

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

LEANDRO MOREIRA VALENTE BARBAS

**MARCAS NÃO TRADICIONAIS: MAPEAMENTO,
PROBLEMÁTICA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL**

São Paulo

2015

LEANDRO MOREIRA VALENTE BARBAS

**MARCAS NÃO TRADICIONAIS: MAPEAMENTO,
PROBLEMÁTICA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Direito Político e Econômico

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Dolenc Del Masso

São Paulo

2015

B228m Barbas, Leandro Moreira Valente

Marcas não tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional. / Leandro Moreira Valente Barbas. – 2015.

339 f. : il. ; 30 cm.

Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

Orientador: Fabiano Dolenc Del Masso

Bibliografia: f. 326-339

LEANDRO MOREIRA VALENTE BARBAS

**MARCAS NÃO TRADICIONAIS: MAPEAMENTO,
PROBLEMÁTICA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Direito Político e Econômico

Orientador: Prof. Dr. Fabiano Dolenc Del Masso

Aprovado em: 05/08/2015

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Fabiano Dolenc Del Masso (Orientador)
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Denis Borges Barbosa
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Prof. Dr. Vicente Bagnoli
Universidade Presbiteriana Mackenzie

A meus avós

AGRADECIMENTOS

Não se conquista esse importante estágio da formação acadêmica sem incomodar muita gente. Gente que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas mesmo assim não viu problema em gastá-lo conversando comigo, discutindo o intrincado tema desta pesquisa e, principalmente, me apoiando.

Por isso é que faço questão de deixar meus agradecimentos, em primeiro lugar, ao Dr. Hissao Arita, meu grande mentor neste fascinante mundo da PI. Sem as portas abertas esforçadamente abertas por ele, este trabalho jamais poderia ter sido realizado. Ele é o verdadeiro mestre.

Em seguida, certamente em patamar não menos importante, ao Prof. Dr. Fabiano Dolenc Del Masso, meu orientador, por motivo que é mais que óbvio.

Da mesma forma, ao Dr. Masato Ninomiya, Dr. Marcelo Barbosa, Dr. Carlos Assis, Conceição Souza, Tatsuro Suzuki e todos os que integram nosso escritório, a Advocacia Masato Ninomiya. Todos estiveram comigo durante a longa trajetória de confecção deste escrito, esboçando verdadeira prova de afeto ao me ouvir falar por inúmeras vezes sobre até agora tão pouco usual tema das marcas não tradicionais.

Igualmente, agradeço profundamente às brilhantes mentes abaixo, que me dedicaram precioso tempo para contribuir pessoalmente na reflexão deste difícil tema, me permitindo a aquisição de valoroso conhecimento:

Dr. Denis Borges Barbosa, também meu mentor intelectual, que gentilmente aceitou participar da banca avaliadora desta dissertação, além de me conceder entrevista a respeito da temática que aqui estudo;

Dra. Mônica Morgado, do INPI, com quem me encontrei na cidade do Rio de Janeiro em minha primeira visita ao Instituto, para que pudéssemos conversar, mesmo em caráter informal, as inserções e entendimentos recebidos pelas marcas não tradicionais naquele órgão;

Dr. Pedro Vilhena, também um notório especialista e estudioso da temática das marcas não tradicionais no Brasil, de quem assisti palestra a respeito do tema da dissertação e com quem me encontrei logo no começo de meus estudos. Suas observações foram as pedras fundamentais de minhas análises;

Dr. Ralf Sieckmann (Cohausz Hannig Borkowski Wißgott, de Düsseldorf, Alemanha) provavelmente o maior especialista em marcas não tradicionais no mundo, que não viu problema em atender aos e-mails repentinos de um pesquisador brasileiro para fornecer inúmeros materiais e discutir o tema que, na Europa, é conhecido por seu próprio nome;

Drs. Thomas P. Arden e Sean Arden, da Young Basile Hanlon & MacFarlane P.C., de Chicago, EUA, que não só responderam também às minhas repentinas correspondências como se dispuseram a me enviar uma cópia do famoso – também completamente esgotado e inacessível – livro “Protection of Nontraditional Marks”, de autoria do primeiro. A obra foi fundamental para a pesquisa;

Dr. Bruce Horowitz, sócio do escritório Paz Horowitz, de Quito, Equador, que muito gentilmente me concedeu entrevista sobre sua magnífica experiência no registro da primeira marca tátil do mundo – a textura da garrafa do Whisky Old Parr – além de me permitir realmente abusar de sua gentileza ao me disponibilizar, com o auxílio da Dra. Monica Cortez (do mesmo escritório) cópias físicas e virtuais deste pioneiro certificado de marca tátil;

Ms. Noëlle Moutout, Associate Legal Officer da Trademark Law Section da OMPI, pela gentil e detalhada resposta que me forneceu quando questioneei aquela organização internacional sobre alguns aspectos dos relatórios SCT/WIPO;

Dr. Alexander Nesterov, da Gorodissky & Partners, de Moscou, Rússia, pelos esclarecimentos em matéria de marcas luminosas, registráveis naquele país;

Igualmente, a Yasmin Esperanza, da Cheiro Bom Marketing Olfativo, que muito me auxiliou em minhas primeiras incursões no mundo das marcas olfativas;

À Universidade Presbiteriana Mackenzie, que me concedeu a oportunidade de realizar esta pesquisa através do programa MACKPESQUISA;

Por fim, mas com a mesmíssima importância, a meus pais, familiares, amigos e ao meu grande amor. Estas pessoas, que não posso nomear por serem muitas, sabem exatamente quem são, e já recebem diariamente as minhas provas de gratidão.

RESUMO

O cenário de acirrada competição típico de qualquer economia de mercado estimula a atividade criativa de seus participantes quando da construção de identidades marcárias. É cada vez mais constante e comum a busca por sinais que fogem ao modelo tradicional de marca visual estática, figurativa, mista ou nominativa. Estes sinais recebem o nome geral de “marcas não tradicionais”. O Direito não pode aí quedar-se inerte, uma vez que estes novos sinais distintivos têm peculiaridades próprias que fogem, em boa medida, à sistemática determinada pela Lei de Propriedade Industrial. Logo, a proteção do mercado consumidor, da livre concorrência e mesmo da propriedade privada dos titulares dos sinais passam necessariamente por uma obtenção de respostas claras do Direito neste tema, sob pena de instabilizar-se o sistema marcário. Esta obra tem o objetivo de delinear conceitos básicos sobre o tema das marcas não tradicionais e analisar as principais problemáticas jurídicas envolvidas, baseando-se em experiências internacionais na matéria.

Palavras-chave: marcas não tradicionais, marcas não convencionais, marcas plurissensoriais, marcas heterodoxas, cor, holograma, marca de posição, marca em movimento, marca gestual, marca gustativa, marca luminosa, marca olfativa, marca sonora, marca tátil ou háptica

ABSTRACT

The scenario of tough competition, typical of any market economy, stimulates the creativity of its players when building brand identities. The search for signs that separate from the traditional model based on a visual static mark, classified as a sole design, word or mixed mark is increasingly common. Law cannot remain idle in witnessing this scenario, since those new distinctive signs have their own particularities that are not contemplated by the Brazilian Industrial Property Law. The protection of the consumer market, of free competition and even of the owners' private property of the signs themselves depend necessarily on having clear answers from the Law regarding the issue. Otherwise, the trademark system may become unstable. Therefore, this work aims at defining basic concepts regarding the theme and analyzing the main legal issues related to nontraditional marks, having international experiences on the matter as a basis.

Keywords: nontraditional marks, non conventional marks, unconventional marks, colors, hologram, moving mark, gesture mark, taste mark, light or luminous mark, position mark, smell or scent mark, sound mark, haptic, tactile or touch mark

LISTA DE IMAGENS E ILUSTRAÇÕES

Imagem nº 1: Ilustração da Times Square, verificando-se abundância de marcas visuais

Imagem nº 2: marca supostamente tátil, registrada como figurativa. Será que o INPI a analisou como marca tátil, levando em consideração a sistemática própria do instituto?

Imagem nº 3: Cromatograma. Saberá o examinador que a imagem acima tem ou pode vir a ter qualquer relação com aromas?

Imagem nº 4: “Look for the Golden Arches”, material publicitário “look for” enfatizando o aspecto não tradicional da marca “Arcos Dourados”, então utilizada para identificar a arquitetura dos restaurantes da rede

Imagem nº 5: Restaurante da rede McDonald’s com a presença arquitetônica de sua marca, os “arcos dourados”

Imagem nº 6: Codificação RAL de cores

Imagem nº 7: Codificação PANTONE de cores

Imagens nº 8: Marca de cor marrom e publicidade “look for” da UPS

Imagens nº 9: Marca de cor lilás e exemplo de uso no chocolate Milka

Imagens nº 10: Marca de cor laranja e sua aplicação nos produtos “Veuve Clicquot”

Imagem nº 11: Marca de cor vermelha aplicada ao “canivete suíço”

Imagens nº 12: Marca de cor amarela e o logo da “NatGeo”

Imagens nº 13: Marca de cor amarela e sua aplicação aos “post-its”

Imagem nº 14: Movimento cuja trajetória cria uma palavra x marca nominativa

Imagem nº 15: Movimentos idênticos feitos por vetores diferentes

Imagens nº 16: Marcas em movimento registradas perante a USPTO

Imagem nº 17: Representação de marca em movimento da Sony Ericsson

Imagem nº 18: Exemplo de tentativa de representação gráfica de marca em movimento

Imagem nº 19: Marca em movimento da Microsoft

Imagem nº 20: Marca em movimento registrada no Brasil?

Imagem nº 21: Marca em movimento “gull wing doors”, da Lamborghini

Imagem nº 22: Holograma

Imagem nº 23: Marca holográfica com mutação de cor

Imagem nº 24: Holograma com multiplicidade de imagens

Imagem nº 25: Exemplo de marca holográfica com multiplicidade de imagens aceitável (Japão)

Imagem nº 26: O que fazer quando holograma reproduz parcialmente uma marca registrada?

Imagem nº 27: Tentativa de registro “sui generis” de holograma

Imagem nº 28: Representação de marca gestual

Imagem nº 29: Representação da suposta marca gestual “Diamond Cutter”

Imagem nº 30: Representação da marca de posição da Steiff

Imagem nº 31: Tentativa de marca de posição aplicada a calçado

Imagem nº 32: Marca de posição “ponto vermelho em tesoura”

Imagem nº 33: Representação de marca luminosa do Holiday Inn

Imagem nº 34: Marca luminosa utilizada “na prática”

Imagens nº 35: Marca luminosa do Mystic Lake hotel e amostra de sua aplicação

Imagens nº 36: Amostra da embalagem onde foi afixado o LED e amostra da publicidade “look for” tratando o elemento luminoso como marca

Imagem nº 37: Representação de marca tátil

Imagens nº 38: Tentativas de representações gráficas de marcas olfativas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle

BIRPI - Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle

CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

CFE – Classificação Internacional de Elementos Figurativos [Classificação de
Viena]

CIPC - Companies and Intellectual Property Commission [África do Sul]

CIPO – Canada Intellectual Property Office [Canadá]

CIPRO - Companies and Intellectual Property Registration Office [África do Sul]

CJEU – Tribunal de Justiça da União Europeia [Court of Justice of the
European Union]

CTM – Community Trade Mark [Marca Comunitária – União Europeia]

CUP – Convenção da União de Paris [1883, com as subsequentes revisões]

DPMA – Deutsches Patent und Markenamt [o “INPI da Alemanha”]

ECJ –Corte Europeia de Justiça [European Court of Justice] [Corte interna à
CJEU]

EEC – Comunidade Económica Europeia [European Economic Community]

EUA – Estados Unidos da América

IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial [Brasil]

INPI-AR – Instituto Nacional de la Propiedad Industrial [Argentina]

INTA – International Trademark Association

LPI – Lei de Propriedade Industrial [Lei Federal nº 9.279/1996]

OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market [em português IHMI –
Instituto de Harmonização no Mercado Interno]

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual [World Intellectual Property Organization]

SCOTUS – Supreme Court of the United States [Suprema Corte dos EUA]

SCT - Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications [Comitê existente no âmbito da OMPI]

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TMEP - Trademark Manual of Examining Procedure [da USPTO/EUA]

TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio [âmbito da OMC]

TSDR – Trademark Status & Document Retrieval [da USPTO/EUA]

TTAB – Trademark Trial and Appeal Board [instância recursal administrativa da
USPTO/EUA em matéria marcária]

USC – United States Code

USPTO – United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	20
PARTE 1: QUESTÕES GERAIS E PRELIMINARES SOBRE MARCAS NÃO TRADICIONAIS	27
CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO ÀS MARCAS NÃO TRADICIONAIS	28
1.1 O que é marca não tradicional?	28
1.2 Estamos mesmo falando de marcas?	31
1.3 As marcas não tradicionais são algo recente?	34
1.4 As marcas não tradicionais e a quebra do paradigma ontológico.....	36
1.5 Nomenclaturas	42
1.5.1 Nomenclatura verificada em outros idiomas.....	45
A) Inglês	45
B) Francês.....	47
C) Espanhol.....	48
D) Italiano	50
1.5.2 Confundibilidade da nomenclatura.....	50
1.6 Tendência internacional de abertura às marcas não tradicionais. O atraso brasileiro.....	51
CAPÍTULO 2: A PROTEÇÃO ÀS MARCAS NÃO TRADICIONAIS É MESMO NECESSÁRIA?	59
2.1 O argumento da sobreposição.....	61
2.1.1 A questão da concorrência desleal	65
2.2 O argumento da quantidade	70
2.3 O argumento da viabilidade	75

CAPÍTULO 3: A LPI JÁ ADMITE O REGISTRO DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS? O POSICIONAMENTO BRASILEIRO EVIDENCIADO NOS DOCUMENTOS DA SCT/OMPI	78
---	----

3.1 O posicionamento de Faria Correa e as saídas atualmente adotadas em busca da proteção marcária	78
---	----

CAPÍTULO 4: BREVES E SIMPLES CONSIDERAÇÕES SOBRE A RACIONALIDADE ECONÔMICA DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS.....	90
--	----

PARTE 2: MARCAS NÃO TRADICIONAIS EM ESPÉCIE: SUAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS E O EQUACIONAMENTO NOS DIFERENTES PAÍSES.....	93
--	-----------

5.1 Que tipo de sinal pode servir como marca não tradicional?	95
5.2 Representação gráfica e a defesa da concorrência	98
5.3 A indispensável função da descrição da marca	105
5.4 Distintividade e possibilidade de o sinal ser compreendido como marca	108
5.5 Secondary meaning/acquired distinctiveness, ou: distintividade adquirida.....	112
5.5.1 “Look-for ads”: a publicidade direcionada à educação do público quanto à distintividade do elemento marcário não tradicional de determinado produto	116
5.6 Funcionalidade	123
5.6.1 Funcionalidade estética	129
5.7 Da importância do processo de registro na defesa da concorrência e do público consumidor.....	131
5.7.1 Da importância específica da internet para um sistema de registro marcário não tradicional	136
5.8 Tipos de Marcas que não analisaremos nos capítulos seguintes, e os motivos para tanto	137

CAPÍTULO 6: CORES ISOLADAS	141
----------------------------------	-----

CAPÍTULO 7: MARCAS EM MOVIMENTO	165
---------------------------------------	-----

7.1 Conteúdo do sinal protegido: marcas <i>em</i> movimento, marcas <i>com</i> movimento ou marcas <i>de</i> movimento?.....	166
---	-----

7.2 Representação apropriada do movimento	171
7.3 Movimentos feitos por produtos no curso de sua utilização	187
CAPÍTULO 8: HOLOGRAMAS	192
8.1 Função corriqueira dos hologramas. Interferências nas possibilidades de reconhecimento marcário.....	194
8.2 Hologramas contendo multiplicidade de imagens. representação gráfica dos hologramas.....	197
CAPÍTULO 9: MARCAS GESTUAIS.....	206
CAPÍTULO 10: MARCAS DE POSIÇÃO.....	216
CAPÍTULO 11: MARCAS LUMINOSAS.....	227
CAPÍTULO 12: MARCAS TÁTEIS, OU HÁPTICAS	238
CAPÍTULO 13: MARCAS SONORAS.....	253
13.1 Diferentes formas de apresentação e estruturação dos sons.....	255
13.2 A distintividade dos sons 1: Distintividade intrínseca	260
13.3 A distintividade dos sons 2: Zona cinzenta - os sons corriqueiros.....	263
13.4 A distintividade dos sons 3: Os sons emitidos por produtos no curso de sua utilização. necessidade de distintividade adquirida para o reconhecimento marcário.	266
13.5 A distintividade dos sons 4: Sons funcionais nunca podem ser marca.....	269
13.6 Representação dos sons	273
13.7 Considerações finais acerca de marcas sonoras	279
CAPÍTULO 14: MARCAS OLFATIVAS	282
14.1 A distintividade dos cheiros 1: Conceitos iniciais. importância da função do aroma no âmbito do produto ou serviço para a distintividade.....	284

14.2 A distintividade dos cheiros 2: Funcionalidade. Ou: a possibilidade de um aroma ser marca depende do contexto de sua utilização	287
14.3 A distintividade dos cheiros 3: O <i>secondary meaning</i> como exigência intransponível	299
14.4 Representação gráfica, delimitação do conteúdo do sinal e os grandes desafios em marcas olfativas	301
14.4.1 Representação gráfica de marcas olfativas. Delimitação do conteúdo do sinal marcário.....	302
14.4.2 Outros desafios inerentes às marcas olfativas	309
CAPÍTULO 15: MARCAS GUSTATIVAS	312
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	322
BIBLIOGRAFIA.....	326

INTRODUÇÃO

As marcas são elemento absolutamente incorporado à vida de qualquer cidadão. Trata-se de mecanismo elementar utilizado para realizar as mais básicas escolhas no mercado e na vida. Feita a opção por determinado produto ou serviço, por óbvio que a escolha do fornecedor haverá de acontecer. A marca permite ao destinatário orientar, de forma pormenorizada, o objeto de seu consumo.

É notório que vivemos a era da tecnologia e da informação. Este aspecto, como não surpreende, impõe às empresas que se modernizem e cada vez mais busquem novas formas de se relacionar com o consumidor.

A imagem abaixo ilustra com fidelidade o ambiente de uma das mais conhecidas e movimentadas avenidas do mundo, a *Times Square* em Nova York:



Imagem nº 1: Ilustração da *Times Square*, verificando-se a abundância de marcas visuais

Note-se a extrema abundância de marcas que competem pela atenção do consumidor num mesmo espaço¹. A um fornecedor que deseje se destacar dentre inúmeros, seria estratégia inovadora e interessante simplesmente afixar sua marca no meio de tantas outras²?

O exemplo acima é trazido para ilustrar o desgaste que as marcas tradicionais (exclusivamente visuais e estáticas, geralmente divididas em nominativa, figurativa ou mista) vêm sofrendo nos dias de hoje. Por óbvio que não se afirma que estas marcas estão em decadência. Muito pelo contrário: é justamente por estarem em alta³ que a concorrência se torna cada vez mais difícil de superar através do uso

¹ Decerto, o exemplo não vale só para a *Times Square*, mas para qualquer outro cenário onde a competição pela atenção do consumidor é ampla e acirrada, tão comum nos dias de hoje.

² O exemplo da Times Square é inspirado em passagem do primeiro capítulo de LINDSTROM, Martin. **Brand sense: segredos sensoriais por trás das coisas que compramos**. Tradução de Renan Santos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 3

³ Só no ano de 2013, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recebeu quase cento e cinquenta mil pedidos de registro de marca, tendo a Diretoria de Marcas exarado quase cem mil despachos em processos. Desde os anos 2000, a média de depósitos tem rondado a casa dos cem mil por ano. Cf. BRASIL. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Marcas Depositadas**.

exclusivo de marcas tradicionais. Cada vez mais, o fornecedor de produtos e serviços que deseje destaque no mundo extremamente dinâmico dos dias de hoje não mais pode se limitar a trabalhar com elementos exclusivamente visuais, mas proporcionar ao consumidor uma autêntica *experiência sensorial de consumo*. Em outras palavras: com tantas marcas no mercado, só ficará na mente do consumidor aquela que consiga se destacar de maneira inovadora.

É justamente o que afirma KOTLER⁴, prefaciando obra de LINDSTROM⁵, nos termos seguintes (com grifos nossos):

O marketing atual não está funcionando. Novos produtos fracassam a uma velocidade desastrosa. A maioria das campanhas de propaganda não registra nada de especial na mente dos consumidores. A maioria dos produtos é vista como mercadoria substituível, ao invés de marcas poderosas. (...) Mas marcas distintas exigem algo mais. **Elas têm de oferecer uma experiência sensorial e emocional plena. Apresentar um produto ou serviço visualmente em um anúncio não é suficiente. Vale incluir um som**, como uma música, ou palavras e símbolos poderosos. A combinação dos estímulos visual e auditivo oferece um impacto do tipo "2 + 2 = 5". **Vale ainda mais acionar outros canais sensoriais (paladar, tato, olfato) para realçar o impacto total.** (...)

Assim, é de se compreender que as empresas busquem formas *não tradicionais* de se relacionar com seu consumidor.

Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/dirma_marcas_depositadas_apresentacao_ago_13.pdf>. Acesso em: 14/10/2014.

⁴ Philip Kotler é professor de marketing na Kellogg School of Management e na Universidade Northwestern, ambas nos Estados Unidos. É autor de inúmeras obras sobre o assunto.

⁵ LINDSTROM, Martin. **Brand Sense** (*op cit*). Prefácio (escrito por Philip Kotler).

Uma destas formas, na linha do que expõe KOTLER no trecho acima mencionado, é justamente a criação de *marcas* que não se atrelam a um elemento exclusivamente visual e estático, tendo outras características ou sendo perceptíveis de outras maneiras. É o caso das marcas sonoras, das marcas olfativas, das marcas em movimento, dentre tantas outras.

Em alguns países, como bem veremos, a legislação admite o registro e o reconhecimento de marcas que sejam compostas exclusivamente por elementos não visuais e estáticos. Igualmente, os órgãos oficiais de registro destes países estão preparados para receber marcas deste tipo, contando com jurisprudência, regras e critérios de análise a serem levados em consideração quando do registro.

Por outro lado, no Brasil tem-se por inequívoco que o INPI, órgão governamental responsável por promover o registro de marcas nacionalmente, só admite a registro marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais (que não deixam de ser exclusivamente visuais e estáticas)⁶.

Entretanto, a realidade apresentada no início desta exposição nos autoriza a dizer que não deve levar muito tempo para que este cenário comece a mudar. As marcas não tradicionais têm estado na pauta de debates no mundo inteiro, sendo contempladas inclusive em tratado internacional recentemente discutido no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI⁷.

⁶ Como veremos adiante, há certo grau de controvérsia doutrinária quanto a estas afirmações. Por outro lado, há documentos oficiais que comprovam, com amplo grau de certeza, que não estamos incorretos em apontar as afirmações que fazemos neste trecho como *inequívocas*. Debateremos esta questão em seguida. Veja-se, ainda, que o fundamento central da recusa está na redação dada à nossa Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei Federal nº 9.279/1996), que afirma expressamente que apenas sinais **visualmente perceptíveis** são suscetíveis de registro como marca (art. 122).

⁷ Apresentaremos, no decorrer do texto, inúmeros artigos e documentos da OMPI que fundamentarão tais afirmações.

Vivemos num tempo de mudanças rápidas, intensas e constantes. Simplesmente não é possível imaginar que, no que diz respeito a marcas, permaneceremos eternamente em 1996, ano de promulgação da atual LPI. Não só o mercado, mas a vida em sociedade em si, exigem que o sistema marcário evolua em compasso com as realidades. Ou seja, não sabemos quando, mas sabemos que a mudança, cedo ou tarde, virá. As marcas não tradicionais representam a modernidade, que à nossa lei há de um dia chegar.

Há de se ressaltar que no Brasil não há uma doutrina ampla a respeito de marcas não tradicionais. As razões para tanto nos parecem óbvias: afinal, tais marcas são impassíveis de registro no país. Encontram-se alguns artigos nacionais sobre o tema, geralmente se limitando a apontar exemplos de marcas registradas no exterior e aspectos gerais das marcas não tradicionais. As publicações geralmente vêm mais a título de curiosidade do que de pesquisa acadêmica concreta sobre o tema. Poucos são os que promovem uma discussão concreta acerca destes sinais. E nenhum parece fazê-lo em escala mais ampla, trazendo à baila análise de extensa doutrina, jurisprudência e normatização relativa a diversos tipos de marcas não tradicionais.

Falta, e é necessária, uma obra de referência sobre o tema no Brasil⁸. A despeito da irregistrabilidade destes sinais no país, entendemos por valiosíssimo o estudo do tema, pois sem este esforço é que jamais se poderá realizar qualquer mudança. Ou seja, nossa obra pode bem servir como primeiro passo, aquele conscientizador, informativo e reflexivo sobre essa questão que tanto potencial de futuro guarda.

⁸ E, no mundo, este também parece ser o caso. O advogado alemão Ralf Sieckmann, que inclusive protagonizou importante precedente judicial da União Europeia acerca de determinado tipo de marca não tradicional, mantém página em *site* onde aponta livros, de diversos países, acerca destes tipos de sinal. Veja-se que, mesmo ali, não há tantos títulos acerca do tema específico das marcas não tradicionais. E, mesmo assim, alguns dos títulos são sobre tipos específicos de marcas, tais como as olfativas. Cf. **Copat.de., Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien - Schutzrechte: Neue Markenformen – books on nontraditional trade marks.** Disponível em: <http://www.copat.de/markenformen/mn_literatur.htm>. Acesso em: 14/10/2014.

Neste sentido, as palavras que MORO utilizou para inaugurar sua obra⁹ sobre marcas tridimensionais¹⁰ são inteiramente aplicáveis ao nosso trabalho. Adaptamos (em colchetes) a fala da autora para sintetizar o mote de nossa pesquisa:

“O tema e a tutela [das marcas não tradicionais] não são novos, mas o seu estudo ainda se ressent de conceitos precisos e de boa compreensão”.

Contribuir para a boa compreensão do tema, com o fornecimento de conceitos precisos e um estudo aprofundado das problemáticas envolvidas, é justamente o objetivo de nosso estudo.

Por fim, o enquadramento do presente projeto na linha de pesquisa “O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos” é claro.

Ora, em sendo a marca um dos mais importantes instrumentos de qualquer estratégia empresarial, vislumbrar até onde se estende o instituto, além de conferir-lhe melhor compreensão, traduz-se em clara identificação dos limites jurídicos ao poder econômico.

Explica-se. Há inúmeras maneiras pelas quais as marcas podem se manifestar. Além da tradicionalmente reconhecida via do olhar, a prática consagra¹¹ o uso, pelas empresas, de marcas não tradicionais. Entretanto, a prática marcária brasileira demonstra inequívoco apego ao modelo tradicional. Ora, ao investigar os

⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. XXI

¹⁰ Estas mesmas, como veremos adiante, um tipo de marca não tradicional.

¹¹ Cf. LINDSTROM, Martin. **Brand Sense** (*op cit*). Pp. 1-8.

motivos pelos quais há terrenos, na área de marcas, onde o poder econômico não pode exercer influência, ou onde há dúvida quanto à forma pela qual o pode exercer, estaremos fazendo exatamente aquilo a que se dispõe a linha de pesquisa em que nos enquadrados.

O objetivo da presente linha de pesquisa é, assumidamente, o de “identificar, fundamentar e justificar os limites jurídicos do poder econômico, relacionando-os com o papel do Estado no domínio econômico”. Ora, é justamente o que nos prestamos a fazer. Ao equacionarmos os desafios que conduzem ao resultado atual desconhecimento geral sobre a sistemática jurídica sinais não tradicionais, bem como os motivos pelos quais eles não são enfrentados, estaremos atuando justamente no estudo dos limites jurídicos ao poder econômico.

Por estes motivos, entende-se plenamente adequado à linha de pesquisa indicada o presente projeto.

**PARTE 1: QUESTÕES GERAIS E PRELIMINARES SOBRE
MARCAS NÃO TRADICIONAIS**

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO ÀS MARCAS NÃO TRADICIONAIS

Não há como não inaugurar esta obra com um capítulo sobre o conceito de marca não tradicional e seus fundamentos básicos.

Em não sendo o tema de conhecimento amplo da comunidade jurídica em geral (especialmente no Brasil), estando até agora restrito a alguns poucos especialistas, é necessário que firmemos as bases fundamentais para a compreensão mais específica e complexa das problemáticas jurídicas envolvidas.

Ainda, abordamos as marcas não tradicionais a partir de uma perspectiva temporal e expomos questões de nomenclatura. Isso porque como nosso objetivo é abrir as portas do tema, indispensável que ofertemos as ferramentas básicas para a iniciação na matéria.

1.1 O QUE É MARCA NÃO TRADICIONAL?

Qualquer marca¹² serve ao propósito básico de “distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa”¹³. Daí decorrem duas outras funções precípuas: a identificação de produtos ou serviços e a indicação de sua procedência¹⁴.

¹² Entenda-se aqui “marca” como “marca de produto ou serviço”. É que existem outros tipos de marcas, tais como as de certificação e as coletivas, mais raras, que servem a propósitos específicos delineados legalmente.

¹³ Eis aí o texto básico do art. 123, I, da LPI.

¹⁴ Com efeito, a legislação americana sobre o tema (USC Título 15, Capítulo 22, Subcapítulo III, § 1127 – conhecido como “Lanham Act”) lista exatamente estas como sendo as funções da marca:

O conceito de “marcas não tradicionais”, ao denotar um grupo específico dentro da grande categoria representada pelo vocábulo “marca”, necessita algumas explicações adicionais.

Antes disso, entretanto, parece-nos que não há como apontar os elementos que geralmente irão compor qualquer conceito de “marcas não tradicionais” sem passarmos antes pelo próprio conceito de “marcas tradicionais”.

Não se costuma fazer esta distinção quando se fala de marcas. Especialmente nas legislações, o termo utilizado é, pura e simplesmente, “marcas”.¹⁵

Falar-se em marcas “tradicionais” não se refere, geralmente, a algo consagrado pelo tempo ou por vasta utilização ou prática, tal como nas expressões “tradição familiar” e “tradição popular”. A expressão nada tem a ver com a popularidade, consagração no tempo ou conhecimento público de determinadas marcas.

A intenção é, quase sempre, a de fazer referência a marcas visualmente perceptíveis, especialmente as nominativas, figurativas ou mistas. São marcas “tradicionais” no sentido de que “sempre” foram amplamente aceitas e reconhecidas como marcas¹⁶.

“identify and distinguish (...) goods” (identificar e distinguir produtos) “(...) and to indicate the source of the goods” (e indicar a procedência dos produtos).

¹⁵ Sendo este, inclusive, o caso do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que o leitor também certamente conhece. Tal acordo fala apenas em “marcas” (Artigo 15), não fazendo distinção explícita entre o que seriam marcas “tradicionais” e marcas “não tradicionais”. O cenário se mantém na LPI brasileira.

¹⁶ Em tese, por óbvio, porque há sempre as proibições legais e condições preexistentes a serem analisadas.

Ora, se o aumento do interesse mercadológico por sinais não tradicionais está relacionado ao desenvolvimento tecnológico recente¹⁷, os sinais tradicionais são aqueles que se mostram *tradicionalmente* presentes em qualquer sistema marcário.

Não há dúvida de que o tipo de marca amplamente presente e tida como plenamente reconhecível na maioria dos sistemas marcários do mundo é a marca visual estática. Este fato se dá não por serem as marcas não tradicionais elementos novos, mas porque sempre foi muito mais fácil reproduzir este tipo de marca no papel, para fins de registro, e nas atividades empresariais como um todo (por exemplo, afixando imagens e palavras na superfície de produtos, fachadas de estabelecimentos, etc.)¹⁸

Por este motivo é que, ainda hoje, mesmo com a inserção das novas formas de tecnologia, continuamos a testemunhar, no ambiente marcário dos países, a predominância das marcas visuais, divididas em *nominativas*, *figurativas* e *mistas*.¹⁹

Em outras palavras, qualquer sinal distintivo de produto ou serviço que, por qualquer que seja o motivo, não possa ser enquadrado como *marca nominativa*, *figurativa* ou *mista*, pode ser chamado de **marca não tradicional**.

¹⁷ Como adiantamos na introdução, e desenvolveremos em seguida.

¹⁸ Neste sentido, cf. VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. **Mecanismos de Proteção às marcas não tradicionais no Brasil**. Monografia apresentada à coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Propriedade Imaterial da ESA – Escola Superior da Advocacia. Não publicado: São Paulo, 2009.

¹⁹ Cf. INPI (*op. cit*) e VILHENA NETO, *idem*, p. 12.

1.2 ESTAMOS MESMO FALANDO DE MARCAS?

Já sinalizamos não ser intenção discutir a fundo o conceito de marca. Seria pretensioso e nos tomaria um tempo de que não dispomos²⁰. Basta-nos mencionar, como já fizemos, que as **marcas**, de modo geral, são **sinais** que efetivamente permitem ao intérprete, geralmente o consumidor, distinguir produtos ou serviços prestados por um fornecedor, daqueles advindos de outros²¹. Este é o conceito fundamental de marca.

O que nos é relevante para este estudo é a indicação de que não se pode negar a determinados sinais a condição de “marca” pelo simples fato de a legislação brasileira não os admitir a registro.

Ora, a possibilidade de registro não é o ponto essencial a permitir se fazer a distinção entre o que é ou não marca. **Aquilo que é utilizado como marca, e como marca é reconhecido em mercado, marca é, independentemente da possibilidade de registro.** A doutrina da *marca não registrada*, com amparo na *teoria geral dos signos distintivos*, é clara em apontar que há sinais que, mesmo não registrados ou registráveis, são facilmente caracterizáveis como marca, desde que preencham determinados requisitos²². Vejamos trecho assinado por MARTÍNEZ-

²⁰ Deixemos essa tarefa para doutrinadores de unânime consagração. Sugestão especial é feita à obra organizada por JABUR e PEREIRA DOS SANTOS, na Coleção GVlaw, cujo conteúdo exclusivo é o debate de questões fundamentais concernentes aos signos distintivos, em especial as marcas. Portanto, cf. In: JABUR, Wilson Pinheiro e PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (Coord.). **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007

²¹ Permitimo-nos adotar essa definição enxuta de marca a exemplo do que já fez o INPI em cartilha sobre o tema, com o acréscimo de que, (no Brasil) precisam ser visualmente perceptíveis. Cf. BRASIL. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas**. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.

²² BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual. Aracaju: Publicação Online, 2013 Disponível em: <http://www.pidcc.com.br/artigos/022013/022013_05.pdf>. Acesso em: 20/ 10/ 2014. Grifos constantes do original. “*Num dos raros estudos sobre os pressupostos de aquisição da marca não registrada no Brasil, José Roberto d’Affonseca Gusmão elenca como requisitos: - A condição de uso*”

VILLALBA sobre este exato tópico, que se encaixa perfeitamente no que temos afirmado, sendo da maior relevância (grifos nossos):

(...) El nombre de las personas naturales, los nombres comerciales, las apariencias distintivas, las marcas notorias y, obviamente, todos los signos naturales (v. gr., imagen, voz), en general **no necesitan ser registrados para que nazca el derecho a usarlos, aunque por razones probatorias muchas veces convendrá que consten en algún registro**. En cambio, en la mayoría de países es necesario registrar la marca para obtener su mejor protección.²³

Assim, fica claro que o registro não é condição indispensável para que uma marca exista e possa assim ser utilizada. Entretanto, assim como acontece com os direitos autorais, é claro que, em se havendo a possibilidade, a obtenção de registro será extremamente conveniente, por oferecer ao justo detentor dos sinais um meio forte e concreto de prova quanto à titularidade. O mesmo autor segue, para afirmar:

Esto no significa que un signo verdaderamente distintivo carezca de todo valor jurídico mientras no se registre. La historia de la regulación continental que exigía el registro es significativa. Luego de haber pasado por un período de excesivo formalismo, ha ido incluyendo ciertas excepciones a la obligación del registro a fin de no causar injusticias: por ejemplo, ha declarado nulas las marcas registradas de mala fe (para aprovecharse de

como marca; - A condição de uso efetivo no comércio; - A condição de uso de boa fé; - A condição de uso prolongado; A aquisição de clientela” (p. 91)

²³ Em tradução livre: “(...) O nome das pessoas naturais, os nomes comerciais, as aparências distintivas, as marcas notórias e, obviamente, todos os signos naturais (por exemplo, imagem, voz), em geral **não necessitam ser registrados para que nasça o direito a usá-los, ainda que, por razões probatórias, muitas vezes será conveniente que constem em algum registro**. Por outro lado, na maioria dos países é necessário registrar a marca para obter sua melhor proteção.” Cf. RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos. **Teoría general de los signos distintivos**. Revista La Propiedad Inmaterial n.º 18. Colômbia: Universidad Externado de Colombia, novembro de 2014, pp. 191-219.

quien creó el signo), y también ha aceptado la eficacia del signo notorio no registrado.²⁴

Com as marcas não tradicionais, a situação não há de ser diferente. Veremos, nesta obra, que é plenamente possível que diversos tipos de sinais preenham todos estes requisitos, mesmo que não possam vir a ser registrados²⁵ no Brasil. Decerto que se trata de sinais marcários com valor jurídico (na linha do ensinamento de Martínez-Villalba, acima transcrito), mas que, na prática, terão a proteção dificultada, se comparada à normalmente outorgada a uma marca registrada. Entretanto, em servindo como marcas, devem assim ser considerados.

Cabe-nos indicar aqui que, mesmo que se considerasse que, no Brasil, tais sinais “não são marcas” (o que só se admite por apego ao argumento), fato é que em outros países este tratamento lhes é outorgado de forma expressa. Ora, só este fato já nos autorizaria a, no mínimo, estudá-los como tais.

Por fim, registre-se que o tema da “natureza jurídica, no Brasil, das marcas não tradicionais” ou do “enquadramento jurídico dos sinais distintivos não tradicionais” no Brasil, que aqui deliberadamente abordamos de forma muito superficial, não é o foco de nosso estudo. Tal análise poderia ser muito bem realizada em outra oportunidade, tendo em vista que o tema é, por si só, extenso, rico e específico. O que nos importa é que os sinais que estudaremos, apesar de

²⁴ Em tradução livre: **"Isso não significa que um signo verdadeiramente distintivo careça de todo valor jurídico a não ser que seja registrado.** A história da regulação continental que exigia o registro é significativa. Após a passagem por um período de excessivo formalismo, foram sendo incluídas certas exceções à obrigação de registro a fim de não se causarem injustiças: por exemplo, foram declaradas nulas as marcas registradas de má-fé (para proveito de quem criou o signo) e também foi aceita a eficácia do signo notório não registrado” Cf. RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, idem. p. 216.

²⁵ O foco do texto de Denis Borges Barbosa não é, de fato, o estudo das marcas não tradicionais, mas o de marcas usuais que são impassíveis de registro, tais como as genéricas ou descritivas. Entretanto, se mesmo sinais visuais claramente irregráveis são considerados “marcas”, quem dirá que os signos distintivos não tradicionais, dentre os quais os não visuais, assim não poderão sê-lo?

(via de regra) impassíveis de registro no Brasil, como veremos, encaixam-se perfeitamente na definição fundamental de marca, tendo valor jurídico.

1.3 AS MARCAS NÃO TRADICIONAIS SÃO ALGO RECENTE?

Como já mencionamos na introdução e no subcapítulo anterior, as marcas não tradicionais tem sido objeto de crescente interesse do mercado nos últimos anos. Entretanto, tal fato não nos permite afirmar que as marcas não tradicionais são uma espécie de “última moda” ou “invenção recente”.

Como bem ressalta Nuno Pires de Carvalho²⁶, as marcas não tradicionais já existem e são utilizadas há longa data. Veja-se:

(...) Quando me refiro a esses sinais distintivos, chamo-os de “marcas não tradicionais” apenas para seguir a terminologia que se estabeleceu no Comitê Permanente de Marcas da OMPI, que hoje trata da registrabilidade desses sinais. **Mas de “não tradicionais” essas marcas não têm nada – pelo contrário, elas são tão tradicionais quanto as marcas visuais.** (...) São marcas, sim, e muito tradicionais – tão tradicionais que provavelmente se perderão num futuro que é tão implacável quanto breve²⁷.

Na ocasião, o autor faz lembrança do som dos pífaros, que historicamente serviram à função de avisar a população ibérica da chegada dos amoladores de facas e instrumentos cortantes²⁸. Tais sons, inegavelmente *distintivos* – marcas não tradicionais – são de uso antiquíssimo no mercado, pelo que o autor dá notícia de práticas deste tipo regredindo até mesmo às épocas medievais.

²⁶ CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de marcas e patentes**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. Pp. 634, 636. Grifos nossos.

²⁷ Perceba-se que, aqui, o autor está a usar o vocábulo “tradicionais” em sentido distinto do que acima delineamos – está dizendo que tais marcas são tradicionais porque sua utilização prática já é antiga.

²⁸ Mesmo hoje essa figura não é incomum, mesmo nas grandes cidades.

Coloque-se o leitor a vasculhar sua memória na busca por sons, cheiros, gestos e outros tipos de sinais que são imediatamente associados a produtos ou serviços. Lembrou-se, provavelmente, das músicas tocadas pelos caminhões de gás, do “*plim plim* da Rede Globo”, do “som da Intel”²⁹, do cheiro dos produtos Abercrombie ou das sandálias Melissa?

Caso positivo, o leitor acaba de testemunhar e atestar a existência das marcas não tradicionais, bem como o fato de que não é de hoje que tais elementos são efetivamente *usados como marcas*. Reflita-se: caso este autor pudesse reproduzir-lhe os sons ou os aromas mencionados, seria necessário apontar a que produtos ou serviços específicos eles correspondem? Provavelmente não; isso já ficaria claro de antemão.

Por outro lado, o intenso crescimento do interesse mercadológico por sinais não tradicionais vem se verificando apenas nos tempos recentes, dado o cenário de concorrência intensa que exige dos fornecedores a construção de uma identidade marcária muito mais intensa do que antigamente³⁰. Como consequência, a busca por novos meios de se comunicar com o consumidor.

²⁹ Note-se aqui que, não à toa, este “som da Intel” foi o segundo lugar no ranking de “sons mais viciantes do mundo”, mesmo dentre sons não relacionados a marcas, perdendo apenas para as risadas de bebês. Cf. LINDSTROM, Martin. **Buyology: Truth and Lies About Why We Buy**. Estados Unidos: Crown Business, 2010.

³⁰ Cf. LINDSTROM, *Op Cit.*, Cap. 7

1.4 AS MARCAS NÃO TRADICIONAIS E A QUEBRA DO PARADIGMA ONTOLÓGICO

“it is the source-distinguishing ability of a mark – not its ontological status as color, shape, fragrance, word or sign – that permits it to serve these basic purposes (...)”³¹

(Stephen Breyer, ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, no voto unânime do caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, de 1994)

No Brasil, e em inúmeros outros países, só gozam de reconhecimento registral como marca os sinais que preenchem certas características fixadas normativamente. Além de distintivos, devem ser visualmente perceptíveis e se enquadrar nas categorias tradicionais de marca *nominativa*, *figurativa* ou *mista*³². A proteção marcária através do registro, assim, está limitada a certos tipos de sinais, deixando ao largo inúmeros outros meios capazes de cumprir a mesmíssima função.

Por outro lado, a realidade do mercado atual nos mostra que, a despeito de irregistráveis, inúmeros tipos de sinais não tradicionais são utilizados como verdadeiras marcas³³. São diversos os signos distintivos que atuam como veículos transmissores de um significado concreto (o leitor deve bem se lembrar que já constatou tal fato no subcapítulo anterior).

Ora, as marcas não tradicionais, como já evidenciamos, são plenamente passíveis de enquadramento em qualquer definição fundamental de marca, uma vez que podem ser utilizadas para permitir a distinção, pelo público consumidor, de determinados bens e serviços, indicando a procedência e transmitindo uma ideia específica.

³¹ Em tradução livre: “É a habilidade de uma marca de identificar a procedência – e não seu status ontológico como cor, forma, fragrância, palavra ou sinal – que permite que ela sirva estes propósitos básicos (...)”

³² Não nos esqueçamos das marcas tridimensionais, que serão abordadas em seguida.

³³ Cf. LINDSTROM, op cit.

Ou seja, não só os símbolos visualmente perceptíveis, enquadrados em determinadas categorias normativas, é que são passíveis de uso *como marca* e de permitir ao consumidor a plena e correta identificação e diferenciação de produtos, serviços e suas fontes fornecedoras. O direito marcário passa a clamar pelo reconhecimento de novos tipos de marcas, quais sejam as não tradicionais.

Em outras palavras, é possível dizer que por vezes a legislação impõe severas restrições *ontológicas* às marcas, isto é, a legislação define uma “moldura” rígida dentro da qual o sinal distintivo deve se enquadrar para que possa ser registrado como marca, geralmente atrelada à visualidade, a despeito da sempre presente possibilidade de proteção e outorga de valor jurídico aos sinais não registrados³⁴.

Esta não é a realidade de muitos países, que, ao definir legalmente o que pode ser registrado como marca, optam por uma “moldura” bastante ampla, onde virtualmente qualquer tipo de sinal pode ser inserido, desde que seja distintivo de produtos e serviços e atenda a alguns outros critérios³⁵. Nestes cenários, não há geralmente um atrelamento da marca para com o visual.

Vejamos. As legislações dos diferentes países geralmente apontam um dentre os critérios de classificação, ou “molduras” abaixo quando definem que tipos de sinais distintivos podem ser, pelo menos na prática³⁶, reconhecidos como marcas:

³⁴ Como veremos adiante, a possibilidade jurídica de proteção sem registro existe em tese, apesar de vislumbrarmos imensas dificuldades práticas, até injustas, para sua obtenção.

³⁵ Analisaremos diversas marcas não tradicionais “em espécie” na Parte 2 de nossa obra, podendo desde já adiantar que cada uma delas tem sua dinâmica específica, o que torna o tema rico e interessantíssimo.

³⁶ A legislação brasileira, por exemplo, trabalha com um conceito expansivo quando conceitua “marca”, mas limitador quando fala nas possibilidades de registro de sinais. Assim, mesmo que

- a) **Qualquer sinal que seja distintivo de produto ou serviço, independentemente da natureza, sendo geralmente aceitas formas simples de representação gráfica**

→ Argentina³⁷, Estados Unidos³⁸, Uruguai³⁹

- b) **Apenas os sinais distintivos que forem graficamente representáveis, segundo critérios mais rígidos quanto ao tipo de representação gráfica aceitável**

Austrália⁴⁰, União Europeia⁴¹

- c) **Apenas os sinais distintivos que forem visualmente perceptíveis**

Brasil⁴², Coreia do Sul⁴³, México⁴⁴

juridicamente seja possível obter-se o reconhecimento de diversos sinais como marca, a vedação ao registro cria entraves práticos consideráveis neste processo, conforme analisaremos em seguida.

³⁷ ARGENTINA. *Ley de Marcas e Designaciones*. Lei 22.362, de 26 de Dezembro de 1980, artigo 1º.

³⁸ O diploma normativo regulador é o já mencionado Lanham Act, 15 USC §§1051 *et seq.*

³⁹ URUGUAI. Ley 17.011, de 25 de setembro de 1998, artigo 1º.

⁴⁰ AUSTRÁLIA. Trade Marks Act, de 19 de Outubro de 1995, conforme atualizado pela última vez em 12 de março de 2014. Section 17.

⁴¹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre marcas comunitárias, artigo 4.

⁴² O diploma normativo regulador é a já mencionada LPI, ao artigo 122.

⁴³ COREIA DO SUL. Trademark Act, de 28 de Novembro de 1949, com as alterações promovidas pela Lei 11962, de 30 de Julho de 2013.

⁴⁴ MÉXICO. Ley de la Propiedad Industrial, de 27 de junho de 1991, com as alterações promovidas em 9 de abril de 2012. Artigo 88.

Independentemente da problemática que pode advir de qualquer uma das modalidades de “enquadramento” dos sinais marcários, note-se que há países onde há uma vastíssima gama de sinais passíveis de proteção marcária, com destaque para os Estados Unidos. A União Europeia também goza de tal abertura, impondo apenas condições mais rígidas para o requisito da representação gráfica do sinal⁴⁵, dentre outros critérios. Já o Brasil e outros países optam por pormenorizar e limitar os tipos de sinais que podem receber o registro marcário aos sinais visualmente perceptíveis, dando azo a outros tipos de problemática.

Enfim, o que queremos ressaltar aqui é que a tendência internacional⁴⁶ parece ser a de, cada vez mais, vir sendo decretado o fim do entendimento do sistema marcário a partir de uma perspectiva ontológica, fechada, limitada, simplesmente porque a modernização dos meios de relacionamento das empresas com o público consumidor já se mostra tão evoluída e mudada que esta velha perspectiva já não tem mais como se sustentar sem ostentar ares de obsolescência.

É justamente o posicionamento de GRAEME DINWOODIE⁴⁷ que, ao analisar o sistema norte-americano, aponta que a ascensão das marcas não tradicionais cada vez mais exige que os sistemas marcários⁴⁸ sejam abordados a partir de uma perspectiva *teleológica*, em substituição ao antigo paradigma *ontológico*.

Ora, abordar um sistema marcário a partir de uma perspectiva *teleológica* nada mais é do que entender as marcas a partir de suas **finalidades**, sem que o

⁴⁵ Abordaremos esta questão em tópico próprio, podendo adiantar que a representabilidade gráfica consiste, grosso modo, na possibilidade de se delinear, com bom grau de precisão, o conteúdo do sinal protegido através de sua materialização.

⁴⁶ Recentemente, Canadá, China e Japão alteraram suas legislações marcárias a fim de permitir o registro de marcas não tradicionais. Outros países seguem o mesmo movimento. Confira em seguida nosso breve tópico relacionado ao assunto.

⁴⁷ DINWOODIE, Graeme. **The death of ontology: a teleological approach to trademark law**. The University of Iowa Law Review, Vol. 84, No. 4. Estados Unidos: University of Iowa, 1999.

⁴⁸ Bem verdade que seu escrito se baseia no sistema norte-americano, mas seus ensinamentos bem podem ser aplicados a qualquer sistema marcário no mundo, sem prejuízos.

enfoque recaia sobre categorias ou pormenorizações. Decerto que limitações existirão. A perspectiva teleológica não impõe que qualquer sinal seja passível de reconhecimento como marca. O sistema, isso sim, necessita ser entendido de forma a possibilitar a outorga de proteção marcária àqueles sinais que efetivamente servirem como marca, sejam lá quais forem suas formas de apresentação ou características. É uma perspectiva baseada no alargamento das “molduras” do conceito de marca – inclusive na perspectiva legislativa e registral - sem “monopólio” de determinados tipos de sinais em detrimento de outros.

Entendemos ser a proposta teleológica de fato a mais adequada a qualquer sistema marcário, simplesmente por ser a única a de fato estimular a criatividade dos agentes e, assim, a fomentar a livre concorrência em mercado. Os sentidos humanos são muito mais amplos e ricos do que a visão. Igualmente, o interesse humano não está voltado exclusivamente aos elementos estáticos, fixos. Ora, em havendo a possibilidade de emprego de outros sentidos e perspectivas na experiência do consumo, por que motivo qualquer sistema marcário há de se estruturar em torno apenas de sinais com determinadas características?⁴⁹

Vale aqui ressaltarmos que as marcas não tradicionais não são apenas aquelas ligadas aos sentidos humanos alheios à visão, tais como o olfato ou a audição. Qualquer tipo de representação marcária que fuja à sistemática tradicional pode servir como marca em potencial, não importando o “meio” escolhido, e esta é a grande vantagem de se ter uma moldura legislativa que fale em “qualquer sinal que opere como marca” ou expressão equivalente, ao invés de “apenas sinais visualmente perceptíveis” ou quaisquer outras disposições de caráter mais limitador.

Basta lembrarmos que o leque de sentidos humanos não contempla apenas visão, tato, olfato, paladar e audição para que as imensas

⁴⁹ Talvez mesmo pela característica de alargar as fronteiras do sistema marcário, permitindo o reconhecimento pleno e objetivo de sinais não tradicionais, é que uma de nossas primeiras ideias de título para este escrito foi “A libertação das marcas”.

possibilidades do instituto comecem a ficar claras. A ciência já identifica inúmeros outros sentidos humanos, tais como as sensações de balanço/equilíbrio, temperatura, cinestesia (localização espacial do corpo), pressão, noção de tempo, dentre outros sentidos possíveis⁵⁰. Cabe apenas à criatividade humana (tão aguçada nas mentes publicitárias e do marketing) pensar em meios de emprego marcário dos inúmeros modos de se estimular os sentidos do corpo humano, bem como outras possibilidades. Seria possível, por exemplo, a criação de uma marca de temperatura? E que tal alguma que lide com a sensação de tempo? Aqui, parece-nos que a resposta seja, em verdade, “se possível, por que não?”.

Em último lugar, mas ainda com grande importância, é necessário deixar claro que esta abertura à teleologia não significa um abrandamento de critérios de registrabilidade ou reconhecimento dos sinais em si. Os princípios marcários, tais como a exigência de distintividade do sinal, dentre outros, continuam precisando ficar evidenciados no caso, sem o que o sinal não pode mesmo ser reconhecido como marca. Não se pode confundir o foco da discussão.

Nessa linha, cumpre mais uma vez ressaltar que as marcas não tradicionais representam a quebra deste paradigma porque são um exemplo claríssimo de que não há limites para os veículos que podem cumprir a função de marcas. Se hoje conhecemos algumas destas formas não tradicionais, nada impede que outras, completamente diferentes, possam surgir no futuro.

Desta maneira, **as marcas que aqui analisaremos não compõem uma lista fechada, taxativa, mas são apenas exemplificativas das modalidades mais comuns hoje encontráveis nos países e no mercado.** O sistema marcário precisa

⁵⁰ Coincidência ou não, estes sentidos parecem ser chamados de “não tradicionais”. Nossa fonte para esta afirmação são enciclopédias online e artigos jornalísticos sem caráter científico, razão pela qual deixamos em aberto a questão da nomenclatura apropriada. De qualquer forma, há inúmeros artigos científicos facilmente encontráveis que oferecem estudos específicos sobre os tipos de sentidos humanos citados.

estar aberto a recebê-las, inclusive do ponto de vista registral, cabendo-lhe avaliar o encaixe destes novos sinais a conceitos amplos definidores da categoria, consubstanciados nos princípios marcários⁵¹.

1.5 NOMENCLATURAS

Se a nossa intenção é servir também de referência no tema das marcas não tradicionais, não temos como não encarar a questão das nomenclaturas. Longe de nada mais ser que mero detalhe burocrático ou desnecessário, a boa compreensão da nomenclatura utilizada para referir-se ao tema é essencial.

Na literatura jurídica, há várias expressões que, da mesma forma, apontam às marcas não tradicionais. Conforme o trecho de Nuno Pires de Carvalho, acima transcrito, “marcas não tradicionais” é apenas a denominação mais utilizada, constante inclusive de documentos confeccionados no âmbito da OMPI⁵².

Assim, em língua portuguesa, as seguintes expressões, de igual significado, podem ser utilizadas para delimitar a temática aqui abordada⁵³:

- Marcas Não Convencionais⁵⁴;

⁵¹ Para uma melhor explicitação do conteúdo destes princípios, cf. RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA. **Teoría general de los signos distintivos** (op cit).

⁵² Cujo conteúdo abordaremos a seguir.

⁵³ A questão da abrangência e confundibilidade das diferentes nomenclaturas a serem utilizadas para fazer menção a este mesmo tema é objeto de discussão na dissertação de mestrado de VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. **L'Évolution de la Notion du Signe en Droit des Marques dans L'Union Européenne**. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade de Strasburgo, 2010/2011. P. 1 No texto, o autor explica que denominações como “marcas não convencionais” ou “sinais atípicos” são mais suscetíveis à ocorrência de dúvidas e ambiguidades do que “marcas não tradicionais”.

- Marcas Heterodoxas⁵⁵;
- Marcas Atípicas⁵⁶
- Marcas Plurissensoriais⁵⁷

Já apontamos acima que o uso do qualificador “não tradicionais” nada tem a ver com consagração pública, ou utilização no tempo, destas marcas. Ali, a explicação se deu porque a nomenclatura utilizada pode dar ensejo a ambiguidades e confusões, cuja elucidação aqui adiantamos.

Há também que se fazer algumas observações quanto aos possíveis equívocos conceituais a decorrerem da interpretação dos diferentes termos.

“Marcas Não Convencionais” é termo que indica, em verdade, que marcas deste tipo não são muito comuns. “Não convencionais” nada tem a ver com o vocábulo “convenção”, inexistindo referência a um possível fato de tais marcas receberem esta nomenclatura por “não estarem previstas em lei”⁵⁸.

