. O proprietário da marca não sofre qualquer restrição em sua liberdade quanto ao modo de usá-la.”

(...)

“As pessoas a quem compete o uso de marcas podem possuir e empregar quantas lhes convenham, quer para produtos diferentes, quer para o mesmo produto, usando-as simultânea, sucessiva ou descontinuadamente. Essa prática é adotada, principalmente, no comércio de exportação, pois pode convir ao comerciante empregar marcas diferentes nas mesmas mercadorias, conforme o lugar a que se destinam. No comércio interno pode haver o mesmo interesse, de acordo com as praças em que o produto deve ser vendido.”¹⁴

4.4. Princípio da individualização de cada licenciamento

Como consequência das regras acima mencionadas, afirma-se claramente o princípio da individualização de cada licenciamento: se um contrato de licenciamento é rescindido, a marca em questão deixa de ser usada no produto, mas as demais marcas envolvidas (as do próprio fabricante ou aquelas objeto de outros contratos de licenciamento não rescindidos) podem continuar sendo usadas, de modo independente, sem que seja necessário um novo contrato e sem que seja devido qualquer pagamento adicional ao licenciador do contrato extinto.

Cabe novamente mencionar o julgamento envolvendo entre as marcas “Glamour O Boticário” e “Ocimar Versolato”, que tão bem analisou este aspecto do *co-branding*, como se percebe do trecho em destaque:

“Incontroverso, outrossim, que ‘... após a rescisão contratual não foi realizada a comercialização dos produtos com símbolo licenciado...’, fato por si ‘... suficiente para afastar o direito a eventuais *royalties*’ e que o pacto ‘... não prevê qualquer restrição à comercialização dos produtos da linha ‘Glamour O Boticário’, após a rescisão con-

tratual, pois se trata de linha de produtos contínua da ré, que esteve associada à marca ‘Ocimar Versolato’ durante determinado período’, não menos acertada a conclusão de que subsistiu para a ré tão somente a ‘... obrigação de excluir qualquer referência à marca e/ou símbolo do autor, tal como se deu no caso dos autos e restou demonstrado pelas fotos acostadas aos autos...’.”¹⁵

Em outras palavras, cada marca subsiste *per se*. Tanto é assim, que cada empresa titular tem liberdade também para decidir quais registros de marcas vai deixar de prorrogar a cada decênio de validade.

5. O uso e o contrato de *merchandising*

Como o direito pátrio adota o regime atributivo (“*first to file*”), outorgando o direito de exclusividade da marca a partir de seu registro, em contraposição ao regime declarativo (“*first to use*”), que faz o direito à propriedade da marca nascer com o próprio uso,¹⁶ a utilização da marca adquire importância secundária no momento da obtenção do registro.

No entanto, se em um primeiro momento não tem relevância para a obtenção do registro, pode ser determinante para a sua manutenção, pois desuso por período superior a cinco anos faz com que a marca fique sujeita a caducidade, uma das formas previstas em lei para a extinção do registro.¹⁷

Cumprir observar que o uso, para fins de evitar-se a caducidade, deve ser feito de forma distintiva e para designar os produtos e serviços objeto do registro.

O problema é que nem sempre as marcas de interesse para o *co-branding* pertencem ao mesmo segmento de mercado. Nestes casos, o titular da marca licenciada pode jamais vir a ter o registro na classe de interesse, em razão da limitação do registro àquelas classes cuja atividade efetivamente exerce.¹⁸

A Argentina possui maior flexibilidade legal neste aspecto e aceita o preuso e mesmo o uso da marca em qualquer contexto, ainda que não relacionada aos produtos ou serviços em que o registro foi obtido para afastar a caducidade, como explica uma das autoras, que já teve oportunidade de se aprofundar em trabalho anterior:

“Embora o critério não seja unânime, há um entendimento comum de que a quantidade de uso necessária para a prova de uso depende dos produtos ou serviços.