⁵⁴ A exemplo, cf. BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf>. Acesso em: 21/10/2014.

⁵⁵ A exemplo, cf. FARIA CORREA, José Antonio B. L. **Marcas Heterodoxas**. Valor Econômico, 12 de junho de 2003. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=164&pp=1&pi=2>. Acesso em 21/10/2014.

⁵⁶ O termo parece vir do espanhol “signos atipicos” e/ou do francês “signes atypiques”. Não parece ser amplamente utilizado no Brasil, tendo em vista, aliás, que a própria doutrina acerca do tema no país já não é vasta em si.

⁵⁷ Confira, neste sentido, a fala do advogado Luís Fernando Matos Jr., em ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – ABPI. **Anais do XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: ABPI, 2009. Painel 4 – P. 72.

⁵⁸ Como veremos, certas marcas não tradicionais se encaixam perfeitamente mesmo na previsão legislativa brasileira, descartando a possibilidade de atrelar-se o termo a uma possível ausência de normatização.

O termo “marcas heterodoxas”, provavelmente cunhado por Faria Correa em artigo já citado⁵⁹, indica uma ruptura com os sistemas marcários tradicionais. “Heterodoxo”, vale dizer, é aquilo “que é contrário a um padrão ou dogma estabelecido”⁶⁰. Seu antônimo é o termo “ortodoxo”, que, por sua vez, e de maneira intuitiva, está relacionado à adesão a doutrinas e padrões estabelecidos e tidos como verdadeiros. Ou seja, as marcas heterodoxas são aquelas que, em nossas palavras, buscam romper com o padrão e as noções comuns de “marca”. São justamente as marcas não tradicionais.

Já o termo “marcas atípicas” também traria como elemento de destaque o caráter pouco usual, ou, até, “estranho” ao intérprete acostumado aos sistemas tradicionais. O termo “atípico”, neste caso, indica que tais marcas não são àquelas que imaginamos quando somos instados a pensar em “marca”. É, como aponta o *Michaelis*, aquilo “que se afasta do típico”. Como vimos, se *típicas* são as marcas visualmente perceptíveis e que se encaixam nas categorias conhecidas de *nominativa*, *figurativa* e *mista*, “marcas atípicas” são todas as demais. Não há correlação com o termo *atipicidade* tal como em Direito se utiliza, por exemplo, quando se fala em *contrato atípico* ou *negócio jurídico atípico*⁶¹. Não se quer expressar a ideia de *inexistência de regramento legal* relativo a tais marcas, mas sim seu caráter pouco usual.

⁵⁹ Veja-se como o autor o emprega no texto: “(...) A marca tradicional, fundamentalmente visual, é como o sistema tonal, estruturado na escala diatônica. **A marca, por assim dizer, heterodoxa**, é como um sistema modal ou em certos casos de absoluta ruptura com a tradição dodecafônico. (...)” (grifos nossos) A suposição de que o próprio autor foi que cunhou o termo advém da leitura, onde fica claro que o termo “heterodoxa” parece ter sido uma tentativa do autor de fazer um contraponto ao termo “tradicional”.

⁶⁰ Cf. WEISZFLOG, Walter. **Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa**. São Paulo: Melhoramentos, 2004.

⁶¹ Cf. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código Civil Comentado**. 10ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Comentário ao artigo 425 do Código Civil.

Por fim, o termo “marcas plurissensoriais” está atrelado ao óbvio fato de que muitas das marcas não tradicionais são percebidas através de outros sentidos humanos, com ou sem a participação da visão.

1.5.1 NOMENCLATURA VERIFICADA EM OUTROS IDIOMAS

A temática das marcas não tradicionais não é amplamente difundida no Brasil, uma vez que não são admitidas a registro. No exterior, porém, o estudo destes sinais não é novidade, sendo a questão discutida já há longos anos⁶².

Por este motivo, é natural que a língua portuguesa adote seus verbetes inspirando-se nas doutrinas que vem de fora. Vejamos, para boa referência e para a completude de nossa obra, as nomenclaturas geralmente utilizadas para se fazer referência ao tema em alguns idiomas, com nossos comentários. Ressalte-se, ainda, que a listagem que abaixo fazemos não tem o objetivo de ser exaustiva, mas apenas exemplificativa.

A) INGLÊS

Vejamos a nomenclatura geralmente adotada na língua inglesa para se fazer referência à temática das marcas não tradicionais.

A OMPI parece dar prevalência ao termo “***non-traditional marks***” em seus documentos⁶³. Mesmo caminho segue a *International Trademark Association* (INTA),

⁶² Veja-se, por exemplo, o escrito de Luigi Mansani sobre marcas olfativas, que data de 1996. Cf. MANSANI, Luigi. **Marchi Olfattivi**. Itália: RDI, 1996. Não só, a marca sonora da NBC, de que trataremos em seção específica, foi registrada nos Estados Unidos já em 1971.

⁶³ Há uma série de documentos oficiais expedidos pelo Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), comitê interno daquela

que tem página em seu *site*⁶⁴ específica utilizando a nomenclatura, além do uso em documentos oficiais⁶⁵ emitidos pela entidade. Além disso, a INTA conta com comitês regionais específicos para estudo e propostas de regulação destas marcas, recebendo o nome de “*Nontraditional Marks Committees*”.

Já a *Association Internationale Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI) parece fazer uso, também, da terminologia “*non-conventional marks*”⁶⁶.

Já o *Trademark Manual of Examining Procedure* (TMEP), da *United States Patent Office* (USPTO), em seu item 1202.02 (a) (viii) (Edição de Janeiro de 2015), intitula-se “*functionality and non-traditional marks*”, não aparecendo outra terminologia similar ao longo de todo o manual.

Na Inglaterra, o cenário é ligeiramente distinto. O *Manual of trade marks practice*⁶⁷ não adota nem um termo, nem outro. Há, em verdade, capítulo específico sobre **unconventional trademarks**. De fato, no mesmo documento nota-se a utilização, em poucas oportunidades, do termo “*non-traditional marks*”, referindo-se à mesma temática. Entretanto, por haver capítulo específico com este título, não nos

instituição, que se debruçaram sobre o tema no final da última década. Trataremos, nesta obra, da atuação da SCT, e apresentaremos em maior detalhe estes documentos.

⁶⁴ Cf.. INTA – International Trademark Association. **Nontraditional Trademarks**. Disponível em: <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/NontraditionalMarks.aspx>>. Acesso em: 30/10/2014.

⁶⁵ A exemplo, veja-se a correspondência oficial enviada pela INTA ao Escritório de Patentes do Japão, onde a entidade propõe a aceitação de determinados tipos de marcas não tradicionais no país. Cf. INTA – International Trademark Association. **Proposed allowance of certain nontraditional marks in Japan. Drafted in consultation with members of INTA’s Legislation and Regulation and Nontraditional Marks Committees**. Disponível em: <<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/March242009.pdf>>. Acesso em: 30/10/2014.

⁶⁶ A Question 181 daquela entidade traz o termo “non-conventional trade marks”, enquanto documentos como o programa para o 42º World Intellectual Property Congress, coordenado pela mesma entidade, preveem a realização de workshop sobre “Non-traditional trademarks”.

⁶⁷ Disponível em: <<https://www.gov.uk/government/publications/manual-of-trade-marks-practice>>. Acesso em: 30/10/2014.

parece absurda a afirmação de que o termo adotado pelo *Intellectual Property Office* daquele país para fazer referência ao tema é, de fato, *unconventional trade marks*.

Tendo em vista que estes dois países de língua inglesa parecem adotar, em seus manuais de marcas, terminologias ligeiramente distintas, vejamos um terceiro. A Austrália⁶⁸, em seu *Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure*, em vários trechos, adota, de fato, a terminologia “non-traditional signs”.

B) FRANCÊS

No francês, verificamos o emprego dos termos “**marques non conventionnelles**”, bem como “**marques non traditionnelles**” ou “**signes atypiques**”⁶⁹. Os documentos oficiais da OMPI sobre o tema adotam a nomenclatura “marques non traditionnelles” quando fazem menção ao tema neste idioma. Entretanto, há de se levar em consideração as colocações de VILHENA NETO, em monografia redigida no idioma⁷⁰ (e que bem aborda diversas problemáticas inerentes ao tema), em trecho onde destaca e justifica sua preferência pelo termo “marques non conventionnelles”:

Nous tenons à expliquer, tout d’abord dans cette introduction que ces nouveaux types de marques sont connus et étudiés dans la plupart des pays sous le nom de « marques non traditionnelles » ou « marques non conventionnelles ». En dépit d’une large (mais non exhaustive) recherche dans le domaine, nous ne sommes pas parvenus à trouver une telle rubrique en droit français, qui a privilégié l’étude isolée de chacune de ces nouvelles catégories. Pour la suite du mémoire, nous avons décidé de

⁶⁸ Decidimos em consultar a nomenclatura utilizada neste país por se tratar de país de destaque na proteção das marcas não tradicionais, como veremos.

⁶⁹ Os três termos são mencionados por VILHENA NETO em “**L’Évolution (...)**”. Op cit.

⁷⁰ Idem.

garder les expressions « marques non conventionnelles » et « signes atypiques », pensant qu'elles suscitent moins de doutes et d'ambiguïtés.⁷¹

Não só, o termo também aparece no corpo da *Question 181* da AIPPI e na doutrina⁷².

C) ESPANHOL

Em havendo inúmeros países onde marcas não tradicionais são, via de regra, registráveis⁷³, cumpre-nos também fazer menção às nomenclaturas utilizadas no idioma. Sem surpresas, entretanto: “**marcas no tradicionales**”⁷⁴ e “**marcas no convencionales**”⁷⁵. A primeira é a denominação adotada nos documentos da OMPI, sendo que a segunda consta da Q181 da AIPPI. Apesar de ambas as nomenclaturas serem possíveis, parece ser mais recorrente o uso da primeira,

⁷¹ Em tradução livre e nossa: “Temos que explicar, antes de tudo nesta introdução, que estes novos tipos de marcas são conhecidos e estudados na maior parte dos países sob o nome de “marcas não tradicionais” ou “marcas não convencionais”. Apesar de uma ampla (mas não exaustiva) pesquisa no tema, nós não fomos capazes de encontrar um termo único em direito francês, que privilegiou o estudo isolado de cada uma destas novas categorias. Para este trabalho, nós decidimos manter as expressões “marcas não convencionais” e “signos atípicos”, pensando que elas suscitam menos dúvidas e ambiguidades.”

⁷² Cf. KAESMACHER, Dominique; STAMOS, Théodora. **Brevets, Marques, Droit d’auteur... Mode d’emploi**. Bélgica: Edipro, 2009. P. 35

⁷³ Dentre os quais podemos destacar Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, Equador, Uruguai e mesmo a República Dominicana. Vê-se que a maioria são nossos vizinhos. Ver capítulo 1.6 abaixo, sobre a tendência internacional de abertura às marcas não tradicionais.

⁷⁴ O Chile, por exemplo, autoriza o registro de marcas sonoras. Trecho das *Directrices de Procedimiento de Registro de Marcas Comerciales*, ao abordar a questão da representatividade gráfica destes sinais, traz o seguinte trecho: “*Se recomienda visitar la pagina de OMPI que trata la representación de **marcas no tradicionales** (...)*” (grifos nossos)

⁷⁵ Esta nomenclatura é vista em alguns artigos, oriundos de diversos países de língua espanhola. Por exemplo, na Espanha podemos citar OLLERO ESQUIVIAS. **Las Marcas No Convencionales**. Revista La Toga, Nº 167, Janeiro/Fevereiro de 2008. Espanha: Colegio de Abogados de Sevilla, 2008.

“marcas no tradicionales”. O termo “**signos atípicos**”, mais genérico, também se verifica em alguns escritos⁷⁶.

⁷⁶ Cf. HERNÁNDEZ ALFARO, Mati de los Ángeles. **La protección como marca de los signos atípicos o no convencionales**. In: DURÁN, Manuel Lucas (Coord.). *Derecho de la I+D+i. Investigación, Desarrollo e innovación: Cuestiones jurídicas actuales relacionadas con propiedad industrial y transferencias de tecnología*. Espanha: Bosch, 2010.

D) ITALIANO

Ao pesquisarmos os diversos tipos de marcas não tradicionais, saltou aos olhos a quantidade de doutrina italiana sobre a matéria. Tal fato indica que esta problemática é bem desenvolvida no país, pelo que julgamos também conveniente apontar as nomenclaturas utilizadas naquele idioma. “**Marchio non tradizionale**”⁷⁷ e “**marchio non convenzionale**”⁷⁸

1.5.2 CONFUNDIBILIDADE DA NOMENCLATURA

O intérprete deve tomar cuidado para não confundir a temática das marcas não tradicionais com outras doutrinas. É que existe, em marketing, a doutrina do **marketing não convencional**, que não necessariamente tem a ver com a presente questão.

Esta espécie de marketing, geralmente associado ao que se chama “*marketing de guerrilha*”, consiste basicamente na realização de ações de marketing inovadoras, inusitadas, baratas e de alta repercussão social, tais como colocar um carro de cabeça para baixo nas ruas, a estilização de locais públicos ou a realização de *flash mobs* publicitários⁷⁹. Aí, leva-se ao pé da letra o termo “não convencional”,

⁷⁷ O *Ministero Dello Sviluppo Economico* (Ministério do Desenvolvimento Econômico) italiano, em parceria com a *Italian Trade Commission* e com a Embaixada Italiana em Nova York desenvolveram um guia de orientações em registro de marca para os investidores italianos nos Estados Unidos. Nele, há capítulo em italiano destinado unicamente à problemática das marcas não tradicionais, que lá constam exatamente com este nome, “marchio non tradizionale”. Cf. ITÁLIA. Ministero Dello Sviluppo Economico. **Guida Pratica Sul Sistema di Proprietá Intellettuale Negli Stati Uniti**. Itália/Estados Unidos: IPR Desk NY-ICE, 2009. Disponível em: <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/guida_pratica_v16-low.pdf>. Acesso em: 31/10/2014.

⁷⁸ Cf. GORI, Giacomo. **Il Marchio Non Convenzionale**. In: Camera di Commercio Ravenna - International Trade. Ano VIII, nº 1, Janeiro de 2012, p. 5.

⁷⁹ Cf. LEVINSON, Jay Conrad. **Guerilla Marketing: Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your Small Business**. Estados Unidos: Houghton Mifflin, 2007.

entendido como “não usual” ou “chocante”. Neste caso não vislumbramos, via de regra, relação clara e direta com a temática de nosso estudo.

Parece guardar um pouco mais de relação, na essência, com a doutrina do **marketing não tradicional**, que se constitui em quebra de paradigmas clássicos do marketing no que se refere a técnicas. É, por exemplo, o caso do marketing governamental, ou do marketing de tecnologia⁸⁰.

O **marketing sensorial**, como modalidade de marketing não tradicional, este sim parece estar diretamente ligado ao desenvolvimento das marcas não tradicionais. Ora, se muitas das marcas não tradicionais estão ligadas aos sentidos humanos (como veremos em detalhe), é natural esta conclusão.

1.6 TENDÊNCIA INTERNACIONAL DE ABERTURA ÀS MARCAS NÃO TRADICIONAIS. O ATRASO BRASILEIRO.

Recentemente, temos testemunhado a abertura de diversas economias fortes às marcas não tradicionais. Essa abertura gradual de diversos países pode ser identificada como verdadeira *tendência internacional* em questão de marcas nos dias de hoje.

⁸⁰ Cf. CRIBELI, João Paulo; PINHO, José Benedito. **Aplicações do marketing social: uma análise comparativa ao marketing tradicional**. Porto Alegre: Gestão Contemporânea, ano 7, n. 7, p. 179-190, jan./jun. 2010

Ora, tal fato é fruto incontroverso da tendência já não muito recente, mas forte como nunca, de *valorização dos bens intangíveis sob os tangíveis* no contexto empresarial. O fenômeno é bem explicado por JULIANA VIEGAS⁸¹:

A propriedade intelectual, de maneira geral, e a propriedade industrial, em particular, adquiriram uma importância extraordinária nas últimas décadas do século XX. Já se tornou lugar-comum a constatação de que bens materiais têm hoje muito menos importância do que conhecimento e informação. (...) cada vez mais o valor de uma empresa é representado não pelos seus bens tangíveis, mas pelos intangíveis: conhecimento das tecnologias de ponta, ideais, *design* e o valor estratégico criado pelo desenvolvimento da informação e pela criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, software e entretenimento.

Isso é, com a “alta” da propriedade intelectual nos últimos anos, é perfeitamente compreensível que os reguladores tenham se atentado às maneiras de desenvolver os sistemas marcários, tornando-os mais completos.

Caso recente a corroborar as afirmações acima é o da China, que, em 2013, reformou sua legislação marcária a fim de permitir o registro de sons como marcas⁸².

Igualmente o Canadá, nos últimos anos, tem discutido esta abertura. Já são possíveis, desde 2012, os registros de marcas sonoras e marcas em movimento junto ao órgão competente daquele país⁸³. Além disso, a discussão quanto aos

⁸¹ Cf. VIEGAS, Juliana L. B. **Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial**. In: DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007. Pp. 3-4.

⁸² CHINA. **Trademark Law of the People's Republic of China** (as amended up to Decision of August 30, 2013, of the Standing Committee of National People's Congress on Amendments to the Trademark Law of the People's Republic of China). Legislação Marcária Chinesa, conforme revisão de 30 de Agosto de 2013, Artigo 8. Versão em inglês disponível no site da OMPI. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341320>. Acesso em: 11/11/2014.

⁸³ Cf. NGUYEN, Hung; LIS, Adam. **Canada Opens Up to Registration of Nontraditional Trademarks**. In: LANDSLIDE, Novembro/Dezembro de 2012. Canadá, pp. 48-53.

termos da revisão da legislação de marcas, por este e outros motivos, tem sido acalorada⁸⁴.

O Japão, que já há tempos vinha discutindo a conveniência e a necessidade do tema, discutindo-o inclusive em sede de consulta pública promovida pelo governo^{85 86}, reformou sua legislação marcária em 2014⁸⁷ de forma a admitir a registro diversos tipos de marcas não tradicionais.

Se recentemente algumas economias mundiais fortes têm levado à discussão, em âmbito legislativo, o tema das marcas não tradicionais, em outras o registro já é uma realidade há algum tempo. Já mencionamos anteriormente que os Estados Unidos e a União Europeia gozam de abertura para o registro de variados sinais desta espécie há bons anos.

Entretanto, as marcas não tradicionais não são monopólio de países desenvolvidos. Ora, vários de nossos vizinhos da América do Sul também já admitem o registro de marcas não tradicionais!

É o caso da Argentina, Chile, Uruguai e dos quatro países integrantes da Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru). Dentre estes nossos

⁸⁴ Cf. MELNITZER, Julius. **Canada proposes radical change to trademark law, lawyers warn**. In: Financial Post (Jornal). Artigo de 16 de Abril de 2014. Disponível em: <<http://business.financialpost.com/2014/04/16/canada-proposes-radical-change-to-trademark-law-lawyers-warn/>>. Acesso em: 11/11/2014.

⁸⁵ Da mesma forma, ONO e TAKEUCHI listam o tema como um dos “novos rumos” do sistema marcário, noticiando que o Japão promoveu a criação, em âmbito governamental, um grupo especial de estudos a respeito do tema, que submeteu à consulta pública relatório no ano de 2009. Cf. ONO, Masanobu; KOUZOU, Takeuchi. **Shouhyou Seido no Atarashii Chouryuu** (Novos Rumos do Sistema Marcário). Japão: Seirin Shoin, 2011. Parte 4, p. 197 e seguintes. As rodadas de discussão ocorreram anualmente até 2014, quando a lei de marcas do país foi alterada.

⁸⁶ Cf. MIYAGAWA, Mitsuko; SATO, Shunji. **Non-traditional Trademarks Expanding in Japan**. In: Managing Intellectual Property Magazine, Fevereiro de 2011. Editorial. Londres: Managing IP. Pp. 142-144.

⁸⁷ Cf. TAKAHASHI, Michiru; HASHIMOTO, Rika. **Amendment to the Trademark Act of Japan: New Marks, Including Color and Sound Marks, Can be Protected**. Disponível em: <http://www.jonesday.com/amendment-to-trademark-act-of-japan---new-marks-including-color-marks-and-sound-marks-can-be-protected-09-04-2014/#_ftn1>. Acesso em: 20/02/2015. A alteração foi promovida pela “Tokkyo-hou-tou no Ichibu wo Kaisei suru Houritsu” (Lei de alteração parcial da Lei de Patentes), de 14 de maio de 2014.

vizinhos, destaque se dá à Argentina, que goza de abertura ampla ao registro de marcas não tradicionais. Lá, admitem-se a registro não só marcas sonoras, mas também marcas táteis, olfativas, em movimento e de quaisquer outros tipos⁸⁸.

Tamanho é o destaque do país no cenário internacional da propriedade intelectual neste ramo, que o registro de marcas olfativas no país recebeu até mesmo menção em publicação da OMPI⁸⁹. A primeira experiência da Argentina com o registro de marcas olfativas, inclusive, foi relatada minuciosamente à comunidade jurídica brasileira em artigo publicado na revista da ABPI⁹⁰ pela advogada e docente argentina Mariela Borgarello.

Além disso, a Comunidade Andina também recebe total destaque, eis que conta com norma específica que regula a propriedade industrial no âmbito dos quatro países que a integram. De maneira expressa, a Decisão CAN nº 486 admite a registro naqueles países o registro de certas marcas não tradicionais, inclusive sons e cheiros (artigo 134, “c”).

No Chile, admitem-se a registro marcas sonoras⁹¹. A PETROBRAS, inclusive, é detentora de inúmeros registros de marca sonora no país⁹².

⁸⁸ Cf. ARGENTINA. Instituto Nacional de la Propriedade Industrial. **Instructivo para la Presentación de Formularios de Solicitudes de Marcas**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=240&criterio=3>>. Acesso em: 11/11/2014. Como já mencionamos anteriormente, a Argentina conta com um conceito aberto do que pode vir a ser marca, assim como os Estados Unidos e a União Europeia.

⁸⁹ O escritório Obligado & Cia, de Buenos Aires, noticiou em nota à WIPO Magazine, que a Argentina concedeu os primeiros registros de marcas olfativas naquele país em 2009. Cf. WIPO Magazine. **First Registry of a Scent Trademark in Argentina**. Genebra: OMPI, Abril de 2010. P. 28

⁹⁰ Cf. BORGARELLO, Mariela. **Registrabilidad de Marcas Olfativas en la República Argentina: Caso L’Oreál c/ Antiall S.A.. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 117 - Março/Abril de 2012, pp. 3-16.

⁹¹ CHILE. Instituto Nacional de Propriedad Industrial. **Directrices de Procedimiento de Registro – Marcas Comerciales**. Chile, 2010. Pp. 114-116

⁹² Os registros 1154932, 1114719, 1154933 e 1154934, dentre outros, correspondem aos registros marcários da identidade sonora da PETROBRAS em diversas classes. Mencionamos o caso também na seção sobre marcas sonoras.

Já o Equador notabilizou-se pela concessão do registro de marca tátil a determinada textura inserida na superfície da garrafa do famoso whisky Old Parr⁹³.

Enfim, não faltam exemplos a ilustrar que o Brasil está, de fato, defasado na matéria. Se quase todos os nossos vizinhos já há tempos oferecem a possibilidade de registro destas marcas, por que o Brasil também não o faz, ou mostra ao menos algum embrião de discussão neste sentido? Por que, em nosso país, o tema parece ser tão obscuro e exótico⁹⁴?

Não é fato desconhecido que o nosso INPI sofre com graves problemas de “backlog” e com falta de pessoal ou de estrutura, e que entraves práticos possam constituir-se em justos impedimentos à instituição efetiva de tal sistema. Entretanto, tal fato não nos parece constituir justo motivo para o tema sequer ser discutido no âmbito doutrinário. Ora, se há motivos pelos quais este sistema é absolutamente inviável no Brasil, que eles ao menos sejam analisados, ficando claros e explicitados! Nosso estudo se propõe justamente a iniciar este debate.

No mais, muito tem se falado sobre os chamados “BRICS”. Tratar-se-ia de um conjunto de países emergentes com enorme potencial de desenvolvimento econômico, constituído por **Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul**. Tais países obtiveram destacados índices de crescimento nos últimos anos, e costumeiramente têm sido analisados em conjunto quanto aos mais diversos indicadores⁹⁵. Se

⁹³ O caso, inclusive, foi mencionado em relatório oficial da OMPI sobre marcas não tradicionais, que analisaremos mais a fundo no decorrer do texto. Cf. SCT/OMPI. **SCT 16/2: New Types of Marks**. Genebra: OMPI, 01/09/2006. A menção ao caso equatoriano da “Old Parr” aparece na nota de rodapé nº 50, p. 19. Confira, também, na seção sobre marcas táteis, nossa análise do caso, obtida a partir do relato pessoal de um dos profissionais envolvidos no primeiro registro de marca tátil no país.

⁹⁴ Justiça seja feita, o tema é ocasionalmente discutido em congressos da área da Propriedade Intelectual. Foi discutido em 2013 e em 2009 em congressos da ABPI. Até mesmo no congresso de 2015 houve painel sobre a matéria. Apesar de o tema geralmente ser tido como relevante e pelos participantes destes painéis, a ausência e discussões sobre o tema é generalizada fora destes âmbitos excepcionais, mesmo dentro do universo da propriedade intelectual. Parece-nos seguro dizer que ainda não há discussões, propostas ou iniciativas claras e amplas a respeito da matéria no Brasil.

⁹⁵ Veja-se, a exemplo, o relatório oficial conjunto redigido anualmente por estes cinco países. O Brasil participa da confecção através do IBGE. Cf. **ÁFRICA DO SUL, BRASIL; CHINA; ÍNDIA; RÚSSIA. 2013 BRICS Joint Statistical Publication**. África do Sul: Publicação Oficial, 2013. Disponível em: <http://www.statssa.gov.za/news_archive/Docs/FINAL_BRICS%20PUBLICATION_PRINT_23%20MARCH%202013_Reworked.pdf>. Acesso em: 13/11/2014.

fizemos esta análise conjunta levando em consideração o panorama das marcas não tradicionais nestes países, fica clara a discrepância do Brasil para com os demais integrantes deste bloco.

Adiante-se que **todos os países dos BRICS, com exceção do Brasil**, admitem legislativamente o registro destas marcas, ou contam com discussões institucionalizadas a respeito.

A **África do Sul**, desde 2009, tem ampla abertura para a apresentação de pedidos de registros dos mais variados tipos de marcas não tradicionais, tal como evidenciado por documento oficial emitido pela Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), hoje Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)⁹⁶.

A **China**, como já explicitado acima, alterou recentemente sua legislação marcária a fim de admitir a registro as marcas sonoras. Não só, o registro de outros tipos de marcas também foi e vem sendo amplamente discutido no âmbito legislativo⁹⁷.

A **Índia** já admitiu a registro alguns sons, e há decisões judiciais favoráveis à registrabilidade deste tipo de sinais no país⁹⁸. Além disso, uma discussão institucional ampla a respeito já vem sendo realizada desde 2012, por ocasião da proposta de revisão do manual de registro de marcas utilizado pelo Controller General of Patents, Designs and Trademarks daquele país. A proposta é a de incluir critérios objetivos para a procedimentalização de pedidos de registro de diversos tipos de marcas não tradicionais⁹⁹.

⁹⁶ Cf. **ÁFRICA DO SUL. CIPRO Office Guidelines with Regard to the Lodging of Non-Traditional Trade Marks**. In: *South African Patent Journal*, February 2009, pp 460–61;

⁹⁷ A referência bibliográfica sobre o caso chinês encontra-se mais acima, nesta mesma seção.

⁹⁸ Cf. GANGJEE, Dev. **Non Conventional Trade Marks in India**. Índia: National Law School of India Review, Vol. 22 (1), 2010. Pp. 68-69.

⁹⁹ Cf. **ÍNDIA. Controller General of Patents, Designs and Trademarks. Draft Manual (Revised) for Trademark Practice and Procedure**. Publicação Oficial, 2012. Disponível em: <http://www.ipindia.nic.in/tmr_new/TMR_Manual/DraftManual_TMR_23January2009.pdf>. Acesso em: 13/11/2014.

A **Rússia**, por fim, admite a registro inúmeros tipos de marcas não tradicionais, sendo inclusive o único país a ter mencionado nos relatórios SCT/OMPI (que veremos em seguida) a possibilidade expressa de registro de um tipo incomum delas, as **marcas luminosas**, que apresentaremos em maior detalhe na Parte 2 desta obra¹⁰⁰. A legislação russa não traz detalhamentos sobre o registro de marcas não tradicionais em específico, mas há também discussão no sentido de aprimorar a legislação vigente a fim de aperfeiçoar o sistema¹⁰¹.

Já o **Brasil** não admite a registro tais marcas, com exceção das tridimensionais (a que faremos menção em breve), e não se verifica iniciativa concreta e organizada a fim de sequer discutir tal tema no âmbito legislativo. Mesmo na doutrina, como já ventilamos, o tema é pouquíssimo abordado.

Ou seja: se a maioria de nossos vizinhos (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai) e, no mundo, todos os demais BRICS (África do Sul, China, Índia e Rússia), além das maiores economias do mundo (Austrália, Estados Unidos, União Europeia) contam com a possibilidade de registro de marcas não tradicionais, **estranho** que o Brasil se contente em ser exceção à essa aparente regra.

É certo que o Acordo TRIPS faculta aos países a aceitação exclusiva de marcas visualmente perceptíveis (Artigo 15.1, parte final). Ou seja, não se está a sustentar que o Brasil tem qualquer dever de instituir o registro para estes tipos. Por outro lado, que justificativa teria o Brasil para quedar-se **completamente** inerte

¹⁰⁰ As marcas luminosas são registráveis em quaisquer países que contem com sistema marcário “teleológico”, isso é, com abertura ampla para marcas independentemente do suporte utilizado ou do tipo. A Rússia apenas levanta as luzes como um meio possível. Tal abertura fica evidenciada explicitamente em breve escrito assinado pelo advogado russo ALEXANDER NESTEROV, especializado no tema naquele país. Nós, inclusive, obtivemos contato com ele para discutir o tema específico das marcas luminosas. Cf. NESTEROV, Alexander. **Russia**. In: World Trademark Review, Agosto/Setembro de 2009. Reino Unido: Globe Business Publishing, 2009. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/20/Country-correspondents/Russia-Gorodissky-Partners>>. Acesso em: 13/11/2014.

¹⁰¹ Cf. TREY, Vladimir. **Non-traditional trademarks –a changing Picture**. In: World Trademark Review, Agosto/Setembro de 2011. Reino Unido: Globe Business Publishing, 2009. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/32/Country-correspondents/Russia-Gorodissky-Partners>>. Acesso em: 13/11/2014.

quanto a este tema? Por que motivo sequer é discutido com frequência, quando em outros países a discussão parece fervilhar? Por que o Brasil parece, em verdade, estar em **atraso** quanto ao tema?

CAPÍTULO 2: A PROTEÇÃO ÀS MARCAS NÃO TRADICIONAIS É MESMO NECESSÁRIA?

Importante questionamento a ser sempre realizado no âmbito da presente temática é o que dá título a este capítulo. Seria realmente necessário falar-se em proteção marcária através de registro aos sinais não tradicionais?

É comum ouvir-se ou chegar-se à conclusão primária de que uma reforma do sistema marcário registral especificamente para estes sinais seria dispensável. Afinal, outros institutos de direito já serviriam para não deixar desamparados os titulares de sinais não tradicionais distintivos de produtos ou serviços, ficando suficientemente protegido o público consumidor. Falar-se-ia na proteção autoral de que já gozariam os sons, da possibilidade de ação por concorrência desleal na reprodução de cheiros, gostos, gestos ou quaisquer outras formas marcárias distintivas.

Além deste argumento, ouve-se também falar que, como são poucos os casos de registro exitoso de marcas não tradicionais mesmo nos países onde elas são admitidas, tratar-se-ia de “muito esforço institucional para pouco resultado prático”. Assim, promover uma ampla discussão, inclusive com revisão da lei, dos procedimentos e estrutura do INPI, para tornar tais marcas registráveis, poderia ser simplesmente ineficiente.

Por fim, é também comum ouvir questionamentos quanto à viabilidade prática de um sistema desta natureza. Aí, especial menção sempre parece ser feita a tipos marcários cujo processo de registro é mais difícil de se imaginar, especialmente no caso das marcas olfativas e gustativas. Por exemplo: como um examinador faria uma análise de colidência entre dois aromas, se a percepção que cada ser humano tem de determinado cheiro pode variar? Como armazenar um gosto em registro para

que todos do mercado possam facilmente saber que tipos de marcas gustativas se encontram efetivamente registradas? Como fazer uma busca de sinais exclusivamente não visuais? Daí em diante.

Talvez o mais fundamental representante destas reivindicações contra a possibilidade de proteção marcária aos sinais não tradicionais seja BODENHAUSEN. O professor, ao comentar, no âmbito da antiga BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), hoje OMPI, as leis-tipo para a proteção de certos direitos de propriedade intelectual em países em desenvolvimento, diz o seguinte:

En ce qui concerne chacune des trois catégories de marques, le Comité de la deuxième Loi—type s'est demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer le qualificatif << visible >> ou de le remplacer par << perceptible >>, de manière à inclure dans la définition les marques caractérisées par des signes audibles, olfactifs ou par d'autres signes non Visuels. Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue pour trois raisons: tout d'abord, les signes non visuels servant à distinguer des produits ou des services sont infiniment moins courants que les signes visuels — bien qu'un certain nombre de signes audibles soient utilisés en radiodiffusion commerciale: en second lieu, ces signes, même s'ils ne sont pas acceptés comme marques, sont protégés contre toute confusion par les dispositions relatives à la concurrence déloyale; et enfin, l'acceptation de signes non visuels en tant que marques provoquerait des complications pour leur enregistrement, ce qui n'est pas apparu souhaitable, spécialement dans les pays en voie de développement¹⁰²

Nossa análise inicia-se a partir da marcação de trechos da livre tradução do escrito:

No que diz respeito a cada uma das três categorias de marcas, o Comitê da segunda lei-tipo foi questionado se não seria conveniente suprimir o qualificativo "visível", ou lhe substituir por "perceptível", de maneira a incluir na definição as marcas caracterizadas pelos signos audíveis, olfativos ou por outros signos não visuais. Entretanto, essa proposição não foi acolhida por três razões: em primeiro lugar, **os signos não visuais que servem para distinguir os produtos ou os serviços são infinitamente menos frequentes que os signos visuais** - apesar de que certo número de signos audíveis sejam utilizados em radiodifusão comercial; em segundo lugar, **estes signos, mesmo que não possam ser aceitos como marcas, são protegidos contra toda confusão pelos dispositivos concernentes à**

¹⁰² Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI). **Loi-Type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, et les actes de concurrence déloyale**. Genebra: BIRPI, 1967, pp. 13-14. O documento, como se sabe, é assinado por Georg Bodenhausen, diretor da BIRPI à época.

concorrência desleal; e, enfim, **a aceitação de signos não visuais como marcas provocaria complicações para seus registros**, o que não é desejável, especialmente nos países em via de desenvolvimento.

Assim, temos na própria lei-tipo da BIRPI a raiz dos principais questionamentos quanto à conveniência de se estruturar um sistema de registro de marcas não tradicionais. Como vimos nos trechos grifados acima, estes costumam ser de três ordens: **“sobreposição”** (“já há proteção suficiente destes sinais através de outros institutos”), **“quantidade”** (“são poucos os interessados no registro destes sinais, portanto o esforço não traria grande resultado”) e **“viabilidade”** (“estas marcas são impassíveis de registro porque há muitas dificuldades insuperáveis a elas inerentes”).

Comentamos, neste capítulo, cada uma destas linhas argumentativas geralmente adotadas por aqueles que questionam a sistemática das marcas não tradicionais.

2.1 O ARGUMENTO DA SOBREPOSIÇÃO

“(...) estes signos, mesmo que não possam ser aceitos como marcas, são protegidos contra toda confusão pelos dispositivos concernentes à concorrência desleal (...)”

(BIRPI, *Lei-Tipo*. op. cit., p. 13)

O argumento da sobreposição questiona a conveniência de se instituir um sistema de registro de marcas não tradicionais. Aponta que há diversos institutos de direito vigentes (especialmente a concorrência desleal) que poderiam resolver eventuais problemas sem a necessidade de realizar esforços institucionais de criação do supramencionado sistema.

Geralmente, os institutos que alguns entendem como passíveis de “substituir” a proteção marcária aos elementos não tradicionais são os **direitos autorais, desenhos industriais, teoria civil do dano e vedação à concorrência desleal**.

Em primeiro lugar, indispensável dar-se destaque ao posicionamento de DENIS BORGES BARBOSA que, em parecer¹⁰³, ensina-nos a respeito das diferentes funções que cada direito de propriedade industrial se propõe a cumprir. Não por outro motivo, o primeiro capítulo do parecer assinado pelo autor, ora citado, leva o seguinte título:

“Não se escolhe arbitrariamente a modalidade de propriedade intelectual”

Este é, sem dúvida, o mote da refutação ao argumento da sobreposição.

Ora, cada instituto de propriedade intelectual (ou, para todos os efeitos, de direito) tem uma função própria e específica. Não há que se falar em “suprimento” de uma proteção por outra de tipo conexo, simplesmente porque a cada instituto cabe determinada função. Confira-se a exposição que o autor faz a respeito desta matéria, com grifos nossos e seguida de nossos comentários:

¹⁰³ BARBOSA, Denis Borges. **Imagens de personagens ficticiais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral**. Parecer de Setembro de 2012. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf>. Acesso em: 14/11/2014. Faça-se menção ao fato de que este parecer foi apresentado e decisivo quando do julgamento do Processo nº 10920.005209/200988, julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em 2014. O caso versava, entre outros assuntos, sobre o enquadramento dos royalties quando da exploração de direitos autorais, especialmente personagens fictícios, em produtos. Havia dúvida se a exploração comercial de personagens em produtos por licenciamento seria enquadrada como exploração de marcas (no caso de personagens assim registrados perante o INPI) ou de direitos autorais. É que há limitações enormemente distintas à remessa de royalties auferidos mediante a exploração de marcas e direitos autorais. Ao final, concluiu o acórdão que a exploração de personagens em produtos, mesmo se registrados como marcas, pode ser entendida como exploração de direitos autorais.

Os direitos de propriedade intelectual asseguram exclusividades de uso a determinadas criações expressivas, técnicas ou reputacionais. Assim, um filme, uma fórmula química, ou uma marca são de uso exclusivo daquele que detém a titularidade do respectivo direito. A legislação – brasileira, internacional e estrangeira – prevê uma série de direitos específicos, diversos entre si, para atender à necessidade de proteção dessas criações.

No entanto, a escolha de que instrumento jurídico a se usar na proteção não é arbitrária. Há um instrumento adequado para cada função desempenhada pelas criações protegidas.

Essa distinção não é de simples conveniência legislativa, mas resultado direto de uma constrição constitucional. Como digo no meu Tratado:

[5] § 2 . - Princípio da especificidade de proteções.

A Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). O mesmo acontece com uma série de outros textos constitucionais de outros países. **Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo - direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Constituição especificou para inventos industriais para criações abstratas.**

(...)

Do porquê de cada função corresponder a um direito de PI

Explicitemos as razões pelas quais isso ocorre: como os interesses públicos e privados em jogo no campo da propriedade intelectual são múltiplos e complexos, cada modelo de proteção encerra um equilíbrio constitucionalmente sancionado desses interesses.

Tomemos - por exemplo - um aspecto apenas da proteção: a duração dos direitos. A exclusividade sobre uma criação expressiva, protegida por direitos autorais, dura vitaliciamente enquanto seu criador viver, e pelos setenta anos subsequentes. A exclusiva sobre criações tecnológicas dura vinte, ou quinze anos, se respectivamente invenção ao modelo de utilidade. São exatamente essas peculiaridades mencionadas [pelos precedentes citados] (...)

Com efeito, as marcas, sujeitas a prorrogação decenal, duram indefinidamente. (...)

Cada modelo se ajusta aos interesses constitucionais pertinentes. (...)

Em suma, os modelos são diversos e se conformam a funções específicas. Faz sentido limitar a proteção de uma tecnologia a um prazo certo, para que logo ela possa ser usada por todo mundo; não há sentido em limitar a exclusividade do uso de uma marca – por exemplo, Klabin, em vigor de 1899 – a um tempo certo, em prejuízo do mesmo público que se aproveita pela duração restrita das patentes¹⁰⁴.

Assim, logo se vê que o argumento da sobreposição já é natimorto, por simples operação do **princípio da especificidade de proteções** que vigora no direito de propriedade intelectual. Se cada tipo de direito tem, inclusive pela Constituição Federal, determinado objetivo e sistemática, simplesmente não há que

¹⁰⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Imagens de personagens** (op cit). pp. 1-4

se falar em “sobreposição” ou “substituição” de um direito pelo outro. O âmbito de proteção da marca só é preenchido pela marca, valendo o mesmo para os demais direitos. Nenhum outro direito, que não o de marca, pode cumprir exatamente a função que da marca se espera. Isso é lógico e faz todo o sentido.

É necessário aqui deixar claro que, em consonância com a análise que fizemos no capítulo 1.2, *supra*, a proteção aos sinais marcários não tradicionais não está condicionada a existência de um registro. O registro, conforme veremos, nada mais é que um importante e útil meio de prova que, inegavelmente, na prática e via de regra, coloca o titular da marca em situação geral mais favorável, dadas as incertezas que ainda rodeiam a sistemática das marcas não tradicionais.

2.1.1 A QUESTÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Fazer uma análise casuística de cada modalidade possível de proteção e reconhecimento aos sinais não tradicionais através de outros institutos de direito não é nosso objetivo. Nossa obra não se propõe a isso, até mesmo porque já há trabalhos que o fazem com a profundidade e dedicação exclusiva que o tema merece^{105 106}.

¹⁰⁵ A monografia de PEDRO PAULO MACHADO VILHENA NETO se propõe a realizar justamente esta análise. Trata especificamente dos meios pelos quais os sinais não tradicionais podem ser protegidos no Brasil, eis que não contam com a possibilidade de proteção marcária na atualidade. Cf. VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. **Mecanismos** (*Op Cit.*)

¹⁰⁶ Da mesma forma, localizamos trabalho de conclusão de curso específico sobre o tema. Cf. ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. **Marcas não convencionais: a proteção de marcas não convencionais no Brasil**. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da Profa. Mestre Fabiana Scofano Dias. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. Disponível em: <http://www.academia.edu/5954284/UNIVERSIDADE_FEDERAL_DO_RIO_DE_JANEIRO_MARCAS_N%C3%83O_CONVENCIONAIS_A_PROTE%C3%87%C3%83O_DE_MARCAS_N%C3%83O_CONVENCIONAIS_NO_BRASIL>. Acesso em: 17/11/2014. Note o leitor a dificuldade na localização da doutrina específica a respeito do tema no Brasil. Acabamos tendo que buscar trabalhos universitários e artigos não publicados sobre a matéria, dada a escassez de material disponível no país.

Por este motivo, sentimo-nos autorizados a não adentrar em profundidade nas especificidades do tema, que, como acabamos de ressaltar, pode bem ser objeto de estudo separado. Eesmo porque consideramos que a própria menção ao princípio da especificidade de proteções já seja o núcleo da resposta à questão.

Possamos talvez mencionar de maneira breve e específica o caso da vedação à concorrência desleal, tendo em vista que é o instituto expressamente mencionado na lei-tipo da BIRPI. Nossa impressão é a de que o instituto acaba por ser erroneamente vislumbrado, de modo geral, como uma espécie de “coringa” apto a genericamente “suprir a falta” de direito de propriedade industrial mais específico para o objetivo pretendido.

Entretanto, o uso deste instituto como “alternativa” a autorizar a dispensa de proteção marcária ampla aos sinais não tradicionais não nos parece, nem de longe, suficiente para “suprir” a falta da possibilidade de registro, tal como expressa a lei-tipo da BIRPI.

Admitir-se suficiente a proteção de marcas não tradicionais por esta via parece-nos, em verdade, insuficiente para a tutela da propriedade privada daqueles que tanto investiram na criação e desenvolvimento de um sinal não tradicional. Isso porque a proteção ao sinal, neste caso, dar-se-ia de forma passiva. Só viria a operar em face de conduta desviante, seja iminente ou concreta, por terceiros.

Veremos, na segunda parte deste escrito, que o reconhecimento de um sinal não tradicional como marca depende de um processo argumentativo e probatório naturalmente mais extenso e aprofundado do que a sistemática da marca tradicional à qual estamos acostumados. Mesmo nos países onde estes tipos de marca não são novidade há confusão quanto a que tipo de sinal pode, de fato, operar como marca, sendo assim ser reconhecido, e as condições deste reconhecimento.

Deixar a cargo de juízes incumbidos de julgar casos de concorrência desleal a tarefa de refletir e sistematizar a situação das diferentes marcas não tradicionais parece transferir a um ente pouco especializado na matéria função que, lógica e institucionalmente, cabe aos examinadores de marcas.

Ou seja, a própria proteção do público consumidor depende, de fato, de um **sistema de registro** que defina, aí sim, com o apoio suplementar das cortes judiciais e administrativas (que atuarão onde houver grande controvérsia quanto à viabilidade de determinado sinal), os critérios específicos mínimos para o reconhecimento dos mais variados tipos de marca não tradicional. Estudaremos tais afirmações em maior detalhe ao longo deste escrito, apresentando as formas concretas pelas quais a instituição de um sistema de registro é mais recomendável que a supervisão judicial isolada para a proteção não só do interesse econômico dos titulares dos sinais, mas também dos interesses primordiais do público consumidor e da livre concorrência.

Não se pode pensar as marcas não tradicionais utilizando-se da mesma mentalidade reflexiva aplicada normalmente às marcas tradicionais, seja em termos jurídicos ou meramente operacionais. Ou seja, tanto os sinais tradicionais como os não tradicionais são igualmente marcas, mas cada tipo conta com uma sistemática jurídica e procedimental distinta. Portanto, há de se pensá-los individualmente, na medida do possível.

A argumentação em favor da necessidade de verdadeiro sistema de registro para estas marcas também encontra guarida no cenário jurídico-institucional visto no Brasil. Não é por outro motivo que qualquer profissional da propriedade intelectual recomendará, fatalmente, que seu cliente busque o registro de sua marca antes de qualquer coisa. Esta corriqueira recomendação não tem outra finalidade: obter um **título** que outorgue alguma certeza quanto à propriedade daquele sinal, o que,

especialmente em um país de tradição cartular e formalista como o Brasil, é aspecto de ordem fundamental.

Se o registro marcário não é condição indispensável para o reconhecimento do sinal como marca, o certificado de registro é indubitável meio de prova forte a embasar a obtenção de eventual tutela judicial. A proteção apenas pela concorrência desleal certamente traz ao detentor do signo maiores dificuldades procedimentais, apesar de poder, em teoria, oferecer proteção contra imitadores. O jurista, porém, simplesmente não pode oferecer seu argumento ignorando a realidade jurídico-institucional do país, ancorando-se em nada mais que a pura e abstrata teoria.

Ou seja: em consonância com o que já defendemos no começo de nosso trabalho, há, de fato, valor jurídico e proteção ao sinal marcário mesmo sem registro. Entretanto, na prática judicial brasileira, em caso de marca, é claro que a ausência de um título de propriedade, ou mesmo da possibilidade de um depósito que indique de maneira consubstanciada a legítima expectativa de direito, trará dificuldades práticas imensamente maiores àqueles que investiram no desenvolvimento de um sinal da espécie e também à livre concorrência. A ausência de um registro ou de sua possibilidade dificulta e coloca em risco a atuação do legítimo titular dos sinais marcários não tradicionais.

Além disso, se nem o INPI reconhece determinados sinais como marca (ao contrário, aponta expressamente a inviabilidade dos mesmos, tal como veremos à frente), tal fato certamente será levado em consideração por um juiz (geralmente leigo na matéria) que seja instado a fazê-lo. No mínimo, surgirá considerável confusão.

Não só, impossível esquecer-se que há requisitos mínimos para que uma ação de concorrência desleal obtenha êxito. Em primeiro lugar, é preciso que se

configure efetiva relação de concorrência, observado, via de regra, o trinômio “mercado-tempo-espço”¹⁰⁷. Esta relação precisa ser evidenciada no caso concreto. Não só, é necessária também a própria comprovação da ocorrência de efetivo ato desleal de concorrência.

A situação, no caso das marcas não tradicionais, ficaria ainda agravada: além dos requisitos básicos, caberia também ao titular provar, no mínimo, que: 1) o sinal é de fato marca (e veremos que esta etapa é extremamente complexa em muitos casos); 2) apontar que o sinal foi de fato criado pela parte ou que há direito de uso exclusivo do mesmo; 3) evidenciar a similaridade para com o sinal utilizado por terceiro, explicando porque ela é inaceitável; 4) a intenção fraudulenta do terceiro em sua utilização.

Realmente, com muita diligência pode até se chegar à obtenção de alguma tutela, mas é evidente que ela virá a um custo e trabalho infinitamente maiores do que se simplesmente fosse possível o registro marcário. Não só, o risco de “alguma coisa dar errado no meio do caminho” parece-nos considerável, uma vez que a instrução probatória necessária é complexa, extensa e variada, além de ser analisada, muito provavelmente, por um julgador sem conhecimento técnico da matéria. Bastaria um destes elementos ser rejeitado, no processo, para ver-se a parte inteiramente frustrada em seu pleito, e, dependendo do caso, injustamente desprotegida. Não nos parece um ônus justo para todo aquele que tiver, de fato, investido e trabalhado à exaustão na construção de uma identidade marcária não tradicional de destaque.

O mesmo vale para a teoria civil do dano: apesar de alguma tutela de repressão a contrafações ser juridicamente passível de obtenção através deste

¹⁰⁷ Isso é, a concorrência entre agentes se configura, via de regra, quando ambos atuam no mesmo mercado, no mesmo momento e nos mesmos espaços geográficos. Neste sentido, cf. BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I - 1ª Ed, 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Pp. 457-463.

instituto em alguns casos¹⁰⁸, ancorada no art. 209 da LPI, é sabido que ela virá a duríssimas penas, além de depender de instrução probatória extensa (e frágil em muitos casos).

Em suma, parece-nos que a ninguém beneficia a adoção do argumento da sobreposição como “saída” para o problema de irregistrabilidade, em regra, das marcas não tradicionais. Todo aquele que tiver investido tempo e dinheiro na criação de uma identidade marcária não tradicional, via de regra, não terá motivos para se sentir bem amparado por outros institutos, vez que estes têm funções distintas das marcárias.

2.2 O ARGUMENTO DA QUANTIDADE

“ (...) os signos não visuais que servem para distinguir os produtos ou os serviços são infinitamente menos frequentes que os signos visuais (...)”

(BIRPI, *Lei-Tipo*. op. cit., p. 13)

Qualquer reflexão elementar sobre marcas não tradicionais tende a perceber que, mesmo nos países onde o registro é permitido, não há uma “prevalência” das marcas não tradicionais perante as marcas tradicionais. Pelo contrário, chegam a ser até mesmo poucos, proporcionalmente, os pedidos e registros de marcas não tradicionais.

Desta forma, em sendo tão baixa a procura pelo registro de marcas não tradicionais, mesmo em países onde há ampla abertura a seu recebimento a registro, por que motivo o Brasil teria que despender esforços a fim de estruturar todo um sistema, passando inclusive por alteração legislativa, aquisição de

¹⁰⁸ Neste sentido, cf. VILHENA NETO. **Mecanismos**. Op cit. Pp. 42-45.

mecanismos técnicos e treinamento de pessoal? Tudo isso, sendo que a procura é tão baixa?

KENNETH PORT, ao analisar a questão no âmbito dos Estados Unidos, apresenta-nos os seguintes dados a respeito (marcações nossas):

nontraditional trademarks still make up an infinitesimally small portion of all trademark applications or registrations. In August of 2009, approximately 0.01504% of all trademark applications on record with the PTO were for nontraditional trademarks.

(...)

A search on the Trademark Electronic Search System (TESS) maintained by the USPTO, for "(live) [LD] or (dead) [LD]" on August 28, 2009 returned 5,192,791 records. This is the total number of trademark applications on file with the PTO as of that date. The number of nontraditional trademarks gathered from TESS yielded 781 applications as of August 28, 2009. Therefore, the percentage of nontraditional trademarks on file with the PTO in any capacity, be they applications, registrations, abandoned or canceled, is only 0.01504%.^{109 110}

O autor demonstra, em resumo, que dentre quase seis milhões de processos marcários no sistema de registro daquele país (dados de 2009), ativos ou arquivados, apenas 781 correspondiam a marcas não tradicionais, o que significa menos de meio por cento dos processos totais.

¹⁰⁹ Tradução livre: “marcas não tradicionais ainda constituem uma porção infinitamente pequena de todos os pedidos e registros de marcas. Em agosto de 2009, aproximadamente 0,01504% de todos os pedidos de registro de marca recebidos pela USPTO foram para marcas não tradicionais. (...) Busca no sistema TESS, da USPTO, para “live [LD] ou dead [LD]” em 28 de Agosto de 2009 retornou 5.192.791 resultados. Este é o número total de processos de marca nos arquivos da USPTO naquela data. O número de marcas não tradicionais buscado levantou 781 pedidos, em 28 de agosto de 2009. Portanto, a porcentagem de marcas não tradicionais nos registros da USPTO em qualquer caráter, seja pedido, registro, marca caduca ou arquivada, é de apenas 0.01504%”.

¹¹⁰ PORT, Kenneth L. **On Nontraditional Trademarks**. Estados Unidos: Northern Kentucky Law Review, 2011. Disponível em: <<http://open.wmitchell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=facsch>>. Acesso em: 21/11/2014. O primeiro trecho está nas páginas 3 e 4. O segundo trecho é a nota de rodapé nº 14 do texto, e está na página 4.

Se levarmos em consideração que os Estados Unidos são a grande referência mundial em matéria de marcas não tradicionais, sendo ainda verdadeiros entusiastas do tema¹¹¹, o argumento da quantidade poderia ver-se fortificado nestes fatos.

Realmente, não temos como negar que a participação das marcas não tradicionais dentro do universo marcário geral é numérica e proporcionalmente mínima.

Entretanto, como vimos e veremos, o instituto é extremamente rico e com potencial cada vez maior de destaque nos sistemas marcários mundiais¹¹². Ou seja, o que hoje pode ser entendido como obscuro bem pode vir a se tornar o centro das atenções. Conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, o modo de concepção e utilização das marcas não tradicionais vai mudando. Se há tempos as marcas sonoras eram de difícil reprodução e circulação, a internet hoje permite que ouçamos um som com um mero clique. Na esfera das marcas táteis e olfativas,

¹¹¹ Basta olhar para qualquer escrito sobre o tema, em qualquer país, que indubitavelmente estará lá alguma menção ao sistema estadunidense de registro de marcas não tradicionais. Além disso, o termo “entusiastas” decorre de outro fato trazido à baila por Kenneth Port em seu texto, segundo o qual os Estados Unidos geralmente impõem como exigência para a assinatura de acordos de livre comércio com outros países a abertura ao registro de marcas não tradicionais (mais especificamente exige que a perceptibilidade visual não seja condição de registrabilidade), notadamente sons e cheiros. Cita o caso da Austrália, cujo acordo para com os EUA, de fato, prevê o seguinte, ao Artigo 17.2, item 2:

“Neither Party may require, as a condition of registration, that marks be visually perceptible, nor may a Party deny registration of a mark solely on the ground that the sign of which it is composed is a sound or a scent”. (Tradução livre: “nenhuma das partes poderá exigir, como condição para o registro, que marcas sejam visualmente perceptíveis, e nem negar o registro de uma marca apenas sob o argumento de que o sinal que a compõe é um som ou cheiro”)

Cf. PORT, Kenneth. Op cit., p. 4. Ainda, Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; AUSTRÁLIA. **United States-Australia Free Trade Agreement (2005)**. Chapter Seventeen – Intellectual Property Rights. Disponível em: <http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/australia/asset_upload_file469_5141.pdf>. Acesso em: 21/11/2014.

¹¹² Tal fato e tendência estão fortemente evidenciados, inclusive consubstanciados em casos concretos, na obra de LINDSTROM. **Brand Sense** (op cit).

respectivamente, tecnologias em desenvolvimento tais como a *haptologia* e o *scent dome* dão bons indícios de que as marcas não tradicionais tendem a obter cada vez maior destaque.

Além do mais, a baixa procura proporcional, pelos agentes, às marcas não tradicionais, não lhes retira a necessidade de estarem igualmente protegidos. Sabe-se, ora, que a construção de uma identidade marcária não tradicional requer inúmeros esforços e investimento, tanto de tempo como de dinheiro. Está a lei autorizada a não recompensar, eventualmente, o esforço de quem tanto investiu na criação de tal identidade, simplesmente por “baixa procura”?