Neste aspecto, a Argentina é o país mais flexível, pois aceita o uso de uma marca em outra classe. A Argentina e o Paraguai consideram cada ato de aparição da marca no mercado

14. In ob. cit. pp. 264-265.

15. TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0229064-87.2008.8.26.0100, Relator Des. Viviani Nicolau, j. 05.02.2013.

16. BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2ª Edição, 2003, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, p. 867.

17. Lei da Propriedade Industrial

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

III - pela caducidade

18. Lei da Propriedade Industrial, art. 128, § 1º: “As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade de que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

como evidência válida de uso. O Paraguai, no entanto, é o único país que aceita o uso válido em outro país.^{19 20}

Contudo, o fato da marca não poder ser registrada na classe de interesse para o *co-branding* não impedirá que a associação entre as marcas se realize, devendo-se ressaltar que, além de indicar a origem ou individualizar um produto ou serviço, a marca também possui uma função publicitária, isto é, destina-se a promover e recomendar o produto que identifica,²¹ mesmo que o produto seja diferente daquele que a marca originalmente visava distinguir. As empresas foram diversificando suas áreas de atuação e, conseqüentemente, expandindo o raio de alcance das marcas que outrora se limitavam a identificar apenas um produto ou uma quantidade limitada deles.

Atualmente, o aquecimento do segmento publicitário e a dinâmica das relações leva a Propriedade Industrial a caminhar lado a lado com os interesses de mercado e cada vez mais se observa a convergência de interesses entre as marcas e o *marketing*. Com isso, o interesse na publicidade da marca ocorre mais pelo seu apelo comercial e pelo seu poder de venda do que pelo aspecto técnico relacionado ao princípio da especialidade e ao rol de produtos e serviços ao qual seu registro está vinculado.

Nestes casos, para acomodar os interesses de mercado e viabilizar a associação de marcas, surgiu outra forma de licença – o contrato de *merchandising*. A esse respeito, propõe Kone Cesário:

“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”.²²

Neste modelo de contrato, as partes ajustam um valor para a exploração da marca pretendida independentemente do registro, em razão de seu apelo de mercado.

Outrossim, o contrato de *merchandising* parece estar em plena conformidade com as atuais necessidades do *co-branding*, pois, a despeito de o titular da marca não ter o seu registro na classe de interesse, poderia licen-

ciar o seu uso a terceiros, autorizando a exploração em produtos pertencentes a outros segmentos de mercado, mas também defender o uso não autorizado por terceiros com base no princípio da função social da marca e da repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário.

6. Conclusão

Este artigo tratou de aspectos jurídicos relacionados a estratégias de *marketing* e *co-branding*. Como se pode perceber, a principiologia do licenciamento de uso de marcas é inerente nos casos em que existe o *co-branding*, mesmo que as partes não o mencionem expressamente, e a vontade das partes detentoras das marcas é o fator determinante neste cenário, conduzindo primordialmente a relação comercial durante a vigência da associação entre as marcas.

Procuramos trazer à tona princípios de direito marcário visando reger diversos aspectos envolvidos; por exemplo, uma vez reunidas duas ou mais marcas em *co-branding*, para a promoção de um novo produto ou serviço, ou revigoração de um já existente, este ajuste é temporário, não se podendo perder de vista que as marcas individuais mantêm a sua própria identidade, podendo continuar a ser utilizadas *per se* ou não durante o período de associação, conforme o interesse das partes. Não se cria um vínculo permanente nem tampouco indissociável, sendo possível a qualquer momento desfazer-se a associação, desde que respeitadas as demais disposições contratuais.