Note-se, ainda, que o argumento da quantidade pode ser transposto a virtualmente qualquer campo do Direito. Por exemplo, em simplificação extrema: estaria o sistema de saúde constitucionalmente autorizado a negligenciar ou tornar menos prioritário o tratamento e a pesquisa de determinadas doenças, só por serem raras, com incidência numérica e proporcionalmente mínima em relação ao total de beneficiários do sistema? Está o Estado autorizado a simplesmente não tomar qualquer iniciativa quanto à tutela de quaisquer direitos, simplesmente porque a “demanda” por eles é minoritária? A resposta, obviamente, é negativa.

Certamente que não se quer comparar a situação dos portadores de doenças raras à daqueles que investem em sinais não tradicionais e não obtém tutela estatal protetiva. Não é o que se está afirmando.

Queremos mesmo é despertar no leitor a reflexão acerca das funções do Estado como evidência central da inviabilidade do argumento da quantidade. É simplesmente injusto negar a possibilidade de registro marcário àqueles que tanto investem para obter destaque no concorrido ambiente de mercado, sujeitando-os à busca de uma tutela imensamente mais complexa, incerta e demandante para a

defesa de seus direitos, qual seja a via da repressão à concorrência desleal ou qualquer outra.

Entretanto, o fundamento não é meramente de ordem privada, mas principalmente público. Só um sistema de registro marcário torna efetivamente pública a listagem de marcas utilizáveis e não utilizáveis em mercado. Portanto, só em existindo um sistema onde qualquer do mercado pode buscar determinado sinal com a finalidade de averiguar se ele já se encontra ou não ocupado é que a livre concorrência e a proteção ao público consumidor permanecem solidamente protegidas.

É que a ausência de um sistema de registro estimula que os agentes “saiam usando” os sinais conforme bem entendam, sem que gozem sequer da possibilidade de consultar um cadastro oficial quanto à viabilidade de suas pretensões (situação que não ocorre com as marcas tradicionais). O concorrente teria que valer-se única e exclusivamente de seu próprio conhecimento de mercado para decidir quais sinais são utilizáveis e quais não são. É pouco, porque, no caso, mesmo o agente que atue de boa-fé pode incorrer em contrafação inadvertidamente.

Como já se sabe, o sistema de registro é importante ferramenta de verificação quanto à viabilidade jurídica de existência de um sinal marcário. É ali que ocorrem as discussões entre depositante, terceiros e oficial examinador técnico. Sem esta possibilidade, transfere-se ao juiz uma função que não lhe compete, em prejuízo não só das partes, mas também da sociedade e da economia como um todo, por representar uso ineficiente de recursos públicos, notadamente do Judiciário. Por isso é que o número de usuários do sistema não pode ser fator primordial na decisão por implantá-lo ou não.

Temos, no ordenamento jurídico pátrio, inúmeros institutos jurídicos de baixíssima ou inexistente utilização, sendo muitos até estudados nas faculdades. Qualquer operador do Direito certamente se lembra de algum. Tal fato jamais impediu que fossem contemplados pela legislação. A existência de um instituto jurídico não pode estar necessariamente condicionada a uma alta demanda do público por sua utilização, justamente por se tratar de um instituto jurídico!

Por fim, outro ponto retoma o que já discutimos anteriormente aqui também se aplica: se economias de porte similar à brasileira (BRICS) já contam (ou ao menos caminham nesta direção) com sistemas de registro de marcas não tradicionais, e se até mesmo nossos vizinhos (cuja economia é, certamente, de menor porte que a nossa) também estão nesta situação, não parece lógico que o Brasil se recuse a sequer discutir a temática.

2.3 O ARGUMENTO DA VIABILIDADE

“(...) a aceitação de signos não visuais como marcas provocaria complicações para seus registros, o que não é desejável (...)”

(BIRPI, *Lei-Tipo*. op. cit., p. 13)

De fato, um dos primeiros pensamentos a adentrarem a mente dos que refletem sobre o tema das marcas não tradicionais é a sua viabilidade prática. É ponto de partida para qualquer análise de viabilidade do reconhecimento às marcas não tradicionais: como poderia ser feita a análise de colidência de sons ou cheiros? Como publicar o pedido de registro de uma marca gustativa? Como guardar em registro, por indeterminado número de anos, o espécime de uma marca olfativa? Dentre muitas outras questões.

Assim, não há dúvida que as marcas não tradicionais representam um desafio gigante a qualquer sistema marcário, e cujas perspectivas de superação, em muitos pontos, podem não se vislumbrar a curto prazo.

O argumento da viabilidade, então, questionará a possibilidade de um sistema deste tipo ser provido de segurança jurídica e de efetiva justiça, sem que se traduza na outorga de privilégios excessivamente amplos a determinados titulares. O motivo é a existência de inúmeros desafios óbvios, tanto técnicos (prático-procedimentais) quanto jurídicos, a serem enfrentados pelas marcas não tradicionais.

Decerto não teríamos a petulância de afirmar que a instituição de um sistema de registro de marcas não tradicionais não traria enormes desafios, muitos de difícil equacionamento. Tampouco podemos afirmar que tais desafios podem simplesmente ser ignorados, sob pena de sermos cúmplices de injustiças maiores do que a própria ausência de instituição deste sistema.

Talvez não fosse mesmo boa alternativa, à época da Lei-Tipo da BIRPI, recomendar que países em desenvolvimento elaborassem seus sistemas marcários encarando gigantescas dificuldades. Porém, há de se reconhecer que, conforme a tecnologia se desenvolve, vão se expandindo as possibilidades quanto às marcas não tradicionais.

Certamente, à época da confecção do documento da BIRPI, tinha-se por complicado o armazenamento e consulta ampla e irrestrita a marcas sonoras, por exemplo. Hoje, com as tecnologias de armazenamento e transmissão de sons via computador, é perfeitamente possível a existência deste sistema, tanto que há inúmeros países a lhes aceitar o registro. É um bom exemplo de como, na linha do que já afirmamos, o desenvolvimento da tecnologia passa a favorecer o florescimento de sistemas de proteção às marcas não tradicionais.

A análise mais profunda do argumento da viabilidade e de todas as questões que suscita será feita ao longo de toda a nossa obra, porque cada tipo marcário não tradicional guarda peculiaridades próprias. Por exemplo, o armazenamento e consulta de sons via internet pode ser perfeitamente possível, mas, e quanto aos cheiros ou sensações táteis?

A viabilidade é, de fato, o argumento central a protagonizar o debate acerca das marcas não tradicionais. Não por outro motivo o próprio título de nosso escrito enfatiza a questão das “problemáticas”, passando também pela análise da “experiência internacional” a lhes fazer frente. Assim, não é tarde para ressaltarmos que um dos objetivos maiores de nosso esforço acadêmico é o de realizar um diagnóstico preciso dos problemas existentes, ao mesmo tempo em que analisamos as respostas que outros países deram aos mesmos.

Apresentado propriamente este argumento, abrem-se as portas para que caminhemos para debates mais aprofundados a respeito das marcas não tradicionais.

As características e a viabilidade de implementação de um registro marcário de cada um dos tipos marcários não tradicionais, com exceções, serão estudadas a fundo na Parte 2 de nosso escrito.

CAPÍTULO 3: A LPI JÁ ADMITE O REGISTRO DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS? O POSICIONAMENTO BRASILEIRO EVIDENCIADO NOS DOCUMENTOS DA SCT/OMPI

Há controvérsia doutrinária quanto à possibilidade de registro das marcas não tradicionais no Brasil. Neste capítulo, analisaremos este embate, revisando o posicionamento de alguns autores que sustentam a possibilidade de reconhecimento, inclusive registral, destes sinais no Brasil atualmente, independentemente de alterações legislativas ou institucionais. Além disso, apontaremos o posicionamento do Brasil, manifestado em caráter oficial e ao longo de anos perante a SCT/OMPI, a respeito das marcas não tradicionais e da possibilidade de seu reconhecimento no país.

3.1 O POSICIONAMENTO DE FARIA CORREA E AS SAÍDAS ATUALMENTE ADOTADAS EM BUSCA DA PROTEÇÃO MARCÁRIA

Parte da doutrina afirma que a registrabilidade de sinais não tradicionais como marcas, no Brasil, é questão de exegese (interpretação) da LPI¹¹³. Segundo estes autores, a legislação brasileira, ao impor como condição “*sine qua non*”¹¹⁴ para o registro marcário o requisito de **perceptibilidade visual** do sinal registrando (art. 122), não obsta que sinais não tradicionais, especialmente os sonoros, sejam registrados no atual sistema.

¹¹³ Notório defensor desta linha argumentativa é JOSÉ ANTONIO B. L. FARIA CORREA. Cf. FARIA CORREA, José Antonio B. L.. **Sinais Não Registráveis**. In: JABUR, Wilson Pinheiro e PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (Coord.) (*op cit*), pp. 209-264 (especialmente pp. 210-218).

De perto lhe segue RICARDO LUIZ PEREIRA MARQUES, cf. MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. **Marcas Sonoras no Direito Brasileiro**. Curitiba: Juruá, 2010. Pp. 111-153.

¹¹⁴ Por desincargo de consciência, deixe-se claro que “condição *sine qua non*” é um requisito de existência de algo; algo “sem o qual” não existe o resultado almejado.

Para que fique claro o conteúdo de tal defesa, transcreva-se trecho do texto de FARIA CORREA, já citado, a respeito desta questão em seu cerne, com grifos nossos:

A interpretação de que o legislador optou por privilegiar apenas um dos canais sensoriais humanos, se prevalecente, seria melancólica, porque insensível à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas que têm repercussão direta sobre o comportamento dos industriais, comerciantes e prestadores de serviço. Ao dotar o País de uma lei de inspiração moderna, como é a Lei n. 9.279/96, o legislador teria deixado à margem da evolução as marcas não tradicionais, captadas por outros sentidos humanos, o que causaria estranheza.

Apesar da aparente opção pelos sinais destinados à vista humana, a lei, obliquamente, dispõe de mecanismos que abrem uma janela para os demais sentidos do homem, e uma exegese sistemática e teleológica do diploma legal em foco mostra que, na realidade, o direito brasileiro tem amplo espaço para os sinais plurissensoriais. (p. 211)

Em seguida, após apresentar análise sobre a semiologia dos sinais, especialmente as relações entre visualidade e sonoridade marcárias, complementa:

Com apoio nessas reflexões, cabe concluir que as marcas sonoras – como as demais marcas criadas para captação imediata por outros sentidos do homem – se acham devidamente resguardadas pelo direito brasileiro, podendo ser registradas em formas que lhes tornem claro o conteúdo. Especificamente, na hipótese de sinais sonoros, a forma mais segura é a notação musical.

Na medida em que a partitura expressa, visualmente, um conteúdo sonoro, esse conteúdo se acha plenamente amparado por registro que lhe tenha

objeto. **Assim, a execução da peça musical representada em uma partitura constitui violação dos direitos decorrentes de registro efetuado perante o INPI para figura consistente nessa notação musical. O registro da partitura, como instrumento de representação da marca, confere, pois, ao titular, o direito de exclusividade sobre a execução da peça como elemento distintivo dos produtos ou serviços objetivados.** (...) (p. 216)

Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas “não tradicionais”, incluindo aquelas consistentes em sons, seria um grave erro, suscetível de travar, ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem. (p. 218)

O posicionamento evidenciado no trecho acima defende que sequer é necessária uma mudança legislativa para que sinais não tradicionais que não sejam visuais em sua natureza (tais como os sonoros) possam ser registrados. Bastaria levar a registro alguma espécie de representação visual daquele sinal, que a sua leitura, execução ou “exteriorização” estaria igualmente protegida. A situação parece ser análoga à de uma marca puramente visual: se uma marca consistente em palavra está assim registrada, sua leitura em voz alta também o estaria. Por isso, bastaria o registro de uma partitura, por exemplo, para que sua “leitura em voz alta”, ou seja, a transformação daquele código em música audível, estivesse igualmente protegida. Assim seria possível o registro de marcas sonoras sem necessidade de alteração legislativa.

O entendimento se complementa e melhor explica em outro texto do mesmo autor, anterior, publicado na revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). Desta vez, os grifos constam do original:

Registrar marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas assim estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das línguas silábicas). Assim, a exigência de perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir **a fixação** da marca, de modo a documentá-la, pois o Direito não teria como tutelar a pura **transdicação**. Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão "perceptibilidade visual" na acepção de "possibilidade de representação visual". É o mesmo que se passa com as obras tuteladas pelo direito de autor (...). Nem a representação gráfica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artística, é a "obra" em si, mas uma manifestação dela, de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical. O que existe é o fenômeno semiológico da replicabilidade, em que a ocorrência traz as características essenciais do tipo, mas é dele independente.¹¹⁵

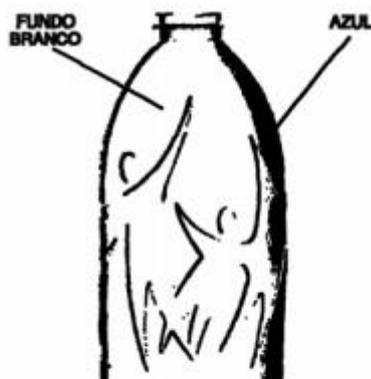
De fato, da mesma forma com que DENIS BORGES BARBOSA, em texto sobre matéria análoga o faz¹¹⁶, não temos como não concordar com a essência da análise feita por FARIA CORREA. Indispensável, porém, que ofereçamos nossos comentários e ressalvas, diagnosticando e examinando as problemáticas que decorrem deste entendimento.

Verificamos que, de fato, exemplos do tipo de conduta tal como prescrita no texto acima citado não faltam no banco de dados do INPI. Aliás, muitos dos escritos e apresentações que encontramos sobre marcas não tradicionais no Brasil nada mais são que um apanhado de exemplos exatamente deste tipo: "saídas" encontradas pelos titulares de sinais não tradicionais para buscar o registro dos

¹¹⁵ FARIA CORREA, José Antonio B. L., **A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira**. São Paulo: revista da ABPI, ed. 69: pp. 17-22, março/abril de 2004.

¹¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Revista Eletrônica do IBPI. 8ª ed. 2013.

mesmos como marcas no país¹¹⁷. Essas iniciativas geralmente consistem no depósito do sinal como marca figurativa.



Registro No. 820817155 na Classe 32 (bebidas)

Imagem nº 2: marca supostamente tátil, registrada como figurativa. Será que o INPI a analisou como marca tátil, levando em consideração a sistemática própria do instituto?

Em primeiro lugar, nota-se que tal fato ilustra, mais uma vez, que existe verdadeira demanda reprimida pela registrabilidade de sinais deste tipo no país, o que complementa a oposição que fazemos ao “argumento da quantidade”.

Entretanto, apesar de teoricamente dotada do mais completo sentido, não nos parece que o equacionamento da questão tal como feito por FARIA CORREA resolva toda a questão. É que mesmo que se encontre um caminho exegético de viabilidade do registro destes sinais mesmo sem alteração legislativa, dois fatos impossibilitam o sucesso de tal pretensão.

¹¹⁷ Um bom exemplo do afirmado, com a ressalva de que aqui não estamos a fazer qualquer crítica ao material, que é de excelente qualidade, é o informativo Carta Circular nº 64, expedido pelo escritório Daniel Advogados. Nele, afirma-se que o INPI “começou a conceder registros de marcas “não tradicionais” formadas por sinais mistos ou figurativos”. Na sequência, dá exemplos de marcas holográficas, gestuais, em movimento, de posição, táteis, dentre outras, que teriam sido objeto de registro perante o INPI como tais. Cf. DANIEL ADVOGADOS. **Carta Circular nº 64**. Junho de 2010. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/circularLetters/Carta_Circular_64_MARCAS_NAO_TRADICIONAIS_JU_NHO_2010.pdf>. Acesso em: 15/12/2014.

O primeiro é o posicionamento oficial do próprio INPI, no sentido de que são irregistráveis no país estes sinais, mesmo alguns puramente visuais. Voltaremos a este ponto em breve.

O segundo é a impossibilidade prática de se requerer uma proteção deste tipo ao órgão de registro. Para que se proteja especificamente o som, o cheiro, o movimento ou qualquer outro aspecto, é necessário que esta proteção seja de fato requerida, examinada e concedida como tal. Isso não é possível nos moldes político-procedimentais adotados atualmente no Brasil. A normatização vigente no país em relação a marcas simplesmente não prevê a hipótese. Os examinadores não têm o preparo ou o procedimento para realizarem uma análise que vá além das marcas tradicionais, acrescidas das tridimensionais. Então, como afirmar que a marca sonora, por exemplo, pode ser perfeitamente registrada hoje no país, se não há qualquer suporte que permita sequer recebê-la ou analisá-la como tal? Parece-nos até possível fazer uma piada: “*se as marcas não tradicionais são registráveis no Brasil, só faltou avisar o sistema marcário disso!*”¹¹⁸.

Parece-nos simplista a afirmação de que basta a apresentação da imagem de uma partitura para que o som seja igualmente protegido, ou da foto de um gesto para que a marca gestual seja protegida. Ora, o requerente que assim procede não está pleiteando junto ao INPI a proteção a nenhum som ou gesto como marca, mas sim de uma imagem. O INPI não está levando em consideração nenhum elemento específico próprio do som, gesto ou qualquer outro elemento não tradicional, mas sim a registrabilidade de uma marca figurativa, de uma imagem.

A análise dos requisitos de registrabilidade marcária a ser feita pelo examinador, nestes casos, certamente não será aquela própria de uma marca sonora, olfativa ou de qualquer outro tipo não tradicional. Ele, inclusive no correto

¹¹⁸ Exceto, por óbvio, as marcas tridimensionais.

cumprimento de sua função, a confrontará tão só com outras imagens pura e simplesmente, e não com outros espectros de significado possíveis, tais como sons, gestos, cheiros, gostos, etc.¹¹⁹ Veremos, na parte 2 deste escrito, que cada espécie de marca não tradicional tem uma dinâmica própria, o que desautoriza a saída simplista que parece vir sendo adotada no país, na base do “basta o depósito da simples imagem”. Impossível afirmar que, “por tabela”, o examinador estará analisando a registrabilidade de determinado aspecto não tradicional, porque este elemento (o som, o cheiro, etc.) estará sendo óbvia e simplesmente ignorado.

Imagine-se, ainda, casos mais extremos. A partitura é algo geralmente reconhecido como sendo ligado às artes musicais, de tal forma que mesmo que o intérprete não saiba de fato traduzir a partitura em um som, saberá que se trata de algo relacionado à matéria. Entretanto, como seriam equacionados os demais casos, especialmente os extremos? Segundo esta linha de raciocínio, bastaria a qualquer um depositar como marca figurativa uma complexa imagem de “cromatograma” para obter a proteção de um aroma, tendo em vista que “sua leitura ou exteriorização traduz-se efetivamente em um cheiro”¹²⁰?

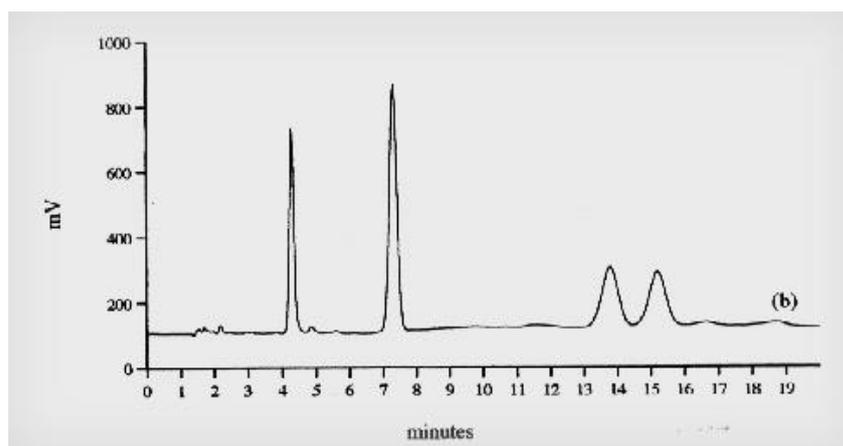


Imagem nº 3: Cromatograma. Saberia o examinador que a imagem acima tem ou pode vir a ter qualquer relação com aromas?

¹¹⁹ Ora, é isso que dispõe seu regulamento funcional!

¹²⁰ Para mais detalhes sobre as inúmeras formas de representação gráfica de um sinal olfativo, cf. CRUZ, Rui Solnado da. **A marca olfativa**. Portugal: Almedina, 2008. Pp. 76-81.

Já pode o leitor imaginar o cenário caótico que seria instaurado caso admitíssemos que esta saída seja, por si só, suficiente para outorgar proteção marcária via registro aos sinais não tradicionais.

Portanto, não nos parece ser correto ou adequado dizer-se que o registro de uma partitura tem o condão de proteger também o som correspondente como marca, o mesmo valendo para casos análogos.

Reitere-se não ser o caso de estarmos nos colocando de maneira contrária ou oposta ao posicionamento de FARIA CORREA. Em sua doutrina sobre o tema, que entendemos rica, a questão do registro é apenas um dos aspectos abordados. Estamos apenas a apontar que o equacionamento do problema das marcas não tradicionais não passa apenas, pura e simplesmente, por exegese de lei; este é só o primeiro passo¹²¹.

Por este motivo é que a solução imaginada por FARIA CORREA não pode parar por aí. Não tem “aplicabilidade imediata”, ou, fazendo-se justa analogia à doutrina constitucionalista, “eficácia plena”, dependendo, se reconhecida, de ao menos uma mudança de posicionamento institucional do órgão de registro, aliada à implantação de normatização extravagante própria, treinamento de pessoal e de uma reestruturação do sistema de registro marcário¹²². Seria, em outras palavras, caso de verdadeira “mutação legal”¹²³.

¹²¹ Ou então um dos possíveis primeiros passos, uma vez que, apesar de mais difícil, a via da alteração legislativa seria igualmente possível.

¹²² Enfim, é necessária uma verdadeira mudança de cultura na área de marcas como um todo.

¹²³ Perdoe-nos o leitor pela petulância em traçarmos infelizes paralelos com o direito constitucional. Infelizes não por serem com o direito constitucional, mas por termos que adaptá-los ao nosso caso, desfigurando-os de sua faceta original. É que por “mutação legal” imaginamos analogia para com a conhecida figura da “mutação constitucional”, segundo a qual uma das formas de alteração normativa constitucional ocorre não pela mudança no texto superior em si, mas por completo câmbio no modo

Decerto que a falta de formulários, procedimentos, treinamento e sistemas adequados à instituição de um sistema de registro marcário não deve ser óbice ao exercício do direito que os detentores de sinais não tradicionais teriam de registrá-los como marcas. O jurista, cremos, tende a repudiar aquilo que é mero procedimental, prevalecendo sempre o direito contemplado em lei. De fato!

Entretanto, não temos como negar a realidade ao dizer que estes entraves práticos se constituem em completos obstáculos a estas pretensões, de tal forma que o efetivo exercício do direito acaba ficando condicionado à prévia resolução de tais problemas. Em outras palavras, afirmar como possível o reconhecimento de marcas não tradicionais no Brasil (com ou sem registro) pode até ser juridicamente admissível, mas infinitamente dificultoso na prática.

Colocando-se um “parêntese” na questão, indagamos: poderia então o titular interessado buscar na justiça o pleito *registral*¹²⁴ de uma marca não tradicional, com base na atual lei? Talvez; eis aí um bom tema para estudo próprio e dirigido.

E, apesar do tom e do sentido de nossas colocações, não pense o leitor que estamos a simplesmente atacar ou acusar o INPI. Se o Brasil não conta com um registro próprio de marcas não tradicionais de qualquer espécie, tal fato certamente não se deve à desídia ou à falta de vontade dos agentes públicos - tendo em vista que demanda há - mas sim de uma inegável escassez de recursos aliada a entraves burocráticos imensos.

de se interpretar e aplicar aquele mesmíssimo dispositivo. É o que aconteceria caso fosse acolhida a tese de Faria Correa frente à atual LPI. Para mais detalhes sobre o fenômeno da mutação constitucional, Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 7ª. Ed, 2013. P. 169.

¹²⁴ Lembramos ao leitor as colocações que já fizemos nas primeiras seções deste escrito: o reconhecimento do sinal como marca, ainda que sem qualquer possibilidade de registro, é sempre possível com base nos princípios gerais de direito empresarial e pela vedação à concorrência desleal, apesar de, imaginamos, extremamente difícil de obtenção na prática.

3.2 O posicionamento oficial do Brasil quanto à registrabilidade dos diversos sinais não tradicionais

O SCT, como já ventilamos anteriormente, é comitê existente no âmbito da OMPI que tem, dentre suas incumbências, estudar a questão marcária nos países membros, propondo, sempre que possível, métodos de harmonização dos sistemas¹²⁵.

De 2002 a 2010, o SCT conduziu levantamento acerca da legislação marcária e das práticas registrais em cada país membro. Dentre outros tópicos, questionou-se a possibilidade de admissão a registro de diversos tipos de marcas não tradicionais, além de questões procedimentais relacionadas. O Brasil participou do levantamento, que teve como um de seus desdobramentos a edição do Tratado de Singapura sobre Direito das Marcas, que entrou em vigor em 2009. O país, entretanto, não foi um dos signatários.

Independentemente de quem foi o responsável institucional por fornecer as respostas, fato é que o Brasil, ao responder o questionário da SCT/OMPI em caráter oficial, acabou por manifestar internacionalmente qual é sua postura em relação ao tema, o que nos permite nele ancorar-se como ponto de partida para nossa análise.

Evidenciar aqui tal fato nos é de extrema importância, eis que acabamos de discutir a possibilidade, ao menos em tese, de registro marcário de sinais não tradicionais no Brasil. Apontamos, acima, que esta mudança de paradigma depende necessariamente de uma mudança de posicionamento institucional. Pois bem, este breve capítulo serve para evidenciarmos qual é este posicionamento.

¹²⁵ Para maiores informações sobre o Comitê, basta acessar sua página oficial na internet (em inglês): <<http://www.wipo.int/policy/en/sct/>>. Acesso em: 11/06/2015.

O trabalho da SCT ocorreu ao longo de anos, como já relatamos acima, tendo produzido inúmeros documentos oficiais com o fito de resumir e relatar o conteúdo de cada reunião realizada. Por este motivo, havemos por bem entrar em contato com a OMPI a fim de questionarmos, dentre outros temas, qual seria a versão mais atualizada da documentação do SCT sobre a matéria.

Como resposta¹²⁶, foi-nos apontado o documento **WIPO/STrad/INF/1 Rev.1**, de 25 de Janeiro de 2010. Ainda, houve a indicação de que este documento substitui os anteriores, razão pela qual é nele que nos baseamos para escrever o presente subcapítulo.

O documento sumariza e comenta as respostas dadas pelos diferentes países aos questionários da SCT ao longo dos anos. No total, informa o documento, cerca de 22 mil respostas foram dadas, o que confere ao documento grande confiabilidade e potencial de constatação da realidade fática dos países no que concerne às marcas não tradicionais.

O Brasil, como não surpreende, respondeu de maneira expressa, inequívoca, em caráter oficial e ao longo de repetidos anos, que **NÃO** são admitidas a registro no país as seguintes marcas não tradicionais¹²⁷:

- Cores isoladas
- Marcas sonoras e outros sons
- Marcas olfativas
- Hologramas
- Slogans
- Marcas em movimento/multimídia
- Outros tipos de marcas não tradicionais¹²⁸

¹²⁶ A resposta, de número #2014057065, foi-nos enviada por email em 19 de Setembro de 2014, pela Sra. Noëlle Moutout, Associate Legal Officer da Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division do Brands and Designs Sector da OMPI.

¹²⁷ Cf. SCT/OMPI. **WIPO/STrad/INF/1 Rev.1: Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6)**. Genebra: OMPI, 25/01/2010. Pp. 25, 28, 31.

Logo, a despeito do que puder afirmar a melhor e mais abalizada doutrina, e por mais que os agentes tenham encontrado “saídas” para “levar a registro” os diferentes sinais não tradicionais, fato é que o Brasil (e, portanto, o INPI) não reconhece a proteção marcária registral a estes sinais¹²⁹. Equivoca-se o titular que imagina ter protegido acima de qualquer dúvida seu sinal sonoro, gestual, holográfico ou de qualquer outra espécie não tradicional¹³⁰¹³¹ através do registro nominativo, figurativo ou misto¹³².

Note o leitor que o posicionamento oficial é o de não admitir o registro mesmo de sinais que se encaixem perfeita e literalmente no disposto ao art. 122 da LPI. Os sinais em movimento são exemplo: distintivos, pura e indubitavelmente visuais, e não compreendidos nas proibições legais¹³³. Qual seria o elemento jurídico a impedir a apropriação, consubstanciada em registro, de uma marca em movimento? Estaria o INPI a violar a legislação ao não colocar à disposição do público meios de registro desta espécie marcária, além de outras que se encontrem na mesma situação? Novamente verifica-se a riqueza do tema, eis que a questão também poderia ser facilmente objeto de estudo próprio e específico.

¹²⁸ Neste ponto, o relatório é genérico. Entretanto, a negativa brasileira já admite que o país não vislumbra a possibilidade de registro de quaisquer outros sinais não tradicionais. Podemos incluir aí, então, com destaque, as marcas gustativa, gestual e de posição. Deixaremos o debate quanto ao “trade dress” em aberto, por se tratar de situação peculiar que voltaremos a mencionar.

¹²⁹ Lembramos, aqui, do que já dissemos anteriormente, sobre a tendência que terão os juízes, principalmente os mais leigos na matéria marcária, de seguir o posicionamento do INPI em um caso controverso como este. Por isso é importante a menção às respostas dadas em caráter oficial pelo Brasil na SCT.

¹³⁰ Exceto o tridimensional, por óbvio.

¹³¹ O Brasil só respondeu “sim” pela registrabilidade marcária de cores em combinação e/ou associação com outros elementos e de títulos de filmes e livros.

¹³² Voltamos a mencionar: não é que o sinal não tradicional esteja completamente desprotegido. Há plena possibilidade, ainda que mais dificultosa, de defesa do sinal através de outros meios jurídicos, tais como a vedação à concorrência desleal. Só não entendemos razoável o agente afirmar que goza, no Brasil, de um registro de marca para seu sinal não tradicional, como aparentemente ocorre em muitos casos.

¹³³ Uma discussão específica do tema destas marcas será realizada na Parte 2 deste escrito, e também pode ser conferida no texto de DENIS BORGES BARBOSA já anteriormente mencionado. Cf. BARBOSA, Denis Borges. **Marcas em movimento** (op. cit.).

CAPÍTULO 4: BREVES E SIMPLES CONSIDERAÇÕES SOBRE A RACIONALIDADE ECONÔMICA DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS¹³⁴

Não se pode esquecer que as marcas desempenham função econômica relevante. Isso porque se as marcas não existissem ou se não fossem acolhidas pelo ordenamento jurídico, os custos de se colocar, manter e promover determinado produto no mercado seriam maiores (além da necessidade de maior esforço e tempo na localização do bem alvo de consumo). Isso porque a marca, além de permitir a demarcação (distinção) de determinado produto ou serviço dentro de um ambiente de oferta abundante e plural, também transmite ao consumidor determinados valores e garantias de qualidade. A certeza de que produtos ou serviços de determinada marca são confiáveis é resultado da construção de uma reputação sólida em mercado, e é por isso que há tanto investimento em marcas, além destas serem um dos ativos de maior valor das empresas (quando não o maior).

Ou seja, sem as marcas, o tempo gasto na localização de um produto seria indubitavelmente maior para o consumidor, representando-lhe o verdadeiro custo da perda de tempo e esforço. Já o fornecedor teria dificuldades para mostrar ao mercado que seus produtos são de qualidade e, portanto, confiáveis. Em suma, uma ineficiência evidente.

POSNER e LANDES estudaram o direito marcário¹³⁵ sob o prisma da análise econômica do direito (*Law and Economics*), desenvolvendo um modelo para se

¹³⁴ Este capítulo é escrito com base em BHAGWAN, Ashitha *et al.* **Economic Rationale For Extending Protection To Smell Marks**. Alemanha: Munich University, 2007. Disponível em: <<http://mpa.ub.uni-muenchen.de/5604/>>. Acesso em: 10/04/2015. Também, é inspirado na leitura que CRUZ realiza deste mesmo trabalho. Cf. CRUZ, Rui Solnado. **A marca olfactiva** (*op cit*), pp. 72-74.

¹³⁵ Este estudo, um verdadeiro clássico no que se refere à teoria econômica das marcas, já contabiliza quase mil citações segundo o *Google Scholar*. Cf. POSNER, Richard; LANDES, William.

avaliar se e como as marcas reduzem os custos em que o consumidor incorre durante o processo de localização de um produto no mercado. Estuda-se, em suma, como o direito marcário busca promover a eficiência.

Grosso modo, suas conclusões foram no sentido de ter a marca a verdadeira função econômica de reduzir os custos em que incorrem os consumidores na busca de produtos e serviços no mercado. Não nos interessa, aqui, a equação que embasa esta conclusão, mas sim o pressuposto do qual BHAGWAN *et al* partem para diagnosticar que, quanto maior o espectro de sinais passíveis de reconhecimento como marca, menores serão os custos incorridos pelo consumidor na procura de seus objetos de consumo.

O diagnóstico dos autores é o de que, em estando a disponibilidade de palavras passíveis de apropriação como marca cada vez menor¹³⁶, será interessante e positivo, do ponto de vista econômico, passar a reconhecer novos sinais como marcas. O motivo para tal é muito simples: quanto maior a gama de possibilidades de distintividade aos símbolos, mais opções terão os produtores para construí-las, e mais facilidade os consumidores terão em identificar estes sinais no mercado.

O estudo de BHAGWAN *et al* vai neste sentido para afirmar que é uma boa ideia que os sistemas marcários se abram às marcas olfativas, especificamente. Não vislumbramos, entretanto, quaisquer motivos pelos quais a mesma conclusão não possa ser igualmente estendida a quaisquer outros tipos de sinais não tradicionais.

Ora, não há dúvida que estes tipos de sinais, se reconhecidos através do devido processo, são marcas da mesmíssima forma que quaisquer sinais

Trademark Law: An Economic Perspective. Estados Unidos: University of Chicago. *Journal of Law & Economics*, vol. 30, nº 2 (Outubro de 1987).

¹³⁶ Rui Solnado da Cruz sintetizou esta constatação como “congestionamento do mercado das palavras”. CRUZ, Rui Solnado da. *Op cit.*, p. 73.

tradicionais. Aumentam o espectro de possibilidades de distinção a serem exploradas por fornecedores e consumidores, em favor do sistema marcário.

Aí está, então, outro motivo pelo qual o tema das marcas não tradicionais merece, no mínimo, um estudo mais aprofundado no Brasil.

**PARTE 2: MARCAS NÃO TRADICIONAIS EM ESPÉCIE:
SUAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS E O
EQUACIONAMENTO NOS DIFERENTES PAÍSES**

CAPÍTULO 5: PROBLEMÁTICA JURÍDICA ESPECÍFICA DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS EM GERAL

Há certas questões jurídicas que se tornam especialmente relevantes quando tratamos de marcas não tradicionais. Como muitas delas não costumam se verificar ao lidarmos com marcas tradicionais, é provável que o intérprete brasileiro não esteja muito habituado a elas, pelo que entendemos necessário o presente capítulo. Ele nada mais é do que uma introdução à temática específica das marcas não tradicionais.

Ressaltamos, ao longo de toda a primeira parte deste escrito, a riqueza do instituto justamente pelas infinitas oportunidades que proporciona¹³⁷. Assim, se as marcas não tradicionais oferecem aos pensadores do consumo oportunidades infindáveis, é absolutamente necessário o esclarecimento preciso dos limites jurídicos aplicáveis a sinais deste tipo.

Ora, se a criatividade humana é infinita, por outro lado é preciso ter-se plena ciência das condições jurídicas de desenvolvimento e reconhecimento destes sinais. Isso é o que tutelará o interesse público e privado na questão marcária, assegurando tanto a proteção dos titulares que investiram na construção de identidades marcárias inovadoras, como do público consumidor e da livre concorrência.

Este capítulo se presta a deixar claro, de maneira geral, os aspectos específicos das marcas não tradicionais que necessitam receber maior atenção para que a ampla proteção (pública e privada) a que fazemos referência fique plenamente assegurada. Para tanto, nossa proposta é a de analisar que tipos de problemáticas

¹³⁷ No capítulo 1.4, onde falamos da “morte da ontologia” decretada pelas marcas não tradicionais, este aspecto fica muito bem ressaltado.

jurídicas as permeiam de maneira mais recorrente, independentemente do tipo específico de sinal. Então, teremos fixado todo o terreno jurídico para iniciarmos a análise das marcas não tradicionais em espécie, a que dedicaremos os capítulos seguintes.

5.1 QUE TIPO DE SINAL PODE SERVIR COMO MARCA NÃO TRADICIONAL?

Indispensável a reflexão preliminar sobre os tipos de sinais que podem consubstanciar-se em marcas não tradicionais.

Como não surpreende, cabe à legislação determinar que tipos de sinais podem ser reconhecidos juridicamente como marca. Neste âmbito, o caso brasileiro é de fato interessante, ao trabalhar com um conceito expansivo quanto aos tipos de sinais que podem ser marca (consubstanciados no art. 123, abaixo transcrito), e limitador quanto à possibilidade de registro (conforme dita o art. 122):

LPI arts. 122 e 123
Art. 122: São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...)

Ao mesmo tempo em que não exclui a possibilidade de reconhecimento marcário de outros tipos de sinais (aí incluídos os não tradicionais), veda a possibilidade de registro de sinais que não sejam visualmente perceptíveis. Isso vem a diminuir, na prática, as possibilidades de registro.

Em rigor, o art. 122 sequer elenca requisitos para que o sinal possa ser reconhecido como marca. Tem apenas incidência prática: acaba por dificultar o registro de sinais que, mesmo sendo de fato marcas, podem vir a ser difíceis de se representar visualmente de maneira satisfatória. Os requisitos básicos de existência de qualquer marca¹³⁸, quais sejam a identificação e a distinção para com itens de outra origem, estão mesmo contemplados é no art. 123. Seu predecessor fala tão só em possibilidade de registro.

Como já verificamos anteriormente, o acordo TRIPS faculta aos países a imposição de condições de perceptibilidade visual na admissão dos sinais a registro, mas, por outro lado, não lhes faculta a negativa de reconhecimento jurídico como marca aos sinais que não satisfaçam tais requisitos.

É por isso que temos defendido ao longo deste escrito que **tudo que pode ser marca pode ser também marca não tradicional**. O requisito da perceptibilidade visual não obsta a possibilidade de reconhecimento jurídico de um sinal como marca, apesar de proporcionar grandes entraves práticos na utilização e proteção do mesmo.

Esta conclusão não foge do óbvio, admitimos. Entretanto, em um país como o Brasil, onde a tradição parece-nos nutrir grande apego ao “visual” (certamente em virtude do disposto no art. 122 e da autorização do TRIPS), este pequeno

¹³⁸ Note-se que aqui estamos entendendo como “marca” apenas as marcas de comércio e serviço. Existem, por óbvio, as marcas coletivas e de certificação, cada uma com sua sistemática específica. É por uma compreensão mais fácil dos temas que optamos por nos referir às marcas de comércio e serviço conjunta e simplesmente como “marcas”.

esclarecimento bem serve para incitar a abertura da mente interpretativa disposta a pensar o sistema marcário.

Por fim, retomemos o que já dissemos atrás, ao capítulo 1.4, quando apontamos que *qualquer sinal* que não se encaixe perfeitamente nas categorias tradicionais pode constituir marca não tradicional. Aqui importa ressaltarmos ser irrelevante juridicamente a divisão que se pode fazer dos sinais não tradicionais de acordo com a forma de sua perceptibilidade¹³⁹. Ou seja, não importa se o intérprete assimila o sinal a partir de seus olhos, ouvidos, boca, nariz, tato ou de outra maneira: todos são, da mesmíssima forma, marcas. Assim, é marca o sinal que cumpra a função de marca, independentemente de seu modo de apresentação, perceptibilidade ou assimilação.

O desdobramento prático das afirmações acima se verificará no tópico seguinte, uma vez que um dos principais elementos a serem verificados quando da análise de viabilidade geral de uma marca não tradicional é justamente sua capacidade de ser entendida, pelo público, como marca.

¹³⁹ Referimo-nos à divisão que faz VILHENA NETO em sua monografia sobre as formas possíveis para a proteção de marcas não tradicionais em direito brasileiro. O autor elenca, em tabela, os tipos conhecidos de marcas não tradicionais a partir do canal utilizado em sua perceptibilidade: visual, olfativa, gustativa, auditiva e tátil. Note-se, entretanto, que esta divisão é feita pelo autor apenas com o propósito de sistematizar as bases da exposição que ali faz, e não com o intuito de delimitar taxativamente os sinais que podem receber a proteção marcária. Só colocamos o exemplo para apontar que, como qualquer tipo de sinal que sirva como marca assim deve ser reconhecido, não importa o canal pelo qual a percepção da marca adentra o corpo humano. Não se trata de critério classificador do sinal como marca ou não. Basta lembrarmos do exemplo possível, apesar de ainda não praticado, de uma “marca de temperatura”, dado no capítulo 1.4. Cf. VILHENA NETO. **Mecanismos**. (op cit), pp. 14-15.

5.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Acabamos de mencionar que quaisquer sinais podem ser reconhecidos como marca, bastando-lhes, para tanto, cumprir as funções que de uma marca se espera. Mencionamos também que muitos dos sinais não tradicionais são de difícil registro no Brasil por conta da exigência de perceptibilidade visual na representação dos sinais.

Lembrando-nos do capítulo onde comentamos a doutrina de Faria Correa sobre o assunto, é justamente isso que aquele autor nos ensina: que a LPI deve ser interpretada de forma a admitir também o registro de sinais não tradicionais, desde que o depositante seja capaz de representá-los graficamente e, portanto, de maneira visível. Por isso é que ele chega a propor o depósito de uma partitura com o objetivo de se proteger o som que decorre de sua execução. Através da representação visual satisfatória de elementos que não são de natureza eminentemente visual, sendo assimilados através de outras maneiras, viabilizaríamos o registro destes como marca sem a necessidade de alteração da LPI.

Aí reside um relevante ponto na discussão de nosso tema: a forma escolhida para a **representação gráfica** dos sinais não tradicionais.

Imagine-se que o Brasil deseje abrir seu sistema de registro marcário aos sinais não tradicionais. Certamente, um dos primeiros passos para tanto seria a definição de critérios mínimos a serem observados pelas partes na ocasião do depósito. Por exemplo, que elementos o depositante de uma marca sonora precisa apresentar ao examinador para que este tenha condições de analisar efetivamente o pedido? Bastaria, por exemplo, que o depositante apresentasse uma partitura correspondente ao som cuja proteção se almeja, ou seriam necessárias também outras providências?

A partitura nada mais é, como já se disse, que uma forma de representar gráfica e visualmente um som. Da mesma forma, existem inúmeras outras maneiras de se representá-los, através de sonogramas, oscilogramas, espectrogramas, etc¹⁴⁰. É um dos elementos a permitir a aceção, tanto pelo examinador quanto pelo público que realiza buscas no sistema de marcas, do **conteúdo do sinal marcário a ser protegido**.

Este ponto é extremamente importante porque lida com uma defesa efetiva da livre concorrência. **O sinal protegido precisa estar clara e suficientemente limitado, existindo fáceis maneiras de se acessar livremente seu conteúdo, para que público e concorrência saibam a exata extensão dos direitos do titular daquela marca**. Só assim eles saberão até onde podem ir, seja ao requerer o registro de uma nova marca, seja ao utilizá-las, sem violar os direitos de outrem.

Assim, a questão da representação gráfica não é mero problema procedimental, de formulário ou de simples conveniência, mas verdadeira questão jurídica inerente à temática das marcas não tradicionais como um todo.

No caso de marcas sonoras, como veremos na seção específica sobre o tema, não há tantas controvérsias a respeito da forma de representação gráfica das marcas almejadas, eis que a própria tecnologia oferece diversas formas através das quais a concorrência pode consultar rápida e satisfatoriamente o sistema de registro marcário a fim de verificar a extensão dos direitos de terceiros sobre determinado sinal. Talvez seja por isso que tantos doutrinadores se apegam a este tipo de sinal quando adentram a questão das marcas não tradicionais.

¹⁴⁰ Lembramos aqui, mais uma vez, que teremos seção dedicada inteiramente às marcas sonoras. Os casos citados aqui são nada mais que exemplos ilustrativos da importância e das diferentes formas existentes de representação gráfica de sinais não tradicionais.

Entretanto, há de se ter cuidado com as generalizações. É que na Europa, a grande controvérsia acerca da representação gráfica de sinais marcários não tradicionais surgiu, em verdade, na tentativa de se registrar um cheiro. Ora, como é possível representá-lo graficamente de maneira clara e satisfatória, para que qualquer um da concorrência seja capaz de consultar os tipos de aromas registrados ou depositados junto ao sistema marcário? Como é possível saber, de maneira satisfatória e acessível, qual é exatamente o cheiro registrado como marca junto ao órgão competente?

Neste aspecto, os sistemas marcários da União Europeia (centralizados na OHIM) e EUA (pela USPTO) divergem frontalmente, cada qual solucionando a questão à sua maneira. Vejamos:

UNIÃO EUROPEIA

Na **União Europeia**, o *leading case* (caso referência, paradigmático) a respeito da matéria é o conhecido “Caso Sieckmann” (*Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt – Case C-273/00*), julgado no âmbito da ECJ/CJEU. Após ter um pedido de registro de marca olfativa negado pela *Bundespatentgericht* (o INPI alemão), houve por bem o depositante recorrer à ECJ¹⁴¹. O registro havia sido recusado por, segundo a autoridade, não perfazer o requisito de representabilidade gráfica do sinal conforme disposto na Diretiva 89/104/EEC. Sieckmann questiona, então, quais os critérios mínimos para se decidir quando a representação gráfica de um sinal é satisfatória e aceitável segundo o texto legislativo vigente.

A indignação de Sieckmann se deve ao fato de que este, ao tentar levar a marca olfativa a registro, ofereceu inúmeros elementos a pormenorizarem o conteúdo do

¹⁴¹ Em se tratando de marca olfativa, e não sendo o objeto do presente capítulo tais tipos de sinais, faremos uma retomada do caso direcionada aos aromas na seção pertinente.

sinal protegido: 1) uma descrição verbal do aroma; 2) a formulação/composição química do aroma; 3) uma amostra do aroma.

De fato, parece-nos difícil representar-se um aroma de maneira mais exata do que a forma pela qual o tentou Sieckmann, que, inclusive, é PhD em química, além de advogado em propriedade intelectual e economista.

Entretanto, tais tentativas de representação gráfica de odores não foram entendidas pela ECJ como satisfatórias aos requisitos legais de representação gráfica. Decidiu-se que as marcas olfativas (bem como quaisquer outras cuja forma de apresentação básica seja não visual) são em tese registráveis (a legislação não veda seu registro), mas que as formas oferecidas por Sieckmann não são suficientes para se afirmar que o aroma foi representado graficamente. A representação gráfica, para ser satisfatória, teria que ocorrer através da utilização de imagens, linhas ou caracteres.

A Corte fixou sete critérios básicos para a decisão a respeito da possibilidade de aceitação de qualquer representação gráfica marcária. Assim, todo sinal marcário, para que seja aceito a registro, deve ser: 1) claro (*clear*); 2) preciso (*precise*); 3) autocontido (*self-contained*, isso é, o conteúdo do sinal marcário deve constar da própria representação gráfica do sinal); 4) de fácil acesso (*easily accessible*); 5) inteligível (*intelligible*, isso é, aquele que o interpreta deve entender qual é o sinal e a sua extensão); 6) durável (*durable*, o que serviu para indicar que uma amostra do cheiro não serve como representação gráfica válida, pois se deteriora e muda com o passar do tempo); 7) objetivo (*objective*). Estes critérios passaram a ser conhecidos popularmente como “*Sieckmann Seven*”¹⁴² ou, em tradução livre, “Os Sete Sieckmann”. A partir deste caso, toda análise de registrabilidade de marcas não tradicionais na União Europeia passou a adotar estes critérios para decidir se a representação gráfica de determinado sinal não tradicional é ou não satisfatória e, como veremos, a decisão vem de fato reverberando seus efeitos jurídicos para todos os tipos de sinais não tradicionais.

¹⁴² Cf. WAELDE, Charlotte et al. **Contemporary Intellectual Property – Law and Policy**. Inglaterra: Oxford. 3º Ed. P. 581, item 14.12.

ESTADOS UNIDOS

Nos **EUA**, a questão da representação gráfica de sinais não tradicionais foi abordada de maneira expressa quando aquele país forneceu suas respostas às rodadas de questionamentos da SCT/OMPI¹⁴³. A questão da representação gráfica dos sinais foi corajosamente encarada desta forma, logo no início da exposição:

TRIPS allows Members to require that signs be visually perceptible as a condition of registration. Yet there is no need to limit eligible subject matter to only those signs that are visually perceptible. The critical determination should be whether the sign is an indication of source. Signs that function as source identifiers to consumers, whether visually perceptible or not, are valuable and deserve protection against misappropriation.

The threshold issue of how to represent these “signs” graphically in an application and subsequently, how to search them when examining for conflicting applications and registrations, should not be the sole reason for not accepting these marks for registration.

Sensory marks, as well as movement marks, color marks, holograms and configurations can all function as source identifiers and should not be precluded from registration merely because they may pose some specific challenges in searching and examination.

(...)

The drawing should clearly define the matter the applicant claims as its mark. The applicant is not required to submit a drawing if the applicant's mark consists *solely* of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed written description of the mark that clearly explains the sound or scent. In a paper application, the applicant should submit a page that indicates "NO DRAWING" in the place where the mark would otherwise appear. Then, in the description of the mark field, the applicant must set forth a detailed written description of the mark. If the mark is a composite comprising both visual and non-visual matter, the applicant must submit a drawing depicting the visual matter, and include a description of the non-visual matter.

Generally speaking, if a drawing cannot adequately depict all significant features of the mark, the applicant must also describe the mark. The examining attorney will require a description of the mark if:

- a significant element of a mark is unclear or ambiguous;

¹⁴³ Os comentários do país foram ofertados por ocasião do 17º Encontro do SCT, nos dias 7 a 11 de maio de 2007, e podem ser acessados na íntegra (apenas em inglês) por meio do link: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf> . Acesso em: 06/03/2015.

- the mark is three-dimensional, or a configuration of the goods or packaging;
- the drawing includes broken lines to show placement or to indicate a portion of the product or packaging that is not part of the mark;
- the mark includes color;
- the mark includes motion; or
- the mark is a sound, scent or non-visual mark¹⁴⁴.

A citação é longa porque o texto é absolutamente pertinente, nos auxiliando na

¹⁴⁴ Em tradução livre: “O Acordo TRIPS permite que os Membros exijam que os sinais sejam visualmente perceptíveis como condição para o registro. Mesmo assim, não há necessidade de limitar os tipos de sinais que podem ser marca apenas àqueles sinais que são visualmente perceptíveis. O ponto chave deve ser a capacidade de o sinal funcionar como indicação de procedência. Sinais que funcionam como indicadores de procedência para o público consumidor, sejam visualmente perceptíveis ou não, tem valor e merecem proteção contra apropriações indevidas.

A questão fundamental sobre como representar estes "sinais" graficamente em um pedido de registro e, subsequentemente, como buscá-las dentre registros e pedidos por ocasião de um exame de colidência não deve ser o único motivo para não se aceitar estas marcas a registro.

Marcas sensoriais, além de marcas de movimento, marcas de cor, hologramas e configurações podem todas funcionar como indicações de procedência e não devem ser excluídas do registro apenas porque podem vir a representar alguns desafios específicos para sua busca e exame.

(...)

O elemento figurativo deve definir de maneira clara o objeto marcário requerido pelo depositante. O depositante não precisa submeter um elemento figurativo se sua marca consistir apenas em um som, cheiro ou outro objeto completamente não visual. Para estes tipos de marcas, o depositante deve submeter por escrito uma descrição detalhada da marca que explique claramente o som ou cheiro. Em pedidos via papel, o depositante deve submeter uma página que traga "SEM ELEMENTO FIGURATIVO" no lugar onde a marca apareceria. Então, no campo de descrição da marca, o depositante deve definir uma descrição visual da marca por escrito. Se a marca for composta tanto por objeto visual como não visual, o depositante deve submeter um elemento figurativo que mostre a parte visual, e incluir uma descrição do elemento não visual.

Em geral, se um elemento figurativo não puder indicar claramente todos os atributos da marca, o depositante deverá também descrevê-la. O examinador irá exigir a descrição da marca se:

- um elemento significativo da marca não estiver claro ou for ambíguo;
- a marca for tridimensional, ou configuração de produto ou embalagem;
- o elemento figurativo incluir tracejado para indicar o posicionamento ou para indicar parcela do produto ou embalagem que não seja parte da marca;
- se a marca incluir cores;
- se a marca incluir movimento; ou
- se a marca for um som, cheiro ou marca não visual.”

construção do raciocínio e da harmonia de nossa exposição. Não só, o texto é autoexplicativo. Veja-se que a postura adotada nos EUA tem como consequência uma abertura muito maior do sistema marcário aos sinais não tradicionais, especialmente os não visuais.

Comentemos ambos os sistemas¹⁴⁵. Não temos como discordar que os sistemas marcários de ambos os contextos, tanto americano quanto europeu, terão sempre a preocupação fundamental para com a defesa da livre concorrência. Mesmo assim, as posturas adotadas no que concerne à representação gráfica de sinais não tradicionais é tão distinta que chegam a parecer incompatíveis. Isso é, enquanto os EUA aceitarão analisar marcas não visuais partindo-se, por muitas vezes, da mera descrição verbal aliada a uma amostra do sinal, a União Europeia exige do depositante amplo trabalho de pormenorização do conteúdo da marca. As discrepâncias dos sistemas de representação gráfica e das possibilidades que cada um deles gera ficarão, como sempre, mais claras ao trabalharmos com casos concretos.

Compreendemos a preocupação da União Europeia ao impor a verificação dos “*Sieckmann Seven*”. De fato, um sinal não visual que não perfaça todos os requisitos ali impostos dificilmente será considerado como exaustivamente pormenorizado e limitado. Sem o encontro de tais requisitos, haverá pontos nebulosos quanto ao conteúdo da marca em si. O caso do cheiro, e também do gosto, como veremos, são os mais evidentes. Tendo natureza eminentemente não visual, são absolutamente difíceis de se representar de forma objetiva e direta, o que já não acontece com os sons ou com outros tipos de sinais não tradicionais, como veremos em cada capítulo específico.

¹⁴⁵ Pelo que temos visto, a União Europeia e seus países-membros seguem os rígidos critérios “*Sieckmann*”, enquanto outros países, como Argentina, Austrália e Equador tendem à abertura nos moldes dos EUA. É seguro dizer que, em termos de representação gráfica, há esses dois grandes sistemas: o americano e o europeu.

O ponto a ser discutido é se realmente há a necessidade de o sinal estar “exaustivamente pormenorizado” (mesmo quando isso é impossível na prática) para que a concorrência não se veja prejudicada, ou se há alguma alternativa menos rígida que não a desampare. Ao mesmo tempo, é de se refletir sobre a proposta norte-americana: seria o suficiente para, *a priori*, exercer suficiente defesa da concorrência?

O “Caso Sieckmann” teve como resultado prático a completa impossibilidade, na prática, de se registrarem marcas olfativas na Europa após seu julgamento. Tanto é que nenhuma marca desta natureza foi lá registrada após a decisão. O acórdão, sob o pretexto de defender a livre competição em mercado, acabou por eliminar, na prática, qualquer possibilidade de contemplação registral das marcas olfativas.

Abordaremos, em cada um dos capítulos específicos sobre os diferentes tipos de marcas não tradicionais, a questão da representação gráfica e de como ela vem sendo admitida nos diferentes contextos, principalmente nos EUA e União Europeia. Faremos, na ocasião, ponderações sobre a forma com a qual os diferentes sistemas contemplam a questão da concorrência. Ainda, tendo em vista que cada tipo de marca não tradicional acaba por ter uma dinâmica específica no que concerne à representação gráfica, com diferentes elementos adquirindo maior relevância de acordo com o caso enfrentado, tal escolha se mostra conveniente e lógica.

5.3 A INDISPENSÁVEL FUNÇÃO DA DESCRIÇÃO DA MARCA

Tanto EUA quanto União Europeia admitem e exigem que o depositante de marca não tradicional, em geral, ofereça uma descrição verbal detalhada do conteúdo do sinal. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer-se a indispensável

função da possibilidade de descrição da marca na proteção dos sinais não tradicionais.

Entretanto, a questão é muito menos simples do que parece, como já evidenciamos no capítulo onde comentamos a doutrina de Faria Correa sobre a possibilidade de registro das marcas não tradicionais. Lá, limitamo-nos a apontar que, apesar de a interpretação dada à questão ser coerente, o sistema de registro marcário não passaria a reconhecer os sinais efetivamente como marcas não tradicionais. Ou seja, não seria possível admitir-se que o som estaria protegido através do registro de uma partitura, porque a análise feita pelo órgão de registro no caso ignoraria esta pretensão oculta do titular.

Para que o som ficasse efetivamente protegido, por exemplo, primeiro seria necessário que o órgão passasse a admitir a registro as marcas sonoras, o que só poderia fazer ao treinar seus examinadores em matéria de busca e análise de colidência em marcas não tradicionais. Essa busca e análise de colidência só se torna possível através da instituição da possibilidade, no momento do depósito, de se apresentar uma explicação sobre o conteúdo da marca, clarificando ao examinador no que consiste o sinal e apontando também sua natureza (se sonoro, olfativo, luminoso ou qualquer outro tipo). Ou seja, deve-lhe ser permitido fazer uma **descrição livre** do conteúdo do sinal. Por exemplo, ao ilustrar qual é o conteúdo do som, deverá o depositante encarar, conforme o caso, questões como: trata-se de uma voz feminina, masculina, de um animal?; com que entonação e velocidade as palavras são ditas (tempo)?; quais os instrumentos musicais utilizados?; enfim, quais as características do som de maneira geral?

Apesar de usarmos o exemplo das marcas sonoras, tal descrição é fundamental a quaisquer tipos de marcas não tradicionais, mesmo as visualmente perceptíveis, tais como as em movimento ou marcas de cor.

Explicamos. Seria irrazoável, além de simplesmente impossível, exigir não só do INPI, mas de qualquer escritório de marcas ao redor do mundo, que treinasse seus agentes na literatura técnica a respeito de todo tipo imaginável de sinal. Basta lembrarmos que, como a legislação não é taxativa quanto aos tipos de sinais que podem ser utilizados como marca, impossível que o examinador tenha treinamento técnico prévio específico em relação a todas as matérias possíveis.

Assim, o examinador de marcas deverá ater-se à sua função: examinar a possibilidade de registro de marcas através da busca e da análise quanto à observância dos critérios legais. Como permitir, por exemplo, que um examinador de marcas busque e analise colidência de marcas sonoras sem que ele sequer saiba ler uma partitura?

O examinador, aí, fará uma busca não objetivando encontrar similaridades em outras partituras ou representações que, tecnicamente falando, representam o som em si, mas sim na descrição que o titular lhe deu¹⁴⁶. Fará, por sua vez, uma busca por sinais descritos de maneira similar, podendo, a partir daí, localizá-los para que possa tomar sua decisão.

Se pararmos para pensar, veremos que é justamente essa a função da CFE quanto às marcas figurativas: classificar, através da **descrição** (no caso genérica e pré-estabelecida, não oferecida em caráter específico pelo titular) do **conteúdo do sinal registrando**.

A diferença para com as marcas não tradicionais é a de que caberá ao titular oferecer a descrição de sua marca, que, por óbvio, deverá ser **livre**, simplesmente porque não faria o menor sentido oferecer-se uma listagem de especificações pré-

¹⁴⁶ Encararemos a questão com maior profundidade no capítulo sobre marcas sonoras.

determinada tendo em vista a infinidade de possibilidades que as marcas não tradicionais oferecem.

Assim, a descrição da marca não tradicional, seja ela visual ou não, é o que permite tanto ao examinador quanto ao concorrente buscar o registro marcário facilmente por sinais similares aos pleiteados ou pretendidos, pelo que se consubstancia em importante elemento de defesa efetiva da concorrência na matéria. Não só, é elemento essencial a possibilitar a compreensão do conteúdo do sinal marcário ora protegido.

5.4 DISTINTIVIDADE E POSSIBILIDADE DE O SINAL SER COMPREENDIDO COMO MARCA¹⁴⁷

Veremos em detalhe, nos próximos capítulos (onde esmiuçaremos cada uma das modalidades mais frequentes de marcas não tradicionais), que um dos principais desafios a inúmeros sinais não tradicionais é ilustrar que o público de fato os perceberá como sendo verdadeiramente marcas, ao invés de meros adornos ou características usuais do produto.

Ora, isso porque qualquer marca há de ser distintiva, e sinais que o público sequer compreende como sendo marcas (ou que, por variados motivos, nunca virá a compreender como tais) jamais o serão. Trata-se de sinais que não tem, na prática, a função que deles se espera, qual seja a de permitir a distinção daquele produto ou serviço ofertado por determinado fornecedor para com outros, provenientes de outras fontes. O mesmo vale para meros adornos: o público não reconhece o produto apenas em razão da presença de enfeites ou formas embelezadoras a ele atreladas; se o fizer, aí não se trata de mero adorno, mas sim de verdadeira marca.

¹⁴⁷ Este tópico é escrito com livre base e inspiração em LALONDE, Anne Gilson; GILSON, Jerome. **Getting Real with Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, The Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof?**. Estados Unidos: Trademark Reporter, 2011. Vol. 101, pp. 186-218.

Decerto que, em um sistema marcário aberto e que estimula o diálogo (tratamos deste assunto em tópico a seguir), o depositante terá a oportunidade de fundamentar os motivos pelos quais seu sinal é de fato distintivo, apresentando provas deste fato e melhor explicitando o contexto econômico no qual se insere o produto ou serviço.

Este aspecto pode parecer banal de tão básico, mas em verdade trata-se de ponto de discussão fundamental, adquirindo relevância ainda mais especial quando falamos de marcas não tradicionais.

No caso das marcas não tradicionais, em inúmeras oportunidades – e isso veremos adiante – o aspecto não tradicional do produto que se deseja registrar como marca **faz parte** do próprio produto, serviço ou suas formas de apresentação. O cheiro é exemplo: não está geralmente subscrito em um rótulo ou na embalagem: ele simplesmente se encontra incorporado ao produto. É verdadeira *característica* do produto ou serviço, o que, em inúmeras situações, como veremos, pode acabar por configurar a faceta do sinal não tradicional como *necessário* (característica que não tem como não constar em determinado produto, tal como o cheiro de morango em morangos), e, portanto, não só irregistrável¹⁴⁸, mas também impassível de seu próprio reconhecimento como marca, visto que incapaz de distinguir.

Em outras situações, o elemento não tradicional pode perfeitamente ser de uso comum no ramo – caso, por exemplo, da música *Für Elise*, de Beethoven. Conhecida genericamente como a “música do caminhão de gás”, ou por ser comumente tocada na ocasião de ser colocado “em espera” durante chamadas telefônicas para *call centers*, a melodia é utilizada por tantos fornecedores diferentes, para os mesmos serviços, que não tem como não afirmarmos que seu

¹⁴⁸ LPI, art. 124, inciso VI.

uso já seja perfeitamente comum. Inapropriável, portanto, como marca para estes serviços¹⁴⁹.

Entretanto, é muito possível que a marca em questão não seja de presença irremovível dentro das características do produto, e que igualmente não seja de uso comum. A aplicação de cheiro de hortelã-pimenta em pastas para arquivo (material de escritório) é exemplo: ninguém dirá que qualquer pasta para arquivo tem este cheiro naturalmente. Não há associação originária entre cheiro e produto. A potencialidade deste exemplo para que funcione efetivamente como marca existe e está verificada: o próximo passo é saber se o público efetivamente associa cheiro a produto ou a fornecedor. Esta análise será feita no item seguinte, ao abordarmos a questão do *secondary meaning*, que se mostrará indispensável em determinados casos de marcas não tradicionais para que fique comprovada a efetiva compreensão do público de determinado sinal não tradicional como marca através da *aquisição de distintividade* e mediante a atuação ostensiva do titular do sinal neste sentido.

Em suma, é muito mais sutil, em marcas não tradicionais, a discussão sobre se o sinal pretendido realmente é distintivo e cumpre a função de verdadeira marca. Justamente porque a análise não recairá sobre determinado termo (palavra), ou imagem de uso comum ou meramente descritivo em determinado ramo, mas sobre determinado elemento não tradicional.

Para que a compreensão deste tema fique mais clara, podemos adiantar, de forma sintética, o contexto de dois casos de marcas não tradicionais que enfrentaram este problema, com diferentes desfechos. A dúvida posta será melhor analisada no capítulo correspondente, mas fica aqui com o intuito de facilitar a compreensão das tensões jurídicas existentes.

¹⁴⁹ Não adentraremos questões de direitos autorais neste ponto, por não servirem ao debate sobre a capacidade do sinal servir ou não como marca.

O primeiro é o de marca luminosa consistente na afixação de um ponto de luz de LED piscante na parte da frente da embalagem de um suplemento vitamínico. Ao examinador coube, além de outras, as seguintes perguntas: os consumidores, ao deparar-se única e exclusivamente com a luz em questão, saberão de antemão que se trata de produto de determinada empresa, ou de determinado produto dentre inúmeros outros da mesma categoria? Será que não entenderiam tratar-se de um mero enfeite ou ornamento afixado no produto? Basta que vejam a luz para que saibam de que produto ou fornecedor se trata?

O segundo é o de determinado gosto aplicado a comprimidos de medicamento com finalidade antidepressiva. O objetivo do depositante era obter o reconhecimento marcário do sabor. É possível que um gosto seja reconhecido como marca, sendo que não é possível ao consumidor obter, via de regra, acesso ao gosto antes de consumir o produto? O gosto, por si só, é capaz de invocar no consumidor a memória de fornecedor específico?

Conforme já ressaltamos, a incidência teórica e prática dessas e outras questões, que são eminentemente jurídicas (dizem respeito à identificação da presença, em diferentes casos, de elementos mínimos ao conceito jurídico de marca) serão analisadas pormenorizadamente nos capítulos específicos de cada tipo de marca não tradicional.

Por ora, basta termos em mente que, em marcas não tradicionais, será de crucial importância a evidenciação de que o elemento que se busca ver reconhecido como marca é assim passível de entendimento, efetiva ou potencialmente, por seu público consumidor.

5.5 SECONDARY MEANING/ACQUIRED DISTINCTIVENESS, OU: DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

“Being able to own and enjoy exclusive rights on “day one”—meaning, either the first day of use, or even before first use, upon the filing of a federal intent-to-use trademark application—is a big deal in the world of trademark and brand protection.”

(Steve Baird)¹⁵⁰

Ressaltamos que, em marcas não tradicionais, é essencial saber, em inúmeras situações (que estudaremos “caso a caso” nos capítulos seguintes), se o público efetivamente encara o sinal como sendo verdadeira marca; se o sinal pretendido cumpre a função de marca ao permitir que o público faça a distinção, identificação e a correta localização de proveniência dos produtos.

Alguns tipos de marcas não tradicionais demandarão que o titular prove que o sinal é compreendido pelo público como sendo marca. Outros terão sua distintividade intrínseca passível de reconhecimento já de antemão, sem necessidade de prova de construção desta característica através do uso ou da educação do público neste sentido. Já algumas espécies permitirão tanto o reconhecimento imediato, quanto por vezes demandarão provas de uso.

Via de regra, será essencial a diversos tipos de marcas não tradicionais a prova do *secondary meaning*, ou *acquired distinctiveness* (distintividade adquirida) do sinal. Por isso é que, neste momento, será conveniente tecermos apenas

¹⁵⁰ Tradução livre do trecho: “Poder ter a propriedade e gozar de direitos de exclusiva a partir do “dia um” – ou seja, tanto a partir do primeiro dia de uso, ou mesmo antes do próprio uso, através do depósito de um pedido federal de registro de marca com intenção de uso – é algo notório no mundo da proteção marcária.” In: BAIRD, Steve. **The Paradox of Brand Protection: Knowing When to Hit the Consumer Over the Head**. Estados Unidos: DuetsBlog, 2009. Disponível em: <<http://www.duetsblog.com/2009/03/articles/trademarks/the-paradox-of-brand-protection-knowing-when-to-hit-the-consumer-over-the-head/>>. Acesso em: 24/03/2015.

considerações gerais a respeito do instituto, de seu contexto amplo de desenvolvimento e de sua aplicabilidade às marcas em geral. Isso permitirá que façamos considerações específicas sobre a necessidade de prova de *secondary meaning* em cada capítulo sobre as marcas não tradicionais em específico.

Sendo assim, conveniente valermos-nos das palavras de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT¹⁵¹ para explicarmos com maior propriedade o que é o *secondary meaning* (grifos constantes do original):

Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. (...)

Essa variação do signo é um processo semiótico: o signo que era inicialmente percebido apenas como o nome comum de um produto ou serviço passou a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou serviço. (...)

É o contexto que irá determinar o significado e a função do signo.

Ou seja, o *secondary meaning* entra em cena quando determinado signo não é percebido pelo público como sendo distintivo (portanto impassível de reconhecimento como marca, seja com ou sem registro), mas, através de seu uso comercial, constrói-se comprovada identidade distintiva em torno do mesmo. Cada marca não tradicional analisada terá um contexto diferente: algumas, por sua própria natureza, exigirão prova de *secondary meaning*; outras, dependendo do caso, poderão ter sua distintividade intrínseca reconhecida prontamente, sem a

¹⁵¹ Cf. SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013. Pp. 127-130.

necessidade de aquisição da mesma pelo uso. Por não ser possível a generalização, limitamo-nos aqui a oferecer considerações gerais sobre o tema.

Em muitas oportunidades, como veremos, o depositante do sinal marcário não tradicional é instado a provar que o signo pretendido efetivamente funciona (ou seja, é compreendido pelo público desta forma) como marca. Há inúmeras maneiras de comprovar-se a construção do *secondary meaning*, conforme enuncia SCHMIDT¹⁵², ancorando-se em outros autores (grifos constantes do original):

(...) Os meios idôneos para comprová-lo consistem em pesquisas de mercado, volume de vendas, intensidade do uso, testemunhos de consumidores, associações comerciais e profissionais da área, publicidade extensa e, como apontam Margaret BARRETT e Viviane BEYRUTH, até mesmo a reprodução ou imitação praticadas por concorrentes (naturalmente, quando feita com função marcária). O *secondary meaning* não é comprovado pelo mero uso do signo em relação dual com seu objeto (o produto ou serviço), mas sim pela percepção triádica que tal uso gera no consumidor interpretante, que deve reputar o signo como uma marca distintiva que diferencia um produto de outro e que indica uma origem individualizada, ainda que o nome do estabelecimento fabricante seja por ele ignorado.

Aqui vale bem a pena deixarmos claro que o fato de haver concorrentes utilizando-se em mercado do mesmo sinal, ou de sinais similares, é fato que opera contra o reconhecimento do *secondary meaning*, por ser vestígio de que o sinal de uso comum não pode ser ligado a um único fornecedor.

Será comum testemunharmos, nos casos analisados, situações como as acima exemplificadas por SCHMIDT, razão pela qual é interessante anteciparmos ao

¹⁵² Idem. Pp. 159-160

leitor de maneira geral também os meios usuais de comprovação da existência de *secondary meaning*¹⁵³.

O *secondary meaning* é matéria puramente de fato¹⁵⁴. Depende da **prova** de que o sinal pretendido, não inerentemente distintivo, adquiriu suficiente distintividade através do uso que lhe foi dado e que não há qualquer outro motivo impeditivo a destacá-lo do uso comum para atribuir-lhe a certo particular.

Por fim, o último elemento geral que podemos oferecer nesta breve introdução ao tema recai sob a aplicabilidade do instituto no Brasil. Há considerável controvérsia a respeito do tema tendo em vista o entendimento predominante no sentido de faltar competência ao INPI para análise de *secondary meaning* em âmbito administrativo. Entretanto, SCHMIDT, além dele próprio, noticia como favoráveis à “plena aplicabilidade do *secondary meaning* ao direito brasileiro” doutrinadores como Denis Borges Barbosa, Fábio Ulhoa Coelho, José Antonio Faria Correa, José Roberto Gusmão, Maitê Moro, entre outros¹⁵⁵, apresentando inclusive precedentes jurisprudenciais brasileiros¹⁵⁶ que nos permitem concluir, sem dúvida, que o instituto encontra guarida em direito pátrio. A fundamentação jurídica desta linha argumentativa, cujo detalhamento pode ser melhor verificado através da leitura das exposições de RICCI¹⁵⁷ e SCHMIDT¹⁵⁸, é a aplicação da CUP, em seu artigo 6, *quinquies*, C.1, bem como da própria LPI e outros dispositivos.

¹⁵³ É necessário fazer-se menção, também, ao extenso estudo apresentado por ARDEN em uma das poucas obras no mundo específica sobre o tema das marcas não tradicionais. Seu capítulo 6 analisa em profundidade cada uma das formas pelas quais é possível fazer-se prova de *secondary meaning*. Cf. ARDEN, Thomas. **Protection of Nontraditional Marks**. (*Op Cit*). Pp. 75-103.

¹⁵⁴ Neste sentido, cf. HANDELMAN, Jeffrey. **Guide**. (*op cit*), p. 9-12.1, §9.04

¹⁵⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas** (*op cit*). P. 144. Lá podem ser encontradas todas as citações exatas das obras de cada um dos autores mencionados a defenderem os pontos de vista elencados.

¹⁵⁶ *Idem*, Pp. 145-152.

¹⁵⁷ RICCI, Antonio Ferro. *Op. cit.*

¹⁵⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Op cit*. P. 139-145.

Sem dúvida, entretanto, que se o Brasil desejar um dia vir a ter um sistema de registro de marcas não tradicionais em geral, será absolutamente imperativo repensar-se a aceitação do *secondary meaning* no país. Sem a possibilidade de reconhecimento expresso do instituto por via administrativa, fica absolutamente prejudicado eventual funcionamento de um sistema desta natureza. Veremos, casuisticamente, os motivos para tanto nos capítulos seguintes.

O *secondary meaning* permite que um signo cuja identificação como marca seja fraca adquira, com o tempo e através de práticas reiteradas no sentido de educar o público quanto ao caráter distintivo daquele sinal, a distintividade necessária para o reconhecimento marcário. No caso das marcas não tradicionais, o *secondary meaning* será muitas vezes prova essencial e indispensável, sendo que cada tipo de marca encontrará cenário peculiar quanto ao reconhecimento do instituto. O objetivo geral, entretanto, será sempre o de assegurar proteção marcária apenas a símbolos que o público efetivamente reconheça como marcas.

5.5.1 “LOOK-FOR ADS”: A PUBLICIDADE DIRECIONADA À EDUCAÇÃO DO PÚBLICO QUANTO À DISTINTIVIDADE DO ELEMENTO MARCÁRIO NÃO TRADICIONAL DE DETERMINADO PRODUTO

“I often remind branding professionals that trademark law rewards their creativity.”

(Steve Baird)¹⁵⁹

A construção do *secondary meaning*, principalmente em marcas não tradicionais, não ocorre de maneira simples. É preciso chamar a atenção do público

¹⁵⁹ Este capítulo é escrito com livre inspiração em BAIRD, Steve. **The Paradox of Brand Protection: Knowing When to Hit the Consumer Over the Head** (*op cit.*). Tradução livre do trecho: “Eu frequentemente lembro profissionais do *branding* que a legislação marcária recompensa seus esforços.”

consumidor justamente ao elemento identificador não tradicional presente no produto ou serviço. Fora deste expediente, dificilmente o público passará a associar automaticamente elemento não tradicional a produto, serviço e fornecedor¹⁶⁰.

Não por outro motivo é prática absolutamente comum e favorável¹⁶¹ àqueles que desejam construir uma identidade marcária não tradicional a veiculação da chamada “*look-for advertising/advertisement*” ou, em abreviatura, “*look-for ads*”, que, em tradução livre, pode ser chamada de algo como “publicidade de fomento à procura”¹⁶².

Grosso modo, trata-se de esforços publicitários destinados a conscientizar o consumidor de que o produto ou serviço oferecido porta determinadas características absolutamente únicas e peculiares. A nomenclatura recebe este nome porque geralmente gira em torno de instar ao consumidor que, em mercado, “procure pelo” (“*look for*”) produto ou serviço que tenha determinada característica não tradicional, única dentre os concorrentes. O objetivo é justamente o de atuar na construção do *secondary meaning* de um elemento que pode não guardar suficiente carga distintiva própria e inerente desde o começo¹⁶³.

Tratar o elemento não tradicional presente no produto ou serviço como marca única e separada de quaisquer outras marcas tradicionais eventualmente presentes

¹⁶⁰ SCHMIDT (*op cit*, pp. 177-184), ao analisar a questão sob o prisma das marcas não tradicionais, dá suporte a autores que entendem ser possível que uma *forma* seja intrinsecamente distintiva, isso é, que não dependa da construção de significado para que seja entendida pelo público como marca. De fato, e como veremos, há situações, ainda que raras, em que não será necessária a prova de distintividade adquirida (*secondary meaning*) para a aceitação de marcas não tradicionais. Estes casos veremos nos capítulos seguintes.

¹⁶¹ Neste sentido, Cf. HANDELMAN, Jeffery. **Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice**. Estados Unidos: Wolters Kluwer, 2013. §10-14, 10-30.

¹⁶² Pedimos desde já perdão aos publicitários caso já exista alguma nomenclatura em português que corresponda a este exato conceito. Acreditamos que não, eis que buscamos incessantemente por um termo equivalente, inclusive através de conversas com pessoas do ramo, sem sucesso.

¹⁶³ Cf. HANDELMAN, Jeffery. *Op cit*.

é na maioria das vezes¹⁶⁴ imprescindível justamente por este motivo: educa o público a identificar aquele sinal não tradicional como elemento diferenciador que liga aquela característica ao fornecedor, permitindo que o sinal exerça efetivamente a função de marca.

Talvez um dos mais aclamados¹⁶⁵ esforços publicitários neste sentido advenha da campanha “Look for the Golden Arches” (Tradução livre: “Procure pelos Arcos Dourados”), promovida entre 1960 e 1967 pela rede de *fast food* McDonald’s¹⁶⁶:

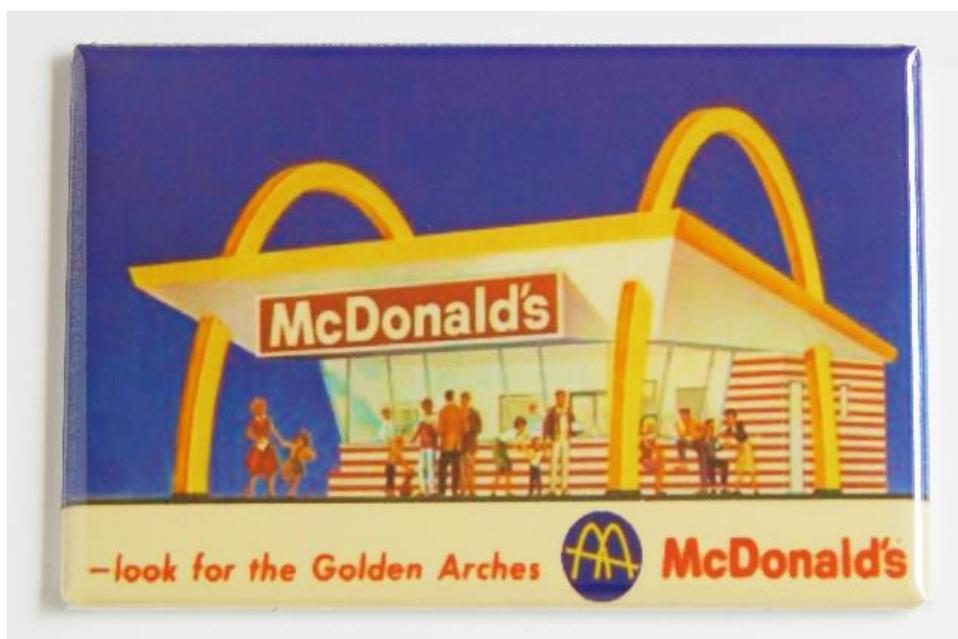


Imagem nº 4: “Look for the Golden Arches”, material publicitário “look for” enfatizando o aspecto não tradicional da marca “Arcos Dourados”, então utilizada para identificar a arquitetura dos restaurantes da rede

¹⁶⁴ Voltamos a fazer referência à nota de rodapé acima, onde citamos SCHMIDT. Há alguns casos onde não é necessária a construção do *secondary meaning* para que seja passível de reconhecimento a marca não tradicional. Veremos alguns, ainda que poucos, exemplos, nos capítulos a seguir.

¹⁶⁵ Neste sentido, vale mencionar que a Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, ao homenagear o McDonald’s com o prêmio *Marketer of the Year 2014*, fez menção expressa à campanha “Look for the Golden Arches” como uma das campanhas memoráveis da rede. O *press release* oficial pode ser acessado em: <http://www.canneslions.com/cannes_lions/press/press_releases/11/>. Acesso em: 27/03/2015.

¹⁶⁶ Cf. JACKSON, Christina. **McDonald’s 367 Most Asked Questions on McDonald’s – What you need to know**. Estados Unidos: Emereo Publishing, 2014.



Imagem nº 5: Restaurante da rede McDonald's com a presença arquitetônica de sua marca, os “arcos dourados”

Nas primeiras décadas de existência da rede, a arquitetura dos restaurantes McDonald's nos EUA era individualizada pela presença dos “Arcos Dourados”, de tal forma que o consumidor poderia identificar à primeira vista, mesmo sem a leitura de placas ou elementos textuais, tratar-se de ponto comercial da rede. Tal iniciativa foi verdadeiro sucesso de marketing, tendo tido participação direta na popularização da marca a partir de 1962¹⁶⁷. Trata-se exatamente de caso onde a publicidade educa o público a respeito do caráter marcário de um sinal não tradicional. Ora, sem este esforço, seria indubitavelmente mais lenta e penosa a iniciativa do consumidor em associar aspecto arquitetônico (arcos dourados) e fornecedor (McDonald's).

Nos Estados Unidos, inúmeras decisões judiciais, além de inúmeras outras no âmbito administrativo, já enfatizaram a importância de iniciativas deste tipo na construção efetiva do *secondary meaning* de elementos marcários não tradicionais.

¹⁶⁷ Idem.

"Look-for" advertising is such that "encourages consumers to identify the claimed trade dress with the particular producer. *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 65 F.3d 654, 662 (7th Cir. 1995). In other words, it is advertising that specifically directs a consumer's attention to a particular aspect of the product. To be probative of secondary meaning, the advertising must direct the consumer to those features claimed as trade dress. (Decisão judicial de 2a instância no caso *Yankee Candle Co., Inc. v. Bridgewater Candle Co.* – 1st Circuit Court, 2001)¹⁶⁸

Não só, o próprio TMEP (manual do usuário de marcas), da USPTO traz em seu texto a menção expressa de que o investimento em publicidade é de análise crucial e decisiva em caso de distintividade adquirida pela marca, trazendo à baila caso específico de sua jurisprudência administrativa a respeito da imprescindibilidade de “look-for ads”:

1212.06(b) Advertising Expenditures

(...)The ultimate test in determining whether a designation has acquired distinctiveness is applicant's success, rather than its efforts, in educating the public to associate the proposed mark with a single source. The examining attorney must examine the advertising material to determine how the term is being used, the commercial impression created by such use, and what the use would mean to purchasers. (...) *Mag Instrument Inc. v. Brinkmann Corp.* (...) (finding absence of “look for” advertisements damaging to attempt to demonstrate acquired distinctiveness of proposed configuration mark) (...) ¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Íntegra disponível em: <https://www.law.cornell.edu/copyright/cases/259_F3d_025.htm>. Acesso em: 27/03/2015. Tradução livre: “Para se provar que o público fez uma ligação consciente entre o trade dress da Yankee e seu fornecedor, Yankee deve apresentar um histórico do que as cortes chamaram de “look for” advertisements. A publicidade de fomento à procura é aquela que especificamente dirige a atenção do consumidor para um aspecto particular de um produto, como uma cor, uma forma ou um recipiente.”

¹⁶⁹ Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. UNITED STATES TRADEMARK AND PATENT OFFICE. **Trademark Manual of Examining Procedure/USPTO**. §1212.06(b). Edição de Janeiro de 2015, disponível em: <<http://tmep.uspto.gov>>. Acesso em: 27/03/2015. Tradução livre: “1212.06(b) – Gastos com publicidade. O último teste para determinar se uma característica adquiriu distintividade é o sucesso do depositante, e não apenas os seus esforços para isso, em educar o público para que associe a marca proposta com um único fornecedor. O examinador deverá examinar o material publicitário para determinar como o termo vem sendo usado, a impressão comercial criada por tal uso, e o que o uso significaria para os compradores. (...) *Mag Instrument Inc. v. Brinkmann Corp.* (...)”

Como se vê, o caso em questão é o *Mag Instrument Inc. v. Brinkmann Corp.*, de 2010, que em seu corpo traz à baila inúmeros outros casos, predominantemente judiciais, onde a mesmíssima importância deste tipo de publicidade já foi extensamente reconhecida. Não só, a própria ausência de iniciativas neste sentido foi também tida como efetivamente prejudicial para o reconhecimento de *secondary meaning* na marca pretendida:

Moreover, and perhaps most damaging to Mag Instrument's attempt to demonstrate acquired distinctiveness of the proposed mark, is what is noticeably absent from the record. There is no evidence that Mag Instrument ever placed any "look for" advertisements or otherwise made promotional efforts to create consumer association between the dual bands, or recharging rings, with the source of the flashlights.²⁶ The Board and other courts have long taken notice of the importance of such advertisements in regard to configuration or product design marks. See *Duraco Prods. Inc. v. Joy Plastic Enter., Ltd.*, 40 F.3d 1431, 1451, 32 USPQ2d 1724, 1741 (3d Cir. 1994) (advertising expenditures "measured primarily with regard to those advertisements which highlight the supposedly distinctive, identifying feature" of the product configuration); see also, *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 65 F.3d 654, 662, 36 USPQ2d 1065, 1071-72 (7th Cir. 1995) (advertising "look for the oval head" for cable ties encourages consumers to identify the claimed trade dress with the particular producer); *First Brands Corp. v. Fred Meyer Inc.*, 809 F.2d 1378, 1383, 1 USPQ2d 1779, 1782 (9th Cir. 1987) ("[A]dvertising campaign has not stressed the color and shape of the antifreeze jug so as to support an inference of secondary meaning.");¹⁷⁰

(decidiu-se que a ausência de "look for advertisements" traz danos à tentativa de demonstrar a distintividade adquirida da marca de formato proposta)."

¹⁷⁰ Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. UNITED STATES TRADEMARK AND PATENT OFFICE. TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD (TTAB). **Mag Instrument Inc. v. Brinkmann Corporation**. 96 USPQ2d 1701, 1723 (TTAB 2010), pp. 59-60. Tradução livre: Além disso, e talvez com maior danosidade à tentativa de Mag Instrument em demonstrar a distintividade adquirida da marca proposta, é o que está notadamente ausente dos autos. Não há evidências de que a Mag Instrument tenha chegado a veicular quaisquer peças publicitárias de "fomento à procura" ("look for advertisements") ou que tenha de outra forma feito esforços promocionais para criar a associação dos consumidores entre as "dual bands", ou anéis de recarga, com o fornecedor das lanternas. A Comissão e outras cortes já há longos tempos admitiu a importância de tais propagandas em relação a marcas de formato ou figurativas. Ver *Duraco Prods. Inc. v. Joy Plastic Enter., Ltd.*, 40 F.3d 1431, 1451, 32 USPQ2d 1724, 1741 (3d Cir. 1994) (gastos com publicidade "medidos primariamente em relação àqueles anúncios que destacam as facetas distintivas, identificadoras" do formato do produto); ver também *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 65 F.3d 654, 662, 36 USPQ2d 1065, 1071-72 (7th Cir. 1995) (propaganda "procure pela cabeça oval" para prendedores de cabos encoraja os consumidores a identificarem o *trade dress* almejado com o produtor em particular); *First Brands Corp. v. Fred Meyer Inc.*, 809 F.2d 1378, 1383, 1 USPQ2d 1779, 1782 (9th Cir. 1987) ("Campanha publicitária não destacou a cor e o formato do jarro anticongelante de forma a estimular a identificação do *secondary meaning*."); (...)

Vê-se que, acima de qualquer dúvida, é dada extrema importância a este tipo de modalidade publicitária na construção de determinados tipos de marcas não tradicionais. Apesar de os precedentes apontados fazerem menção geral ao *trade dress*, a análise casuística detalhada apresentada por ARDEN nos mostra que o raciocínio se aplica a inúmeros tipos de marcas não tradicionais, e não só ao “conjunto imagem”, às formas e embalagens de produto, etc.¹⁷¹

Também apesar de na Europa não encontrarmos, via de regra, menção à figura específica dos “look-for ads”, é de se concluir que estes também tenham peso na decisão sobre a aquisição de distintividade de uma marca. O principal precedente da ECJ aplicável à matéria (“*Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH (WSC) v Boots – und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*” – ECJ Joined Cases C-108/97 e C-109/97) não aborda especificamente a figura dos “look-for ads”, mas ressalta a importância geral da publicidade na construção do *secondary meaning*¹⁷². E, como já vimos, difícil será a construção de *secondary meaning* sobre o aspecto não tradicional de uma marca sem que a publicidade ressalte justamente este aspecto no produto ou serviço em questão.

Portanto, tranquilo concluir-se que os “*look-for ads*” seriam, igualmente no Brasil, essenciais à prova de aquisição de *secondary meaning* de marcas não tradicionais com baixa capacidade distintiva originária. Ora, trata-se da mais eficaz maneira para se construir junto ao público a identidade marcária de determinada característica não tradicional de produto ou serviço que se julga distintiva. E isso se afirma porque tal fato é identificado no posicionamento decisório das instâncias administrativas e judiciais em países com tradição na aceitação e registro de marcas não tradicionais.

¹⁷¹ ARDEN, Thomas. **Protection of Nontraditional Marks**. Estados Unidos: INTA, 2000. Pp. 81-85.

¹⁷² Neste sentido, ver também WAELDE, Charlotte et al. **Contemporary Intellectual Property – Law and Policy**. Inglaterra: Oxford. 3º Ed. (*Op Cit*), pp. 604-605.

Por fim, imperioso notar que toda a nossa exposição faz completo sentido aqui, exatamente em nosso contexto: não se trata de tópico destinado a publicitários, mas de raciocínio de completa relevância e interesse jurídicos. Ora, caberá ao jurista o mapeamento e elucidação dos requisitos mínimos para a construção de distintividade através do *secondary meaning*, quando necessário. Estes são definidos pelas instâncias judiciais e administrativas, campo de atuação indubitável do advogado. Ao publicitário e ao marqueteiro certamente caberão a execução do projeto, mas sempre calcados na base jurídica que lhes fornecer primeiramente o causídico.

5.6 FUNCIONALIDADE

Vimos, nos tópicos anteriores, que a prova de *secondary meaning* é de extrema importância na construção da identidade marcária de aspectos não tradicionais de produtos e serviços. Da mesma forma, já se sabe que nos capítulos seguintes abordaremos casos concretos onde tal construção é indispensável, bem como casos onde isso não ocorre.

Não se pode deixar de apontar, entretanto, que há casos onde o aspecto não tradicional em questão *já* poderá ser reconhecido como marca, mesmo que tenha adquirido, de alguma forma, *secondary meaning*. Trata-se dos casos de **funcionalidade** do aspecto não tradicional da marca.

A funcionalidade (também chamada de funcionalidade *utilitária*, pois diz respeito às facetas técnicas ou *úteis* assumidas pela marca), tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, é característica atribuída a aspectos do produto ou serviço que “*sejam necessários para que se atinja determinado resultado técnico, ou*

para agregar valor substantivo ao produto”¹⁷³. Esta sintética definição ser complementada, melhor explicando-a: determinado aspecto não tradicional do produto não pode ser reconhecido como marca “se for essencial para seu uso ou propósito, ou se lhe afetar o custo ou qualidade”¹⁷⁴.

Grosso modo, entende-se que qualquer característica que torne o produto mais fácil de se utilizar, melhore sua qualidade, eficiência, ou diminua seu custo, constitui-se em verdadeira inovação tecnológica, sob a qual recai, eventualmente, a proteção patentária. Conferir-se a qualificação de *marca* a algo que enseja proteção por *patente* seria permitir-se, na prática, a consolidação *ad aeternum* de uma inovação tecnológica, uma vez que direitos de marca podem ser renovados sem prazo máximo de vigência, ao contrário da patente.

Aqui, cabe fazer-se rapidamente uma observação sutil, mas de extrema relevância. Nem todo aspecto ou característica de produto ou serviço que tenha *função* diz respeito ao conceito de funcionalidade, mas apenas aquelas que, como mencionamos acima, tragam algum tipo de benefício ao produto ou serviço¹⁷⁵. É exemplo corriqueiro desta explicação a figura da garrafa¹⁷⁶. Ora, qualquer *design* que se lhes aplique resultará sempre na mesma função primordial: reter algum tipo de líquido. O conceito jurídico de funcionalidade, diferentemente disto, diz respeito ao fato de determinada forma ou característica ter assim sido concebida exatamente para que se promova a melhoria, de qualquer espécie, no produto ou serviço. A

¹⁷³ Cf. KUR, Annette. **Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality**. Alemanha: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series No. 11-16, 2011.

¹⁷⁴ Esta passagem, com pequenas adaptações, consta da decisão da SCOTUS que julgou o paradigmático caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* Em verdade, é reprodução de trecho de decisão de instância inferior. Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.** (93-1577), 514 U.S. 159, 1995.

¹⁷⁵ Neste sentido está MORO (**Marcas Tridimensionais**, op cit, p. 148), conforme citada por SCHMIDT (**A distintividade das marcas**, op cit, pp. 187-188).

¹⁷⁶ O exemplo veio na decisão do Federal Circuit no caso *In re R.M. Smith, Inc*, de 1984, tendo sido mencionada pelo próprio TMEP, além de bem explicada por HANDELMAN (**Guide**, op cit, 2013-1 Supplement, 7-82).

USPTO fazia estas diferenciações no conceito até o ano de 2002. Versava-se sobre dois tipos de funcionalidade: *de facto* e *de jure*. O primeiro termo diz respeito justamente ao aspecto fundamental e indissociável de qualquer produto ou serviço: todos terão alguma função, sendo tal fato irrelevante para a possibilidade de reconhecimento marcário. Já a segunda seria justamente aquela que resulta em melhorias técnicas, portanto impassíveis de apropriação via marcas. A distinção foi abandonada, a nosso ver com total correção, tendo em vista que três decisões da SCOTUS¹⁷⁷ que envolveram o tema da funcionalidade não a fizeram, bem como alteração legislativa técnica debruçada especificamente sobre o tema também não a considerou.¹⁷⁸

O objetivo da proibição ao reconhecimento marcário de aspectos funcionais de produtos e serviços é de ordem pública: visa proteger a livre concorrência¹⁷⁹. Isso porque, se determinado aspecto funcional de um produto ou serviço não for passível de proteção patentária, então seu emprego faz parte da técnica fundamental do ramo, não podendo ser apropriado com exclusividade sem que se fulmine a livre concorrência¹⁸⁰.

LALONDE e GILSON, citando outra obra própria, trazem-nos o exemplo didático de como funciona a sistemática da funcionalidade, explicando que “*um produtor de equipamentos médicos não pode ter marca de determinada cor se ela,*

¹⁷⁷ Todas são casos paradigmáticos de emprego direto em temas de marcas não tradicionais: o caso “Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.”; o caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. e o já mencionado caso Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.

¹⁷⁸ O trecho todo tem base no item 1202.02(a)(iii)(B) do TMEP, que traz todo o histórico da distinção hoje abandonada.

¹⁷⁹ A análise sobre o quão exitosa a doutrina da funcionalidade é neste propósito de proteger a livre e justa concorrência pode, como de fato é, ser objeto de estudo específico e aprofundado em apartado. Este famoso estudo foi já executado por ODDI, ainda na década de 80, podendo ser conferido em ODDI, Samuel. **The Functions of 'Functionality' in Trademark Law**. Estados Unidos: Houston Law Review, Ed. 22, 1985. p. 925 e seguintes.

¹⁸⁰ Neste sentido, cf. LALONDE, **Getting Real** (*op cit.*), p. 190.

*durante determinados procedimentos médicos, tornar o produto mais visível*¹⁸¹. Ora, se determinado instrumento médico é de uso mais recorrente em determinado procedimento, de tal forma que marcá-lo com determinada cor torna-o mais visível dentre inúmeros outros que estarão à disposição do profissional, então certamente tal cor tem aspecto *funcional*, porque este aspecto torna seu uso mais fácil e eficiente.

O acórdão *Qualitex*, da SCOTUS, que já citamos anteriormente, sintetiza bem a importância da doutrina da funcionalidade na defesa da concorrência:

The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, (...), after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity).¹⁸²

Neste ponto, a mesma decisão nos permite também avançar a discussão para uma de suas importantes nuances: o fato de que distintividade e funcionalidade são tópicos de análise autônoma e distinta no ambiente marcário. Tal ponto é de

¹⁸¹ Cf. LALONDE, *idem* (*op cit*), e LALONDE Anne Gilson; GILSON, Jerome. **Gilson on Trademarks**. Estados Unidos: LexisNexis, 2014. §2A.04.

¹⁸² Em tradução livre: "A doutrina da funcionalidade evita que a legislação marcária, cujo objetivo é a promoção da concorrência através da proteção da reputação de uma empresa, passe a inibir, em contrário, a própria concorrência, ao permitir que um produtor controle uma característica útil de um produto. É terreno da legislação patentária, e não da legislação marcária, o incentivo a invenções através da concessão aos inventores de um monopólio sobre os desenhos ou funções por tempo limitado (...), após o qual os competidores estão livres para utilizar a inovação. Se as características funcionais de um produto pudessem ser utilizadas como marcas, entretanto, um monopólio sobre estas características poderia ser obtido sem que se refletisse se se qualificam como patentes, e poderiam ser estendidos para sempre (eis que as marcas podem ser renovadas perpetuamente)."

extrema importância porque, **mesmo que a distintividade esteja presente no sinal, seja de forma intrínseca ou adquirida, a o caráter funcional lhe impede, sempre, a apropriação como marca.** O fundamento jurídico para tanto é, na esteira do que já expusemos acima, a livre concorrência, uma vez que:

O único instituto de Propriedade Intelectual voltado a proteger formas funcionais é a patente. Nem a marca, nem o desenho industrial, nem o direito autoral têm vocação para tanto, a teor do que dispõem os arts. 100, II, 124, XXI, da LPI, e o art. 7º, §3º, da Lei nº 9.610/98¹⁸³

Não por outro motivo são as legislações e a jurisprudência norte-americana¹⁸⁴ e europeia¹⁸⁵ expressas no sentido de barrar o registro, ou o reconhecimento marcário como um todo, de aspectos funcionais de produtos ou serviços. No Brasil, sólida construção doutrinária ressoa este mesmo entendimento, apontando que a proteção marcária é igualmente impassível de outorga em casos de formas funcionais, pelos termos do art. 124, XXI da LPI¹⁸⁶.

Como desdobramento fático e prático da aplicação da doutrina da funcionalidade à questão marcária, especialmente não tradicional, teremos que algumas situações fáticas gerarão evidências robustas sobre a presença da

¹⁸³ Cf. SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas** (*op cit*), p. 194. Tal afirmação nos remonta à exposição que fizemos não só no atual capítulo, mas também quando tratamos do **princípio da especificidade de proteções**, no bojo da abordagem sobre o “argumento da sobreposição”.

¹⁸⁴ O item 1202.02(a)(i) do TMEP lista diversos dispositivos legais na legislação norte-americana, apontando que as alterações legislativas neste sentido ocorreram em 1998 e refletiram a realidade já consubstanciada em *case law*.

¹⁸⁵ A decisão C-53/01 a C-55-01 da ECJ, baseando-se na legislação comunitária, decide que a marca composta pela forma de um produto e “exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar as características de um produto ou de um serviço” devem estar à livre disposição de todos, não podendo ser objeto de registro. Baseia-se em marcas tridimensionais, é certo, mas os princípios de funcionalidade que a norteiam são plenamente aplicáveis em todo o espectro das marcas não tradicionais.

¹⁸⁶ Cf. SCHMIDT, idem, pp. 191-192; MORO, **Marcas Tridimensionais** (*op cit*), p. 166.

funcionalidade¹⁸⁷. Por exemplo, quando houver pedido de patente para determinada técnica de produto que também se busca registrar como marca. Ora, se o mesmo requerente busca proteção patentária sobre determinado aspecto funcional de seu produto, não há falar em proteção marcária.

Da mesma forma, se houver publicidade do requerente da marca no sentido de exaltar a diferenciação de seu produto ou serviço através de uma funcionalidade técnica, tal fato opera igualmente em desfavor de seu pleito de registro ou reconhecimento marcário. Não é incomum, como veremos, que a própria publicidade do depositante denuncie o caráter funcional de sua marca, atuando em seu desfavor. Tanto os pedidos de patente como a publicidade veiculada em favor do produto ou serviço em questão podem ser facilmente exigidos pelo examinador quando necessário. Na mesma toada, deve-se ter sempre em mente se a marca pleiteada impede a exploração do mesmo produto ou serviço em si por competidores. Caso positivo, é alta a chance de a marca ser funcional.

Na seara das marcas não tradicionais, veremos que a discussão sobre funcionalidade é matéria constante em inúmeras hipóteses. Ora, como já vimos, muitas vezes a marca não tradicional é verdadeira característica incorporada ao produto ou serviço. O raciocínio fica fácil se pensarmos, por exemplo, em sons emitidos por aparelhos, bem como cheiros, texturas e gostos afixados a produtos. Todos podem ter ou não faceta funcional. Assim, apesar de, como vimos, grande parte da discussão doutrinária existente sobre funcionalidade recair sobre *trade dress* e marcas tridimensionais, ela é no mínimo tão importante em outros tipos de marcas não tradicionais também. Veremos, a cada capítulo, as diferentes facetas que ela pode adquirir.

¹⁸⁷ Estas hipóteses foram extensamente analisadas e listadas em famoso precedente da extinta *United States Court of Customs and Patent Appeals* (CCPA) a respeito do tema, qual seja *In re Morton-Norwich Products, Inc*, 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9, 15-16 (CCPA 1982).

5.6.1 FUNCIONALIDADE ESTÉTICA

Outra faceta da funcionalidade é a estética, que não decorre de nenhuma vantagem técnica adicionada ao produto ou serviço, mas de outra vantagem competitiva injusta. Conjuga-se, assim, com o conceito de funcionalidade utilitária, abordado no tópico anterior. SCHMIDT exemplifica o panorama da funcionalidade estética apresentando-nos o exemplo das cores do tabuleiro de xadrez (preto e branco). Seria facilmente possível, diz o autor, jogar-se o mesmíssimo jogo em um tabuleiro fabricado sob outras cores. Como resultado prático do registro de marca de cor para esta combinação aplicada neste tipo específico de jogo, porém, o produto dos concorrentes ficaria preterido única e exclusivamente pela marca, visto que jogadores tradicionais terão clara preferência pelo tabuleiro com as cores “normais”¹⁸⁸.

A 7th Circuit Court dos EUA no caso *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, bem resumiu o significado da funcionalidade estética. Em citação feita por ARDEN¹⁸⁹:

“When competitors are barred from duplication features whose value to consumers is intrinsic and not exclusively as a signifier of source, competition is unduly hindered,” and mark is not primarily viewed as an indicator of origin.

Para que a questão fique ainda mais clara, podemos citar um dos casos mais ilustrativos e paradigmáticos de aplicação da doutrina da funcionalidade estética, *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.* Ao final deste longo caso, citado

¹⁸⁸ Cf. SCHMIDT, *idem.* P. 189.

¹⁸⁹ Cf. ARDEN, Thomas. **Protection of Nontraditional Marks** (*op cit*), p. 120. Tradução livre: “Quando concorrentes são impedidos da duplicação de características cujo valor para os consumidores é intrínseco não atuando exclusivamente como indicadoras de procedência, a concorrência é indevidamente limitada,” e a marca não é vista primeiramente como indicação de origem.”

extensamente pelas mais diversas obras quando o assunto é funcionalidade estética¹⁹⁰, decidiu-se que a Brunswick não poderia gozar de exclusividade na comercialização de motores externos para barco na cor preta. Isso porque, mesmo que a cor preta não proporcione ao fabricante qualquer melhoria técnica nos produtos, dá-la em caráter exclusivo a um único agente lhe conferiria vantagem competitiva imensa. O fundamento é que a cor preta precisaria estar disponível para o livre uso em concorrência, uma vez que a cor preta combina com grande número de modelos de barco (o que não ocorre com outras cores), além de passar a impressão de que o motor é de tamanho menor.

Decerto que a conclusão adotada pelo caso decorre de seu contexto específico. É completamente plausível pensar-se em outras hipóteses onde a cor preta possa bem ser apropriada com exclusividade por um competidor. Bastaria que o acesso a esta marca não resultasse em vantagens competitivas indevidas. A análise de funcionalidade estética terá de ocorrer, necessariamente, caso a caso. Por isso mesmo é que autores como MIDEI alertam para a ausência de um critério sólido para decidir casos de funcionalidade estética, o que resulta em decisões contraditórias e em sua caracterização como excessivamente maleável¹⁹¹. Ressalta críticas de autores como MCCARTHY, que dizem que o próprio conceito de funcionalidade estética acaba por favorecer competidores excessivamente¹⁹².

Controvérsias à parte, a funcionalidade estética, assim, tem a ver com a aquisição, através do reconhecimento de direito marcário, de verdadeira **vantagem competitiva**. Não tem, portanto, relação com o eventual caráter meramente ornamental ou decorativo de uma marca, conflito que diz respeito à possibilidade de

¹⁹⁰ Cf. HUNTER, Dan. **The Oxford Introductions to U.S. Law: Intellectual Property**. Inglaterra: Oxford, 2012. Pp. 157-158. Ainda, HANDELMAN, Jeffrey. **Guide to TTAB Practice** (*op cit*), pp. 7-73/7-74 (2012 Supplement).

¹⁹¹ MIDEI, Allison. **Getting to Functional: Limiting the Applicability of the Trademark Aesthetic Functionality Doctrine**. Estados Unidos: SSRN, 2013. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243894> Acesso em: 07/04/2015.

¹⁹² MCCARTHY, Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. Estados Unidos: Thomson Reuters, 2008. §7.81, nota 114. In: MIDEI, Allison, *op cit.*, p. 39.

o sinal funcionar como marca, e não à funcionalidade. Tal menção é importante porque já foi objeto de extensa confusão nas cortes norte-americanas¹⁹³, onde confundiu-se o uso do vocábulo “estética” (em inglês, “*aesthetic*”), de “funcionalidade estética”, com características não tradicionais que, por serem meramente *estéticas*, não se constituíam em verdadeiras marcas. Assim, importante notarmos que a funcionalidade estética nada tem a ver com características meramente ornamentais, mas sim com a outorga de vantagens competitivas indevidas a partir de direitos marcários.

5.7 DA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE REGISTRO NA DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DO PÚBLICO CONSUMIDOR

Este tópico se presta a deixar clara a importância do processo de registro não só para os particulares com este interesse, mas também para o público consumidor e para a livre concorrência em geral, no caso específico das marcas não tradicionais.

Muito já se comentou aqui sobre o fato de a *registrabilidade* de determinado sinal como marca não ser condição decisiva para que este possa assim ser reconhecido juridicamente. Ao abordarmos este assunto, fazemos sempre a ressalva de que, apesar disto, a impossibilidade de registro traz problemas práticos imensos ao titular do sinal, o que, por sua vez, acaba por prejudicar também o público consumidor, a livre concorrência e, em maior escala, o próprio sistema econômico.

O jurista tende, como já evidenciamos em capítulos anteriores, a considerar o processo de registro um mero detalhe burocrático, irrelevante ou pouco importante, vez que o direito à marca em si pode ser contemplado independentemente de registro (como também já vimos). Afinal, no Brasil o registro de qualquer marca é

¹⁹³ Neste sentido está o TMEP, 1202.02 (a) (vi) (versão de Janeiro de 2015).

demorado, o que faz com que muitos produtos e serviços, talvez a maioria dos que são lançados ao mercado, nasçam e morram sem que o registro da respectiva marca tenha sido analisado pelo órgão examinador. A doutrina da “marca não registrada” assumiria, assim, papel de maior relevância principalmente no cenário brasileiro, tornando indiferente o fato de serem, via de regra, inviáveis os registros de marcas não tradicionais.

Entretanto, especialmente no caso das marcas não tradicionais, o processo de registro é extremamente importante por representar um momento de diálogo entre depositante e examinador no que se refere à própria possibilidade de o sinal pretendido funcionar como marca. Em inúmeras oportunidades, como veremos nos capítulos seguintes, os titulares pensam estar trabalhando com um sinal distintivo apropriável como marca, sem que este seja o caso. Isso decorre do fato de os critérios de identificação e apropriação de marcas não tradicionais nem sempre serem claros, o que pode induzir tanto depositantes quanto concorrentes e mercado consumidor a situação de dúvida.

Quando falamos em “importância do sistema de registro”, não temos em mente um sistema como o brasileiro, onde, por inúmeras razões, há grande atraso e morosidade nas comunicações entre examinador e depositantes, e a cultura não é a de diálogo entre ambos¹⁹⁴. Imaginamos, sim, um sistema como o norte-americano ou o europeu, onde em questão de semanas ou poucos meses o sistema marcário já é capaz de dar, através de *office actions* (figura similar à exigência¹⁹⁵) respostas

¹⁹⁴ O diálogo entre examinador e examinado ocorre, basicamente, por meio de despachos de exigência, geralmente utilizados para solicitar o fornecimento de documentos ou esclarecimentos pontuais, tais como os relativos a especificações apresentadas equivocadamente ou de forma nebulosa. Ainda, a comunicação costuma vir direto no despacho de indeferimento, onde só então o depositante fica sabendo os motivos que levaram ao insucesso de seu pleito de registro marcário, cabendo-lhe recorrer caso discorde da decisão.

¹⁹⁵ Complementando a nota de rodapé anterior, as exigências em “office actions” permitem ao depositante defender-se de conclusões preliminares a que o examinador tenha chegado. Por exemplo, se encontrou marcas colidentes com as pretendidas, por similaridade, ele as aponta e manifesta estar inclinado a indeferir o pleito. Dá prazo para que o depositante se manifeste a respeito, elucidando os motivos pelos quais discorda da decisão, ou facultando-lhe limitar a extensão de seu pedido, por exemplo restringindo a especificação indicada. No Brasil, a marca é indeferida diretamente caso o examinador conclua por uma colidência, o que, todos do meio sabem,

preliminares a respeito da registrabilidade da marca pleiteada, fazendo questionamentos ou pedindo esclarecimentos a respeito das intenções do depositante ou do contexto econômico em que a marca se situa. Um tipo de sistema como este, mais ágil, onde há amplo diálogo entre examinador e examinado, é extremamente benéfico e essencial não só para as marcas não tradicionais, mas para qualquer tipo de marca.

Ora, só um sistema assim permite efetivo diálogo entre as partes envolvidas no processo de registro de marca. E este diálogo só pode contribuir à eficiência no sistema, pois, em se dando às partes a oportunidade de aclararem dúvidas e oferecerem informações e comprovações tidas pelo examinador como necessárias para a plena análise do pedido, inequivocamente há de diminuir a quantidade de recursos e ações judiciais de questionamento das decisões tomadas.

A ausência de um sistema de registro para marcas não tradicionais será sentida tão logo for constatada uma contrafação. O titular terá que realizar todo o processo probatório (que deveria no bojo de um processo administrativo de registro de marca) no âmbito de uma ação judicial. O examinador de marcas, especializado no assunto, será substituído por um juiz que, mesmo que tenha conhecimentos em matéria de propriedade intelectual, dificilmente saberá lidar com o assunto, tendo que recorrer muito provavelmente a peritos. Não só, se o próprio INPI ou a legislação não admitem, via de regra, o registro destes sinais como marcas (ainda que juridicamente sustentemos a possibilidade de seu reconhecimento como marcas), o juiz tenderá a dar relevância a esta “evidência” de que o sinal em questão não pode servir como marca. Isso porque o objeto do processo sequer consistiria na

frequentemente ocorre em bases equivocadas. Cabe ao depositante, então, apresentar recurso, o que adiciona outros bons anos ao já demorado processo de registro. Em suma, de nada adiantaria às marcas não tradicionais o simples recurso ao sistema de exigências atualmente presente no Brasil, eis que o diálogo por ele proporcionado é por demais unilateral e excessivamente demorado. A cultura é distinta e não fomenta o diálogo, uma vez que, provavelmente em virtude do alto *backlog* com que sofre o INPI, a regra parece ser a de encarar os processos pela lógica quantitativa. Interessante é que, em contratos de transferência de tecnologia, o sistema de exigências materiais do INPI é mais parecido com as *office actions* americanas a que aqui fazemos referência no âmbito marcário, havendo maior possibilidade de diálogo direto, qualitativo e concreto entre parte e examinador antes de eventual decisão de indeferimento.

obtenção do reconhecimento do sinal em questão como marca (isso seria apenas condição incidental, pré-requisito necessário ao prosseguimento da causa), mas sim a repressão de uma contrafação contra ela.