No entanto, o direito nacional não dá ainda resposta a muitas perguntas envolvendo este tema. Embora seja possível extrair alguns elementos da legislação em vigor, diversas questões complexas ou mesmo polêmicas relativas ao *co-branding* pedem estudo, citando-se exemplificativamente: (i) a irregistrabilidade das marcas nas classes de interesse para fins de *co-branding*, nas quais o titular não exerça atividade econômica; (ii) em contrapartida, a possibilidade de registro dessas mesmas marcas, nas classes de interesse, por terceiros de má-fé; (iii) questões tributárias relativas ao pagamento de *royalties* sobre marca não

19. FEKETE, Elisabeth Kasznar. **Rights Derived from use of an unregistered mark and cancellation of marks for nonuse: the Brazilian system, in the context of harmonization process in Mercosur.** Paper apresentado em 03 de fevereiro de 2003 para a Associação Internacional de Marcas (INTA) na ocasião de seu 125º encontro anual em Amsterdã, de 3 a 7 de Maio de 2003, p. 22 Tradução livre. Citação original: *There is a common understanding that the amount of use needed to prove sufficient depends on the products or services, but the criteria are not yet unanimous. In some aspects, Argentina is the most flexible in that it accepts use of a mark in another class. Argentina, along with Paraguay, also considers every act of appearance of the mark in the market as valid evidence of use. Paraguay, however, is the only country that accepts as valid use in another country.*

20. No mesmo sentido v. KÜR, Annette. **The WIPO Recommendations for the Protection of well-known marks.** IIC International Review of Intellectual Property and Copyright Law, vol. 31, n. 01, 2000, p. 824-845.

21. “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”. (LULAI, Esther. A publicidade e a propriedade industrial no Brasil. **Revista de Direito Mercantil.** São Paulo, nº 76, out/dez 1989, p. 75).

22. CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM.** V. 7, n. 1, jan/jun 2009, p. 95.

registrada; (iv) remessa de *royalties* ao exterior; (v) questões relacionadas à exigência de uso para fins de evitar a caducidade; (vi) preuso de uma das marcas envolvidas, gerando direito de precedência ao registro e (vii) uso de marcas não registradas em *co-branding*, e diversas outras que ultrapassam o escopo deste breve trabalho, demandando debates que possam inspirar a evolução do tema de modo coerente com os institutos-chave já estabelecidos na legislação.

Muitos fatores podem levar ao fortalecimento desta estratégia de mercado, tornando necessário continuar estudando como aprimorar a aplicação da legislação sobre a matéria, bem como avançar no campo da jurisprudência. Esperamos ter contribuído ao desenvolvimento deste dinâmico e eficiente mecanismo de campanha publicitária.

Referências bibliográficas

- BLACKETT, Tom; BOAD Bob. **Co-branding: The Science of Alliance**. Hampshire: Macmillan Press, 2001.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2ª Edição, 2003, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris.
- CERQUEIRA, Gama. **Tratado da propriedade industrial**. volume I: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010.
- CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. As novas formas de licenciamento de marcas. **Revista de Ciências Jurídicas - UEM**. V. 7, n. 1, jan/jun 2009.
- FEKETE, Elisabeth Kasznar. **Rights Derived from use of an un-registered mark and cancellation of marks for nonuse: the Brazilian system, in the context of harmonization process in Mercosur**. Paper apresentado em 03 de fevereiro de 2003 para a Associação Internacional de Marcas (INTA) na ocasião de seu 125º encontro anual em Amsterdã, de 3 a 7 de Maio de 2003.
- IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- KOTLER, Philip e PFOERTSCH, Waldemar. **Ingredient Branding: Making the Invisible Visible**. Heidelberg: Springer, 2010.
- KÜR, Annette. **The WIPO Recommendations for the Protection of well-known marks**. IIC International Review of Intellectual Property and Copyright Law, vol. 31, n. 01, 2000
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- LUCCA, Newton de e SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). **Direito & Internet - Aspectos Jurídicos Relevantes**, v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
- LULAI, Esther. A publicidade e a propriedade industrial no Brasil. **Revista de Direito Mercantil**. São Paulo, nº 76, out/dez 1989.