De qualquer forma, aqueles que investiram na construção de uma identidade marcária não tradicional são claramente prejudicados por um ordenamento jurídico que, apesar de poder reconhecer a possibilidade de existência de marcas não tradicionais, não as admite a registro. O prejuízo é claro e latente, pelo que o registro ou a registrabilidade de marcas deste tipo não são mero detalhe.

Entretanto, não só ao depositante que investiu na criação de seu sinal marcário não tradicional prejudica a falta de um sistema de registro. Sem ele, empresas e indivíduos utilizam-se de sinais não tradicionais livremente, sem a necessidade ou a possibilidade de tornarem público, pela via do registro, o conteúdo de seus sinais. Imaginando-se um cenário onde de fato o reconhecimento jurídico dos sinais marcários não tradicionais seja possível, célere e pouco custoso por outras vias para além da administrativa, tal só tem a prejudicar a concorrência. Ora, concorrente algum terá meios minimamente efetivos de verificar, com a exatidão necessária, se em algum lugar do país, a marca não tradicional que ele concebeu (ou acredita ter concebido) já vem sendo utilizada por outrem¹⁹⁶. A falta de um sistema de registro impossibilita até mesmo a verificação preliminar quanto à disponibilidade de um sinal desenvolvido de boa-fé, o que, pelo menos num cenário ideal, expõe os concorrentes em mercado ao sofrimento potencial de ações de contrafação mesmo que sempre tenham agido honestamente.

¹⁹⁶ Algo nos moldes do que, a despeito da jurisprudência do STJ sobre o tema (comentada no artigo que citamos em seguida), vem ocorrendo no conflito entre marcas e nomes empresariais no Brasil. Nestes casos, porém, há o sistema de registro público de nomes empresariais nas Juntas Comerciais dos Estados, o que, apesar de excessivamente trabalhoso e custoso, em rigor permite a verificação de anterioridade de nomes empresariais. Ou seja, mesmo a existência de um registro pouco acessível já seria mais benéfica do que a ausência completa de registro. A respeito, cf. artigo nosso onde abordamos esta temática. BARBAS, Leandro Moreira Valente. **A proteção ao nome empresarial não tem mais função prática no conflito com as marcas? Decisões Recentes do STJ**. In: Revista da ABPI, v. 129. São Paulo: ABPI, 2014. p. 58-63.

Em outras palavras: no mundo real, o titular que tanto investiu no sinal não tradicional certamente terá dificuldades em vê-lo reconhecido como marca, na prática, ficando exposto a contrafações perpetradas por concorrentes; em oposto, num mundo ideal, onde este reconhecimento pudesse ser facilmente obtido sem a possibilidade ou existência de um registro, os concorrentes é que ficariam expostos, ao não contarem com meios de justa verificação quanto à disponibilidade dos sinais pretendidos.

Não só, o sistema de registro também é importante para a efetiva defesa do público consumidor porque é oportunidade onde se “coloca sob uma lupa”, isso é, analisa-se sob o prisma do princípio da publicidade, um pedido de registro marcário. Por meio do processo de registro, tanto examinador quanto concorrentes tem a oportunidade de confrontar a marca pleiteada para com outras marcas existentes, estejam ou não em uso, tenham ou não sido levadas a registro. Ou seja, além de um modo de se avisar a concorrência da existência de sinais potencialmente similares aos seus, o examinador também cumpre a função de proteger o público contra a possibilidade de confusão, ao evitar o registro de marcas colidentes. Sem um processo de registro, cabe ao titular mais diligente do sinal marcário buscar livremente no amplíssimo mercado do país se alguém está a utilizar marca sua¹⁹⁷. A inexistência de um registro, no caso, acaba por deixar a defesa do público consumidor contra a confusão na incumbência exclusiva de entes privados que só atuariam em caso de opção e possibilidade pela defesa de seus interesses particulares.

E, por fim, se a defesa da livre concorrência se traduz em inequívoca defesa do público consumidor e de seus interesses, não há que duvidar que a instituição de um sistema de registro também atende aos interesses da sociedade como um todo.

¹⁹⁷ Que não se façam confusões: mesmo em existindo um sistema de registro, o titular da marca continuará tendo que se manter atento ao mercado, atuando na prevenção da contrafação de suas marcas, mesmo que não haja tentativa de registro de sinais consistentes em reprodução ou imitação.

Não restam dúvidas de que um sistema de registro marcário é não só conveniente, mas verdadeiramente fundamental para a plena defesa de interesses fundamentais da sociedade, como a livre concorrência e a proteção ao público consumidor contra confusões.

5.7.1 DA IMPORTÂNCIA ESPECÍFICA DA INTERNET PARA UM SISTEMA DE REGISTRO MARCÁRIO NÃO TRADICIONAL

Sequer precisamos fundamentar a relevância e a indispensabilidade da internet no mundo em que hoje vivemos; isso já é fato notório.

Para os sistemas marcários, na esteira do que acabamos de afirmar acima, a internet também é de crucial importância. Tal fato nos parece igualmente óbvio, eis que permite que examinadores, concorrência e sociedade em geral possam ter acesso ao conteúdo dos sinais registrados como marca partindo de qualquer ponto de acesso à rede, em qualquer lugar do mundo¹⁹⁸. Caso contrário, precisariam dirigir-se fisicamente a postos do INPI e solicitar uma busca que hoje pode ser feita de casa, resultando em inequívoca inflação de custos e tempo.

No caso de marcas não tradicionais, entretanto, a importância de um sistema informatizado e acessível via internet é ainda mais latente em muitos casos. Não só pela comodidade e pelas facilidades, mas porque a tecnologia permite o acesso à informação de modo que os meios físicos não permitem. Ora, ao invés de se buscar num registro físico por uma fita, disco ou outro suporte contendo o som de uma marca sonora, basta acessar o acervo online e escutar no que consiste o sinal. O mesmo vale para marcas em movimento ou gestuais: melhor do que olhar a *frames* e figuras estáticas impressas em papel e imaginar-se qual é o movimento pretendido

¹⁹⁸ Este fato, inclusive, é o que permitiu que esta pesquisa pudesse ter a profundidade e abrangência que tem. Imagine se tivéssemos que nos dirigir fisicamente a todos os países que aqui citamos para obter informações ou cópias em papel?

pela marca, apoiado em uma descrição, basta tocar o vídeo correspondente em um computador. Exploraremos uma a uma as formas de representação e acesso objetivo aos sinais não tradicionais nos capítulos específicos sobre cada um deles.

Por outro lado, é de se reconhecer que há ainda óbvias limitações que a internet ainda não é (e é incerto se um dia virá a sê-lo) capaz de resolver. É o caso óbvio das marcas olfativas e gustativas, por exemplo¹⁹⁹.

5.8 TIPOS DE MARCAS QUE NÃO ANALISAREMOS NOS CAPÍTULOS SEGUINTEs, E OS MOTIVOS PARA TANTO

Finda a análise geral a respeito de diferentes aspectos específicos das marcas não tradicionais, é hora de adentrarmos cada tipo pormenorizado destes sinais. É o que faremos nos próximos capítulos, até o final do escrito.

É fato notório que existem inúmeros tipos diferentes de marcas não tradicionais. Como já deixamos bem claro em capítulos anteriores, em se tratando deste tipo de marcas, o único limite para a criação de novas modalidades é a própria criatividade humana, desde que respeitados os princípios inerentes a qualquer marca. Por outro lado, há tipos conhecidos de marcas não tradicionais, e neles irá se ancorar a nossa análise.

Entretanto, não iremos nos dedicar a analisar **todos** os tipos conhecidos de marcas não tradicionais. Isso porque, em nosso entendimento, há alguns tipos de marca não tradicional que já contam com estudos extensivos, inclusive na doutrina

¹⁹⁹ Aqui, faça-se memória anedótica ao “Google Nose”, um suposto projeto do Google, que depois de anunciado “oficialmente”, revelou-se não passar de uma brincadeira da gigante da internet. A tecnologia teria como função possibilitar a busca, via *web*, de cheiros. Seria uma contribuição e tanto para a questão da acessibilidade das marcas olfativas!

nacional, o que nos dispensa de sobre eles debruçar-se em específico. Simplesmente não há necessidade de nós aqui também fornecermos análises sobre temas que já foram e são extensamente estudados por outros, sendo tais materiais facilmente acessíveis. Ou, então, de temas cujas tensões fogem à temática das marcas não tradicionais, ainda que possam existir problemas advindos de outras localidades do direito marcário. Isso só teria a empobrecer o nosso trabalho, que deverá permanecer focado em tipos menos estudados (pelo menos no Brasil) de marcas não tradicionais. Esta postura enriquecerá a nossa obra, e permitirá que foquemos os nossos esforços em áreas ainda pouco exploradas do direito marcário.

Sendo assim, não estudaremos nesta obra a questão do **trade dress** (“conjunto imagem”), conceito associado aos formatos e embalagens de produtos, características arquitetônicas de estabelecimentos, dentre outros aspectos. Estes podem ser distintivos (tal fato já ficou evidenciado no capítulo anterior, quando apresentamos lateralmente casos de *trade dress* para que pudéssemos melhor explicar conceitos como funcionalidade e *secondary meaning*. Entendemos já haver inúmeras obras e textos doutrinários abordando a matéria²⁰⁰, pelo que nos sentimos dispensados de analisar esta modalidade que, apesar de também poder ser encarada sob o prisma da concorrência desleal, não deixa jamais de estar inserida no âmbito das marcas não tradicionais. Vale lembrar ainda que, a despeito desta matéria no Brasil parecer-nos estar mais ligada à concorrência desleal que ao direito marcário, fato é que há zonas claras de interligação. Por este motivo é que fazemos menção expressa ao instituto aqui.

²⁰⁰ Cf. SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência Desleal**” vs. “**Trade Dress**” e/ou “**Conjunto-Imagem**”. São Paulo: Tinoco Soares, 2006. Ainda, BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2011. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: 07/04/2015. Também: PORTILHO, Deborah. **Trade Dress: a Identidade Visual sob a proteção da Propriedade Intelectual**. In: Revista Eletrônica Última Instância, 13 de agosto de 2008. Ou ainda: DE ANDRADE, Gustavo Piva. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. In: Revista da ABPI, v. 112. São Paulo: ABPI, 2011. pp. 3-26.

A mesma conclusão é plenamente viável às **marcas tridimensionais**, bastando-nos aqui mencionar mais uma vez a já citada obra de MORO²⁰¹.

Há também alguns tipos de marcas não tradicionais cuja problematização não decorre de sua condição como tais, mas por outros motivos. Ainda, a representação gráfica das mesmas é fácil, no que tais marcas se confundem facilmente com as nominativas ou mistas. Por merecerem outros tipos de estudo jurídico, e não um focado em suas caracterizações como marcas não tradicionais, é que não estudaremos os **slogans**²⁰² e nem os **títulos de filmes, livros e outros tipos de obras**²⁰³.

Quanto às **combinações de cores**, estas são expressamente admitidas a registro pela LPI, ao art. 124, VII, desde que dispostas de modo peculiar e distintivo. Por isso, há pluralidade de escritos na matéria, não havendo motivo para que discutamos o tema. Falaremos, por outro lado, do registro de cores isoladas como marcas, hipótese expressamente vedada pelo mesmo artigo da LPI.

E já que estamos falando das marcas que abordaremos, é interessante desde já fazermos esta listagem, para bem orientar a navegação conforme o interesse na obra:

²⁰¹ MORO, Maitê. **Marcas Tridimensionais** (*op cit*).

²⁰² Vale lembrar que existe obra de TINOCO SOARES específica sobre o tema dos slogans, onde as tensões jurídicas do instituto já são bem analisadas, dispensando-nos deste encargo. Cf. SOARES, José Carlos Tinoco. **Slogans: Expressões, Frases ou Sinais de Propaganda versus Lei da Propriedade Industrial**. São Paulo: SRS, 2012. No mesmo sentido está texto recente seu, cf. SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas Não Convencionais e “Slogans”**. In: Revista da ABPI, Vol. 136, Mai/Jun de 2015, pp. 55-58. Rio de Janeiro: ABPI, 2015. Ainda, sempre ele: BARBOSA, Denis Borges. **Expressões e Sinais de Propaganda**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/96.doc>>. Acesso em: 07/04/2015.

²⁰³ Aqui pode-se fazer lembrança ao que apontamos no capítulo 3 desta mesma obra, ao mencionar que o Brasil, no âmbito da SCT/OMPI, declarou entender registráveis como marcas os títulos de obras. Tal fato evidencia uma menor gama de problematizações jurídicas incidentes ao caráter não tradicional deste tipo de marca, o que nos permite desconsiderar o estudo em específico delas.

Capítulo 6: Cores isoladas

Capítulo 7: Marcas em Movimento

Capítulo 8: Hologramas

Capítulo 9: Marcas Gestuais

Capítulo 10: Marcas de Posição

Capítulo 11: Marcas Luminosas

Capítulo 12: Marcas Táteis, ou Hápticas

Capítulo 13: Marcas Sonoras

Capítulo 14: Marcas Olfativas

Capítulo 15: Marcas Gustativas

Vale, por fim, apontar que os capítulos sobre marcas não tradicionais em espécie são complementares entre si. Isso é, a discussão havida em certo capítulo pode muito bem valer igualmente para outro, sendo que não haverá movimentação no sentido de reproduzir os mesmos debates em cada capítulo. Por isso é que a leitura de cada um deles é fundamental para se compreender a essência, a sistemática e a problematização jurídica inerentes às marcas não tradicionais como um todo.

CAPÍTULO 6: CORES ISOLADAS

Buscaremos iniciar cada capítulo relativo às marcas não tradicionais em espécie com uma breve conceituação do tipo abordado. As cores isoladas talvez sejam o tipo de marca de mais fácil conceituação: o sinal marcário consiste simplesmente de uma cor determinada, isoladamente considerada²⁰⁴.

É interessante e conveniente inaugurarmos os capítulos sobre marcas não tradicionais em espécie abordando o uso de cores isoladas como marcas. Isso porque é o único tipo de marca não tradicional que conta com vedação expressa ao registro na LPI (art. 124, VIII), e que foi recentemente contemplada em acórdão proferido pelo STJ²⁰⁵, em caso envolvendo a aposição de cores em latas de cerveja.

Vale lembrar, por outro lado, que o mesmo dispositivo da LPI admite o registro de marcas consistentes única e exclusivamente de cores, desde que haja uma combinação executada de modo “peculiar e distintivo”. Assim, no Brasil, é possível o reconhecimento registral de marca consistente em uma combinação distintiva de verde com azul, mas não é possível apropriar-se apenas da cor verde, e nem apenas da cor azul.

Nada impede que uma cor isolada cumpra plenamente a função de marca. Ou seja, não há impedimento *a priori* para tanto. A despeito do que diga a LPI a respeito da irregistrabilidade da cor isolada, fato é que não é impossível muito bem verificarmos casos onde uma cor serve efetivamente como marca e assim é

²⁰⁴ Sabemos que há inúmeras tonalidades e variações de cores, e que não é simples pormenorizar-se as diferentes cores. Discutiremos, ao longo do capítulo, as diferentes formas de tratamento desta questão.

²⁰⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.376.264/RJ**. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 2014. Voltaremos a este caso ao longo do capítulo, a ele referindo-se como “Caso Brahma/Itaipava”.

reconhecida pelo público consumidor. Aí, ainda que seja difícil ao titular obter um título que lhe garanta a exclusividade de uso daquele sinal e o defenda contra terceiros, não se poderá dizer que a cor não se constitui em verdadeira marca²⁰⁶.

Dito isso, o mais fundamental apontamento a ser feito é o de que **difícilmente uma cor será distintiva sem que haja um esforço deliberado para isso**. Por “difícilmente” leia-se “praticamente nunca”. É justamente o mote da afirmação de BAIRD que serve de preâmbulo ao capítulo 5.5 de nossa obra, segundo a qual “poder ter a propriedade e gozar de direitos de exclusiva a partir do primeiro dia é algo notório no universo marcário” (parafraseamos). O motivo para tal fato não é de difícil compreensão: **a cor, sem *secondary meaning*, não é compreendida pelo público consumidor como sendo marca**. Ora, é muito mais plausível e factualmente comprovável afirmar-se que o consumidor pensará tratar-se de ornamento do produto. O público consumidor não terá como fazer a ligação entre determinada cor²⁰⁷ e determinado fornecedor sem que haja um esforço do fornecedor para isso. Este esforço é justamente o processo de construção do *secondary meaning*. A cor, sem prova de *secondary meaning*, é de uso comum e não funciona como marca.

Como não surpreende, a própria prova de *secondary meaning* também demandará grande esforço por parte do pleiteante, devendo ser substancial. Será necessário, como é óbvio em qualquer caso de *secondary meaning*, que os

²⁰⁶ Se recapitularmos discussão que já tivemos aqui anteriormente, a LPI veda o **registro** de marca consistente de cor isolada, mas não há vedação explícita ao reconhecimento de cores como marcas sem registro. Entretanto, casos como o Brahma/Itaipava, que analisaremos em maior detalhe a seguir, ilustram exatamente aquilo que expusemos neste mesmo escrito: a vedação ao registro tende a induzir o magistrado à conclusão de que o sinal é completamente impassível de reconhecimento como marca como um todo. Este fato dá grande relevância à nossa obra, que fornece subsídios para uma análise menos simplista das marcas não tradicionais no Brasil. Ao mesmo tempo, o fato deixa bastante claro que, sem uma alteração legislativa considerável, será extremamente difícil tanto o registro como o reconhecimento jurídico *lato sensu* da maioria das marcas não tradicionais no Brasil. A doutrina pouco pode fazer além de tentar ressaltar o fato de que nem tudo que é impassível de registro é necessariamente inexistente como marca. Isso, porém, é pouco.

²⁰⁷ Aqui entenda-se a cor como isoladamente considerada, isso é, sem associação a outros elementos distintivos já consolidados tais como nominativos ou figurativos.

consumidores efetivamente associam a cor ao produto ou serviço oferecido, e não a outros.

Nos Estados Unidos e na União Europeia²⁰⁸ as cores isoladas são passíveis de registro e reconhecimento marcário desde que preenchidos alguns requisitos, principalmente a constatação de *secondary meaning*. Cada decisão tem uma faceta ligeiramente distinta, pelo que é conveniente discutir cada uma delas de maneira específica.

Nos EUA, o *leading case* que afirmou a possibilidade jurídica de as marcas de cor serem reconhecidas é o já citado caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, julgado em 1994 pela SCOTUS. As tensões jurídicas ali evidenciadas parecem ser comuns a todos que se prestam a refletir, em primeiro esforço, sobre a possibilidade de cores e outros sinais não tradicionais serem efetivamente apropriáveis como marcas.

Os argumentos de *Jacobson* (a parte acusada de violar a marca de cor de *Qualitex*) no caso vão no sentido de que ninguém pode se apropriar de determinada cor. Sua discussão é uma síntese dos argumentos daqueles que questionam a possibilidade de marcas deste tipo.

Em primeiro lugar, alega que o sistema marcário conviveria em incertezas, eis que os competidores jamais teriam como saber que tonalidades variantes da cor registrada poderiam ser utilizadas. Em suma, seria mais difícil diferenciar tonalidades

²⁰⁸ Levantamento realizado em 2011 por ONO e KOUZOU apontava no mínimo 45 países que admitiam a registro as cores isoladas. A SCT/WIPO fornece estes dados em seus relatórios, mas preferimos ficar com o levantamento japonês, ainda que talvez esteja um pouco desatualizado. É que o relatório internacional mistura países isoladamente considerados e também comunidades e blocos internacionais, o que pode dificultar a nossa contagem. Por exemplo: contempla a aceitação do Reino Unido e ao mesmo tempo considera a União Europeia, da qual o país também faz parte. Para evitar confusões, e também porque o número só é oferecido em caráter exemplificativo, ficamos com o levantamento japonês. Cf. ONO, Masanobu; KOUZOU, Takeuchi. **Shouhyou Seido no Atarashii Chouryuu** (*op cit*), p. 198.

sutis de cores entre si do que fazer o mesmo com palavras parecidas. A estes argumentos, a Suprema Corte responde que não há nada apto a diferenciar cores de palavras quanto à possibilidade de confusão, havendo diretrizes e regramentos que pautam a análise nestes casos. De fato, um dos primeiros problemas a todo aquele que se coloca a refletir sobre as marcas de cor provavelmente será: “como fazer a análise de colidência”? A conclusão jamais poderá ser pela inviabilidade incontornável. Ora, é o contexto de cada caso que deixará claro se determinada variação de tom de cor utilizada viola ou não uma marca registrada. Os critérios de análise podem bem ser, neste caso, muito similares aos empregados em relação às marcas tradicionais.

O segundo – e forte - argumento, este que se ouve também no Brasil, vai no sentido de que há oferta limitada de cores, e que por isso seria afronta por demais nefasta à livre concorrência conceder o uso exclusivo de uma cor específica a um *player* do mercado. Com o tempo, a oferta de cores poderia se esgotar em determinado mercado, inviabilizando novos entrantes no setor (argumento do “*color depletion*” ou, em tradução livre, do “esgotamento/exaustão de cores”). Além do mais, em alguns contextos de mercado, só algumas cores podem ser utilizadas²⁰⁹, o que evidencia que a oferta de cores possíveis é de fato restrita e, portanto, não pode estar sujeita a privilégios de exclusivo. A resposta da Corte a este argumento, entretanto, é persuasiva: trata-se da tentativa de tomar um problema específico, que só ocorre em alguns casos, e tentar utilizá-lo para justificar uma proibição geral. Ora, de fato haverá casos onde não será razoável a outorga de cores como marcas, dada a baixa oferta de cores possíveis ou por outros motivos. Neste, entretanto, há regras de funcionalidade estética (conforme já discutimos anteriormente) que poderão bem justificar o indeferimento mesmo que o pleiteante goze, de fato, de *secondary meaning* em seu sinal.

Assim, de fato haverá situações onde não será possível a apropriação de marcas como cores. Quando estas não se verificarem, entretanto, será

²⁰⁹ No sentido de que, dependendo do setor, há cores que não gozam de grande apelo comercial. A título de exemplo, podemos imaginar carros nas cores laranja, roxa ou rosa-choque.

plenamente possível a aquisição da exclusividade pela via do registro ancorado em *secondary meaning*.

Portanto, se por acaso há de fato crença de que “os *players* do setor fatiariam a escala de cores entre si e assim dominariam o mercado”²¹⁰ caso o registro de marcas de cores isoladas fosse permitido no Brasil, podemos dizer que a chance deste temor se concretizar é muito baixa. Foi justamente o que ocorreu no caso *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd*, que citamos no capítulo onde estudamos a questão da funcionalidade estética. Ali, foi negado o registro da cor preta aplicada a motores de barco porque entendeu-se que esta, para além da simples distintividade, outorgaria ao *player* verdadeira vantagem competitiva indevida, dado que naquele contexto entendeu-se havia motivos extrínsecos pelos quais o consumidor preferiria produtos com aquela cor.

Assim, não é plausível afirmar-se que não se deve admitir o registro de marcas de cor sob o argumento de que assim “grandes *players*” poderiam se mancomunar no sentido de “dividir entre si” marcas correspondentes a todas as cores possíveis, impedindo assim a entrada de novos concorrentes. A cor só deve ser concedida como marca àquele que, sem gozar de vantagem competitiva por isso, destaca-se comprovadamente perante o mercado consumidor (que faz a associação entre cor e produto ou serviço de qualidade) em virtude da cor utilizada em seu produto ou serviço. Raciocínios como os que apresentamos acima provavelmente decorrem do fato de, no Brasil, não contarmos com sistemas de reconhecimento administrativo do *secondary meaning*. De fato, o pensamento poderia até fazer sentido se as cores isoladas fossem tratadas pelo sistema de registro como intrinsecamente distintivas, o que, como já vimos, dificilmente ocorrerá.

²¹⁰ Ouvimos, em palestra, afirmação de que alguns agentes públicos enxergavam com ceticismo a possibilidade de registro de cores isoladas como marcas por isso: temor de que os agentes poderiam fazer acordos para impedir a entrada de novos concorrentes a partir da monopolização das cores existentes.

O terceiro argumento²¹¹ assimila-se ao da sobreposição, que já discutimos nesta mesma obra: alega que o fornecedor pode valer-se da proteção legítima do *trade dress* para proteger determinado aspecto de cor que eventualmente utilize em seus produtos. Não seria necessária a existência de marcas de cor, porque o *trade dress* já garantiria proteção suficiente para o conjunto inteiro, englobando a própria cor.

Este argumento é rebatido em duas frentes pela decisão, em consonância com o que escrevemos no capítulo onde tratamos do argumento da sobreposição. Em primeiro lugar, fica claro que apesar de o *trade dress* eventualmente proteger o elemento de cor presente em determinado produto ou serviço, haverá casos onde não será possível a utilização deste instituto. A decisão traz o exemplo de grandes parafusos industriais onde é, na maioria das vezes, difícil afixar qualquer tipo de símbolo ou palavra que atue na composição de um “conjunto-imagem”. De fato: se não são todos os produtos que poderão fazer uso do *trade dress*, isso significa que a regra defendida pelo argumento não vale para o todo (é o que pretende), sendo, assim, inviável. Além do mais, os institutos jurídicos são distintos: a marca de cor traz garantias que a proteção ao *trade dress* não oferece.

O caso *Qualitex* é exemplar no que diz respeito à enunciação das principais problemáticas jurídicas referentes às marcas de cor, conforme acabamos de bem apontar.

Na União Europeia, o caso *Liberte*²¹² é, sem dúvidas, o mais emblemático no mesmo sentido, de tal modo que sua análise nos permitirá abordar outros tipos de

²¹¹ O terceiro argumento original levantado por *Jacobson* e analisado na decisão vai no sentido de que já haveria inúmeras outras decisões judiciais no sentido de negar a viabilidade jurídica de marcas de cor. Por dizer respeito a um caso específico dos EUA, decidimos não abordá-lo em nosso texto.

²¹² Processo C-104/01, da ECJ. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>>. Acesso em: 28/04/2015.

problemática jurídica das marcas de cor não abordados em *Qualitex*, ainda que a questão de fundo de ambos seja a mesma (se uma cor pode vir a ser capaz de operar a distinção de produtos e serviços e, portanto, servir como marca).

A discussão central do caso, onde a empresa Libertel buscava o registro da cor laranja para produtos e serviços de telecomunicações, é bem sintetizada pelo Advogado-Geral da ECJ, em suas *Conclusões*²¹³:

Pode uma cor em si mesma, sem forma nem contornos, constituir uma marca na acepção da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho 2, para determinados produtos e serviços e, em caso afirmativo, em que condições? (...)

Nota-se que, na Europa, a primeira preocupação quando se fala em marcas não tradicionais é quanto à capacidade de o sinal poder ser adequadamente mantido em registro. Ou seja, a preocupação inicial será com a possibilidade de representação gráfica do sinal. A discussão pauta-se, como não surpreende, pauta-se pelos rígidos critérios “*Sieckmann Seven*”, que já discutimos em capítulo oportuno.

O que é necessário, então, para que uma cor seja representada graficamente de maneira aceitável?

As cores são, indubitavelmente, visíveis. Ao se julgar o acórdão, o que se tinha em mente eram os registros marcários em papel. Portanto, houve alguma preocupação quanto ao desbotamento da cor indicada no pedido original com o decurso do tempo, já que isso poderia afetar a representação gráfica do sinal e,

²¹³ Conclusões do Advogado-Geral Philippe Léger, acostada aos autos do processo C-104/01 da ECJ. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>>. Acesso em: 28/04/2015.

assim, ser obstáculo à própria registrabilidade das marcas de cor. Entretanto, mais do que mera questão de expediente, conclusões deste tipo servem para demonstrar que não basta que o depositante forneça uma amostra da cor pretendida para que esta fique representada graficamente de maneira adequada.

Ao mesmo passo, na Europa, uma descrição verbal da cor (no caso, por exemplo, “laranja”) também será insuficiente para fins de representação gráfica, tendo em vista que, todos sabem, existem inúmeras tonalidades e variações das cores.

Assim, para além da mera reprodução da cor reivindicada e de uma descrição verbal de que cor se trata, será necessária também a indicação do código específico referente à cor pretendida no âmbito de um sistema internacionalmente reconhecido de padronização de cores. Tais sistemas gozam de um código específico para cada variação de todos os tipos de cores, de tal forma que, com seu apoio, é possível pormenorizar-se, sem dar margem a dúvidas, a cor cuja proteção marcária é buscada.

Os sistemas internacionais de padronização de cores²¹⁴ mais conhecidos são, sem dúvidas, PANTONE e o RAL²¹⁵.

²¹⁴ Vale a pena mencionarmos: a nomenclatura geralmente utilizada para fazer referência a este tipo de padronização é bastante variada. O TMEP da USPTO fala em “commercial coloring system” (1202.05 (e)). O manual da OHIM, como veremos abaixo, fala em “international coding system” / “sistema de codificação internacional” e “international colour code” / “código de cores internacional” (citação na próxima nota de rodapé). Já a decisão do caso *Libertel*, pela ECJ, utilizou a expressão “internationally recognised identification code” / “código de identificação internacionalmente reconhecido” (todas as traduções para o português constam da versão oficial dos documentos no idioma).

²¹⁵ O sistema PANTONE é mantido por empresa privada norte-americana, enquanto o sistema RAL é de empresa europeia. Entretanto, e curiosamente, a OHIM usa como exemplo apenas o sistema PANTONE em seu manual de marcas.



Imagem nº 6: Codificação RAL de cores

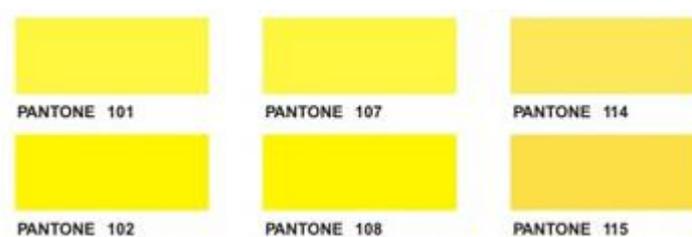


Imagem nº 7: Codificação PANTONE de cores

O sistema PANTONE (por vezes designado como PMS – *Pantone Matching System*) parece ser a referência em matéria de marcas, sendo mencionado expressamente por inúmeras vezes, ainda que a título de exemplo, pelo próprio manual de análise de marcas da OHIM²¹⁶.

Em suma, na União Europeia, é imprescindível o fornecimento de um código internacionalmente reconhecido que pormenorize a cor reivindicada. Tal aspecto é requisito indispensável de admissibilidade da própria marca, pois é, segundo a decisão do caso *Libertel*, meio apto a satisfazer o requisito “*Sieckmann Seven*” de *objetividade* da marca.

²¹⁶ UNIÃO EUROPEIA. OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market. **Linhas de orientação relativas ao exame de marcas comunitárias efetuado no instituto de harmonização no mercado interno (marcas, desenhos e modelos). Parte B - Exame - Secção 2: Exame de Formalidades**, p. 12. Disponível em: <<https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/manual-of-trade-mark-practice>>. Acesso em: 29/04/2015.

Nos Estados Unidos, curiosamente, a pormenorização da cor através do fornecimento de um código não é exigida e nem vedada. Ao depositante caberá apenas fornecer uma descrição verbal nomeando a cor, bem como indicando, através de uma amostra, a forma de emprego da mesma ao produto ou serviço reivindicado.

Parece-nos que a alternativa europeia de exigir a pormenorização da cor é mais adequada a um sistema marcário do que a norte-americana, onde basta uma descrição da cor. Isso porque, se o próprio caso *Qualitex* admite que em casos de conflitos entre tonalidades similares de cores a análise deverá ser específica, a pormenorização dos tons pode bem ajudar na decisão do embate, ao tornar mais objetivas as informações disponíveis ao julgador. Este terá menor margem para julgar com base no subjetivismo quando lhe for possível, acima de qualquer dúvida, saber com que cores *específicas* está tratando, num espectro de inúmeras variantes possíveis. Ou seja: se é possível e pouco oneroso exigir que a parte pormenore, através de um sistema de codificação reconhecido, a cor que está reivindicando, porque não o fazer?

Imaginamos ser argumento sensato (nosso) a justificar a postura da USPTO o fato de estes sistemas não serem públicos: elaborados e mantidos por empresas privadas, estão também sujeitos a direitos de propriedade intelectual. Talvez não seja uma boa ideia atrelar um sistema público de registro a codificações mantidas por empresas privadas, em virtude da impessoalidade que deve pautar qualquer serviço público²¹⁷. Este fato estaria evidenciado na própria nomenclatura que a USPTO utiliza para se referir a estas padronizações: “sistemas de coloração **comerciais**”. Basta uma breve pesquisa para constatar que este não parece ser um termo amplamente utilizado para fazer referência a estes sistemas.

²¹⁷ Este é provavelmente o motivo pelo qual a União Europeia cita a escala PANTONE apenas de maneira exemplificativa, apesar de que na prática, como veremos, o uso deste sistema é mais que corriqueiro.

Além disso, podem mudar incondicionalmente. Se a empresa resolve mudar seus códigos, por qualquer que seja o motivo, o sistema marcário correria risco de propiciar confusões.

De qualquer forma, fato é que tanto o sistema europeu quanto o norte-americano admitem o registro de cores isoladas como marcas, mediante a comprovação efetiva da aquisição de *secondary meaning* e condicionalmente à inexistência de vantagem competitiva através da outorga da cor (inexistência de funcionalidade estética).

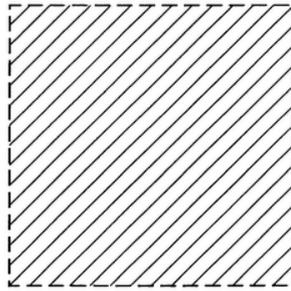
O intérprete brasileiro, principalmente o jurista, não está acostumado à possibilidade de enxergar cores isoladas como marcas, tendo em vista que nunca houve qualquer abertura neste sentido. Por este motivo, vale a pena apresentarmos alguns casos célebres de marcas de cor. Optamos por trazer exemplos de marcas também presentes no Brasil, com o intuito de aproximar a realidade do intérprete para com os casos analisados.

USPTO – Registro de Marca nº 76408109²¹⁸

Titular: United Parcel Service of America, Inc. (bem conhecida como UPS)

A marca foi assim depositada:

²¹⁸ Todas as informações constantes deste quadro foram extraídas de documentos públicos de livre acesso por meio do sistema TSDR, da USPTO.



Descrição²¹⁹: A marca consiste na cor marrom chocolate, que é aproximadamente equivalente a Pantone Matching System 462C, aplicada a toda a superfície de veículos e uniformes. A marca consiste na cor marrom isolada. As linhas em quebra indicam a posição da marca e não são parte da marca.

Especificação²²⁰: Transporte e entrega de propriedade privada através de veículos aéreos e motores (Classe Internacional 39).

Data de depósito: 13 de maio de 2002

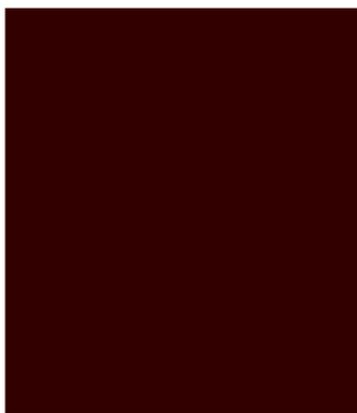
Data de concessão: 9 de novembro de 2004

Comentários: O que salta aos olhos em primeiro lugar é o que comentamos acima acerca do sistema americano: a cor em si sequer aparece no processo de registro. É suficiente, no processo, o mero apontamento, em descrição da cor reivindicada. No caso, a depositante apenas indicou que se tratava da cor “marrom chocolate”, fornecendo o código Pantone correspondente. O desenho que acompanha a

²¹⁹ Original em inglês: The mark consists of the color chocolate brown, which is the approximate equivalent of Pantone Matching System 462C, as applied to the entire surface of vehicles and uniforms. The mark consists of the color brown alone. The broken lines indicate the position of the mark and do not form part of the mark.

²²⁰ A especificação original previa também o uso de veículos ferroviários e barcos, mas foi restringida porque já havia marca de cor anterior, de outro titular, a proteger a cor marrom para serviços de entrega por via férrea.

marca não veio na cor marrom. Curiosamente, entretanto, os EUA, ao responderem aos questionários da SCT/OMPI²²¹, listaram essa marca na cor marrom:



A marca acima foi objeto de mais de cinco *office actions* por parte da USPTO, que, dentre outras questões, exigiu da depositante robustas provas de *secondary meaning* da cor em questão. Como prova de que a cor marrom era associada pelo público consumidor à UPS, no contexto de serviços de entregas, a empresa ofereceu 4 tipos de evidências.

A primeira foram 109 testemunhos assinados de consumidores alegando que realizam a associação entre a cor marrom e os serviços de entrega oferecidos pela UPS. Esta evidência foi obtida através de pesquisa de mercado pautada por um questionário bastante estrito, redigido com o intuito de não deixar pairarem dúvidas quanto aos seguintes fatos: 1) os respondentes eram maiores de idade e não tinham relações pessoais ou de parentesco com a empresa e seus funcionários; 2) tinham a expectativa de enviar ou receber propriedade privada por correspondência nos próximos 90 dias; 3) foram apresentados à cor marrom isolada, sem a presença de qualquer outra cor, texto ou desenho; 4) associaram imediatamente a cor marrom aos serviços oferecidos pela UPS.

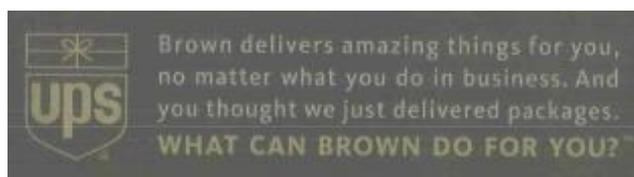
A segunda foi o testemunho de uma funcionária da empresa que, em razão de seu

²²¹

cargo, tinha grande familiaridade com os detalhes e informações institucionais gerais da operação comercial desenvolvida. Dentre outros aspectos, atestou que a empresa, há mais de dez anos, tinha faturamento em patamar superior à casa dos US\$ 15 bilhões, atingindo US\$ 30 bilhões no ano do testemunho (2002); que a cor marrom aparecia em aproximadamente 150.000 veículos e 257 aviões da empresa; que a cor marrom era utilizada pela empresa para identificá-la em mercado por pelo menos 80 anos; que a empresa realizava aproximadamente 3 bilhões de entregas por ano, todas através dos carros e aviões pintados com a cor reivindicada, dentre outros tipos de meios de transporte; que a empresa sempre fez investimentos maciços em publicidade, chamando sempre a atenção do consumidor à cor marrom que lhe identifica.

A terceira evidência consistiu em artigos espontaneamente publicados pela mídia onde havia algum tipo de afirmação associativa da empresa à cor marrom.

Já a quarta evidência foram peças publicitárias veiculadas pela própria empresa, principalmente com a utilização do slogan “*What can Brown do for you?*” (tradução livre: “O que o Marrom pode fazer por você?”).



Imagens nº 8: Marca de cor marrom e publicidade “look for” da UPS

A de atuação da empresa no processo em questão é uma receita de sucesso e justiça no registro de uma marca de cor isolada^{222 223}, motivo pelo qual fazemos questão de aqui apresentá-lo em maior profundidade.

²²² O processo de registro foi permeado por questões menores, tais como a redução da especificação em comparação ao espectro amplo originalmente pretendido. Os examinadores da USPTO analisaram de maneira séria e profunda toda a documentação oferecida pela empresa, extraindo evidências até mesmo do teor do questionário aplicado aos consumidores para justificar suas decisões. Todas estas questões foram superadas, entretanto, obtendo a empresa a exclusividade para o uso da cor marrom, nos EUA, para serviços de entrega expressa através de veículos automotores e aviões.

²²³ Aqui vale apontar, também, que a mesma marca de cor marrom isolada foi registrada com sucesso como marca comunitária junto à OHIM (CTM 962076) e ao escritório de marcas da Nova

Houve grande cuidado em fazer uma pesquisa de mercado comprovadamente íntegra e completa, que efetivamente refletisse o fato de que os consumidores, em posição pertinente (efetivamente usuários dos serviços em questão), e em condições de total isenção, expressassem a associação que instantaneamente fizeram entre cor isolada e serviço. O testemunho da funcionária serve para deixar muito claro que a empresa tem números comprobatórios de uma inserção ampla no mercado relevante. A cobertura midiática aponta que a associação entre cor e serviço é feita em larga escala. Por fim, as peças publicitárias reiteradas da empresa deixam bastante claro que sua intenção é, de fato, a de educar o público para que associe a cor marrom a seus serviços. Ora, a própria empresa se dá o apelido de “marrom”!

A justiça da decisão decorre do óbvio fato de que a empresa sempre engendrou grandes esforços no sentido de associar uma cor isolada a si própria e seus serviços. Sempre gastou para isso, e conseguiu comprovar, sem deixar margem para dúvidas, que o público relevante faz essa associação de maneira espontânea. Ainda, não se vislumbrou qualquer vantagem competitiva decorrente da outorga da cor marrom a um único *player* do mercado. Outras empresas de entrega expressa podem, facilmente, utilizar-se de outras cores para prestar seus serviços; não há nenhuma desvantagem em não a utilizar.

O caso é emblemático por deixar claríssimo o fato de que **cores isoladas são símbolos completamente aptos a funcionarem como marcas**, desde que presentes robustas comprovações de *secondary meaning*. Mostra que não faz sentido que a lei vede, *a priori*, essa possibilidade, evidenciando a falência completa da legislação brasileira em sua opção de proibir integralmente o registro de cores como marcas²²⁴, entendendo que a cor isolada é tão essencial à livre

Zelândia (622338) pelo que o caso vale também como exemplo aplicável também a estas regiões. Na OHIM, a cor também só pôde ser registrada mediante robusta prova de *secondary meaning*, pelo que os casos americano e europeu muito se assimilam.

²²⁴ Sabemos e já repetimos à exaustão que não é a vedação ao registro que impede que determinado sinal seja reconhecido como marca, mas, como já dissemos e veremos, existe uma tendência de se “presumir” (equivocadamente, claro) que a vedação ao registro constante da LPI automaticamente significa que o símbolo não pode servir como marca.

concorrência que é impossível de haver situações onde sua outorga marcária seria plenamente justificada.

Por fim, é imprescindível que deixemos bem claro que **a análise dos meios comprobatórios do *secondary meaning* e da distintividade em geral das marcas de cor é assunto eminentemente jurídico**, razão pela qual desde já fica desqualificado qualquer tipo de comentário no sentido de ser irrelevante, para o Direito, ou úteis apenas a temas como “gestão”, análises como as nossas. Caberá iminentemente ao profissional da área jurídica oferecer as bases teórico-analíticas a pautarem eventual estratégia empresarial de construção marcária não tradicional no tocante a cores. O profissional jurídico **jamais** ficará alheio nestes momentos, tendo, ao contrário, atuação fundamental para o sucesso da empreitada. Por este motivo, nossas análises caracterizam-se como efetiva contribuição ao Direito, servindo de exemplo a empresas e profissionais, sendo igualmente irrelevante para esta contribuição o fato de o Brasil anacronicamente vedar, atualmente, o registro de marcas de cor.

OUTROS CASOS DE MARCAS DE COR, LIGADAS A PRODUTOS E SERVIÇOS TAMBÉM OFERECIDOS NO BRASIL, REGISTRADAS AO REDOR DO MUNDO²²⁵



CTM 31336

Titular: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Suíça)

Depositada em: 01/04/1996

²²⁵ Informações originalmente em inglês, todas em livre tradução.

Concedida em: 27/10/1999

Especificação: Chocolate, pralinês, produtos de chocolate, exceto para uso medicinal.

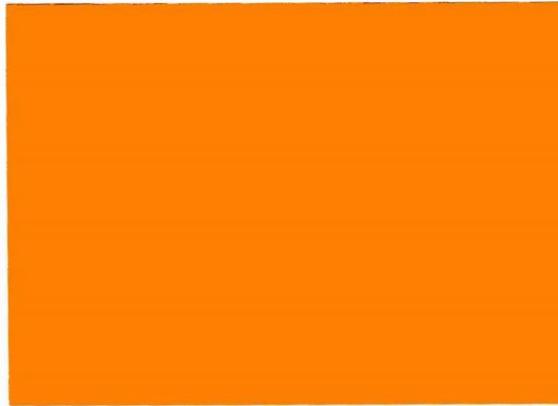
Descrição: Lilás/violeta, cor isolada conforme a imagem. Os valores (coordenada específicas no espaço de cor) da marca são: " $L^* = 53.58 \pm 0.8$; $a^* = 15.78 \pm 0.5$; $b^* = 31.04 \pm 0.5$ ". As cores da marca podem ser localizadas no "Livro de processos Pantone" como tendo os números "E 176-4" e "E 176-3"²²⁶.

Comentários: Refere-se à cor da conhecida linha de chocolates "Milka". A marca também foi registrada na Austrália, Suíça e também no registro internacional da OMPI. Note-se o tempo que levou para que a marca fosse concedida: 3 anos, prazo longo para os padrões europeus. O tempo longo pode ser facilmente atribuído à incumbência de prova robusta de *secondary meaning*.



Imagens nº 9: Marca de cor lilás e exemplo de uso no chocolate Milka

²²⁶ Traduzido livremente do inglês. Estes números complicados são as coordenadas exatas da localização da cor no mapa de cores conhecido como "CIE RGB 1931 Color Space". Trata-se de uma escala técnica (chamada de "espaço de cores") elaborada pela *International Commission on Illumination*, da UNESCO. Trata-se de uma outra escala internacionalmente reconhecida, essa muito mais técnica, para a localização pormenorizada de cores. Para maiores detalhes a respeito da tecnologia, em linguagem acessível, cf. HOFFMANN, Gernot. **CIE Color Space**. Alemanha: Autopublicação, ano desconhecido. Disponível em: <<http://docs-hoffmann.de/ciexyz29082000.pdf>>. Acesso em: 29/04/2015. Especial atenção à divertida brincadeira da autora logo na primeira página do escrito.



CTM 747949

Titular: MHCS (França)

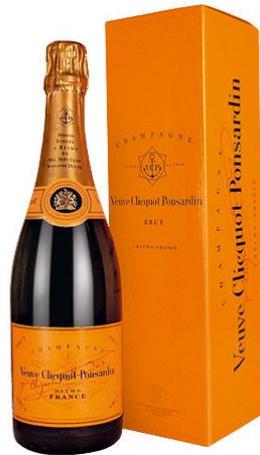
Depositada em: 12/02/1998

Concedida em: 23/03/2007

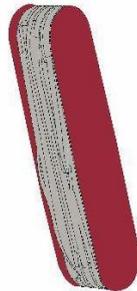
Especificação: Vinhos champanhe.

Descrição: A proteção é reivindicada para a cor laranja cuja definição científica é a seguinte: coordenadas tricromáticas / características da cor: x 0.520, y 0.428 - reflexividade difusa 42.3% - espectro dominante de onda 586.5mm - pureza de excitação 0.860 - pureza colorimétrica: 0,894.

Comentários: Diz respeito aos rótulos dos luxuosos champanhes da marca "Veuve Clicquot". O jargão técnico contido na descrição da marca também se refere à CIE RGB 1931, evidenciando que, antes da decisão *Libertel* (2003), havia uma preocupação tão grande com as formas aceitáveis de representação gráfica da marca que as empresas preferiam recorrer a linguajares técnicos de alta complexidade para pormenorizar a cor reivindicada.



Imagens nº 10: Marca de cor laranja e sua aplicação nos produtos “Veuve Clicquot”



Registro nº 78733163 (USPTO)

Imagem nº 11: Marca de cor vermelha aplicada ao “canivete suíço”

Titular: VICTORINOX AG (Suíça)

Depositada em: 14/10/2005

Concedida em: 16/12/2008

Especificação: Canivetes multifunção

Descrição: A marca consiste na cor vermelha (RAL 3003) conforme aplicada na parte externa de canivetes. A parte em pontilhado no produto se destina a mostrar a posição da marca e não é parte da marca conforme ilustrado.

Comentários: Marca de cor aplicada aos famosos “canivetes suíços”. Exemplo de emprego da codificação RAL na identificação de marca de cor regularmente concedida. Foram 210 páginas para ilustrar a presença de *secondary meaning*.



Registro nº 609757 (New Zealand Intellectual Property Office)

Titular: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Depositada em: 06/03/2000

Concedida em: 13/05/2002

Especificação: Fitas de vídeo pré-gravadas, discos de vídeo, gravações de programas de televisão e rádio, filmes e slides fotográficos; CD-ROMs; programas software de computador; kits educacionais contendo fitas cassete, vídeo cassetes, slides fotográficos, guias para professores, livretos, planilhas e ilustrações impressas.

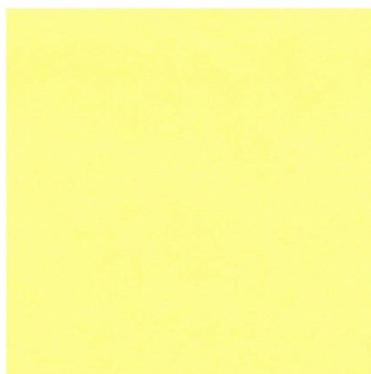
Descrição: A marca consiste na cor amarela (PMS 116 se impressa em papel couché, e PMS 109 se impressa em papel comum não revestido), conforme ilustrado na representação anexa ao depósito. (...)

Comentários: A conhecida marca da *National Geographic* diz respeito apenas à cor amarela, e não à parcela branca. Portanto, trata-se de um registro de cor isolada, e não de combinação de cores. Fato interessante é a descrição da marca, onde a empresa faz a opção de indicar códigos PMS (Pantone Matching System) que variam de acordo com o papel em que a cor é impressa. Esta prática a rigor não seria necessária, mas aparentemente ganha especial interesse neste caso específico tendo em vista que a

titular é especializada em publicações de variadas espécies.



Imagens nº 12: Marca de cor amarela e o logo da "NatGeo"



CTM 2550457

Titular: 3M Company (EUA)

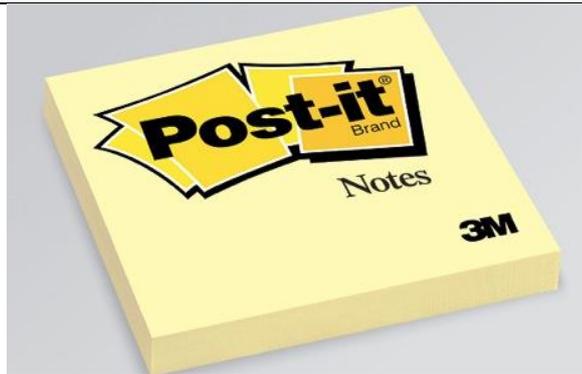
Depositada em: 25/01/2002

Concedida em: 14/11/2005

Especificação: Recados autocolantes, bilhetes contendo adesivo em um dos lados para afixação em superfícies

Descrição: A marca consiste da cor Amarelo Canário, mostrada na representação anexa da marca, conforme aplicada à toda a superfície dos produtos cobertos pela especificação. Os valores padrão (coordenadas no espaço de cor) para a marca são: L = 93.77; a = -5.28; e b = 38.43. As referências de cor no Pantone Matching System® que mais se aproximam destas coordenadas específicas são Pantone® No. 106 do matiz 60%, Pantone® No. 601 do matiz 100%, Pantone® No. 101 do matiz 50%, e Pantone® No. 100 do matiz 60%.

Comentários: Trata-se da conhecida cor amarela que caracteriza os *Post-Its* fabricados pela titular. Aqui, ao contrário do que vimos no caso National Geographic acima, a empresa opta por apontar diversos graus de amarelo presentes na escala Pantone, tamanha foi sua preocupação por definir de maneira pormenorizada a cor reivindicada.



Imagens nº 13: Marca de cor amarela e sua aplicação aos “post-its”

Podemos caminhar ao final de nosso capítulo fazendo breve análise da situação das marcas de cor no Brasil. Neste quesito, o já mencionado caso Brahma/Itaipava, julgado pelo STJ, deixa claro o nosso atual estágio, ainda elementar, de total incapacidade de se conceber a possibilidade de existência de marcas de cor (e, por consequência lógica, a da maioria das marcas não tradicionais). O caso, resumidamente, gira em torno de uma disputa envolvendo o uso da cor vermelha em latas de cerveja. O debate vem na esteira de argumentos de concorrência desleal, mas a análise realizada não deixa de abordar a questão da possibilidade de uso de marcas de cor, razão pela qual o caso nos é relevante.

Como já vimos mencionando neste trabalho, a irregistrabilidade legal das cores isoladas como marca serviu, no caso, como argumento a desqualificar a própria possibilidade destes sinais serem reconhecidos como marcas em geral. Não só, é negada *a priori* qualquer possibilidade de as cores isoladas funcionarem efetivamente como marcas, o que já rechaçamos veementemente neste capítulo (inserimos a numeração de página ao final dos trechos):

Aliás, é plenamente possível a convivência de produtos comercializados por empresas diversas e concorrentes na hipótese em que utilizam embalagem da mesma cor, pois, conforme já assinalado, inexistente direito ao uso exclusivo de "cores e suas denominações" (art. 124, VIII, da LPI). (p. 9)

(...)

Ora, tal ponto de vista corrobora ainda mais a conclusão de que a simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do

produto nem designa isoladamente suas características – natureza, época de produção, sabor, etc. –, de modo que não enseja a confusão entre as marcas "Brahma" e "Itaipava", sobretudo quando suficientemente conhecido e diferenciado o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação. (p. 9)

(...)

A admissão de exclusividade do uso da cor vermelha, isoladamente e sem nenhum elemento peculiar e distintivo, além perpetrar [sic] verdadeiro monopólio do titular da marca mais antiga sobre o uso de sinais, inclusive não suscetíveis de registro, subtrairia a essência da Lei de Propriedade Industrial, cujas expressas cláusulas, muito mais que voltadas à repressão da concorrência desleal, objetiva precipuamente a tutela da livre concorrência. (p. 12)

Os detalhes do caso ou a decisão que foi tomada ao final não nos interessam. Interessam os argumentos apresentados, alguns dos quais (os principais no que concerne às marcas de cor) elencamos acima. São preocupantes. A própria possibilidade de existência de marcas de cor é descartada de pronto, eis que há conclusão explícita no sentido de que a cor isolada jamais pode ser distintiva. O tipo de marca chega até a ser (erroneamente) encarado como se sempre, e em qualquer circunstância, fosse incompatível com a livre concorrência. Já deixamos por suficientemente claro neste capítulo que, apesar de serem limitadas as hipóteses onde seu reconhecimento é possível, haverá casos onde será não só possível, mas também justa, a sua apropriação.

No caso concreto julgado pelo STJ, seria até processualmente difícil o reconhecimento da cor vermelha como marca, eis que as teses em embate estavam relacionadas à concorrência desleal. Entretanto, mesmo que as marcas de cor constituíssem o cerne da questão, seria idêntico o resultado, razão pela qual podemos fazer as presentes afirmações. Caberia à Brahma provar que sua cor vermelha goza de efetivo *secondary meaning* no mercado de cervejas. Aos magistrados caberia, quando muito, analisar se o *secondary meaning* pode ser constatado e afirmado no caso concreto. Este seria o roteiro correto a se adotar, tendo em vista que já explicitamos, em capítulos anteriores, que o reconhecimento do *secondary meaning* não encontra óbices para seu reconhecimento na via judicial mesmo no Brasil. Isso jamais ocorreria neste caso concreto, mesmo que o pano de

fundo jurídico estivesse alinhado para tanto, por um problema de pressuposto: sequer se cogitou a possibilidade de cores poderem funcionar como marcas, concluindo-se, ao contrário, que as cores isoladas jamais podem ser distintivas.

É por isso que ao longo deste trabalho tanto reforçamos a importância da previsibilidade de uma definição ampla sobre os sinais que podem ser registrados como marcas. Em outras palavras: o registro importa, porque as definições legais do que pode ou não ser *registrado* como marca influem diretamente nas decisões judiciais, ao menos no Brasil, sobre o que pode ou não ser *reconhecido* como marca. Este caso é uma evidência fortíssima de que o jurista não pode se dar por satisfeito apenas com a conclusão teórica de que as marcas não tradicionais podem ser reconhecidas mesmo que a legislação impossibilite o registro. Não pode, em outras palavras, concluir que “o registro não importa” ou que “é um mero detalhe”.

CAPÍTULO 7: MARCAS EM MOVIMENTO

Em um mundo indubitavelmente dominado pelas *mídias*, é evidente que o estático começa cada vez mais a perder terreno de relevância para aquilo que estiver em movimento. Já não é de hoje a conclusão segundo a qual as imagens animadas e em movimento atraem mais a atenção média do consumidor do que as mídias estáticas, podendo ser tão facilmente lembradas pelo público quanto os próprios logos das empresas²²⁷. O movimento torna este tipo de marcas ideal, talvez mais que quaisquer outras, para mídias como televisão, cinema e internet²²⁸. Por este motivo, não surpreende que as empresas busquem o desenvolvimento cada vez maior de **marcas em movimento** (também **marcas cinéticas** ou **marcas móveis**).

Do ponto de vista jurídico não há, *a priori*, qualquer motivo pelo qual estas devam gozar de *secondary meaning* para que possam ser registradas ou reconhecidas, a exemplo das marcas de cor isolada que acabamos de analisar. Assim como as marcas tradicionais, elas podem ser inerentemente distintivas nas mesmas condições²²⁹. A análise jurídica de viabilidade destas marcas passará, aí sim, pela capacidade fundamental do sinal pretendido funcionar como efetiva marca, e igualmente pela suficiência da representação gráfica escolhida. Tais constatações, o intérprete mais atento já deve ter observado, não surpreendem, eis que inerentes a todo tipo de marca, especialmente as não tradicionais.

²²⁷ Cf. SIECKMANN, Ralf. **Poetry in motion**. In: IP Review, Ed. 14, 2006. Estados Unidos: CPA Global. Pp. 32-33

²²⁸ Neste sentido, cf. MATTY, Lesley. **Rock, Paper, Scissors, Trademark? A comparative analysis of motion as a feature of trademarks in the United States and Europe**. Estados Unidos: Cardozo Journal of International and Comparative Law, 2006. P. 2

²²⁹ Dizemos “*a priori*” porque há exceções onde, por peculiaridades do caso concreto, haverá a necessidade de prova de *secondary meaning* em marcas em movimento. Voltaremos a elas brevemente. Cf. ARDEN, Thomas. **Protection of Nontraditional Marks** (*op cit*). P. 56.

As marcas em movimento, no entanto, não deixam de ter suas peculiaridades, o que justifica plenamente a inclusão de capítulo específico sobre as mesmas em nossa obra.

7.1 CONTEÚDO DO SINAL PROTEGIDO: MARCAS *EM* MOVIMENTO, MARCAS *COM* MOVIMENTO OU MARCAS *DE* MOVIMENTO?

O mais fundamental debate jurídico relacionado às marcas em movimento é quanto ao conteúdo do sinal marcário protegido. A questão é fundamental não só para as marcas em movimento, mas para muitas das marcas não tradicionais em si.

Não há dúvida que, nas marcas em movimento, o **foco de proteção será o próprio movimento**. Se a conclusão não fosse essa, o próprio nome dado ao instituto não se justificaria.

Uma das primeiras tensões que surge ao pensarmos no tema é: a marca em movimento protege apenas o movimento puro ou confere também proteção para eventuais logos, imagens e palavras que forem utilizadas na representação do movimento?

A controvérsia é levantada por LESLEY MATTY²³⁰ ao analisar o seguinte caso advindo da USPTO:

On August 17, 2000, the TTAB refused registration for the word marks "21st Century Fox" and "Twenty-First Century Fox," because the marks were confusingly similar to the registered trademarks of Twentieth Century Fox

²³⁰ MATTY, Lesley. *Op cit*, pp. 5-6

Corp. Although the denied application was only for word marks, Twentieth Century Fox's motion mark was included among the listed registrations that provided grounds for refusal. While the registered motion mark does incorporate "20th Century Fox" in the moving sequence, the Corporation owns separate registrations for this particular word mark, as well as its accompanying designs. The fact that the examining attorney found the applied-for word marks to be confusingly similar to the registered motion mark begs the question of what the motion mark actually protects: the word and design, or the actual movement?²³¹

Não vemos motivo pelo qual as marcas em movimento não possam também outorgar proteção a logos e figuras que as componham. Entretanto, não se pode esquecer que, como o que caracteriza a marca em movimento é justamente o movimento, a proteção a logos e figuras só poderá ser secundária, subsidiária. Além do mais, não nos pareceria estratégia empresarial sensata buscar a proteção igualitária e concomitante de um logo estático e de um movimento, dada a maior dificuldade de representação do segundo elemento que, como veremos, será sempre mais demandante. Provavelmente é o motivo pelo qual aparentemente aqueles que buscam a proteção ao movimento tendam a promover separadamente a proteção dos elementos estáticos²³².

Por isso mesmo é que no caso do famoso logo da "20th Century Fox", que discutiremos logo adiante (sob um outro prisma), a marca em movimento é especial no sentido de buscar proteção ao movimento (percurso) que a "câmera" faz

²³¹ Traduzido livremente do inglês: "Em 17 de Agosto de 2000, a TTAB denegou registro para as marcas nominativas "21st Century Fox" e "Twenty-First Century Fox", porque as marcas eram similares, a ponto de gerar confusão, com as marcas registradas da Twentieth Century Fox Corp. Embora o pedido negado fosse apenas para marcas nominativas, a marca em movimento da Twentieth Century Fox foi incluída entre os registros listados a fundamentarem a recusa. Mesmo que a marca em movimento incorpore "20th Century Fox" na sequência de movimentos, a Empresa detém registros separados para esta marca nominativa em particular, bem como para os elementos figurativos correspondentes. O fato de o examinador ter decidido que as marcas nominativas depositadas colidiam com a marca em movimento registrada levanta o questionamento sobre o que a marca em movimento realmente protege: o elemento nominativo e o figurativo, ou o movimento em si?"

²³² Cremos igualmente não caber falar-se em dualidade de marcas no caso de proteções isoladas entre a marca em movimento e a marca figurativa relativas ao mesmo logo, porque os focos de proteção são distintos (uma tem foco na proteção do movimento feito na apresentação deste logo, outra o logo em si).

especificamente em volta do logo, sendo a proteção do próprio logo em si apenas secundária.

Este mesmo caso levanta outra discussão pertinente quando falamos de conteúdo do sinal marcário em movimento: a aferição de distintividade e de similaridade entre sinais em movimento.

Quem traz exemplos práticos e de fácil compreensão do que afirmamos acima é o Japão, que muito recentemente alterou sua legislação marcária (2014) e fixou critérios objetivos para a análise de marcas não tradicionais (2015)²³³, dentre as quais as em movimento.

No país, há uma separação muito clara entre movimentos cuja trajetória deixa “rastros”, constituindo uma forma, e movimentos de trajetória invisível, que não constituem qualquer forma reconhecível. Nos primeiros, há de se ter atenção quanto a que tipo de forma é criada pela trajetória do movimento:

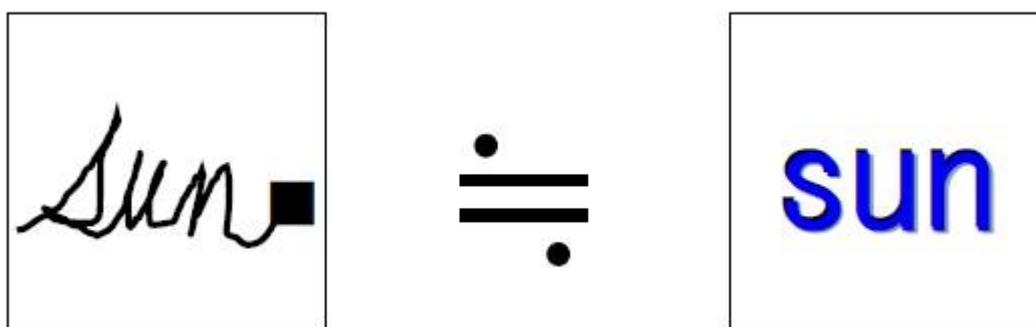


Imagem nº 14: Movimento cuja trajetória cria uma palavra x marca nominativa

²³³ Cf. JAPÃO. Japan Patent Office (JPO). **Shouhyou Shinsa Kijun (Kaitei Dai 11 Ban) – Vigente a partir de 01/04/2015.** Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shohyo_141225_kekka/kaisei_kijun.pdf>. Acesso em: 13/05/2015. As imagens e exemplos apontados acima e abaixo advêm deste mesmo documento.

A marca da esquerda é a resultante de um movimento realizado pelo quadrado, enquanto a da direita é uma marca nominativa (ambas não passam de exemplos). Vê-se que o movimento pode servir para formar palavras e desenhos já protegidos, o que é uma fonte potencial de desvios na utilização deste tipo de marcas.

Por outro lado, há movimentos que não deixam quaisquer rastros ou não são realizados com a intenção de formar um desenho ou uma palavra. Em sendo o caso, há de se questionar: o que lhes confere distintividade?

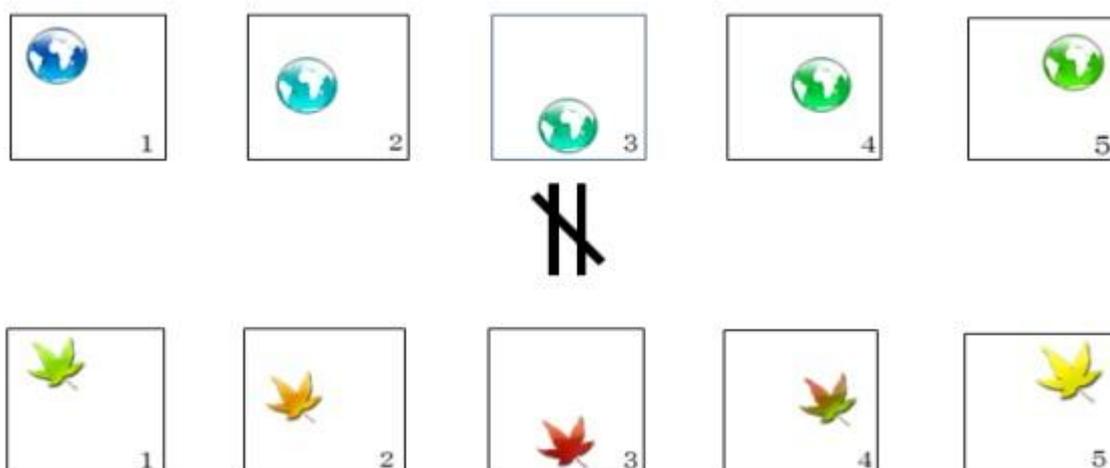


Imagem nº 15: Movimentos idênticos feitos por vetores diferentes

Veja-se o caso fictício acima, também proveniente do Japão. O movimento realizado tanto pela figura de cima como pela figura de baixo é idêntico. Qual seria o motivo para outorgar proteção exclusiva a um deles? Em princípio nenhum, porque, salvo mediante aquisição, **não há trajetória de movimento que seja inerentemente distintiva.**

Assim, só temos como entender que, em casos como o acima, não haveria qualquer justificativa para outorgar-se a exclusividade marcária à trajetória

percorrida pelo movimento em si. O direito não recairá sobre o fato de se ter partido do ponto “A” para o ponto “B”.

A distintividade, então, não pode estar no movimento em si, salvo se este for de alguma forma distintivo, mas no fato deste ser executado por um suporte distintivo, geralmente um logo ou uma figura. **O elemento constitutivo principal da marca em movimento, assim, parece estar no contexto de execução do movimento, e não na trajetória do mesmo.**

Só assim, inclusive, seria possível a execução justa e completa da fundamental análise de confusão em caso concreto. Não é nada impossível que duas marcas de movimento partam exatamente do mesmo “ponto A” para chegar ao mesmo “ponto B”, mas o contexto em que este movimento é exercido não cause qualquer confusão nos consumidores, efetiva ou potencialmente. Só uma confusão entre contextos é que caracterizaria a reprodução ou imitação.

Este é o posicionamento adotado no Japão, fruto de extenso estudo específico dos exemplos internacionais (principalmente Austrália, EUA e União Europeia) com o qual não temos como discordar.

Assim, acabamos também por justificar a nomenclatura que entendemos ser mais apropriada para o instituto que aqui apresentamos e debatemos. É que, antes de analisar-se o tema, coube-nos questionar se o nome do instituto seria “marcas em movimento”, “marcas com movimento” ou “marcas de movimento”²³⁴. No inglês, a nomenclatura é simplesmente “*motion marks*” ou “*movement marks*”, que possibilitaria traduções muito próximas as alternativas que acima oferecemos. Optamos pela primeira alternativa por entender que engloba as duas seguintes, mais

²³⁴ Salvo as variantes “marcas móveis” e “marcas cinéticas”, que não dão ensejo a diferenciações do tipo.

específicas. O que a marca em movimento objetiva proteger, até sob pena de negar sua própria natureza, só pode ser o movimento, para além de imagens e palavras.

7.2 REPRESENTAÇÃO APROPRIADA DO MOVIMENTO

Outra problemática jurídica fundamental inerente às marcas em movimento está relacionada diretamente com a forma de representá-las, de ilustrar objetivamente qual é o movimento objeto de proteção. Este não é um aspecto meramente burocrático inerente ao processo de registro das marcas em movimento; ao contrário, serve ao delineamento dos limites do sinal marcário, sem os quais não é possível saber-se o que está sendo protegido. A conexão é com a defesa da livre concorrência. Ora, sem que se tenha uma boa noção sobre em que consiste o sinal, irrelevante o fato de sua viabilidade estar sendo analisada por um juiz ou por um examinador do INPI.

Sempre foi praxe, dentro deste tema, a aceitação da representação de marcas em movimento através de imagens estáticas. Ou seja, para se mostrar o movimento, apresentam-se em sequência fotos do conteúdo pretendido, de maneira que a mente do intérprete crie o movimento a partir delas. Se o filme, em essência, nada mais é que um conjunto de imagens sequenciais mostrado com um intervalo mínimo entre elas, as marcas em movimento poderiam bem ser representadas através de imagens. Esta é a ideia fundamental por detrás da aceitação das imagens estáticas em sequência como representativas do movimento, e decorre, como nos ensina DENIS BORGES BARBOSA, da chamada “teoria dos modelos reduzidos”²³⁵.

²³⁵ Cf. BARBOSA, Denis Borges. **Marcas em movimento** (op cit). P. 115.

Tanto é que o Tratado de Singapura²³⁶, ao abordar a questão das marcas em movimento, diz o seguinte:

Rule 2 (...) (6) [Motion Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a motion mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of one image or a series of still or moving images depicting movement. Where the Office considers that the image or images submitted do not depict movement, it may require the furnishing of additional images. The Office may also require that the applicant furnish a description explaining the movement.²³⁷

Esta diretriz é seguida pelas legislações de EUA e União Europeia, com pequenas diferenças.

Ou seja, a marca em movimento precisa ser representada através de desenhos em sequência que permitam ao intérprete identificar, com clareza, o movimento objeto da proteção; e, ao mesmo tempo, geralmente, receber uma descrição verbal do movimento²³⁸.

Nos dias de hoje, chega a ser anacrônico falar-se na representação do movimento através de *frames* e imagens estáticas colocadas lado a lado. Ora, se a

²³⁶ Como já mencionamos em capítulo anterior, o Tratado de Singapura sobre Direito de Marcas (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) é administrado pela OMPI, tendo sido assinado em 27 de março de 2006. O Brasil, talvez por ainda estar em estágio inicial de desenvolvimento de seu sistema marcário, optou por ainda não o assinar, pelo que o documento não vige para o país.

²³⁷ Tradução livre: Regra 2 (...) (6) [Marca em Movimento] Quando o pedido contiver alegação no sentido de que a marca é uma marca em movimento, a representação da marca deverá, À critério do Órgão de Registro, consistir de uma imagem ou de uma série de imagens estáticas ou em movimento ilustrando o movimento. Quando o Órgão de Registro considerar que a imagem ou imagens submetidas não ilustram o movimento, este poderá requerer a apresentação de imagens adicionais. O Órgão de Registro poderá também requerer que o depositante forneça uma descrição explicando o movimento.

²³⁸ Os EUA, por exemplo, exigem a descrição verbal do movimento. É possível afirmar que, na prática, serão raríssimas as situações onde o depositante optará por não fornecer descrição verbal do movimento pretendido, mas apenas imagens. Isso porque, em sendo um recurso de fácil e amplo acesso a aumentar as chances de sucesso na empreitada, não há porque não lhe dar uso.

maioria dos sistemas marcários do mundo se conecta hoje à internet, e conta com bancos de dados onde são armazenados arquivos relativos às marcas ali registradas e depositadas, tal fato pode bem servir para o bem das marcas móveis.

Por isso, posturas como a dos EUA no tocante à questão são interessantes. Ali, o depositante tem a opção de fornecer de uma a cinco imagens estáticas do movimento pretendido, acompanhadas de uma descrição verbal. Este desenho servirá apenas para constar da publicação, do certificado de registro e da página de status do processo na internet. Entretanto, o depositante fica também com a incumbência de ilustrar, de alguma forma, o movimento em sua integridade, para que fique clara a forma pela qual o público enxergará aquele sinal.

Assim, a apresentação de imagens estáticas e uma explicação sobre o movimento por elas ilustrado servirá apenas ao papel de viabilizar buscas e o acesso fácil e direto a um resumo do conteúdo marcário. O depositante não se eximirá de deixar claro qual é, em sua integralidade, o movimento contido na marca.

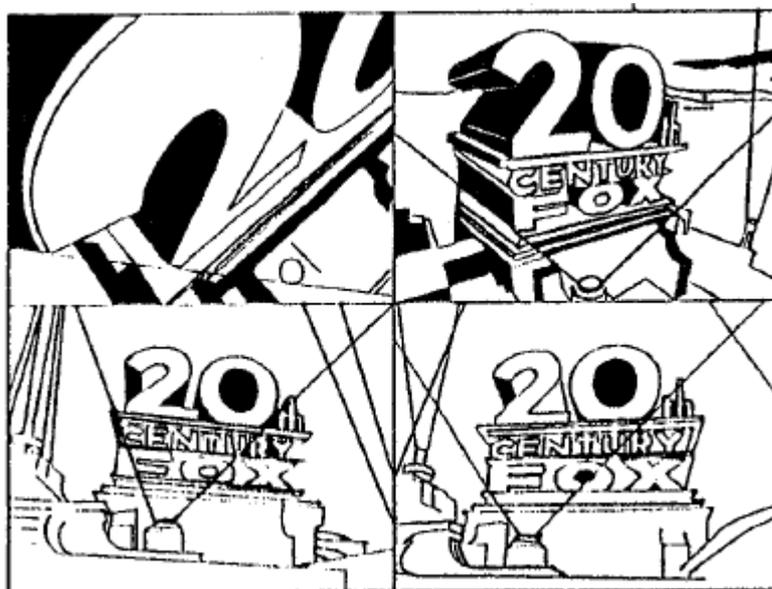
Não precisamos fornecer grandes evidências para afirmar que a representação, em papel, de movimentos, é difícil e frequentemente deixará margem a dúvidas. Ainda que a USPTO, por exemplo, aceite também uma série de *screen shots* ou de imagens, será extremamente útil e conveniente a utilização de um **vídeo**²³⁹. Em tempos de *Youtube* e mídias digitais abundantes, não há mais nada que justifique a não utilização de um vídeo para ilustrar uma marca em movimento. Trata-se de um recurso tecnológico simples e de fácil fornecimento, já que o movimento, na prática, provavelmente já decorrerá de algum vídeo a ser veiculado em TV, internet, cinema ou outro tipo de mídia congênere. Apesar de não se tratar de obrigação prevista em lei ou regulamento, é hoje de extrema conveniência na

²³⁹ Cf. TMEP, 904.03(l) - Specimens for Motion Marks (Versão de Janeiro de 2015).

amostra de movimento²⁴⁰, tendo em vista que facilita em muito a consulta ao sistema de registro marcário.

O que importa, já dissemos, é a clareza quanto ao movimento cujo uso se pretende adotar como marca. A explicação sugere tratar-se de um processo simples, mas a prática mostra que isto nem sempre é realidade, especialmente na Europa, onde é conhecida a rigidez na verificação dos critérios de representação gráfica em marcas não tradicionais.

Vejamos o exemplo de casos concretos, para que bem ilustremos o que estamos a afirmar:



(USPTO Registro nº 1928423, concedido em 17/10/1995)

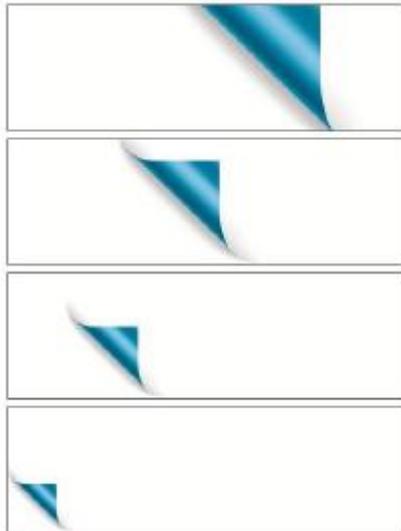
Descrição da marca: “A marca é uma sequência gerada por computador mostrando o elemento central a partir de diversos ângulos, como se a câmera estivesse se

²⁴⁰ Neste mesmo sentido está MATTY, Lesley. **A Comparative Analysis (...)** (*op cit*), p. 8.

movendo ao redor da estrutura. O desenho representa quatro “imagens estáticas” da sequência²⁴¹.”

Trata-se da marca em movimento da 20th Century Fox, uma das mais famosas quando se fala no tema. A marca foi concedida pela USPTO em 1995. Note-se que a descrição da marca é bastante ampla, não mencionando, por exemplo, qual é a sequência exata em que devem ser analisadas as imagens para que se tenha por claro qual é o movimento. Foi suficiente a indicação de que o intérprete deve imaginar que “a câmera está se movendo ao redor da estrutura”. Da direita para a esquerda? De cima para baixo? São algumas perguntas que poderiam ser feitas. Ora, se o registro protege o movimento, é estritamente necessário que a concorrência possa saber que tipo de movimento é feito. A descrição é excessivamente ampla, e provavelmente a exigência de uma complementação seria uma via pouco onerosa de se dar maior clareza ao conteúdo deste tão famoso registro. Talvez pelo fato de o processo ser antigo tais questões não tenham sido levantadas pela ausência de prática (especulamos), o que sugere que verifiquemos também casos mais recentes de marcas em movimento registradas junto à USPTO.

²⁴¹ Traduzido livremente do original em inglês.



(USPTO Registro nº 4554557, concedido em 24/06/2014)

Imagens nº 16: Marcas em movimento registradas perante a USPTO

Inicialmente, a descrição oferecida para a marca foi: “A marca consiste em uma marca em movimento consistente em um desenho de triângulo de canto estilizado voltado para cima e para a direita na cor azul com sombreado azul e cinza, com o desenho situado no canto tornando-se maior conforme o movimento progride²⁴²”.

Um vídeo da marca sendo efetivamente utilizada foi fornecido em conjunto com o desenho acima. Entretanto, tais elementos não foram suficientes para que a USPTO concedesse o registro. Em *office action*, alegou não ser a descrição suficiente para ilustrar com clareza o movimento feito pelo triângulo. Sugeriu a seguinte descrição alternativa (grifos nossos):

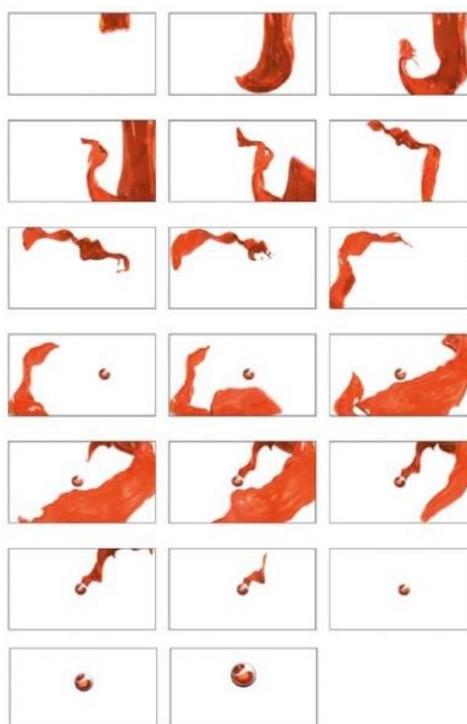
A marca é uma marca em movimento consistente em um desenho de triângulo de canto estilizado voltado para cima e para a direita na cor azul com sombreado azul e cinza. **O triângulo se move da esquerda para a**

²⁴² Idem.

direita, com o desenho situado no canto tornando-se maior conforme o movimento progride. (...) ²⁴³

Somente com o oferecimento da descrição alternativa, sendo a parte que grifamos a única inovação em relação ao movimento. Vê-se que os critérios do órgão norte-americano ficaram mais estritos com o tempo, apesar das facilidades que as tecnologias de vídeo e internet hoje oferecem.

O caso paradigma em matéria de marcas em movimento na Europa é *Sony Ericsson Mobile Communications AB v. OHIM*, julgado em 2010 pela Board of Appeals do mesmo órgão. A marca em movimento em questão, cujo registro fora negado em primeira instância, era representada pela seguinte imagem:



CTM 008581977, concedido em 18/03/2011

Imagem nº 17: Representação de marca em movimento da Sony Ericsson

²⁴³ Idem.

A descrição oferecida inicialmente, mais curta, foi considerada insuficiente para representar com exatidão o movimento contido nas 20 imagens acima. Foi, então complementada para assumir a seguinte forma:

Esta é uma marca em movimento colorida. A natureza do movimento é aquela de uma fita rastejante com a aparência de líquido ("fita"). A fita flui ao redor e, ao final, adentra o desenho de uma esfera ("esfera"). A duração do movimento é de aproximadamente 6 segundos. As imagens na sequência são espaçadas em 0.3 segundos cada. As imagens estão espaçadas de maneira uniforme do começo até o final da sequência. A primeira imagem é a do canto superior esquerdo. A última imagem (vigésima) é a do meio na última linha. As imagens seguem uma progressão da esquerda para a direita dentro de cada linha, antes de passar para a próxima linha. A sequência precisa de imagens é a seguinte: na 1a imagem, a fita entra no quadro no canto superior do frame e flui para baixo ao canto direito do frame, antes de fluir para cima nas imagens 2 a 6. Durante aquela fase do movimento (na 4a imagem), o final da fita é mostrado, produzindo o efeito de uma fita rastejante. Da 6a para a 17a imagem, a fita flui em sentido anti-horário ao redor do quadro. Do 9o desenho em diante, a esfera imediatamente se move para o centro do quadro. O interior da esfera é da mesma cor que a fita. A fita flui ao redor da esfera. Na 14a imagem, a fita entra a esfera, como se estivesse sendo puxada para dentro. Na 15a até a 17a imagens, a fita desaparece dentro da esfera. Na 19a e 20a imagens, a esfera se move na direção do espectador, aumentando em tamanho e finalizando o movimento.

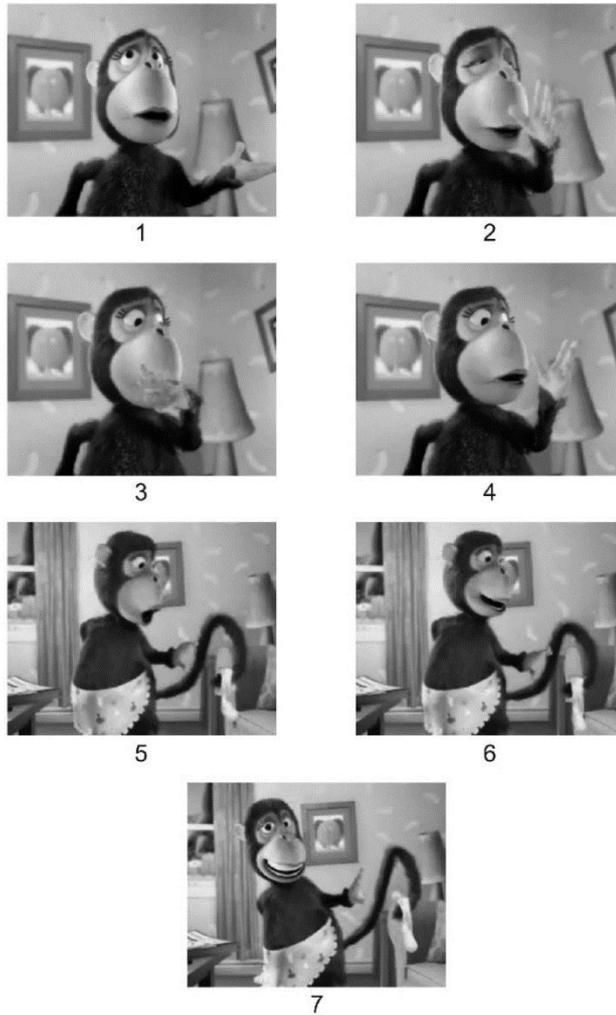
O processo denuncia que houve a tentativa de se apresentar também um vídeo, que não pôde ser inserido nos autos por motivos técnicos (em outras palavras, o depositante teve azar). No recurso, além de fortificar a descrição, a depositante ofereceu um "*flipbook*" (pequeno livro permite a visualização das imagens praticamente em movimento, uma vez que seu formato possibilita a rápida passagem entre páginas) que ilustrava o movimento. A decisão afirmou que a apresentação do *flipbook* auxiliou na compreensão do movimento, mas que esta compreensão seria igualmente possível mesmo sem ele. Por fim, acabou por

entender que o conjunto acima mencionado (imagens e descrição) já era suficiente para se compreender o movimento pretendido, razão pela qual a decisão de primeira instância foi revertida.

O resultado do caso, bem como os fundamentos da decisão, evidencia que haverá um amplo grau de subjetividade na análise do movimento. Enquanto o examinador de primeira instância não foi capaz de entender o movimento, o analista da instância recursal o foi, munido dos mesmos elementos (uma vez que o *flipbook* foi considerado como não tendo peso decisivo na compreensão do movimento). O fundamento jurídico de maior relevância, que torna o caso acima o paradigma europeu na matéria, é mencionado pelo manual da OHIM como sendo a afirmação de que a descrição da marca deve necessariamente coincidir com as imagens para que possa ser considerada suficiente.

Ou seja, o profissional do Direito que instruirá a proteção da marca deve ter extremo cuidado na seleção das imagens e da descrição textual das mesmas, porque estas serão fundamentais para a afirmação da distintividade da marca.

O caso abaixo fundamenta com clareza e profundidade o que queremos afirmar:



CTM 005034624, depositado em 24/04/2006

Imagem nº 18: Exemplo de tentativa de representação gráfica de marca em movimento

A descrição oferecida com o conjunto de imagens acima foi a seguinte:

A marca consiste de uma imagem em movimento de uma personagem animada de uma macaca dona de casa. No primeiro frame da sequência, a personagem é mostrada em uma sala de estar onde ela está falando e cheirando o ar. Seu braço e mão estão estendidos para o seu lado e seus olhos estão bem abertos e claros. No segundo frame da sequência a macaca continua a cheirar o ar e a falar, mas sua mão está erguida de frente a seu rosto. No terceiro frame da sequência a macaca continua a cheirar o ar, sua mão moveu-se para sua boca. No quarto frame da sequência, a macaca continua a falar e cheirar o ar, sua mão moveu-se para longe de seu rosto. No quinto frame da sequência a macaca está olhando para um sofá. Sua boca está bem aberta e seus olhos estão claros.

Ela começa a remover uma meia suja do sofá com sua cauda. No sexto frame da sequência a macaca continua a remover a meia suja do sofá, este movimento continua ao sétimo frame quando a macaca remove com sucesso a meia suja do sofá com sua cauda. A macaca está sorrindo largamente²⁴⁴.

Apesar de a descrição fornecida pelo depositante ter sido aparentemente bastante detalhada, até à exaustão, os examinadores europeus não se convenceram, exarando, dentre outras, as seguintes considerações a respeito (grifos nossos):

As sete imagens fornecidas não indicam, por si próprias, um movimento claro. Na verdade, as imagens parecem consistir em duas sequências separadas de imagens ilustradas de diferentes pontos de vista. As primeiras quatro indicam o enquadramento de uma macaca mexendo sua mão. A segunda sequência mostra uma macaca com um aspirador de pó. Em nenhuma das sequências fica claro o movimento para o qual o registro é buscado. O depositante forneceu uma descrição mais detalhada dos movimentos envolvidos. Estas não são descrições objetivas de um movimento ou movimentos específicos. Por exemplo, a descrição afirma que a macaca "começa a remover uma meia suja com sua cauda". Esta é uma manobra complexa, que poderia ser interpretada de inúmeras maneiras. Similarmente, os olhos da macaca são descritos como "claros". **Tal termo não é quantificável, mas sugere um estado de espírito,** que não é objeto do pedido de registro. Assim, apesar dos comentários do depositante, a marca depositada não consiste de movimentos claramente reconhecíveis, mas parece consistir de alguns frames mostrando uma personagem animada consistente em uma macaca e uma descrição dos principais eventos que ocorrem naquela animação. **Assim, as imagens e a descrição fornecida não deixam claro qual o movimento específico a ser coberto pelo registro. As imagens e descrições fornecidas parecem estar relacionadas a um conceito ou ideia (provavelmente relacionando-se a uma propaganda de TV ou cinema), ao invés de um movimento tangível**²⁴⁵.

Veja-se que as imagens apresentadas mais confundiram do que esclareceram o movimento pretendido pela marca. Se isso ocorre, a descrição dificilmente conseguirá socorrer a causa. Ainda, aqui parece ocorrer, como afirma a OHIM, uma tentativa de se registrar peças publicitárias ou conceituais como marcas

²⁴⁴ Trecho retirado da decisão da OHIM no processo, traduzido livremente do inglês.

²⁴⁵ Idem.

em movimento. Assim, o primeiro ponto que o caso acima nos permite clarificar é quanto ao uso possível das marcas em movimento. Estas se destinam a proteger movimentos específicos relacionados a marcas, e não a proteger, através da marca, vídeos ou animações quaisquer que não atuem como verdadeiras marcas. Estes últimos se inserem, não há dúvida, na esfera dos direitos autorais, o que nos remete à discussão que anteriormente tivemos sobre o princípio da especificidade de proteções. Tendo em vista que a marca em movimento permite uma nova e ampla gama de possibilidades, é preciso ter-se cuidado com a verificação quanto à efetiva caracterização do sinal pretendido como marca aos olhos do público, sob pena de ter que se provar o *secondary meaning*.

O segundo ponto de interessante levantamento é quanto à dificuldade que a descrição de um movimento pode representar. Apesar de a depositante ter feito um esforço imenso para descrever à exaustão os movimentos feitos no quadro, a OHIM considerou a descrição insuficiente para permitir a completa compreensão do movimento cuja proteção alegava se buscar. E, de fato, tem razão o órgão: tanto pelas imagens quanto pela descrição, fica difícil saber o que de fato acontece na marca, e que movimentos a personagem de fato realiza. O exemplo nos mostra que, dependendo do objeto utilizado para ilustrar o movimento, torna-se extremamente difícil apresentá-lo de maneira objetiva. Ainda, relaciona-se com o caso paradigma na Europa, onde foi similar a dificuldade, ao menos inicial, em se ilustrar de maneira inequívoca o movimento em questão. O caso é trazido não com a intenção de servir de guia prático, mas para evidenciar que, em matéria de marcas em movimento, a discussão quanto à representação suficiente do movimento será sempre matéria jurídica relevantíssima para o profissional do direito, indo muito além do mero procedimental ou burocrático.



USPTO Registro 3926321, concedido em 1 de março de 2011, e CTM 008553133, concedido em 18/03/2010

Imagem nº 19: Marca em movimento da Microsoft

Descrição da marca:

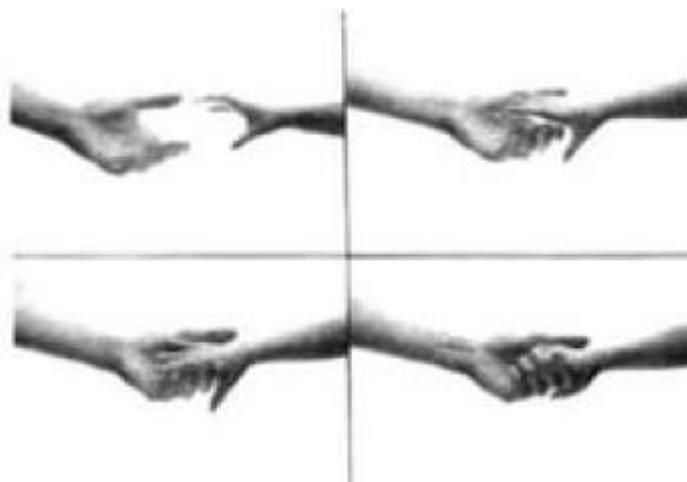
A marca consiste em uma sequência animada que começa com quatro objetos de luz colorida (um de cada nas cores vermelho, verde, amarelo e azul) que aparecem em sequência desordenada e se entrelaçam uns nos outros até que convergem e formam a imagem de uma bandeira dividida em quatro painéis com uma luz circular branca no centro que oscila com intensidade de iluminação variada. A extensão total da sequência animada é de aproximadamente sete segundos²⁴⁶.

Esta marca é um exemplo famoso e certamente conhecido. O caso é interessante porque a marca, depositada originalmente nos EUA e levada a registro na União Europeia com reivindicação de prioridade, foi registrada primeiro na segunda. Ainda, a análise feita pelos dois órgãos (USPTO e OHIM) no mesmíssimo caso ilustram algumas divergências. Enquanto a USPTO, por padrão, solicita uma

²⁴⁶ Traduzido livremente do original em inglês.

amostra de como a marca é utilizada na prática (que foi enviada através de vídeo contido em CD), a OHIM concedeu o registro de pronto. A constatação é interessante porque é a Europa que mostra sempre ter maior apego à total certeza quanto à objetividade e clareza do conteúdo do sinal. Ora, como é possível, sem a apresentação de um vídeo, saber exatamente em que consiste a tal “sequência desordenada” (no original “*staggered sequence*”)? Que movimento fazem os objetos, exatamente, quando “se entrelaçam uns nos outros”? Só um vídeo poderia mostrar isso em detalhes, e esta é a razão pela qual a USPTO solicita, em seu manual, o fornecimento de uma amostra que ilustre suficientemente o movimento tal como o público o deve perceber²⁴⁷. Amostra esta que, na maioria dos casos, pela facilidade e clareza que o mecanismo proporciona, será um vídeo.

Na esteira de tudo o que apresentamos acima, que ilustram dificuldades consideráveis na representação de uma marca em movimento, surpreende que algumas fontes mencionem a existência de uma marca em movimento registrada no Brasil. O (suposto) registro é o seguinte:



Registro INPI nº 826006248, concedido em 24/07/2007

Imagem nº 20: Marca em movimento registrada no Brasil?

²⁴⁷ TMEP, 904.03(I), Versão de Janeiro de 2015.

Esta talvez seja a marca em movimento mais depositada ao redor do mundo²⁴⁸.

Igualmente depositada nos EUA (Registro USPTO nº 3181051, concedido em 5 de dezembro de 2006) com poucos meses de diferença em relação à marca depositada no Brasil²⁴⁹, lá foi oferecida a descrição genérica “A marca consiste em uma animação criada mostrando-se as figuras de forma consecutiva”²⁵⁰. Prontamente questionada através de *office action*, que orientou fosse complementada a descrição, esta passou a ser

A marca consiste de uma imagem da mão de um homem e da mão de uma criança que aparece em sequência, na qual a mão do homem e a mão da criança convergem nas posições ilustradas nas imagens do topo à esquerda e à direita, e a mão do homem e a mão da criança se tocam e se apertam nas posições ilustradas, respectivamente, nas imagens inferiores esquerda e direita.^{251 252}

²⁴⁸ O levantamento anual “Moving Marks List”, realizado pelo já mencionado Dr. Ralf Sieckmann, encontrou esta mesma marca em movimento, de titularidade da famosa fabricante de celulares Nokia, sob registro ou pedido em inúmeros outros países, dentre os quais os Estados Unidos e a União Europeia, além do registro internacional promovido através da WIPO. Não consta, na lista, marca em movimento mais recorrente que esta. O levantamento encontra-se disponível em: <http://www.brainguide.de/upload/publication/f8/2cv23/32a51933f25992c2bb4c94740a153e7f_1421866286.pdf>. Acesso em: 07/05/2015

²⁴⁹ Depósito nos EUA: 10/07/2003. Depósito no Brasil: 28/10/2003.

²⁵⁰ No original, “The mark consists of an animation created by showing the pictures in a consecutive manner”.

²⁵¹ No original, “The trademark consists of an image of a man's hand and a child's hand which appear in sequence, whereby the man's hand and the child's hand converge in the positions illustrated in the top left and right figures, and the man's hand and child's hand touch and clasp in the positions illustrated in the bottom left and right figures respectively”.

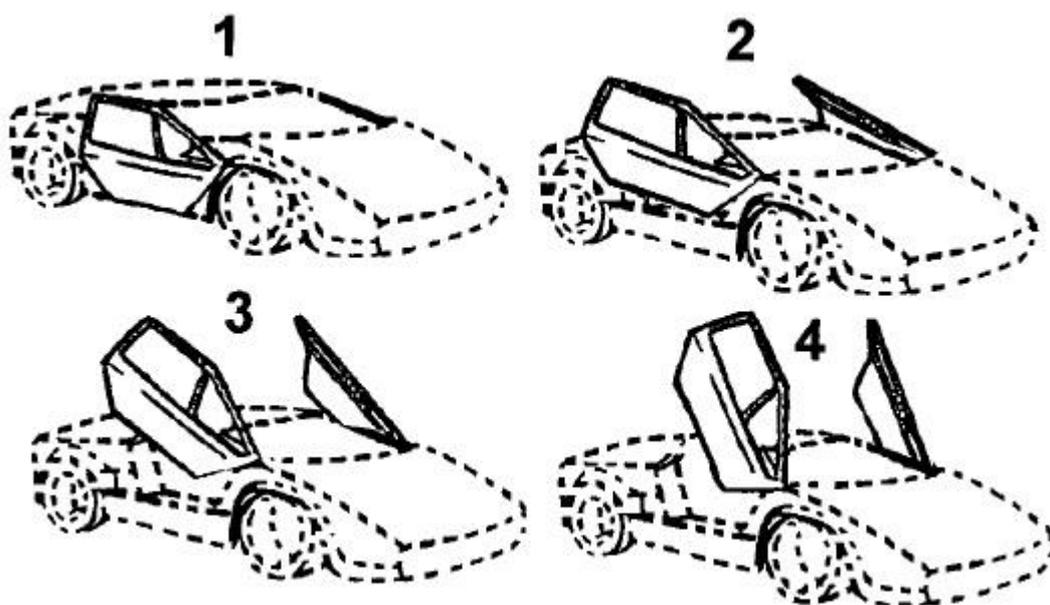
²⁵² Ponto de interessantíssima relevância constante deste mesmo processo, que vai na direção que temos defendido, é que a USPTO orientou que a depositante buscasse um advogado para orientá-la no tocante às técnicas do processo de registro marcário nos EUA. Isso porque o depósito veio através de um pedido de registro internacional, sem a assessorial de um profissional local. Ou seja, o assunto recai nas competências do profissional jurídico, sendo o presente tema interessante ao advogado mais que ao gestor.

Isso tudo para que ilustremos com amplo grau de certeza o equívoco em que incorrem os que pensam tratar-se o registro brasileiro de “marca em movimento protegida através de um registro de marca figurativa” ou, ainda, que se trate de uma “representação convencional para uma marca cujo uso é em movimento”. As afirmações que aqui fazemos deveriam ser óbvias, mas aparentemente não o são. A conclusão a que chegamos decorre do simples fato de que o pedido feito ao INPI foi para o registro e uso de uma imagem, e não de um movimento. **O fato de o movimento ser corriqueiramente representado por imagens estáticas não autoriza concluir-se que qualquer apresentação de imagens estáticas sugerindo um movimento protegerá o movimento.** Ora, se nem mesmo nos EUA, onde há receptividade para marcas em movimento inclusive com normatização específica a respeito, a empreitada de registro no caso acima encontrou dificuldades, como seria possível afirmar que o mesmíssimo caso no Brasil logrou êxito imediato? Para se obter certo direito, ele precisa ser pleiteado. Independentemente do que se passava na mente e se encontrava nas intenções do depositante, seus atos não ilustraram com suficiência o objetivo de reconhecimento de um movimento como marca, mas tão somente uma imagem. Como consequência, é óbvio que o exame ignorou o aspecto de movimento pretendido pela marca, pelo que não se pode afirmar que a marca guarda qualquer relação com o movimento. Em suma, nada autoriza entender-se, no caso, que seu eventual uso como marca em movimento resta protegido pelo registro de marca figurativa. Concordamos, por outro lado, que esta era provavelmente a única alternativa restante à empresa, ainda que limitada. Seria até possível defender a marca em movimento em questão através de outros argumentos, portanto não estamos a defender que o sinal em questão não goza de qualquer alternativa de proteção. Estamos apenas a afirmar que aqui há um claro descompasso entre intenção do depositante e resultado obtido, o que certamente proporcionará falsas conclusões a respeito da esfera de direitos mantida.

7.3 MOVIMENTOS FEITOS POR PRODUTOS NO CURSO DE SUA UTILIZAÇÃO

Por último, mas certamente sem menor importância que os aspectos anteriores, é indispensável que mencionemos problemática jurídica também de comum verificação em alguns pleitos por marcas em movimento. Estamos falando dos movimentos feitos por produtos no curso de sua utilização.

Sem dúvidas, o grande paradigma quando se aborda esta temática específica interna às marcas em movimento é o caso Lamborghini. A conhecida empresa de veículos buscou a proteção marcária para o movimento singular exercido na abertura das portas de seus carros. Os amantes de carros a conhecem à distância: as portas do Lamborghini abrem para cima (pelo que recebem o nome de “*gull wing doors*”), e não para os lados.



Registro USPTO nº 2793439, concedido em 16/12/2003. Também CTM 001400092, depositada em 26/11/1999, registro indeferido

Imagem nº 21: Marca em movimento “gull wing doors”, da Lamborghini

Do ponto de vista jurídico, o caso acima é peculiar em relação aos demais que ora analisamos. Isso porque o movimento pretendido ocorre no contexto da utilização de um produto, não sendo uma sequência animada ou gerada por computador.

A principal repercussão deste fato na seara jurídica será, sem dúvida, a possibilidade de compreensão deste sinal como sendo verdadeira marca, tendo em vista que se trata de função desempenhada por produto no curso de sua utilização. Ainda, certamente pairarão dúvidas no sentido de ser funcional a marca, uma vez que a abertura das portas para cima seria uma das poucas alternativas restantes aos fabricantes, uma vez que as portas de um carro geralmente só podem ser abertas para fora ou para cima.

O caso é interessantíssimo para o debate destes argumentos porque EUA e Europa adotam decisões frontalmente divergentes.

A USPTO, de início, estranhou o pedido. Duvidou que o simples movimento de abertura e fechamento de portas de um carro seria reconhecido como marca pelo público. Pediu, por isso, provas de *secondary meaning*. A empresa respondeu com a apresentação de matérias espontaneamente veiculadas pela mídia especializada onde a característica comum era sempre a ênfase no modo peculiar de abertura das portas. O fato de toda cobertura sobre os carros da marca fazerem questão de ressaltar que as portas abriam de maneira peculiar evidenciaria que esta era uma característica atribuída aos produtos específicos daquela marca. As provas foram aceitas, e o registro concedido.

Já a OHIM enxergou dificuldades muito maiores no processo, e por razões puramente jurídicas. Além de julgar o mero movimento de abertura de portas como

não sendo distintivo, entendeu que o método adotado pela Lamborghini não era assim tão peculiar, pelo que seria característica técnica inapropriável em caráter de exclusividade por ser necessária. Afinal, não há muitas alternativas a mecanismos de abertura de portas possíveis. Ambos os entendimentos decorreram do fato de que havia competidores que também comercializavam modelos de carros similares com mecanismos análogos de abertura de portas. Por fim, entendeu que o pedido de marca em movimento formulado se confundia, em verdade, com pedido de marca tridimensional correspondente à forma do produto.

Tanto a decisão da USPTO quanto a da OHIM são de relevante menção porque ilustram os aspectos essenciais quando o movimento pretendido pela marca é realizado por um produto no curso de sua operação.

O primeiro é que, a despeito de as marcas em movimento poderem ser inerentemente distintivas, haverá maior chance de pairar dúvidas quanto ao caráter marcário do sinal quando o movimento ocorrer no âmbito de um produto. Isso porque, realmente, quando determinado movimento advém do curso normal da utilização de um produto, este movimento necessita ser peculiar a ponto de ser associado a determinado fornecedor, para que, sendo distintivo, funcione como marca.

O segundo é quanto à tênue fronteira entre movimento realizado por produto e funcionalidade. A decisão da OHIM, veja-se, não considera impossível reconhecer a distintividade marcária em um movimento apenas pelo fato deste ocorrer em produto. O motivo da negativa do órgão, em verdade, baseou-se no fato de que aquele movimento específico de portas precisava ficar à disposição da livre concorrência, mesmo que pudesse ser único dentre todos os movimentos de abertura de portas para cima até então existentes.

Nossa opinião quanto às conclusões da USPTO e da OHIM é a de que há acertos e erros nos dois, de forma que esta análise auxilia inegavelmente na compreensão do tema que nos propomos a aqui discutir, bem como contribui para a fixação de conceitos inerentes às marcas não tradicionais, o que prometemos fazer em capítulos anteriores.

Enquanto a USPTO acerta ao reconhecer a capacidade de um movimento feito por produto no curso de suas funções ser distintivo pela via do *secondary meaning*²⁵³, equivoca-se ao ignorar a possibilidade deste sinal ser funcional. O fato de a tecnologia utilizada pela empresa para a abertura de portas para cima ser eventualmente única lhe autorizaria a obter uma patente sobre ela, sendo este indício claríssimo de funcionalidade do sinal.

Já a OHIM acerta ao apontar a funcionalidade, mas esquece de fazer uma diferenciação básica, além de não reconhecer a possibilidade de o movimento feito por produto ser distintivo²⁵⁴. A empresa buscou extensivamente argumentar que o sinal não era funcional porque não era especialmente *útil* ao consumidor. Nenhum benefício técnico realmente advém do fato de as portas do carro abrirem para cima.

A funcionalidade presente no caso não é *utilitária*, mas sim *estética*. Isso porque os consumidores do mercado relevante (veículos esportivos de luxo) tendem a valorizar e buscar, inequivocamente, modelos que abram as portas para cima, independentemente da genialidade ou caráter único da tecnologia utilizada para tanto (que poderia ser protegida por patente). Assim, é funcionalmente estético o movimento de abertura das portas para cima. Por isso é que foram identificados tantos concorrentes optando pelo mesmo mecanismo de abertura de portas.

²⁵³ Este mesmo entendimento foi adotado em outro conhecido registro de marca em movimento (Registro USPTO nº 74321288 – concedido em 09/01/1996) – o spray exalado pelo motor traseiro de um jet-ski durante o curso de sua operação.

²⁵⁴ Neste mesmo sentido posiciona-se LESLEY MATTY, cf. **A Comparative Analysis** (*op cit*), p. 6.

Assim, para que o movimento realizado por um produto no curso de suas funções possa ser apropriado como marca, é necessário que ele seja efetivamente associado pelo público a determinado fornecedor (sem o que o sinal não é distintivo), o que significa dizer que, na maioria dos casos, exige a prova de *secondary meaning*. Não só, também é necessário que este movimento não ocorra por necessidade técnica (funcionalidade utilitária) e também não seja característica que faça com que os consumidores valorizem intrinsecamente o produto, enxergando-o como mais desejável (funcionalidade estética).

CAPÍTULO 8: HOLOGRAMAS

Holograma, basicamente, é uma imagem que muda de cor ou característica de acordo com o ângulo de visão pela qual é vista. O uso de hologramas, para as mais diversas finalidades, não é novo. Seu desenvolvimento remonta aos anos 40, mas sua aparição fora dos círculos estritamente científicos só se deu ao final dos anos 60²⁵⁵. Igualmente, seu uso como sinal de autenticidade apostos a produtos é corriqueiro e conhecido. Não surpreende que determinadas situações, assim, viabilizem a utilização de hologramas como marcas.

Todo holograma traz em si um componente de movimento, o que geralmente lhe classifica como variante das já estudadas marcas em movimento²⁵⁶. As características próprias do holograma, entretanto, justificam seu estudo em apartado.

Diferentemente das marcas em movimento analisadas no último capítulo, os hologramas são estáticos na medida em que não tem “começo, meio e fim”. Ao contrário daquelas, os elementos holográficos cambiam-se não por conta própria, mas de acordo com o movimento realizado pelo interlocutor ou pelo próprio objeto em que o holograma é apostado. Assim, enquanto a marca em movimento move-se por si própria, o holograma é estático, dependendo do movimento de quem o enxerga ou do próprio objeto para que mude.

Isso ocorre porque o holograma, ao utilizar um processo ótico diferente da fotografia, permite a captura de uma visão tridimensional do objeto. O aspecto mais marcante, que o diferencia de uma fotografia convencional, é a possibilidade de

²⁵⁵ Cf. VACCA, John. **Holograms & Holography – Design, Techniques & Commercial Application**. Estados Unidos: Charles River Media, 2001. Pp. XV-XVIII.

²⁵⁶ Por isso mesmo é que DENIS BORGES BARBOSA a analisa em artigo conjunto com as marcas em movimento, com citação de FARIA CORREA, que também faz esta ligação. Cf. BARBOSA, Denis Borges. **Marcas em movimento** (*op cit*), pp. 97-98.

percepção de inúmeros pontos de vista da imagem. Ou seja, enquanto a fotografia só oferece ao observador um único ponto de vista de determinada imagem²⁵⁷, a holografia oferece inúmeros. Assim, mesmo que fotografias e holografias sejam ambos modos de reproduzir imagens, seus processos e resultados são tão diversos que nem de longe pode dizer-se que são a mesma coisa²⁵⁸.

Do ponto de vista marcário, assim, é necessário que iniciemos o capítulo desde já rechaçando qualquer possibilidade de serem equiparados os hologramas às imagens comuns, bidimensionais, de registro plano. Fazê-lo seria ignorar que advém de processos cuja diferenciação científica é completamente distinta, com resultados igualmente distintos. Por isso mesmo é que, desde já, fazemos constar ressalva significativa nos entendimentos que afirmam existir hologramas registrados como marcas figurativas ou mistas no Brasil. Isso porque não o fazer significa equiparar ambas as técnicas e admitir que a complexidade inerente ao holograma pode ser ignorada sem quaisquer consequências jurídicas. Para que determinado aspecto tridimensional e holográfico de uma imagem possa ser protegido como marca, na esteira do que temos defendido, é necessário que esta proteção seja efetivamente pleiteada. Isso significa que, sem a reivindicação de tratar-se a imagem de um holograma, eventual proteção recairá, sem dúvidas, sobre um único ponto de vista de uma figura que, em verdade, pode ter inúmeros deles. Esta proteção pode ou não ser suficiente para o titular, dependendo do caso. O importante é não se enganar, pensando que se goza de uma proteção específica quando o que se tem é diferente do que se imagina ter.

²⁵⁷ Ainda que a fotografia seja capaz de oferecer, por vezes, determinado efeito 3D, este efeito dirá respeito a apenas um ponto de vista, um ângulo da imagem. A fotografia, assim, será sempre bidimensional, ainda que o ângulo do qual foi produzida a imagem possa eventualmente transmitir a sensação de tridimensionalidade.

²⁵⁸ As explicações científicas que aqui oferecemos tem base em HARIHARAN, Parameswaran. **Basics of Holography**. Inglaterra: Cambridge University Press, 2002. Pp. 1-2. Ainda, BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Laboratório Holográfico da Escola de Belas-Artes. **Introdução**. Disponível em: <<http://www.eba.ufmg.br/hololab/introducao.html>>. Acesso em: 12/05/2015.

As principais tensões jurídicas do tema localizam-se em dois pontos específicos. O primeiro, mais geral e introdutório, é o já extensamente presente (em marcas não tradicionais) requisito de que o sinal eleito funcione como marca, sendo percebido pelo público como indicador de procedência. O segundo ponto relaciona-se amplamente com a exposição científica que acabamos de realizar, estando na possibilidade de reconhecimento marcário de hologramas que, utilizando-se de sua natureza peculiar, transmutam-se em diversas formas e imagens. Ainda, subsidiariamente, está sempre presente o problema da representação gráfica aceitável, tendo em vista que o holograma não contém uma forma única e estática (tal como uma marca figurativa comum), mas necessariamente muda de características (mesmo que pouco) de acordo com o ângulo de visão adotado.

Analisemos, então, cada um destes pontos separadamente.

8.1 FUNÇÃO CORRIQUEIRA DOS HOLOGRAMAS. INTERFERÊNCIAS NAS POSSIBILIDADES DE RECONHECIMENTO MARCÁRIO.

O primeiro ponto que acima apontamos como tensão jurídica fundamental inerente aos hologramas é a mesma que identificamos nas cores isoladas e em alguns casos de marca em movimento: a possibilidade de o sinal funcionar como marca. Ou seja: o público, ao deparar-se com um holograma afixado em um produto, por exemplo, identificará aquele sinal como verdadeira marca, dele efetivamente utilizando-se para a distinção do produto?

Fato intrínseco à história dos hologramas é que, como já mencionamos, estes sempre foram, como são, amplamente utilizados mais como mecanismo de combate

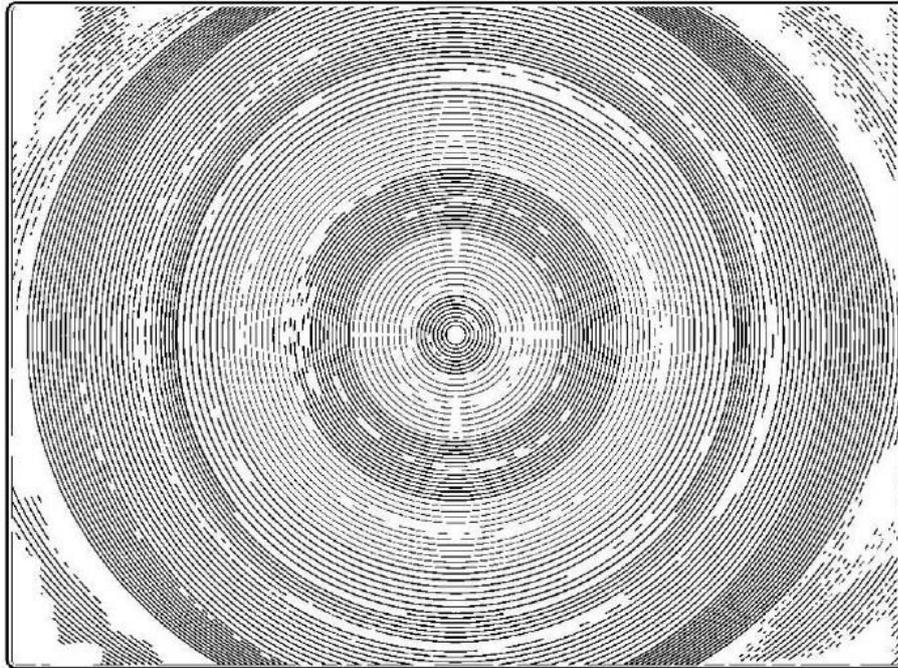
à pirataria. Assim, mais precipuamente que qualquer função marcária, o costume é a utilização de hologramas para atestar a autenticidade²⁵⁹.

Entretanto, mesmo que esta seja a função precípua e mais corriqueira dos hologramas, não há porque se descartar a possibilidade deste tipo de sinal funcionar como marca.

Não entendemos haver qualquer impedimento apriorístico para que um holograma possa funcionar como marca. Neste ponto, ele pode bem funcionar como uma imagem fotográfica comum. Entretanto, há casos em que poderá pairar dúvida sobre este potencial. É que, de fato, se as evidências do caso sugerirem que a utilização do holograma não se dará com a finalidade de permitir a distinção do produto, mas apenas como mecanismo antipirataria, elemento secundário ou meramente desejável, sem operar a distinção, é de se exigirem explicações quanto ao uso efetivamente dado ao sinal. Ainda, em sendo o caso, poderão ser exigidas provas de *secondary meaning* como condição para o deferimento do sinal.

Um ensaio das alegações acima é testemunhado no caso abaixo:

²⁵⁹ Cf. SIECKMANN, Ralf. **Holograms: the next generation of trademarks?**. In: IP Review, Ed. 13, 2005. Estados Unidos: CPA Global. Pp. 26-28. Igualmente, literatura mais técnica: ACKERMANN, Gerhard; EICHLER, Jürgen. **Holography: A Practical Approach**. Alemanha: Wiley-Vch, Pp. 234-236.



Pedido de Registro USPTO nº **78909404**

Imagem nº 22: Holograma

A imagem acima corresponde à representação de um holograma depositado como marca em 2006 pela empresa Nike, do ramo de produtos esportivos. Foi descrito apenas como “a marca consiste em um holograma de círculos concêntricos aplicado à embalagem”. A USPTO, em *office action*, além de requisitos formais, questionou preliminarmente a capacidade de o sinal pretendido funcionar como marca. Não se sabe se este foi o motivo pelo qual o pedido foi abandonado, mas é de se prever que a empresa teria dificuldades em ilustrar que este holograma serve efetivamente como marca.

Teria o sinal acima pretendido, na condição de holograma afixado a produtos esportivos, a capacidade de funcionar como marca? Em outras palavras, o público seria capaz de identificar que os produtos advêm do fornecedor em questão única e exclusivamente em virtude da presença do holograma? Talvez. Por ter dúvidas quanto a esta capacidade é que a USPTO apenas requereu esclarecimentos sobre a como o sinal seria utilizado nos produtos especificados.

Em suma, a despeito de os hologramas tradicionalmente cumprirem funções de *tagging* (marcação) de produtos com o objetivo de atestar sua autenticidade, nada impede que estes possam funcionar como marcas. O que deve estar explícito é a intenção do depositante em fazê-lo. Se as evidências indicarem que o holograma não cumprirá função marcária, mas outra, é de se questionar este aspecto. Este cenário peculiar, como não surpreende, decorre do fato de que os hologramas, diferentemente de outros tipos de marcas não tradicionais, têm tradicionalmente outros empregos no âmbito de produtos e serviços, razão pela qual é maior a chance de sua caracterização como marca restar desvirtuada.

8.2 HOLOGRAMAS CONTENDO MULTIPLICIDADE DE IMAGENS. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS HOLOGRAMAS.

É sabido que os hologramas, por sua tecnologia peculiar, são capazes de trazer em si inúmeras imagens, que se transmutam de acordo com o ângulo de visão do espectador em relação ao sinal, ou vice-versa.

Em muitas oportunidades, essa transmutação de imagens diz respeito apenas a características tridimensionais (diferentes ângulos de visão da mesma forma) ou a cores.



CTM **000683243**, concedido em 10/05/1999

Imagem nº 23: Marca holográfica com mutação de cor

O registro acima, proveniente do INPI francês e subsequentemente registrado como marca comunitária na OHIM, segue as orientações daquele órgão para o registro de marcas holográficas:

Os hologramas são particularmente difíceis de representar graficamente, dado que uma representação em papel não permite que a imagem «se altere», tal como aconteceria naturalmente num papel holográfico. No entanto, com uma descrição clara da marca e perspectivas suficientes da marca pode registar-se um holograma. Por conseguinte, nos casos em que se pretenda registar um holograma como CTM, pode ser apresentada mais do que uma representação da marca (...) ²⁶⁰.

No mesmo sentido está o Tratado de Singapura:

Regra 3 (5) [Marca Holográfica] Quando o pedido contiver alegação no sentido de se tratar de marca holográfica, a representação da marca deverá consistir de uma ou várias visualizações da marca, capturando o efeito

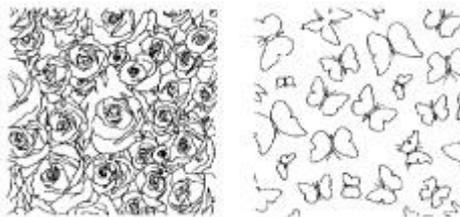
²⁶⁰ Cf. UNIÃO EUROPEIA. OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market. **Linhas de orientação** (*op cit*), p. 25.

holográfico em sua integralidade. Quando o Órgão de Registro considerar que a vista ou visualizações submetidas não capturam o efeito holográfico em sua integralidade, poderá requerer a apresentação de perspectivas adicionais. O Órgão poderá também requerer que o depositante forneça uma descrição da marca holográfica²⁶¹.

Assim, tende a ser permitida a representação dos hologramas, em suas diversas facetas, a partir do fornecimento de tantas imagens quanto necessário para que se bem faça esta representação. O caso que trazemos acima é ilustração boa disto: quatro imagens, todas dizendo respeito ao mesmíssimo sinal distintivo, repercutindo a pluralidade de situações que só o holograma é capaz de proporcionar. No caso, a variância é de cores e formas. Nada impede, veja-se, a caracterização do sinal como verdadeira marca. Isso porque o holograma é naturalmente composto, como já dissemos e explicamos, de uma imagem mutável e que reflete inúmeros pontos de vista. Negar a possibilidade de um holograma ser assim representado seria negar, sem qualquer fundamento, a possibilidade de hologramas servirem como marcas.

Entretanto, há situações que desafiam este entendimento. Tendo em vista o disposto, por exemplo, no art. 155 da LPI, seria possível que um holograma contendo imagens completamente distintas dentro de si fosse registrado como marca através de um único registro?

²⁶¹ Tradução livre do original: (5) [*Hologram Mark*] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a hologram mark, the representation of the mark shall consist of one or several views of the mark capturing the holographic effect in its entirety. Where the Office considers that the view or views submitted do not capture the holographic effect in its entirety, it may require the furnishing of additional views. The Office may also require the applicant to furnish a description of the hologram mark.



Pedido de registro CIPO nº 1002075

Imagem nº 24: Holograma com multiplicidade de imagens

Descrição da marca: A marca consiste de um holograma aplicado aos produtos, e conforme visto de um ângulo representa um padrão repetitivo de rosas, e de outro ângulo um padrão repetitivo de borboletas, com estes padrões sendo sobrepostos no todo ou em parte quando vistos por outros ângulos estáticos. Uma representação gráfica da marca ilustrando os padrões repetitivos separadamente é anexada para formar o depósito.

Não seria absurdo o argumento de que um holograma como o acima, que não chegou a ser registrado, fosse questionável em virtude de trazer em si imagens completamente diferentes. Afinal, na esteira do que diz o art. 155 da LPI, e equivalentes nas demais legislações, a marca é composta de mais de um sinal distintivo. Preocupações como esta são refletidas, por exemplo, em trecho do Q-181 da AIPPI:

Enquanto determinadas jurisdições, tais como o Reino Unido, podem estar preparadas para aceitar um holograma a registro quando todas as variantes possíveis da aparência do holograma estiverem representadas figurativamente no depósito, isto pode não ser factível para hologramas complexos consistentes de múltiplas visualizações a partir de um amplo número de ângulos distintos.²⁶²

²⁶² Tradução livre do original: While certain jurisdictions, such as the UK, may be prepared to accept a hologram for registration where all possible variants of the hologram's appearance can be pictorially represented on the application form, this may not be practicable for complex holograms consisting of multiple views from a large number of different angles.

Os Estados Unidos são jurisdição que nega expressamente a possibilidade de um holograma com facetas completamente distintas ser reconhecido como marca justamente sob este argumento. O raciocínio é simples: se o holograma traz mais de um signo distintivo em si, ele traz mais de uma marca, e, portanto, não pode ser protegido através de um único registro²⁶³.

A despeito do que diz o art. 155 da LPI e do entendimento havido nos EUA, entendemos não haver problemas jurídicos em casos como este²⁶⁴. Isso porque fazê-lo seria negar ao holograma a sua principal característica, que é a de trazer em si mesmo uma multiplicidade de imagens. É que a única coisa que pode permitir ao holograma uma diferenciação em seu emprego como verdadeira marca é esta sua característica “mutante”, em todas as escalas. Sem ela, o holograma em nada diferiria de uma marca figurativa comum. Além do mais, negar a possibilidade de reconhecimento marcário de hologramas só porque estes trazem desafios, como não somos os primeiros a afirmar, seria usar um problema específico para desqualificar um instituto muito mais amplo.

A questão da multiplicidade de signos distintivos só pode ser relevada porque o holograma torna ambos num só. No caso específico do holograma, os sinais estão dispostos em um único espaço, e uma figura está contida dentro da outra de maneira prática e efetiva. Exigir registros separados para a proteção de cada desenho feito no holograma seria negar ao holograma sua principal característica, que é justamente a de proporcionar tecnicamente a inclusão de inúmeras imagens em uma só. Além do mais, como já dissemos, tiraria do holograma qualquer característica peculiar em seu emprego como marca, fazendo sumirem as diferenças desta riquíssima técnica para com as tradicionais fotografias. Assim, eventual exigência de registros distintos seria infundada, justamente por forçar a separação

²⁶³ Cf. TMEP 807.01 / 1202.14, Versão de Janeiro de 2015

²⁶⁴ Note-se urgentemente que não estamos a debater questão meramente formal, que só interessa ao registro. Estamos, sim, a discutir a capacidade única de o sinal holográfico conter em si uma multiplicidade de signos distintivos utilizados simultaneamente e ocupando o mesmo espaço. Assim, a discussão é profundamente jurídica; diz respeito ao devido processo legal e às mudanças que a tecnologia impõe sejam discutidas no direito.

de signos distintivos que subsistem de maneira conjunta especificamente no âmbito de uma marca holográfica. Forçaria o próprio titular a utilizar a marca de maneira distinta do depositado: no holograma, as imagens aparecem sobrepostas e em conjunto; no registro, as imagens corresponderiam a registros distintos. A questão nos parece simples: se o uso for unitário, o registro também deve sê-lo.

Este é exatamente o entendimento recentemente adotado no Japão, um dos últimos países a modernizar sua legislação marcária a fim de acolher as marcas não tradicionais (lá conhecidas exatamente como “novos tipos de marcas”). O exemplo abaixo é oferecido como holograma registrável pelas diretrizes de exame de marcas aprovadas naquele país (vigência a partir de 01/04/2015)²⁶⁵:

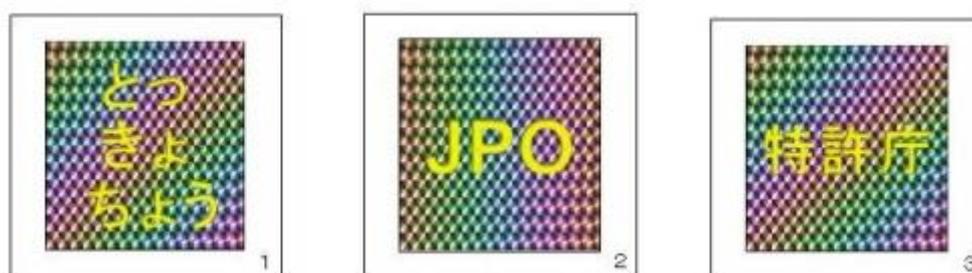


Imagem nº 25: Exemplo de marca holográfica aceitável, com multiplicidade de imagens (Japão)

Outra rica contribuição que a recentíssima experiência japonesa nos traz, e que representa tensão jurídica exclusiva dos hologramas, é quanto a situação onde um ângulo de visão do mesmo acabe por reproduzir parcialmente outras marcas. O exemplo é o seguinte:

²⁶⁵ Cf. JAPÃO. Japan Patent Office (JPO). **Shouhyou Shinsa Kijun (Kaitei Dai 11 Ban) – Vigente a partir de 01/04/2015.** (*op cit*). As imagens e exemplos apontados acima e abaixo advêm deste mesmo documento.



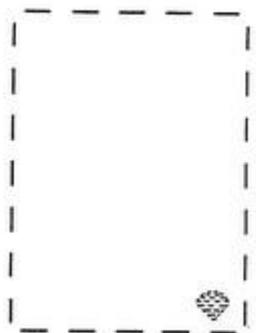
Imagem nº 26: O que fazer quando holograma reproduz parcialmente uma marca registrada?

A legenda da imagem já ilustra com precisão a tensão. Neste caso, deve o holograma ser rejeitado? Assim como o Japão, somos do entendimento que o holograma deve ser interpretado em sua integralidade. Logo, só se o conjunto marcário holográfico inteiro acabar por reproduzir marca de terceiros anteriormente registrada é que deve ser indeferido por reprodução parcial. No exemplo acima (fictício), o órgão registral japonês apontou não haver reprodução da marca nominativa “MOUN” pelo conjunto holográfico composto por “MOUN” (letras mostradas quando o holograma é visto a partir de determinado ângulo) e “TAIN” (outro ângulo), justamente por este motivo. Assim, a regra de análise deve, obviamente, ser a mesma que a aplicável para a análise de conflitos marcários tradicionais, com a ressalva de que o holograma deve ser entendido como conjunto único, ainda que separado em diversos quadros.

Exemplos como os acima deixam claro que desvirtuações eventuais do instituto poderiam ser tentadas, o que, novamente ressaltamos, não justifica a imposição de óbices ou de desqualificações do instituto sob quaisquer óticas. O uso da marca holográfica deve ocorrer exatamente da maneira pela qual foi pleiteado e concedido, tal como ocorre em qualquer marca. É o critério que basta para nortear a utilização desta tecnologia no âmbito marcário.

Neste sentido, interessante comentarmos brevemente o “*leading case*” norte-americano em matéria de hologramas²⁶⁶, *In Re The Upper Deck Company* (59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1688), julgado em 2001 pelo TTAB. Este julgamento certamente apareceria nos estudos daquele que se dedica ao estudo das marcas holográficas, e certamente lhe ocasionará alguma confusão, tal como nos ocorreu inicialmente.

É que no caso, a empresa buscou apropriar-se, através de registro de marca, da possibilidade de colocar um holograma, sob qualquer forma ou tamanho, no canto inferior direito de seus produtos.



Pedido de Registro USPTO nº 75064130

Imagem nº 27: Tentativa de registro “*sui generis*” de holograma

A marca foi assim descrita: *a marca consiste na figura de um holograma aplicada aos produtos, trading cards. A marca é discreta e não constitui parte do conteúdo do trading card. Nem o tamanho e nem a forma da figura holográfica, nem qualquer conteúdo que possa nela estar representado, nem o posicionamento da figura holográfica no trading card é pleiteado como característica da marca*²⁶⁷.

²⁶⁶ Segundo o próprio TMEP, §1202.14 (versão de Janeiro de 2015).

²⁶⁷ Traduzido livremente do original: The mark consists of a hologram device applied to the goods, trading cards. The mark is discrete from and does not constitute a part of subject matter of the trading

A intenção do depositante é que fez nascerem inúmeras discussões que, apesar de envolverem hologramas, não dizem respeito especificamente a eles. É que em verdade buscava o depositante ter direito exclusivo a afixar hologramas em *trading cards*, em qualquer forma, tamanho ou conteúdo. Este tipo de pedido de marca, que engloba em si uma gama não especificada de possibilidades, mas de toda forma ampla, recebe o nome de *phantom mark*, ou “marca fantasma”²⁶⁸. Casos como este, que, ressaltamos, não são específicos a hologramas, poderiam bem ser barrados com base no art. 155 da LPI no Brasil.

A decisão do TTAB acabou por determinar que não havia evidência de que os consumidores identificariam a aposição de um holograma a *trading cards* como marca, vez que não havia prova contundente de *secondary meaning*, além do fato de haver parcela considerável de competidores atuando da mesma forma.

Enfim, em se tratando de caso considerado paradigmático em matéria de hologramas nos EUA, é de se deixar claro que ele, em verdade, pouco tem a ver com a matéria específica dos hologramas, sendo ele mais aplicável em verdade a marcas fantasmas em geral.

card. Neither the size nor the shape of the hologram device, nor any content which may be represented within the hologram device, nor the positioning of the hologram device on the trading card are claimed as features of the mark.

²⁶⁸ Não localizamos referência a uma doutrina específica a respeito no Brasil. Estas marcas seriam aquelas que, ao mesmo tempo, pedem tudo e não pedem nada. Pleiteiam proteção a uma gama genérica e não definida de sinais distintivos. O caso paradigmático nos EUA a respeito, em verdade, é o *In re International Flavors & Fragrances Inc.*, 183 F.3d 1361, 1366, 51 USPQ2d 1513, 1516 (Fed. Cir. 1999). Nele, a depositante buscava o registro de marcas como “LIVING XXXX FLAVORS”, podendo o elemento “XXXX” ser substituído por virtualmente qualquer palavra a critério da depositante. Justamente por significar o pleito por inúmeros sinais distintivos a partir de um único registro é que se negou a possibilidade deste tipo de direito ser reconhecido.

CAPÍTULO 9: MARCAS GESTUAIS

Outro tipo de marca não tradicional que envolve a noção de movimento é a gestual. Como o nome já ilustra, este tipo de marca consiste em gesto útil à distinção efetiva de produtos e serviços.

Pelas nossas pesquisas, parece ser um dos mais exóticos tipos mesmo dentre as marcas não tradicionais, fato evidenciado pela completa ausência desta espécie mesmo em manuais detalhados de marcas, como os da OHIM e da USPTO. Por outro lado, este peculiar tipo de marca foi mencionado no relatório **WIPO/STrad/INF/3**²⁶⁹. De toda forma, sua menção e estudo de forma alguma podem ser descartados²⁷⁰.

A mais primária questão a merecer nossas considerações é quanto à própria existência de uma categoria específica a que possamos chamar de “marcas gestuais”. Estas não seriam, simplesmente, marcas em movimento? Há algum motivo para esta segregação?²⁷¹

Para esta investigação, é necessário que reflitamos sobre eventuais diferenças entre as *motion marks* e as *gesture marks*.

²⁶⁹ Cf. **WIPO/STrad/INF/3: Representation of Non-Traditional Marks: Areas of Convergence**. Genebra: OMPI, Documento de 05/05/2009.

²⁷⁰ Interessante aspecto a ilustrar a escuridão na qual este tipo de marca atualmente reside está na própria resposta que a Dinamarca forneceu à SCT quando relatou suas experiências sobre marcas não tradicionais. Ao citar as marcas gestuais, suas explicações se resumiram a um único sinal: “?”. Documento disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf>. Acesso em: 14/05/2015.

²⁷¹ Estes mesmos questionamentos são feitos por duas advogadas norueguesas ao escrever breve nota sobre as marcas não tradicionais. Cf. WOLTHER, Lisbeth; SCHARTUM-HANSEN, Line. **Norway**. In: *World Trademark Review*, Agosto/Setembro de 2009. Reino Unido: Globe Business Publishing, 2009. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/20/Country-correspondents/Norway-Zacco>>. Acesso em: 15/05/2015.

As marcas gestuais, como já dissemos, podem compreender a noção de movimento. Por isso é que geralmente são associadas e agrupadas em conjunto com os outros tipos de marca que também o fazem, quais sejam as marcas em movimento e os hologramas.

Talvez a associação decorra do fato de o próprio vocábulo *gesto* invocar fortemente a memória de *movimento*. Conforme o Michaelis²⁷²:

Gesto

ges.to

sm (lat *gestu*) 1 Movimento do corpo, principalmente das mãos, braços, cabeça e olhos, para exprimir ideias ou sentimentos, na declamação e conversação. 2 Aceno, mímica, sinal. 3 Aspecto, aparência, parecer. 4 Semblante.

Entretanto, mesmo que o significado primário de *gesto* invoque necessariamente a ideia de movimento, não vislumbramos motivo a impedir que seja igualmente um sinal estático, desde que feito com o corpo. Afinal, que outro nome poderia ter um sinal feito com uma parte do corpo que não este? Portanto, em sendo possível não se tratar de sinal em movimento, temos aí um ponto de diferenciação.

Outra característica peculiar dos gestos, conforme podemos extrair da definição do vocábulo, é que estes estão fortemente ligados a sinais realizados especificamente com partes do corpo, especialmente as mãos. E aí não importa se o corpo for de um ser humano, robô, animal ou qualquer outro personagem fictício.

²⁷² Cf. WEISZFLOG, Walter. **Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa** (*op cit*). Verificamos também dicionários como o Aurélio e o Houaiss, constatando que a ideia de movimento é sempre fundamental na definição do vocábulo “gesto”.

É o próprio **WIPO/STrad/INF/3** que elucida o principal motivo pelo qual as marcas gestuais têm natureza própria:

With regard to an application for the registration of a gesture mark, the representation of such a mark may consist of a single picture when the mark is treated as a figurative mark or several frames depicting the gesture if the mark is considered a motion mark. A written description explaining the gesture may also be submitted. For the rest, the considerations under possible area of convergence No. 4 would apply.²⁷³

Ou seja, a marca gestual pode ser tanto estática (no que se compara às figurativas, não sendo, entretanto, idêntica) quanto em movimento. Por poder assumir tanto uma forma como outra, pode ser considerada híbrida, não pertencendo exclusivamente a nenhum dos grupos. Quando representar movimento, pode testemunhar a aplicação de regras das marcas em movimento. Quando tratar-se de gesto estático, pode receber a aplicação de regras inerentes a marcas figurativas, *mutatis mutandis*, eis que se trata de marca não tradicional.

Portanto, a marca gestual se situa numa área de intersecção entre as marcas figurativas e as em movimento, certamente pendendo para a esfera não tradicional. Esta característica peculiar de poder se apresentar tanto na forma estática quanto na forma em movimento é que lhe confere natureza própria, independente destes outros tipos, mas por eles influenciada.

Antes que prossigamos, é necessário deixar muito claro um dos principais pressupostos jurídicos inerentes ao tema das marcas gestuais: o fato de só existir direito de marca no âmbito de uma atividade comercial. É um limite imposto pelo

²⁷³ Tradução livre: “No que diz respeito a um pedido de registro de marca gestual, a representação de tal marca pode consistir de uma única figura quando a marca for tratada como figurativa, ou de vários frames mostrando o gesto se a marca for considerada marca em movimento. Uma descrição escrita explicando o gesto também pode ser submetida. Para o resto, as considerações feitas na possível área de convergência N.º. 4 se aplicariam”. A “área de convergência número 4” é justamente a das marcas em movimento.

próprio “*fair use*” das marcas, consubstanciado no art. 139, IV, da LPI, além de inerente à legislação sobre direitos de personalidade e às próprias liberdades constitucionais²⁷⁴. Ou seja, não é porque alguém eventualmente tenha registro de marca gestual que haverá proibição geral de fazer-se determinado gesto, como erroneamente podem entender alguns²⁷⁵. Uma marca gestual sempre terá, assim, aplicabilidade circunscrita ao princípio da especialidade, e para utilização em contexto estritamente comercial. Seria no mínimo bizarro que uma empresa ou qualquer outro ente perseguisse um cidadão que, no curso da vida cotidiana, executasse um gesto coincidente com marca. Este pressuposto mínimo precisa ficar claro antes de darmos início à nossa discussão.

Nada impede que um gesto cumpra a função de marca. Para tanto, como não surpreende, basta que ele seja apto a permitir que consumidores operem a distinção entre produtos e serviços.

Gestos, assim como palavras e figuras, podem ser portadores de significados. Portanto, podem vir a funcionar como marcas. Entretanto, não há gesto que seja inerentemente distintivo. Podem eles adquirir o significado que lhes for dado. Por isso mesmo é que a linguagem de sinais nada mais é que uma codificação, uma atribuição massiva de significados a gestos que, não fosse o esforço, não teriam significado específico. São gestos que gozam de *secondary meaning*, ainda que não constituam marcas, por não terem utilização comercial.

²⁷⁴ Entender de modo contrário confirmaria as palavras de Stephan Kinsella (um dos mais incisivos críticos da propriedade intelectual) que, comentando caso de marca gestual que apresentaremos em breve, afirmou: “*Intellectual Property is partial enslavement*” (“a propriedade intelectual é escravidão parcial”). De fato, nenhum direito de PI há de evitar que humanos façam gestos, salvo em certos contextos e com finalidades muito específicas. Disponível em: <<http://mises.org/blog/pro-wrestler-sues-rapper-over-hand-gesture-yet-another-example-how-intellectual-property>> Acesso em: 15/05/2015.

²⁷⁵ Por exemplo, a obtenção de algumas patentes para gestos utilizados para dar comandos a *smartphones* e outros aparelhos de última geração por vezes acaba por dar ensejo a manchetes tecnicamente muito imprecisas como “*Você costuma fazer um coração com as mãos? Cuidado! Agora o gesto foi patenteado pelo Google*”, em cujo artigo há o seguinte questionamento: “*E aí, será que os fãs vão parar de fazer gestos de coração para os seus ídolos? Difícil, não é mesmo?!*” Disponível em: <<http://beerre.com.br/voce-costuma-fazer-um-coracao-com-as-maos-cuidado-agora-o-gesto-foi-patenteado-pelo-google/>>. Acesso em: 15/05/2015. O conteúdo do link é reprodução de matéria veiculada em outro portal, ao qual não conseguimos acesso.

O ponto principal, entretanto, quando falamos de marca, necessita considerar a mente do consumidor. Uma palavra ou figura pode ser inerentemente distintiva porque a associação destas a um produto ou serviço pode ser construída imediatamente. O mesmo não ocorre com um gesto porque isso simplesmente não é corriqueiro no comércio. Há de se ter um esforço específico e dirigido para que o gesto invoque a ideia do produto ou serviço. A associação não será automática na mente do consumidor.

Assim, via de regra, as marcas gestuais necessitarão gozar de distintividade adquirida para que sejam reconhecidas²⁷⁶. Ou seja, que o titular da marca tenha feito esforços para garantir que o consumidor associará, automaticamente, determinado gesto a determinado produto ou serviço. E o motivo é simples: sem este esforço, a tendência é simplesmente a de o consumidor não ligar o gesto especificamente a determinado produto ou serviço, mas sim imaginar tratar-se de um mero adorno²⁷⁷.

Quanto à forma de representação dos gestos, são geralmente aceitas figuras ou representações de movimento²⁷⁸. Além disso, é medida de simples prudência

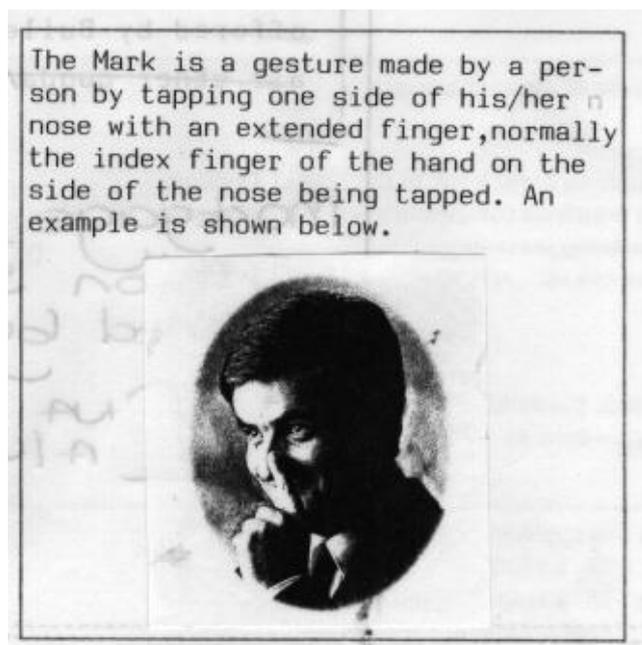
²⁷⁶ Este também é o entendimento de MATTY, *op cit*, p. 4. No mesmo sentido está BERRIN, Sam. **Registration of a performing artist's gesture under federal trademark law**. Disponível em: <<http://sam-berrin.squarespace.com/blog/2014/8/19/registration-of-a-performing-artists-gesture-under-federal-trademark-law-part-3-of-4>>. Acesso em: 15/05/2015. O texto está segmentado em 4 partes, e o link corresponde à parte onde a afirmação sobre *secondary meaning* de marcas gestuais é feita.

²⁷⁷ Pense-se, por exemplo, em um gesto de “vem” que, em publicidade, convida o consumidor a, por exemplo, comparecer aos estabelecimentos de determinada rede. O consumidor não terá motivo para pensar no estabelecimento por causa do gesto. Só mesmo se houver algum esforço para que esse gesto adquira significado próprio ligado ao fornecedor é que esta associação poderia começar a se construir aos poucos. Obtendo sucesso nesta empreitada, sendo tal associação comprovável é que poderá se começar a falar em *secondary meaning*.

²⁷⁸ A diretiva sobre registro de marcas da África do Sul, por exemplo, determina que as marcas gestuais serão tratadas da mesma forma que marcas figurativas ou marcas em movimento. Cf. ÁFRICA DO SUL. **CIPRO Office Guidelines with Regard to the Lodging of Non-Traditional Trade Marks** (*op cit*).

fazer acompanhar uma descrição verbal do gesto, para melhor compreensão do conteúdo do sinal marcário e para fins de facilitar a publicação e busca.

A UK IP Office (órgão registral de marcas no Reino Unido), por exemplo, teve sob registro determinada marca gestual:



UK Intellectual Property Office Registro nº 2012603

Imagem nº 28: Representação de marca gestual

Em nossos estudos, verificamos ser este um dos exemplos mais recorrentes a respeito do tema. MATTY, em seu texto, afirma que os autos deste processo trazem a anotação de que a marca foi deferida mediante a comprovação de *secondary meaning*²⁷⁹.

²⁷⁹ MATTY, Lesley. **Rock, Paper, Scissors, Trademark?** (*op cit*), p. 14. A marca expirou em março de 2015, por falta de renovação.

Além disso, veja-se que o que é efetivamente pleiteado como direito marcário é o gesto em si (“*the mark is a gesture*”), e não a figura que o acompanha para mera exemplificação.

Assim, o caso acima é perfeito para a exemplificação de um caso de marca gestual: adquirida através do *secondary meaning*, e com o apontamento específico de que a marca consiste de um gesto. Portanto, necessitamos uma vez mais deixar claro que não existem marcas gestuais propriamente ditas sob registro no Brasil. O que se tem, no máximo, são marcas figurativas depositadas com a intenção de corresponder a desenhos de gestos. Se não há pedido de proteção marcária a um gesto, não é a proteção ao desenho deste mesmo gesto que terá o condão de preencher o espaço vazio. Isso porque, como já dissemos, os gestos são marcas não tradicionais sujeitas, quase sempre, a prova de *secondary meaning*. Não perdem esta característica mesmo quando são apresentadas na forma figurativa. Além do mais, o elemento figurativo serve apenas a representar o gesto, não sendo a marca em si (pois a marca é o gesto, e não a imagem que lhe representa). A marca figurativa protege a figura. A marca gestual protege o gesto, que eventualmente pode estar representado através de uma figura.

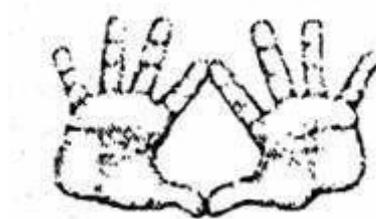
Se o caso acima é um bom exemplo de marca gestual, há outro que representa o oposto. É o protagonizado pelo ex-lutador Diamond Dallas Page²⁸⁰. O lutador popularizou em seu meio²⁸¹ gesto onde as duas mãos, abertas, formam a figura de um losango (supostamente, o formato de um diamante, pelo que o nome dado ao gesto é “*diamond cutter*”). Julgando-se detentor dos direitos da marca gestual, fez um depósito perante a USPTO e processou um artista por entender que

²⁸⁰ Este caso parece ser muito recorrente quando se pesquisa sobre marcas gestuais.

²⁸¹ Aliás, as marcas gestuais são mais geralmente ligadas ao setor de serviços (cf. MATTY, *op cit*, p. 4), e popularizadas principalmente por esportistas, cantores e comunicadores em geral. Não por outro motivo é que KUNSTADT et al decidiram redigir texto justamente abordando a possibilidade de incidirem direitos de propriedade intelectual sobre gestos feitos por esportistas. Cf. KUNSTADT, Robert et al. **It's Your Turn, But It's My Move: Intellectual Property Protection for Sports Moves**. Estados Unidos: Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 25, Ed. 4, 2008.

este violava sua marca ao fazer, em apresentações e imagens publicitárias, gesto parecido.

Seu pedido de registro na USPTO veio desta forma:



USPTO Pedido de Registro nº 78654174

Imagem nº 29: Representação da suposta marca gestual “Diamond Cutter”

A marca foi assim descrita: “A marca consiste de duas mãos, que se juntam nos dedos indicadores e polegares para formar um diamante”²⁸². O setor reivindicado era o de entretenimento.

Notamos inicialmente que a marca sequer reivindica um gesto, tendo sido depositada como figurativa. Entendemos que, sem que a descrição aponte tratar-se de um gesto, não há como presumir-se que haveria proteção para um gesto mesmo que a marca fosse deferida. Page incorreu na mesma confusão que alguns parecem incorrer no Brasil.

Após sofrer quatro *office actions*, todas de conteúdo similar, o lutador desistiu do pedido de registro. Não conseguiu ilustrar que o gestual feito com as mãos

²⁸² Traduzido livremente do original: The mark consists to [sic] two hands, coming together at the forefingers and thumbs to form the shape of a diamond.

estava correlacionado aos serviços reivindicados – a alegação da USPTO era a de que a marca não servia como identificadora dos serviços. Não houve exigência explícita de prova de *secondary meaning*, para o azar de Page.

É que SAM BERRIN aponta que talvez fosse justamente essa a saída para que o artista lograsse êxito em seu pleito de marca gestual:

A recognizable performing artist should have no difficulty in showing secondary meaning for a gesture. Due to their modern day accessibility, performing artists have become more identifiable than ever before. Today, consumers who wish to see their favorite performing artist can do so without going to see a live performance through television, the Internet, and various other media outlets. Diamond Dallas Page would likely have welcomed the opportunity to show secondary meaning in his Diamond Cutter gesture. Prior to his application, he used the gesture in the market for over ten years, all while maintaining its consistent use. Most of his WCW matches were televised and he took other opportunities to implant his gesture in the mind of the relevant consuming public.²⁸³

A ação judicial terminou em acordo. E, apesar da análise que BERRIN faz acima, mesmo que Diamond Dallas Page houvesse logrado êxito em seu registro, seria provavelmente difícil provar-se a possibilidade de confusão no caso. É que enquanto Page era lutador, o réu em sua ação era o cantor Jay-Z. Ainda que ambos estivessem insertos no ramo de entretenimento, seus públicos são inteiramente distintos, e tendem a não confundir ambas as celebridades por motivos óbvios.

²⁸³ Cf. BERRIN, Sam. **Registration of a performing artist's gesture under federal trademark law** (*op cit*). Tradução livre: “Um artista reconhecível não deverá ter dificuldades em mostrar o secondary meaning de um gesto. Devido a sua inserção nos dias de hoje, artistas se tornaram mais identificáveis do que nunca. Hoje, consumidores que desejem ver seu artista favorito podem fazê-lo sem ir a uma performance ao vivo, pela TV, pela internet e vários outros meios de mídia. Diamond Dallas Page teria provavelmente visto com bons olhos a possibilidade de mostrar o secondary meaning em seu gesto Diamond Cutter. Antes de seu depósito, ele utilizou o gesto no mercado por cerca de dez anos, sempre mantendo seu uso consistente. A maioria de suas lutas na WCW foram televisionadas, e ele explorou outras oportunidades de implantar seu gesto na mente do público consumidor relevante.”

Ainda, os gestos feitos não eram exatamente idênticos, ainda que parecidos. Em matéria de gestos, parece-nos que qualquer pequena diferença - por exemplo um dedo levantado a mais ou uma diferença no ângulo de abertura das mãos – pode causar no interlocutor uma impressão diferente do gesto²⁸⁴. Ou seja, por estes e outros motivos, era mínimo o risco de confusão. Assim, a marca de Dallas Page seria no mínimo fraca, passível de coibir, quando muito, outros lutadores de sua modalidade de fazerem o mesmo gesto.

O caso é trazido apenas para que ilustremos as dificuldades práticas inerentes às marcas gestuais, certamente uma das mais exóticas espécies de marcas não tradicionais.

²⁸⁴ De qualquer forma, depende do caso concreto.

CAPÍTULO 10: MARCAS DE POSIÇÃO

Há casos onde a distintividade decorre do fato de determinado elemento estar afixado em determinada posição na configuração do produto. O nome já explica do que se trata: **marcas de posição**.

Trata-se do reconhecimento, como verdadeiro signo distintivo, da posição de um elemento determinado em um local determinado na superfície do produto²⁸⁵. A marca de posição, assim, é dual: consiste na aposição de um **elemento** em um **local** determinado do produto. Estes são os componentes necessários da marca de posição; sem qualquer deles, não há marca de posição.

O *elemento* a que nos referimos acima pode ou não ser distintivo; pode ou não ser marca isoladamente. Não há o requisito de distintividade isolada do elemento porque o que predomina na marca de posição é a localização em que este é colocado na superfície do produto, e não seu conteúdo em si. Isso não significa, entretanto, que o conteúdo do sinal apostado em determinada posição do produto seja irrelevante: ele precisa ser certo, disponível e predeterminado²⁸⁶. Em o sendo, não há impedimento para seu uso, exceto os corriqueiros²⁸⁷.

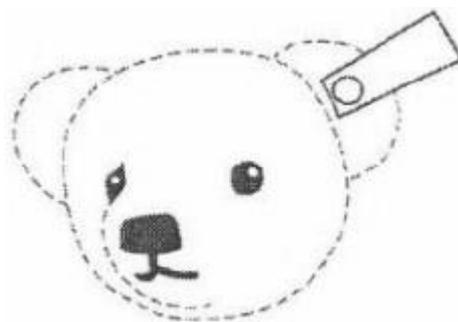
²⁸⁵ Não há impedimento *a priori* para a existência de marcas de posição associadas a serviços. A prestação de serviços, porém, é incorpórea, e por isso é incomum a verificação de marcas de posição no setor. Por isso é que utilizamos mesmo o termo “superfície do produto”.

²⁸⁶ Exatamente neste sentido está CAMILLE RIDEAU, em texto sobre a matéria publicado no próprio site da OHIM. Cf. RIDEAU, Camille. **Position Mark: Category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?** França/Estrasburgo: CEIPI, 2010. Disponível em: <[https://oami.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/405/RIDEAU%20Camille.p](https://oami.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/405/RIDEAU%20Camille.pdf)df>. Acesso em: 19/05/2015.

²⁸⁷ Sinais que violam os direitos de outrem, tais como as reproduções, certamente não podem integrar marca de posição. Entretanto, um sinal genérico, por exemplo, que não seja registrável isoladamente, pode integrá-la. E isso justamente porque o conteúdo do sinal não é de relevância predominante nas marcas de posição, desde que seja disponível e determinado.

É que caso contrário estaríamos a admitir a possibilidade de existência e reconhecimento de marcas fantasmas, quais sejam aquelas de descrição vaga e mutável de acordo com o contexto²⁸⁸.

Aliás, nada melhor que um exemplo para que possamos ilustrar concretamente em que consistem as marcas de posição, e quais as problemáticas jurídicas inerentemente ligadas a este instituto.



CTM 9439654, registro indeferido

Imagem nº 30: Representação da marca de posição da Steiff

A marca foi assim descrita:

Trata-se de uma marca de posição: a proteção de marca registrada para uma etiqueta macia, retangular e alongada, que é fixada na área central da orelha de um animal de pelúcia através de um botão de metal redondo brilhante ou fosco. A etiqueta é menor que a orelha, mas seu tamanho se estende para além desta. O botão é menor que a etiqueta, que sobressai pelos lados. A forma e o tamanho da orelha do boneco de pelúcia são, assim, variáveis, não sendo objetos de pedido de patente. As linhas pontilhadas não são parte integrante da marca e são destinadas somente para mostrar a posição da marca nas mercadorias. A forma de uma cabeça

²⁸⁸ Para uma breve discussão sobre o conceito, consultar o capítulo sobre hologramas.

de animal, delineada pelas linhas pontilhadas, é somente um exemplo e não pretende limitar o âmbito de aplicação da marca na forma de cabeça de animal²⁸⁹.

Como se vê, a depositante, empresa alemã já centenária na produção de brinquedos, notadamente ursos de pelúcia, reivindicava como marca de posição a afixação de 1) um botão metálico com etiqueta [elemento], na 2) orelha de quaisquer de seus produtos, isso é, desde que tivessem orelhas [posição]. Note-se a separação clara entre os componentes da marca de posição (elemento e posição) tal como apresentamos acima.

Trata-se de um dos mais notórios casos julgados na Europa sobre marcas de posição. Indeferido pela OHIM, o uso de recursos levou o caso à apreciação da ECJ (Casos T-433/12, muito similar ao presente, e T-434/12). Grosso modo, a ECJ não deu razão à depositante em seu pleito por marca de posição no caso, entendendo que o mercado consumidor não enxergaria a afixação de botão e etiqueta à orelha dos ursos de pelúcia como indicadores de procedência. Em outras palavras, entenderam que a marca tal como pleiteada não era distintiva; não seria enxergada pelo público como marca. Mesmo o fato de que a empresa foi, por décadas, a única empresa a comercializar ursos de pelúcia com botões e etiqueta afixados à orelha dos produtos não lhe socorreu, por não ser capaz de, por si só, superar a falta de reconhecimento do elemento como marca²⁹⁰.

²⁸⁹ Tradução livre do original em alemão: *Es handelt sich um eine Positionsmarke: Mit der Marke wird Schutz für ein rechteckiges, längliches Stofffähnchen beansprucht, welches durch einen glänzenden oder matten, runden Metallknopf im mittleren Bereich eines Stofftierohres angebracht ist. Das Fähnchen ist schmaler als das Ohr, ragt aber der Länge nach über dieses hinaus. Der Knopf ist schmaler als das Fähnchen, das an den Seiten hervorragt. Die Form und Größe des Stofftierohres sind dabei variabel und nicht Teil des Schutzanspruchs. Die gepunkteten Linien sind nicht Bestandteil der Marke und sollen lediglich die Position der Marke auf den Waren zeigen. Die durch die gepunkteten Linien dargestellte Form eines Tierkopfs ist lediglich beispielhaft und bezweckt nicht die Beschränkung des Schutzzumfangs der Marke auf diese Tierkopfform.*

²⁹⁰ Outra decisão recente da ECJ no mesmo sentido é a T-331/12, Sartorius Lab Instruments GmbH v. OHIM. Ali, era buscada marca de posição correspondente à cor amarela em determinado ponto curvado de uma balança. A conclusão da ECJ foi a mesma: não havia elementos suficientes a demonstrar que o elemento pleiteado seria percebido pelo público como marca. Mais um caso a ilustrar a enorme importância do secondary meaning em marcas deste tipo.

A decisão da ECJ no caso nos aponta a primeira, e nada surpreendente, característica inerente às marcas de posição: seu reconhecimento depende da existência de *secondary meaning*. Isso é, como já afirmamos e explicamos extensamente ao longo dos capítulos anteriores, é imprescindível a prova de que o público efetivamente associa aquele elemento naquela posição aos produtos comercializados²⁹¹.

Isso porque, no próprio sentido em que a ECJ se coloca no caso acima, não é comum que o público consumidor se utilize de elementos posicionais para realizar a identificação de produtos.

Não sabemos se a depositante teve, de fato, a oportunidade de fazê-lo, mas a exemplo do que ocorreu no caso de Dallas Page nas marcas gestuais, ter a oportunidade de provar o *secondary meaning* nem sempre ocorre durante o processo de registro. A depositante, pela sua fama e notoriedade no uso da afixação de botão e etiqueta como marca posicional, provavelmente teria como ilustrar o *secondary meaning*²⁹².

Assim, uma vez fixada a problemática jurídica básica inerente às marcas de posição, qual seja a conjugação fundamental entre elemento e posição, é de se

²⁹¹ Novamente, as afirmações que ora fazemos são respaldadas por RIDEAU em texto específico sob a matéria, publicado pela OHIM como referência no assunto. Cf. RIDEAU, Camille. **Position Mark** (*op cit*), p. 31.

²⁹² É que a depositante, a centenária empresa alemã Steiff, fez esforços no sentido de deixar claro que seus ursos se caracterizam pelo “botão na orelha”, ou “*button in ear*” / “*knopf im ohr*”. Ou seja, aparentemente vinha buscando fazer uso de “*look for advertising*” direcionado justamente ao elemento principal constituinte da marca de posição, o que, como vimos, é elemento fundamental na prova de *secondary meaning*. Provavelmente, em tendo longa presença de mercado, não lhe seria difícil obter elementos posteriores para a sustentação de seu pleito. Em outras palavras: o registro da marca só parece não ter sido obtido por questões extraordinárias; há motivos para se pensar que o público efetivamente reconhece o “botão na orelha” como verdadeira marca, independentemente de registro. Tanto é que a mesma marca foi registrada com êxito na Alemanha (DPMA nº 302010059753).

colocar também a imprescindibilidade do *secondary meaning* para seu reconhecimento.

Afirmamos também que mesmo elementos irregistráveis isoladamente podem ser facilmente integrantes de marcas de posição, uma vez que não são preponderantes nesta espécie marcária. O caso acima também ilustra isso com clareza: não se reivindica a proteção marcária para “botão e etiqueta”, vez que estes elementos são comuns a quaisquer produtos. Reivindica-se, aí sim, o direito de afixar, de maneira distintiva, botão com etiqueta na orelha de brinquedos, o que não é de fato comum²⁹³.

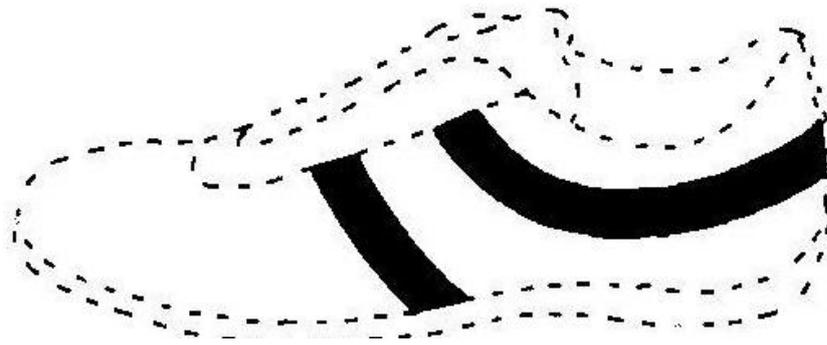
Assim, temos outro elemento fundamental à problemática jurídica das marcas de posição: a possibilidade de elementos não distintivos a integrarem.

Enfim, o exemplo da Steiff é perfeito para marcas de posição, mesmo que a empresa não tenha logrado êxito em obter o registro correspondente.

Na USPTO, onde as marcas de posição parecem ser mais raras²⁹⁴, o cenário não é nada diferente:

²⁹³ Tanto é que a própria decisão da ECJ reconhece que a Steiff era a única no mercado a comercializar produtos com a característica do “botão e etiqueta na orelha”.

²⁹⁴ Nossa busca, que não tem como ser exaustiva, retornou apenas dois resultados que mencionavam expressamente “marcas de posição”. É possível que existam outros casos, mas que não façam referência expressa ao termo, explicando de maneira menos precisa o objetivo da marca.



Pedido de Registro USPTO nº 79030417, indeferido

Imagem nº 31: Tentativa de marca de posição aplicada a calçado

O exemplo acima também não teve seu registro deferido. De iniciativa da conhecida empresa Hugo Boss, buscava-se o registro das listras pretas constantes do desenho exatamente na posição tal como ilustrada, aplicada à superfície de sapatos.

A marca foi assim descrita:

Marca de posição; A marca consiste de duas faixas arranjadas no lado de um sapato, calçado, etc; a primeira faixa corre por debaixo da extremidade superior do sapato, de forma aproximadamente paralela à esta extremidade até a superfície superior do sapato até o salto, e a segunda faixa corre da superfície superior do sapato até a superfície inferior do sapato, sendo que a segunda faixa começa separada por uma distância curta da primeira faixa na superfície superior do sapato, e termina aproximadamente no meio do sapato em sua superfície inferior; a primeira faixa é curvada, a segunda faixa é quase reta; a primeira faixa é substancialmente mais longa que a segunda; ambas as faixas são essencialmente de grossura idêntica²⁹⁵.

²⁹⁵ Tradução livre do original: Position mark; The trademark consists of two stripes arranged on the side of a shoe, a boot etc; the first stripe runs underneath the upper edge of the shoe, approximately parallel to this edge from the upper surface of the shoe to the heel, the second stripe runs from the upper surface of the shoe to the lower surface of the shoe, the second stripe beginning a short distance away from the first stripe at the upper surface of the shoe and ending in approximately the

A USPTO reagiu prontamente com *office action* a negar o pedido de registro sob a alegação de que o sinal seria evidentemente compreendido pelo público como mero ornamento afixado nos calçados, e não como marca. Cobrou expressamente, assim, provas de *secondary meaning* a ilustrar que as tais “faixas” eram compreendidas pelo público como marcas. Alternativamente, deferiu-lhe a oportunidade de defesa através de explicações a evidenciarem, de outras formas, que o público efetivamente enxergaria tais faixas como verdadeira marca, e não como mero ornamento. Sem resposta da empresa, a marca foi arquivada.

O caso serve para bem ilustrar que tanto Europa quanto EUA esboçam unanimidade em matéria de marcas de posição no que se refere à exigência, via de regra, de *secondary meaning* para reconhecimento destas marcas. Há um entendimento bem alinhado no sentido de que o público não tende a entender tais elementos como verdadeiras marcas.

Outro aspecto relevante das marcas de posição é a utilização de pontilhado para ilustrar o corpo do produto a levar a marca de posição. Ou, se utilizadas as linhas normais, a indicação de que o formato do produto não é objeto de reivindicação como marca. Note-se que tanto no caso da Steiff como no da Hugo Boss, o que foi reivindicado não foi a forma específica do produto. Tanto a “cabeça do urso de pelúcia” quanto a forma do sapato não eram objeto de pedido de marca. Ora, se fossem, não estaríamos a falar de marca de posição, mas sim de marca tridimensional. As formas são oferecidas apenas para deixar claro ao examinador e aos que se valem do sistema de registro de marcas (notadamente concorrência e público) em que tipo de produto a marca aparecerá. Além do mais, como já explicitamos acima, a marca de posição é dual e, portanto, indissociável de uma forma específica de produto. Caso contrário, isso é, sem a indicação concreta do

middle of the shoe at its lower surface; the first stripe is curved, the second stripe is roughly straight; the first stripe is substantially longer than the second stripe; both stripes are essentially of equal width.

formato de produto em que a marca se localiza, é impossível explicitar-se a posição da marca.

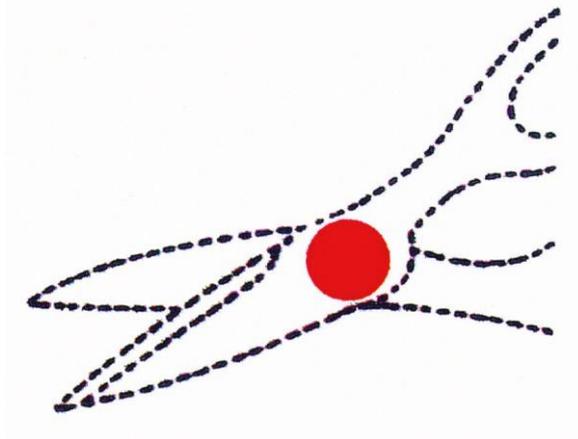
Este aspecto parece ser mero detalhe burocrático-procedimental, mas só à primeira vista. Afinal, trata-se de critério essencial à própria natureza da marca de posição; é um detalhe exclusivo seu. E é o motivo pelo qual a marca de posição jamais se confunde com a marca tridimensional.

Em resumo, é praxe em matéria de marcas de posição, evidenciada até mesmo no próprio Tratado de Singapura²⁹⁶, que a posição da marca seja apontada no contexto de um produto cuja forma é desenhada em linhas pontilhadas e/ou com menção expressa de não se tratar de reivindicação de forma de objeto como marca.

Mencionamos acima que a USPTO pediu da empresa a comprovação de *secondary meaning* do sinal reivindicado **ou** outras explicações que evidenciassem que o público efetivamente perceberia o sinal como marca, e não como mero ornamento.

Situação parecida ocorreu na Europa:

²⁹⁶ Rule 3, (8) das Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.



CTM 1777176, concedida em 15/03/2004²⁹⁷

Imagem nº 32: Marca de posição “ponto vermelho em tesoura”

A marca foi assim descrita:

A proteção marcária é pedida para um ponto vermelho na junta de uma tesoura (coloração no tom Pantone Vermelho 032C); outros designs distintivos e/ou aspectos de design na representação figurativa não são componentes da marca.²⁹⁸

Inicialmente recusada pela OHIM justamente por falta de distintividade e percepção pelo público como mero ornamento, foi objeto de recurso. A Board of Appeals (Câmara Recursal) da OHIM reverteu a decisão sem a necessidade de comprovação, por parte da depositante, de *secondary meaning*. A exemplo do que permitiria a USPTO no caso narrado acima, bastou a indicação de evidências a sugerirem que o público tem justos motivos para enxergar o símbolo como marca.

²⁹⁷ Apesar da imagem parecer estar cortada ou incompleta, é exatamente desta forma que ela consta dos arquivos da OHIM e da DPMA, inclusive dos certificados de registro e decisões.

²⁹⁸ Tradução livre do original em inglês: “Trademark protection is claimed for a red dot on the joint of a pair of scissors (colour tone Pantone red 032 C); other distinguishing designs and/or design features in the pictorial representation are not trademark components.” Note-se, conforme já discutimos no capítulo sobre cores isoladas, a presença tranquila do código Pantone para denotar a cor específica a integrar a marca de posição, mesmo que a cor não seja em si objeto de pedido de registro.

É que, segundo a OHIM, o público consumidor médio é capaz de “reter sinais complexos”, desde que estes tenham “características especiais e memoráveis”²⁹⁹.

Houve a comprovação, no caso, de que a depositante era pioneira no uso da característica ora reivindicada como marca. Mostrou-se que a concorrência admitia copiar esta característica, pelo que não se pôde concluir que se tratava de um aspecto de uso comum no meio.

A marca consiste na afixação de uma pequena “tampa”, sempre na cor vermelha, a cobrir o parafuso que corriqueiramente permite a ligação das duas hastes constitutivas da tesoura. A análise concluiu que a afixação desta tampa não decorria de necessidade técnica e nem se traduzia em melhoria no produto, pelo que foi descartada a hipótese de funcionalidade, também levantada pelo examinador primário. Este outro aspecto também denota outro cuidado estritamente jurídico que a proteção das marcas de posição exige: a ausência de funcionalidade.

O caso acima, entretanto, parece ser realmente excepcional. A partir de nossa análise de variadas decisões³⁰⁰, pela não aceitação de argumentos de

²⁹⁹ São estas mesmo as palavras utilizadas pelos julgadores da Board of Appeals da OHIM no acórdão que decidiu o caso em favor da depositante, a Zwilling J. A. Henckels AG. A decisão é a R 983/2001-3, julgada pela Board of Appeals da OHIM em 20 de Novembro de 2002. Especificamente, o parágrafo 35 da decisão é que faz uso das palavras aqui citadas em tradução livre. No original, “retain complex signs” e “special, memorable features”.

³⁰⁰ Na USPTO, como já mencionamos, localizamos apenas os dois processos indeferidos referentes a marcas de posição. Na OHIM, com a ajuda do Dr. Ralf Sieckmann, pudemos ter contato com pelo menos 15 processos referentes a marcas de posição, todos levados à Board of Appeals, com resultado de indeferimento. Apenas um (o da tesoura, acima analisado) logrou êxito em obter o registro, conforme narramos. No mais, a Alemanha parece ser o país onde a busca por marcas de posição é mais latente. CAMILLE RIDEAU (*op cit*, p. 5) nos ensina que o próprio conceito de “marca de posição” surgiu na Alemanha – talvez este seja o motivo da preponderância. Não surpreende, assim, que a DPMA tenha já acolhido alguns registros de marcas de posição, tais como o da Steiff, acima também analisado. No mais, além de alguns outros poucos casos, a Adidas também guarda lá registro de marca de posição consistente na afixação de três listras na lateral de calças compridas (399123563), aceito apenas mediante a comprovação de *secondary meaning* do sinal.

*secondary source*³⁰¹, mas de verdadeira exigência de *secondary meaning*. Daí podemos extrair que, em marcas de posição, algumas podem ser entendidas como inerentemente distintivas; outras (a maioria), dependerão de prova de *secondary meaning* para que sejam reconhecidas.

³⁰¹ Equivalente, no caso, à argumentação que permite concluir que o público absorve o sinal como distintivo, mesmo sem esta comprovação.

CAPÍTULO 11: MARCAS LUMINOSAS

Este tipo de marca não tradicional é certamente o mais raro. A produção técnica e acadêmica sobre este tema é praticamente nula não só no Brasil, mas no mundo. Entretanto, este motivo não nos desestimula a desbravar esse território de vasto potencial criativo em matéria de marcas não tradicionais.

Acabamos de dizer que a produção acadêmica sobre marcas luminosas é praticamente nula. Não é, porém, inexistente. Aí, é extremamente conveniente valeremo-nos das palavras de RIZZO e SANDRI, em curta e rara exposição sobre o tema:

Light has been a means of visual communication since time immemorial. In art, light has been used for ages, and today light installations are employed during pop concerts and “*son et lumière*” spectacles, where it plays an essential role. In fact, a well-planned use of lighting effects is an important part of the marketing strategy of a modern business.

According to authoritative German doctrine, light signs, such as light installations and illumination, can constitute trade marks. Even simple luminous pulsations, light flashes and moving light displays can be accepted as valid trade marks. (...) ³⁰²

De fato, a **luz** é meio capaz de adquirir significados próprios e transmitir mensagens específicas. Basta lembrarmos de alguns exemplos típicos, tais como os

³⁰² Cf. RIZZO, Sergio; SANDRI, Stefano. **Non-conventional Trade Marks and Community Law**. Inglaterra: Marques, 2003. P. 162. Em tradução livre: “A luz tem sido um meio de comunicação visual desde tempos imemoráveis. Na arte, a luz tem sido usada há muito tempo, e hoje instalações de luz são empregadas durante concertos de música pop e espetáculos de “*son et lumière*”, em que desempenham um papel essencial. De fato, um uso bem planejado de efeitos de luz é parte importante da estratégia de marketing de um negócio moderno.”

próprios semáforos de trânsito ou mesmo a existência de “Distritos da Luz Vermelha”, cujo significado sequer necessitamos explicitar³⁰³.

Assim, sendo a luz meio comprovadamente hábil a carregar significados específicos e transmitir mensagens, pode muito bem servir como marca.

A exemplo de outros tipos de marcas não tradicionais, tais como os abordados em capítulos anteriores, certamente que o público deve de fato entender que se trata de verdadeira marca. A via do *secondary meaning* será quase sempre imprescindível nessa evidenciação. Ou seja, a luz é meio hábil a carregar significados, mas muito provavelmente haverá a necessidade de bom esforço para que se deixe claro que se trata de verdadeira marca.

Por isso é que os autores acima mencionados encaram a viabilidade da maioria das marcas luminosas com ceticismo:

Although we offer this proposition, we feel that in the majority of cases, the argument about the function of the mark would be a rather forced one. (...) It is difficult to think that the luminous installation of a show can be separated from its location, as well as from its link to the show itself. It is difficult to believe that the laser beams at Sony's headquarters in the Alexander Platz in Berlin are anything more than a way to draw attention to the firm's headquarters, or at most, an advanced and sophisticated type of billboard.³⁰⁴

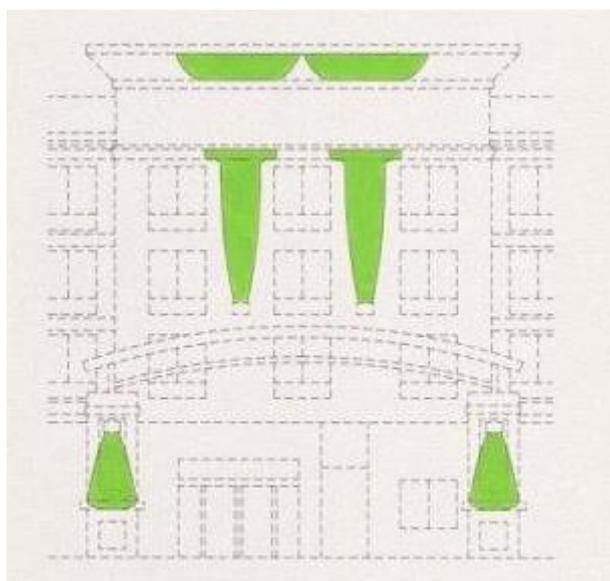
³⁰³ Os autores ora citados trazem à baila o exemplo da tragédia grega *Orestes*, onde a queda de Tróia foi anunciada através de luzes provenientes do fogo, visíveis a quilômetros de distância.

³⁰⁴ Cf. RIZZO; SANDRI. *Op cit*, p. 163. Em tradução livre: “Mesmo que ofereçamos esta proposta, sentimos que na maioria dos casos o argumento sobre a função da marca seria deveras forçado. (...) É difícil pensar que a instalação luminosa de um show possa ser separada de sua localidade, bem como de sua ligação ao show em si. É difícil de acreditar que os feixes de laser na sede da Sony na Alexander Platz em Berlim são algo além de um modo de atrair a atenção para a sede da empresa, ou, quando muito, uma espécie avançada e sofisticada de outdoor.

Talvez o ceticismo dos autores seja fruto da época em que o escrito foi produzido (2002), já há mais de uma década. De fato, entendemos que a utilização de luzes com função marcária não é assim tão usual, mesmo que a luz possa cumprir esta finalidade. Se fosse, certamente encontraríamos mais escritos e mais casos a respeito.

Por outro lado, é justamente aí que nossa obra mostra sua relevância: com o perdão da piada, permitimo-nos “jogar luz” sobre a escuridão dentro da qual o tema paira atualmente.

Os casos concretos de marcas luminosas no mundo são raros, mas existentes. A USPTO, como sempre, abriga exemplos interessantíssimos que nos permitirão explicitar, até em detalhes, a operacionalidade destas marcas, bem como suas características mais peculiares.



Registro USPTO nº 3697306, concedido em 13 de outubro de 2009

Imagem nº 33: Representação de marca luminosa do Holiday Inn

O registro acima, concedido³⁰⁵ para a rede de hotéis Holiday Inn (Six Continents Hotels, Inc.), foi assim descrito:

A marca consiste em luz verde formada por quatro pontos fixos de luz colocados de maneira simétrica perto da entrada do edifício. Um conjunto de duas luzes verdes é identicamente colocado nas colunas à direita e à esquerda da entrada e dirige a luz verde para baixo, projetando uma sombra verde através da extensão da coluna; o outro conjunto de luzes verdes é identicamente colocado na parede do edifício acima da entrada e dirige a luz verde para cima, projetando uma sombra verde para acima da parede e do rodapé do teto. O material mostrado pelas linhas pontilhadas não é parte da marca e serve apenas para mostrar a posição da marca.³⁰⁶

O pedido de registro veio acompanhado da seguinte amostra de aplicação da marca:

³⁰⁵ Note-se, em primeiríssimo lugar, que a marca foi concedida apenas para o *Supplemental Register* da USPTO, reservado para marcas que ainda não adquiriram distintividade suficiente para adentrar o *Principal Register*. É uma espécie de registro provisório concedido a uma marca que está em vias, mas ainda não adquiriu a distintividade necessária para seu reconhecimento pleno. A INTA tem documento (em inglês) onde explica detalhadamente as diferenças entre estes dois registros. Disponível em: <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/Documents/INTAPrincipalSupplementalUSPresentation.pptx>>. Acesso em: 20/05/2015.

³⁰⁶ Tradução livre do original: The mark consists of green lighting formed by four light fixtures placed in a symmetrical fashion near the entryway of the building. One set of two green lights is evenly placed on columns to the right and left of the entryway and direct the green lighting downward thereby casting a green shadow down the length of the column; while the other set of two green lights is evenly placed on the building wall above the entryway and direct the green lighting upwards, casting a green shadow up the length of the wall and roof overhang. The matter shown by the dotted lines is not a part of the mark and serves only to show the position of the mark.



Imagem nº 34: Marca luminosa utilizada “na prática”

A partir da descrição e da amostra apresentadas, pode-se facilmente constatar a proposta da depositante: que os consumidores possam identificar seus estabelecimentos hoteleiros através de uma configuração distintiva de luzes afixadas na fachada. Assim, mesmo que não houvessem placas ou nomes, saberiam os clientes tratar-se de um estabelecimento da rede³⁰⁷. Em suma: trata a luz como marca passível de permitir aos consumidores operarem a distinção.

A USPTO houve por bem emitir *office action* afirmando que é comum que hotéis se utilizem de luzes em suas fachadas, tanto para fins de iluminação quanto para segurança. Caminhou para a conclusão de que, os consumidores tendem a não identificar a luz como portadora de significado, mas sim como ornamento da fachada. Não distintiva, portanto. Naturalmente, ofereceu à depositante a oportunidade de mostrar que efetivamente promove a associação, pelo público, do sinal luminoso tal como depositado aos estabelecimentos da rede, provando o

³⁰⁷ A mesma rede de hotéis pleiteou também registro de marca similar, mas correspondente a uma configuração de luzes azuis diferente da acima apresentada (Registro USPTO nº 3697305, concedido em 13 de outubro de 2009). O desenvolvimento e desfecho de ambos os casos foi idêntico, razão pela qual a exposição aqui realizada também se aplica a este outro caso.

secondary meaning. A depositante, em reação, mudou seu pedido, agora objetivando o registro suplementar, ganhado assim tempo para que pudesse efetivamente se empenhar na construção da identidade marcária tal como pretendida no depósito.

O caso é interessante porque dá um bom exemplo de como a luz pode ser utilizada para denotar um significado específico. Ora, se a identidade marcária da rede for construída em torno das luzes que integram as fachadas de seus estabelecimentos, certamente que há aí um bom potencial de o público entender tratar-se de verdadeira marca. Enfim, o caso nos tem importância não pelo resultado, mas pelo que evidencia.

Hotéis, inclusive, parecem ser os mais interessados em marcas luminosas. Tomando-se o exemplo de cidades tipicamente hoteleiras, tais como Las Vegas, é de se entender como as marcas luminosas podem bem integrar uma estratégia concisa de marketing, a exemplo do que colocam RIZZO e SANDRI acima. Em um cenário de intensa competição visual, uma combinação distintiva de luzes projetadas no céu bem pode fazer a diferença para que o consumidor opere a distinção dentre inúmeros prestadores de serviço dispostos praticamente lado a lado.



Registro USPTO nº 2535181, concedido em 5 de fevereiro de 2002

A marca consiste em uma formação de feixes de luz lembrando o formato cônico de uma oca indígena emanando de uma fonte circular de luz.³⁰⁸

A marca acima corresponde à imagem formada por feixes de luz projetados exatamente à frente do hotel-cassino Mystic Lake, localizado em comunidade indígena no estado de Minnesota.



Imagens nº 35: Marca luminosa do Mystic Lake hotel e amostra de sua aplicação

Veja-se que o conjunto de luzes projetado no céu permite que o consumidor reconheça e localize o hotel à distância, mesmo sem se valer de placas ou outras indicações. Não se trata, assim, de mero aparato publicitário ou adorno, mas de efetiva marca. O processo na USPTO, por ser antigo (2002), não evidencia se o pedido foi objeto de *office action*, mas os autos trazem farto material publicitário a evidenciar que o estabelecimento de fato procura atrelar sua imagem ao formato de “oca luminosa” desenhado pelas luzes afixadas em sua fachada. Há, portanto, evidente *secondary meaning*.

³⁰⁸ Tradução livre do original: The mark consist [sic] of a formation of light beams resembling the conical framework of a tipi emanating from a circular source of light.

Além do mais, em se tratando de hotel localizado em comunidade indígena e cuja proposta de marketing passa justamente pela mística destas populações, a marca luminosa é instrumento que lhes permite explorar com profundidade esta estratégia. Não só, o que mais nos interessa neste ponto, como bons juristas, é que o desenho formado pela luz é o que confere a fundamental distintividade à marca luminosa no contexto desta estratégia mais ampla de identidade marcária.

Ou seja, mesmo que aparentemente raras e pouco estudadas, as marcas luminosas podem bem ser distintivas (pelo que são passíveis de reconhecimento jurídico pleno) e aplicadas com amplo sucesso no marketing empresarial.

Entretanto, não é só no setor hoteleiro que as marcas luminosas são passíveis de utilização. A mesma USPTO foi cenário de riquíssimo caso de sucesso na aplicação de luzes a produtos:



Registro USPTO nº 2752053, concedido em 19 de agosto de 2003³⁰⁹

³⁰⁹ A imagem não integra a marca e não consta do certificado, que traz apenas descrição verbal da marca, que apresentaremos a seguir. A imagem corresponde à embalagem do produto onde a marca luminosa é afixada e foi apresentada apenas como amostra, para evidenciar ao examinador a forma

A marca luminosa foi assim descrita: A marca consiste de uma luz piscante tipo LED afixada de maneira chamativa na frente da embalagem do produto.³¹⁰ Os produtos reivindicados eram “suplementos dietéticos e nutricionais”. A aposição da luz ocorria exatamente dentro do círculo com as quatro flechas, com o intuito de indicar onde, no corpo, o produto agia (juntas).

A USPTO, como não surpreende, emitiu *office action*³¹¹ apontando que, como já vimos em inúmeras outras situações, o sinal não gozaria de distintividade uma vez que o público tende a compreender o LED piscante como mero ornamento do produto, ao invés de marca. Até aí, nenhuma novidade: é normal este tipo de questionamento ou alegação em se tratando de marcas não tradicionais.

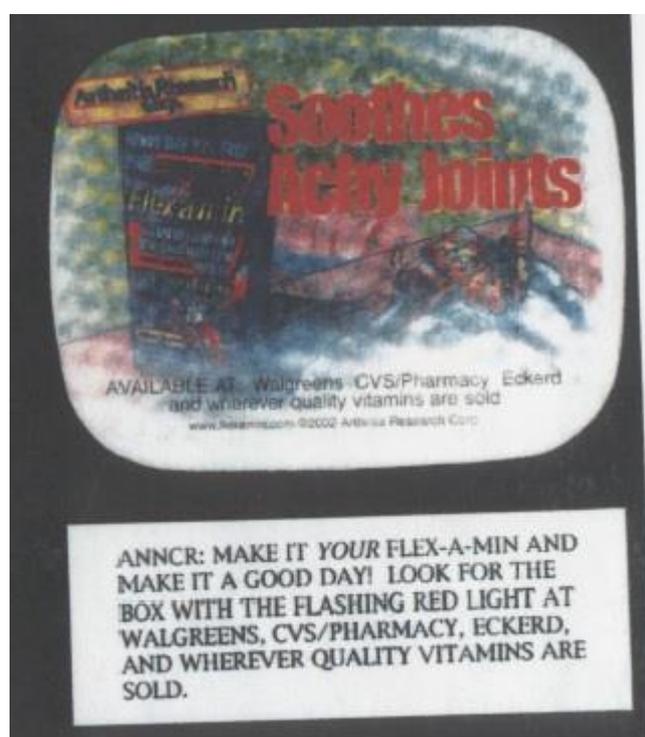
O que torna o caso muito interessante é que a empresa respondeu à *office action* comprovando o *secondary meaning* da marca luminosa, o que torna o caso único. Para tanto, apontou que seu produto estava presente no país inteiro, sendo o produto comercializado de maneira “altamente visível, substancialmente exclusiva, contínua, extensiva, disseminada e em escala nacional”, acompanhada de campanha publicitária ampla a chamar atenção especificamente para a marca luminosa. Ressaltou, através de *affidavit* assinado por funcionário da empresa, que já haviam sido comercializados mais de 1 milhão de unidades do produto com a marca em mais de 30 mil lojas através de 40 Estados dos EUA.

de apresentação prática do sinal. Como o certificado traz apenas descrição verbal da marca, apontamos a imagem fornecida como amostra para fim meramente ilustrativo.

³¹⁰ Tradução livre do original: The mark consists of a blinking LED-type light placed conspicuously on the front of the product packaging.

³¹¹ Ainda que o texto completo da *office action* não tenha sido disponibilizado no banco de dados “TSDR” (Trademark Status and Document Retrieval) da USPTO, há no mesmo banco de dados registro da resposta à *office action*, protocolada pela empresa.

Note-se que a apresentação de efetiva publicidade de fomento à procura (“*look for ads*”) assume caráter fundamental no reconhecimento de uma marca com baixa distintividade intrínseca, como é geralmente o caso com a marca de luz. O depositante conseguiu sustentar, de maneira convincente, que o sinal luminoso estava efetivamente sendo anunciado e usado como marca. A marca foi tratada com quase tanta ênfase quanto o próprio elemento nominativo a dar nome ao principal produto em que a marca seria afixada.



Imagens nº 36: Amostra da embalagem onde foi afixado o LED e amostra da publicidade “*look for*” tratando o elemento luminoso como marca

Na Europa, as marcas de luz parecem ser igualmente raras, e aparentemente sem casos de sucesso. Os mesmos autores relatam o caso de uma marca luminosa consistente na afixação de luz verde no teto de posto de gasolina, mas que foi recusada justamente por falta de distintividade, sem que tenha se conseguido provar o *secondary meaning* (CTM 651836). Localizamos, igualmente, outro depósito de marca luminosa consistente na afixação de uma configuração de luzes no lugar

onde se localiza o farol traseiro de veículo. Quanto a este pedido, entretanto, houve renúncia meses após o depósito, pelo que sequer veio a ser analisado. Entretanto, em se tratando de marca luminosa a ser afixada exatamente na parte de um carro onde se espera encontrar luzes – e o pior, luzes que cumprem uma função de segurança indispensável para qualquer veículo – é de se imaginar que tal marca seria negada por funcionalidade, mesmo que eventualmente se comprovasse o *secondary meaning* (CTM 12726261). Ainda, outro pedido (CTM 12923587) também reivindica a afixação de luzes abaixo dos faróis dianteiros de um carro como marca, mas de posição. O pedido foi recusado, mas recurso ainda se encontra pendente.

Note-se, por fim, que a reivindicação em todos os casos, tanto na USPTO como na OHIM, é para marcas consistentes na luz em si, e não na luz afixada em determinadas posições (o que faria a marca ser de posição). Assim, as marcas luminosas não se confundem com as figurativas (mesmo que se use uma figura para representá-las), com as de posição ou quaisquer outras.

No mais, se RIZZO e SANDRI mostravam-se pessimistas quanto à possibilidade de luzes funcionarem efetivamente como marcas, considerando “forçados” a maioria dos argumentos em favor da possibilidade de caracterização de luzes como marcas, aí estão alguns casos a ilustrar que nem sempre procede a preocupação dos autores. As marcas luminosas não são impossíveis, e podem bem ser utilizadas para se operar a distinção.

CAPÍTULO 12: MARCAS TÁTEIS, OU HÁPTICAS

Até aqui, todos os sinais distintivos que abordamos são marcados pela perceptibilidade visual. Isso significa que o modo principal de lhes fazer a leitura é através dos olhos, acima de quaisquer outros sentidos corporais.

Com as **marcas táteis**, passamos ao bloco de marcas não tradicionais cuja interpretação depende exclusivamente de outros sentidos que não a visão. Como o nome já deixa suficientemente claro, este tipo de marca é perceptível pela via do **tato**.

Estas marcas hoje não são tão comuns de se testemunhar, como veremos. No entanto, são certamente aquelas que guardam maior potencial de futuro, beneficiadas pelo avanço da tecnologia.

O autor a nos explicar o porquê disso de maneira muito clara é BRIAN WASSOM:

Emerging AR [augmented reality] technologies have already inspired a wide variety of conventional trademarks, including words, logos and phrases. Soon, though, technologies that augment our sense of touch may lead to a rush of trademark applications seeking to protect a wide variety of artificial textures. As discussed in Chapter 2, a number of companies from Senseg to Disney to Apple are experimenting with different means of tricking the mind into thinking one's skin is perceiving whatever haptic sensation a content provider wishes to convey. The potential of AR will never be fully realized until users can reach out and touch virtual objects through haptic interfaces. One way this technology seems likely to (literally) get into the hands of consumers is through retailers using haptic technology to further enhance the "feel" of their products. When that begins to happen, I believe we will witness a resurgence of interest in haptic trademarks. (Other

trademark practitioners have called these “tactile”, “texture”, or even “touch” marks, but I prefer the more definitionally sound and technologically consistent term “haptic.”)^{312 313}

É notório que o futuro da tecnologia passa necessariamente pelo desenvolvimento da realidade aumentada (*augmented reality*). Segundo WASSOM, esta tecnologia será a chave para o “ressurgimento” das marcas táteis, hoje ainda pouco exploradas (como veremos).

³¹² Cf. WASSOM, Brian. **Augmented Reality Law, Privacy, and Ethics: Law, Society, and Emerging AR Technologies**. Estados Unidos: Syngress/Elsevier, 2015. P. 114. Tradução livre: As tecnologias emergentes de realidade aumentada já inspiraram uma ampla variedade de marcas convencionais, incluindo palavras, logos e frases. Em breve, no entanto, tecnologias que aumentam nosso senso de tato poderão resultar em uma corrida por pedidos de registro de marca buscando a proteção de uma grande variedade de texturas artificiais. Conforme discutido no Capítulo 2, diversas companhias, da Senseg à Disney, passando pela Apple, estão testando diversas formas de induzir a mente a pensar que a pele está percebendo qualquer sensação háptica que o provedor do conteúdo desejar transmitir. O potencial da realidade aumentada nunca será completamente percebido até que os usuários possam tocar objetos virtuais através de interfaces hápticas. Um modo pelo qual esta tecnologia provavelmente chegará às mãos (literalmente) dos consumidores é através de vendedores utilizando tecnologia háptica para aumentar a “sensação” de seus produtos. Quando isso começar a acontecer, acredito que testemunharemos um ressurgimento de interesse nas marcas hápticas. (Outros praticantes do ramo marcário já chamaram estas de marcas “táteis”, “de textura” ou até mesmo “marcas de toque”, mas eu prefiro o termo “háptico”, por ser mais preciso tecnicamente e mais consistente do ponto de vista tecnológico).

³¹³ Em primeiro lugar, é de se justificar a nomenclatura dada a nosso capítulo, como “marcas táteis, ou **hápticas**” com base nos dizeres de WASSOM, acima. É que concordamos com o autor quando constatamos que o termo “háptico”, pouco utilizado na língua portuguesa, mas dicionarizado e constante do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, fala diretamente àquilo que diz respeito ao tato. No mais, o termo “marca tátil” em português tem outras utilizações que podem trazer uma confusão de nomenclatura. Sentimos “na pele” esta confusão quando, ao buscar por informações sobre “marcas táteis”, só conseguíamos encontrar referências aos mecanismos táteis de segurança aplicados às cédulas de Real, que levam este mesmíssimo nome, apesar de não terem a ver com o instituto jurídico da “marca”. Enfim, a dual nomenclatura que adotamos tem a ver tanto com uma pertinência maior do termo “háptico” para com este tipo de marca tanto com uma confusão de nomenclatura que é comum no português. No mais, internacionalmente, o termo *haptic*, do inglês, parece predominar em relação aos demais referentes ao tato quando se fala de tecnologias e experiências envolvendo este sentido corporal. Tanto é que o estudo destas tecnologias chama-se *haptics* ou *haptography* (o vocábulo não existe no português, mas, quando existir, provavelmente será chamado de “haptografia”). Sobre *haptografia*, conferir a página do projeto sobre o assunto liderado por Katherine Kutchenberger (também palestrante do “TED” no tema) na Universidade da Pensilvânia. <<http://haptics.grasp.upenn.edu/index.php/Research/Haptography>>. Acesso em: 25/05/2015.

Em outro texto, o mesmo autor explica sucintamente como funcionam algumas das possíveis tecnologias aplicadas ao tato:

A few days back, the @Augmentology Twitter account pointed out the website of an interesting Helsinki-based company called Senseg. Senseg advertises its “E-Sense” technology as “a wholly new way of creating a sophisticated sensation of touch.” Specifically, it “makes use of an electro-sensory phenomenon that replicates the feeling of touch. As very tiny electrical charges pass into the tixel elements, the individual tixels generate a controlled electric field which extends several millimeters above the surface.” “The resulting effect,” according to the website, is “a delicate, dynamic feedback that creates a range of sensations from vibration patterns and clicks to textures which run from rough to smooth and from sticky to slippery.” The “tixels” are 99% transparent, Senseg says, and can be applied to “virtually any surface,” from clothing fabric to glass.³¹⁴

As recentes técnicas de realidade aumentada, portanto, deverão permitir às empresas aplicarem a seus produtos a textura que bem entenderem, independentemente da matéria prima a compor o produto. Só de imaginarmos este cenário já podemos vislumbrar as imensas contribuições que esta tecnologia indubitavelmente fará ao campo marcário, auxiliando na construção de novas identidades.

³¹⁴ Cf. WASSOM, Brian. **A distinctive touch: augmented textures and haptic trademarks**. In: Wassom.com. Estados Unidos: 2011. Disponível em: <<http://www.wassom.com/a-distinctive-touch-augmented-textures-and-haptic-trademarks.html>>. Acesso em: 22/05/2015. Tradução livre: “*Alguns dias atrás, a conta de twitter “@Augmentology” apontou o site de uma interessante empresa baseada em Helsinque, chamada Senseg. A Senseg anuncia sua tecnologia “E-Sense” como “uma maneira inteiramente nova de criar uma sensação sofisticada de toque”. Especificamente, ela “faz uso de um fenômeno eletro-sensorial que replica o sentimento de toque. Conforme cargas elétricas muito pequenas passam por entre os elementos de tixel, os tixels individuais geram um campo elétrico controlado que se estende por vários milímetros acima da superfície”. “O efeito resultante”, de acordo com o site, “é um feedback delicado e dinâmico que cria um espectro de sensações, desde padrões de vibração e cliques até texturas que vão da mais rústica à mais suave, e da mais pegajosa até a mais escorregadia.” Os “tixels” são 99% transparentes, diz a Senseg, e podem ser aplicados a “virtualmente qualquer superfície”, de tecidos a vidro*”. Nota do Autor: Os tixels, pelo que pesquisamos, são a abreviatura de “*tactile pixels*”.

O tato é um sentido de importância acentuada a qualquer ser humano, talvez mais do que qualquer outro. Isso porque é ele que nos permite confirmar que aquilo que está diante de nós, seja o que for, é real e existe. Talvez por isso é que qualquer museu sente a necessidade de colocar, ao redor de suas obras, os típicos avisos de “não toque”. Tocar é um instinto comum e natural do ser humano. Afinal, “o toque é o primeiro sentido desenvolvido, ainda no útero, e o último sentido utilizado antes da morte”. Não só, “composta de 50 receptores táteis por cada centímetro quadrado do corpo, além de cerca de 5 milhões de células sensoriais em média, a pele é muito sensível, além de ser o mais largo e complexo órgão de nosso corpo”.³¹⁵ É o único sentido corporal que pode ser percebido pelo corpo inteiro!

Ou seja, se hoje a procura por marcas táteis não é tão grande, como veremos, talvez pelo fato de a sensação tátil dos produtos estar quase sempre atrelada à matéria prima utilizada para produzi-los e pela dificuldade em se pormenorizar o conteúdo do sinal, tal provavelmente não será o caso no futuro. Hoje, o “abandono” das marcas táteis já não faz sentido; no futuro, o aumento de sua presença é inevitável³¹⁶. Se o tato tem um potencial altíssimo de inserção em produtos através da tecnologia, e é um sentido humano de importância ímpar, não há como não enxergar aí o futuro protagonismo dele em matéria de marcas não tradicionais. Afinal, é raro um produto que não tenha que ser tocado pelo consumidor para que possa ser utilizado. Por isso é que afirmarmos que estas marcas são as de maior potencial de desenvolvimento pleno no âmbito das marcas não tradicionais.

Ora, se estamos a falar de um tipo de marca com muito potencial de futuro, é de especial relevância olharmos também para o presente e o passado destas

³¹⁵ Este parágrafo foi redigido por nós, com citações diretas, traduzidas do inglês, da obra “Human Physiology”, escrita de maneira colaborativa pela Wikibooks (iniciativa integrante da Wikipedia) e publicada, nos Estados Unidos, pela editora Blacksleet River. Além disso, conta também com inspirações diretas advindas de LINDSTROM, Martin. **Brand sense** (*op cit* – versão em português, p. 33-34) e BAIRD, Steve. **A Trademark Touch**. Brand Packaging Magazine, Outubro/Novembro de 2009. Estados Unidos: BNP Media, 2009.

³¹⁶ Neste sentido vai a análise de LINDSTROM, Martin. **Brand sense** (*op cit* – versão em português, p. 34)

marcas, até mesmo como forma de prepararmos o terreno para essa “corrida” pelas marcas hápticas que WASSOM prenuncia.

As marcas táteis, como já é de se esperar, consistem em sinais distintivos que, pelo sentido isolado do tato, permitem a identificação de produtos ou serviços.

O cenário para este tipo de marca é bastante desértico. Há alguns casos que nos permitem fazer a análise, mas são poucos. Nem mesmo a SCT foi capaz de encontrar pontos de harmonia no tratamento das marcas táteis ao redor do mundo, nos poucos países que a aceitam³¹⁷.

Os Estados Unidos e o Equador são os países que mais notoriamente guardam em registro marcas táteis.

Começemos pelos casos advindos da USPTO:



Registro USPTO nº 3155702, concedido em 17 de outubro de 2006

Imagem nº 37: Representação de marca tátil

³¹⁷ Cf. WIPO/STrad/INF/3. *Op cit*, p. 5.

Este é um dos mais famosos registros de marca tátil existentes³¹⁸.

A marca consiste de uma textura aveludada cobrindo a superfície de uma garrafa de vinho. A linha pontilhada no desenho não faz parte da marca, mas se destina a mostrar a localização da marca em um recipiente típico dos produtos; a parte em preto/inferior do desenho do recipiente mostra a marca.³¹⁹

A USPTO, após resolver questões formais junto ao depositante, apontou que a marca não era inerentemente distintiva por se tratar de *trade dress*. Apontou exemplos de concorrentes que se utilizavam de embalagens e sacos aveludados para a comercialização dos mesmos produtos (vinhos).

O depositante bem rebateu às alegações da USPTO – e é isso que torna este caso interessante – apontando que sua marca era inerentemente distintiva. Dispensava, portanto, a prova de *secondary meaning*.

Em primeiro lugar, e talvez o aspecto da decisão que mais importe para uma melhor compreensão jurídica deste instituto, o depositante fez questão de ressaltar que não se trata de *trade dress*, mas sim de marca tátil. São coisas diferentes, apesar de correlacionadas. Este aspecto é de suma importância para o Direito porque aponta a necessária separação entre *aparência* (aspecto que terá

³¹⁸ Ou talvez inexistentes, tendo em vista seu cancelamento no ano de 2013. Sua fama se dá ao próprio fato de os EUA, em resposta aos questionamentos da SCT em matéria de marcas não tradicionais, ter apontado este processo como precedente em matéria de marcas táteis. Além disso, nos poucos escritos sobre marcas táteis que encontramos, esta marca foi frequentemente citada. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_2.pdf>. Acesso em: 25/05/2015.

³¹⁹ Tradução livre do original: The mark consists of a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine. The dotted line in the drawing is not a feature of the mark but is intended to show the location of the mark on a typical container for the goods; the dark/lower part of the container drawing shows the mark.

predominância na análise do *trade dress*), *forma* (*trade dress* e marcas tridimensionais) e *sensação* (predominância na análise da marca tátil), ressaltando que um não é condição e nem pressuposto para a análise do outro. Isso é, a marca tátil protege a sensação tátil obtida através do toque na superfície. O *trade dress* protege a forma do produto ou de sua embalagem, independentemente da textura sentida ao se lhes tocar.

Esta interpretação nos parece de fato correta, pois o objetivo da marca tátil é a proteção de uma sensação distintiva, e não de uma forma. Tanto é que, na esteira do que apresentamos ao início do capítulo, no futuro, provavelmente veremos produtos com formatos totalmente dissociados das texturas que normalmente se espera encontrar em suas superfícies. Isso é, forma, aparência e textura nem sempre guardam qualquer relação de dependência ou correlação. Interpretar a marca tátil de outra forma significa incorrer em equívocos quanto à sua própria natureza. Em se falando de marcas táteis, as texturas é que permitirão (ou não) fazer-se a distinção, e não a forma ou configuração do produto. Assim, **o trade dress, bem como o formato ou configuração do produto ou de suas embalagens, não se confunde com as marcas táteis.**

Esta talvez seja uma das questões mais relevantes ao se tratar de marcas táteis, sendo fonte de grandes confusões na análise destes sinais, como vimos e veremos.

Neste mesmo âmbito, outra lição relacionada às constatações acima feitas é a de que a marca tátil deve ter como ponto de partida a sensação tátil decorrente da textura reivindicada, e não da aparência ou de qualquer outra ferramenta de exame visual do sinal. Assim, ainda que seja possível ver-se o material e a forma pela qual se representam e materializam as texturas, a marca tátil não comporta elementos visuais, portanto este aspecto não deve fazer parte da análise de sua viabilidade.

No caso concreto, a USPTO aceitou argumento justamente nos moldes acima. Isso é, mesmo que houvesse no mercado quem se utilizasse de texturas aveludadas para comercializar seus produtos, a prática era que isso ocorresse através de sacos aveludados, e não através da aplicação de uma superfície aveludada diretamente na garrafa do produto. Entretanto, constatou-se que não era comum aplicar-se a textura diretamente a garrafas ou recipientes. E, tendo em vista que a sensação de se tocar um saco de veludo (que tem dobras e rasuras) é diferente da sensação de se tocar uma garrafa com superfície de veludo (que é lisa, esticada), não havia como alegar que a marca não gozava de distintividade tendo em vista apenas a presença de concorrentes se utilizando de sinais parecidos.

Enfim, foi por convencer-se que a textura aveludada era diferente e única é que a USPTO acolheu os argumentos apresentados. Convencida do caráter de distintividade originária da marca pleiteada, aceitou-a registro e abriu precedente no sentido de poderem as marcas táteis gozarem de distintividade intrínseca.

Aspecto fundamental na análise marcas táteis é também a questão da funcionalidade. É que, em muitas hipóteses, a textura é empregada como forma de se melhorar o produto tecnicamente. Exemplo mais claro é o de garrafa cuja embalagem, por sua textura peculiar, não desliza das mãos com facilidade, mesmo que esteja molhada ou por qualquer outro motivo tenda a se tornar mais escorregadia. A mesma lógica pode ser aplicada a qualquer produto cuja utilização se torne tecnicamente melhor (notadamente mais fácil de se pegar ou manusear, ou ficando mais agradável) por causa da textura aplicada. No caso concreto, a questão demandou do segundo o apontamento de que a textura de veludo aplicada à garrafa não cumpria qualquer função técnica. Isso é, para que não fosse funcional, a textura não poderia ter a consequência de proteger melhor a garrafa ou o líquido que guarda, bem como qualquer outra função técnica.

A textura, assim, para que possa constituir marca, precisa atentar-se à barreira da funcionalidade, sendo empregada sem o intuito de melhorar-se tecnicamente, de qualquer maneira, o produto em que será incorporada.

O precedente da USPTO abriu caminho para outros registros de marcas táteis, mas também gerou uma boa parcela de confusão.

Em 2007, ano seguinte à concessão do registro da marca tátil analisada acima, outra empresa buscou registro nos mesmos moldes, para textura de couro aplicada à superfície de garrafas dos mesmos produtos: vinhos e congêneres (Pedido de Registro USPTO nº 77111874). A USPTO decidiu recusar o pedido levando em consideração exatamente o caso pretérito, referente à marca tátil da “textura de veludo”. O motivo da recusa foi a colidência com o registro anterior, apontando que “mesmo que as coberturas sejam de diferentes materiais, ambas são altamente texturizadas e cobrem rigorosamente o recipiente de vidro para o vinho. As marcas são, portanto, altamente similares em aparência.”³²⁰

O caso é trazido como exemplo a relembrarmos a importância de se compreender a natureza das marcas táteis, conforme discutimos acima. A USPTO incorreu em certo equívoco ao julgar uma marca tátil colidente com outra a partir da aparência. Isso é, se a textura do couro nada tem a ver com a textura do veludo, e ambos causam no intérprete sensações táteis completamente distintas, é óbvio que são marcas que podem conviver pacificamente em mercado. Pouco importa que ambas sejam “altamente texturizadas”: toda marca tátil o será.

³²⁰ Tradução livre do original: “Although the coverings are different materials, both are highly textured and closely cover the glass wine container. The marks are therefore highly similar in appearance.”, constante da office action exarada nos autos do processo.

A depositante não ofereceu qualquer contestação à decisão, optando por deixar extinguir-se o pedido de registro de marca³²¹.

O interesse jurídico é latente em casos como este, principalmente pela oportunidade perdida. Tanto é que em 2009 outra empresa buscou o registro de marca tátil para vinhos, consistente na aposição de um rótulo feito de couro na superfície da garrafa (Registro USPTO nº 3896100). A USPTO, como já cansamos de testemunhar em casos de marcas não tradicionais, questionou o caráter distintivo do rótulo, por ser este elemento de uso comum e não percebido em si como marca pelos consumidores, via de regra. Apontou que marcas táteis não são inerentemente distintivas, exigindo a prova de *secondary meaning* para o registro.

A resposta da depositante à *office action* é o que também torna este caso interessante para nossa análise. É que ela alegou que sua marca tátil era inerentemente distintiva, na esteira do que já havia a USPTO decidido no caso da textura de veludo. Como havia um precedente claro de reconhecimento da distintividade intrínseca de marca tátil, não podia mais a USPTO alegar que marcas táteis não poderiam ser intrinsecamente distintivas. Foi argumentação suficiente a permitir que o pedido procedesse a registro.

Isso não a impediu, entretanto, de negar veementemente registro a outro pedido de marca tátil, referente à textura de plástico aplicada a um frasco de spray medicinal³²². Mesmo que a empresa tenha apontado estes e outros precedentes de registro de marcas táteis consideradas inerentemente distintivas como argumento a

³²¹ Sendo uma questão jurídica de válida contestação, não é de se imaginar que a depositante tenha optado por desistir do registro senão por julgar o “óbice” da colidência intransponível no caso. E há quem diga ainda que a temática que nos propomos a analisar neste trabalho não tem nada de jurídica, sendo apenas útil aos profissionais da área de gestão.

³²² O processo em questão é o Pedido de Registro USPTO nº 85007641 – referente à textura da embalagem do medicamento Nitrolingual, para dores na angina. Este produto, promovido pela empresa alemã Pohl-Boskamp, é de certa forma notório no que diz respeito às marcas não tradicionais. Isso porque a empresa tentou registrar pelo menos três aspectos não tradicionais ligados a este mesmo produto - a textura da embalagem, o cheiro e o gosto do produto em si – e não logrou êxito em nenhuma das empreitadas, conforme veremos em seguida.

viabilizar o registro da sua, a USPTO não acolheu seus argumentos em momento algum, considerando o sinal inapto a funcionar como marca.

De fato, a recusa da USPTO ao pedido de registro acima não pode ser interpretada como negativa geral à possibilidade de as marcas táteis serem inerentemente distintivas. É que o sinal pretendido no caso era, de fato, excessivamente genérico – uma superfície de plástico. Ora, podemos imaginar facilmente que uma superfície de veludo ou de couro pareça excêntrica quando aplicada a produtos que tradicionalmente não guardam este tipo de textura. Tentar registrar-se uma superfície de plástico para frascos de remédio, entretanto, é tão injustificado quanto tentar-se registrar a textura de vidro para garrafas de vinho. É um padrão da indústria, uma textura genérica que precisa estar à disposição da concorrência para que não se condicione um abuso do direito de marca. Se a superfície de plástico reivindicada tinha algo de peculiar, que lhe garantia alguma distintividade, isso necessariamente precisava ficar ilustrado, porque neste caso, ao contrário da garrafa com superfície de veludo ou de outros casos, é difícil imaginar-se que o público encarará a textura como verdadeira marca. Neste caso, a textura por si só era de distintividade provavelmente baixa – caso contrário teria a USPTO concedido o registro.

Outra questão jurídica fundamental envolvendo as marcas táteis é, como também é muito recorrente em se tratando de marcas não tradicionais, a questão da representação gráfica. O exemplo da marca tátil consistente na aplicação de um rótulo feito de couro a garrafas de vinho nos dá uma ideia da dificuldade de tornar claro o conteúdo do sinal marcário. Afinal, qual é exatamente a textura reivindicada? De que espécie de couro estamos falando? Tendo em vista que há várias espécies de couro, de diversas características, provenientes de fontes sintéticas ou de diversos animais, é de se imaginar que haja grande pluralidades de textura dentro da categoria “couro”.

Ainda que a USPTO tradicionalmente não pareça encontrar problemas neste aspecto, por outro lado, e como sempre, a OHIM nos traz exemplos de como pode, de fato, ser difícil pormenorizar-se, acima de qualquer dúvida, um sinal não perceptível visualmente – no caso, o sinal tátil.

O caso “Seda de Barcelona” (CTM 9410622, indeferido)³²³ versa sobre uma textura específica (“não-pegajosa e macia”³²⁴) a ser aposta em garrafas plásticas e outros materiais congêneres. Como não surpreende, em se tratando da OHIM, o pedido de registro foi negado porque a representação gráfica da textura foi considerada insuficiente. Grosso modo, apesar de admitirem ser possível o registro de marcas táteis na Europa, entendeu-se que havia, por exemplo, muitos níveis de “maciez” possíveis, além de não ser possível definir-se com exatidão o quão “não-pegajosa” é a textura reivindicada.

De fato, em se tratando de marcas eminentemente não visuais, a representatividade gráfica é quase sempre um problema concreto. No caso das marcas táteis, olfativas e gustativas, como veremos, principalmente. É verdade que não se tem como aferir com exatidão o “grau de maciez” da textura, e nem se saber com 100% de exatidão o quão “não pegajosa” ela é. Afinal, se só o sentido do tato é capaz de aferir ao certo quais são as características da textura, não havendo palavras ou outros meios suficientes para descrevê-la com exatidão, parece impossível que o público consumidor e a concorrência tenham meios de compreender, sem que possam concretamente tocar a textura³²⁵, os limites de eventual proteção marcária outorgada.

³²³ O nome do caso faz referência ao nome da depositante, e não ao produto “seda” proveniente da cidade de Barcelona. Conforme se depreende da nossa própria descrição do caso, a textura seria aplicada em produtos plásticos.

³²⁴ No original em inglês, “non-sticky and soft”.

³²⁵ E a questão é complicada porque, mesmo que o depositante mantivesse à disposição amostras da textura disponíveis a qualquer um do público, seja pessoalmente ou mantendo amostra no registro marcário, o próprio fato de não ser possível aferir a marca à distância (por exemplo, através de publicação em revista ou diário) já poderia constituir afronta ao princípio da publicidade.

Assim como ocorre com as marcas olfativas, que também estudaremos, é verdade que não se vislumbram, ao menos atualmente, meios técnicos de se prover ao registro uma pormenorização tão específica do conteúdo marcário que se possa saber com 100% de certeza qual é a textura protegida.

Por outro lado, assumir a consequência prática de tornar absolutamente irregistráveis as marcas táteis pelo único motivo de não se poder ter uma noção exata dos graus de intensidade de certas características parece-nos exagerado. Ora, a descrição da marca por palavras pode, via de regra, dar ideia suficiente das características do sinal, mesmo que seja incapaz de permitir ao intérprete saber com total grau de certeza como ele é na prática. A descrição, assim, pode ser considerada insuficiente se não for capaz de sequer transmitir uma ideia aproximada da textura reivindicada³²⁶. Se a questão é proteger o sistema marcário e garantir que ele sinalizará a terceiros os limites do direito de marca, entendemos que nem sempre será necessário um grau de pormenorização absoluto.

No caso “Seda de Barcelona”, é nosso entendimento, talvez a recusa se fundamente porque se trata de uma textura complexa, composta de mais de uma característica principal, cuja memória não é invocada naturalmente através da simples leitura de uma descrição das características ou de uma representação visual. Um intérprete qualquer certamente saberia, grosso modo, o que é uma textura “macia” ou uma textura “não pegajosa”, mas dificilmente identificaria uma textura que combine essas duas características. Assim, a textura em questão é mesmo “macia” e “não pegajosa” ou a combinação destas características dá origem a uma terceira característica? Talvez algumas texturas, pela complexidade que lhes

³²⁶ No caso da textura “rótulo de couro” já comentado acima, se a questão da representação gráfica tivesse sido levantada, poderia bem o depositante especificar, por exemplo: “trata-se de couro duro, sintético, com característica x ou y”. Neste caso, que problemas teria o terceiro usuário do sistema marcário em saber que não poderia utilizar-se de textura daquele determinado tipo de couro para rótulos de vinho? Importa saber objetivamente quão duro o couro é, como condição para a concessão do registro? Há proteção excessiva, porque o depositante obteria marca para “diversos níveis de dureza do couro” através de um único registro? Entendemos que não: o sistema marcário fica bem protegido, sem excessos, através do emprego desta sistemática.

for inerente, mereça até mesmo adjetivos específicos, nem sempre existentes, que permitam realizar a associação entre característica verbal e textura concreta.

Por outro lado, não vislumbramos porque texturas mais simples, descritíveis de maneira suficientemente ³²⁷ objetiva e clara, não poderiam ser facilmente reconhecidas. Tanto é que a própria OHIM, em outro caso de marca tátil (são poucos), não viu aí empecilho ao reconhecimento de uma forma mais simples, tendo recusado o registro por outros motivos (tais como a falta de distintividade e a funcionalidade da forma no contexto específico em que era pretendida)³²⁸.

O equilíbrio da marca tátil parece estar justamente no meio-termo entre uma textura tão simples (cuja distintividade será dúbia) e uma textura altamente complexa (cuja pormenorização é muito difícil). Neste sentido, nosso último caso concreto vem do Equador, onde, aparentemente, foi registrada a primeira marca tátil do mundo³²⁹:

O interessante do caso Old Parr, que justifica sua inclusão em nossa apresentação, é o fato de que o registro de marca háptica foi decisivo no combate a contrafatores. Mesmo que o desenho industrial correspondente à garrafa do whisky estivesse registrado, tal fato não impediu que contrafatores registrassem cópias idênticas do desenho e direcionassem pedidos maliciosos de pagamento de *royalties* à empresa idealizadora da bebida. As falsificações do produto copiavam também a textura distintiva da garrafa original, não abrangida pelo desenho, o que

³²⁷ Na esteira do que dissemos na nota de rodapé anterior, basta a descrição ser *suficiente*, não necessitando ser *exaustiva* quanto às características da textura.

³²⁸ OHIM Board of Appeals – Case R0479/2012-5. The Procter & Gamble Company v. OHIM. O caso era o de uma textura específica, porém simples (linhas horizontais), aplicada em escovas de dente. Aí vemos a situação inversa do caso “Seda de Barcelona”: a forma era tão comum que foi considerada como despidida de distintividade.

³²⁹ Todas as informações sobre o caso foram obtidas diretamente pelo relato pessoal de Bruce Horowitz, advogado que conduziu pessoalmente o caso. A marca tátil referente à textura específica aplicada às garrafas do whisky “Old Parr” foi deferida pelo Instituto Ecuatoriano de la Propriedad Intelectual (IEPI) em 2004, portanto, antes de qualquer caso que verificamos na OHIM ou na USPTO.

mostra que quando a falsificação abrange aspectos distintivos não tradicionais, o registro da marca respectiva adquire máximo sentido.

A legislação equatoriana não admitia, igualmente, o registro de *trade dress* para o caso, pelo que a saída também não socorreria a empresa. Igualmente, defender-se com base em ações de concorrência desleal era indesejável, tendo em vista os altos custos, riscos e incertezas a daí decorrerem. O objetivo era, de fato, inibir as ações maliciosas de terceiros contra a empresa. Dado que a garrafa do Old Parr de fato ostenta uma textura distintiva, obter-se o registro da marca tátil foi compreendido como meio de combate contundente à falsificação do produto e às ações maliciosas por parte de empresas contrafadoras. O que torna o caso muito interessante, e único, é que o registro da textura foi buscado por necessidade, e não por mero deleite ou excentricidade da empresa³³⁰.

A obtenção do registro mostrou-se efetiva na defesa dos interesses da empresa em relação à propriedade intelectual, inibindo a ação maliciosa de terceiros.

Este exemplo guarda estreita correlação com nossa exposição pretérita sobre a necessidade de existir uma via clara e concreta de proteção a marcas não tradicionais. O recurso a “meios alternativos” ou “passivos” de proteção à propriedade intelectual nem sempre é suficiente ou adequado ao caso concreto.

³³⁰ Tanto é que, como nos informa BAIRD, a Diageo, produtora do Old Parr, não mostrou interesse em buscar o registro de marcas táteis nos Estados Unidos ou, até onde nos consta, em qualquer outro lugar do mundo. Cf. BAIRD, Steve. **Touch Trademark Update** Estados Unidos: DuetsBlog, 2013. Disponível em: <<http://www.duetsblog.com/2013/12/articles/trademarks/touch-trademark-update/>>. Acesso em: 22/05/2015.

CAPÍTULO 13: MARCAS SONORAS

Prosseguindo em nosso “bloco” sobre as marcas não tradicionais não visuais, isso é, percebíveis apenas através de sentidos corporais alheios à visão, chegamos às popularíssimas **marcas sonoras**. Como o nome já sugere, mas sempre vale a pena deixar claro, são marcas compostas por sons.

Se BODENHAUSEN, na Lei-Tipo da BIRPI, falava que “certo número de signos audíveis” eram “utilizados em radiodifusão comercial” (como já vimos), é de se notar que hoje as marcas sonoras são utilizadas por uma vasta gama de empresas, nos mais variados segmentos econômicos, e com grande ênfase. Se naquela época talvez a preocupação de construir identidades sonoras estivesse focada nas rádios, hoje o *audio branding* é estratégia de *marketing* cada vez mais adotada por empresas de todos os segmentos³³¹.

De fato, é praticamente impossível, talvez exceto para os ermitões, afirmar que não se tem contato com qualquer peça de *audio branding* na atualidade. Aos que assistem televisão, o intervalo comercial de qualquer programa certamente bombardeará o telespectador com inúmeras marcas sonoras, isso é, sons distintivos atrelados à identificação de determinados produtos ou serviços. Mesmo os que não tem qualquer contato com este tipo de mídia não ficam isentos. Ora, para estes o contato virá através de telefones celulares, computadores, cinema, internet, ou mesmo ao se andar na rua³³².

³³¹ Aliás, não é incomum ouvir-se, dos profissionais da área, que o *audio branding* ainda está em seus estágios primários de desenvolvimento, tendendo ao crescimento constante ao longo dos anos (cf. GROVES, John. **A short history of Sound Branding**. In: BRONNER, Kai; HIRST, Rainer (Org.). *Audio Branding: Brands, Sound and Communication*. Alemanha: Nomos, 2009. Pp. 61-74).

³³² A exemplo, JACKSON lista pelo menos 14 pontos de contato de um cidadão comum médio para com as marcas sonoras no dia-a-dia. Cf. JACKSON, Daniel. **Sonic Branding: An Introduction**. Reino Unido: Palgrave Macmillan, 2003. P. 6. Já LINDSTROM aponta que, pelo menos há alguns anos, entre 11 e 14% das 500 maiores empresas dos EUA (Fortune 500) já faziam uso adequado do *audio branding*. Cf. LINDSTROM, Martin. **Brand sense** (*op cit – versão em português*), p. 29

Em tendo os sons ampla capacidade distintiva, não é de se espantar que eles sejam amplamente utilizados para a promoção de produtos e serviços, como marcas. O uso do som, como ferramenta de *branding* não tradicional, pode até ser antigo, como veremos, mas só mesmo nos anos mais recentes é que vem se consolidando como pilar nas estratégias de marketing, por conta dos avanços tecnológicos evidentes na área. Isso é, se antes era relativamente difícil utilizar-se da música de maneira barata e facilmente reproduzível, a tecnologia hoje permite levá-la a qualquer lugar sem grandes esforços, dada a ampla popularização da internet, bem como de dispositivos portáteis e sem fio. Não só, o potencial do som na criação de determinados sentimentos a influenciarem a experiência de consumo já não é mais objeto de contestação³³³.

Não há a menor dúvida de que o som tem gigantesco potencial distintivo, talvez o maior e o mais claro dentre as marcas não tradicionais. Basta pensarmos que cada pessoa tem um som próprio, único e individual: a voz³³⁴. Passando pelas grandes peças de música clássica e pelos temas de famosos filmes, para chegar até os sons comuns emitidos normalmente pelos objetos³³⁵, simplesmente não se pode

³³³ Neste sentido, cf. PISARSKY, Nick. **PoTAYto-PoTAHto-Let's Call The Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds**. In: Connecticut Law Review, Vol. 40, Ed. 3. Estados Unidos: University of Connecticut, 2008. Pp. 801-802. Ainda, cf. LINDSTROM, Martin. *Op cit*. Pp. 74-75.

³³⁴ A voz, inclusive, foi pano de fundo em disputa judicial nos EUA. A voz do locutor de futebol americano John Facenda, para os americanos é tão ou mais conhecida como para os brasileiros talvez o seja a de Cid Moreira. Sua voz adquiriu tamanha notoriedade e associação para com o esporte que era frequentemente adjetivada como "lendária", tendo seu detentor recebido o sugestivo apelido de "Voz de Deus", (em inglês "Voice of God") justamente por este motivo. O caso concreto (*Facenda v. NFL Films*, Civil Action No. 06-3128, United States District Court E.D. Pennsylvania, 488 F.Supp.2d 491, de 3 de maio de 2007) não tem a ver especificamente com marcas sonoras, mas é um exemplo claro e forte de que voz e distintividade andam sempre perto uma da outra.

³³⁵ Neste sentido, LINDSTROM nos lembra de caso interessante. A IBM, nos anos 70, lançou modelo de máquina de escrever cujas teclas não emitiam ruídos no curso da operação. Os datilógrafos, então, expressaram sua pronta rejeição ao modelo, porque, sem os barulhos usuais, não sabiam se o produto estava ligado e em pleno funcionamento ou não. A empresa não viu alternativa senão introduzir em modelos posteriores ruídos artificiais correspondentes justamente ao barulho que lutaram para eliminar. O caso nos ilustra que de cada objeto espera-se, naturalmente, um som distinto. Cf. LINDSTROM, Martin. (*op cit* – versão em português), p. 77.

negar que o som é ferramenta comum e amplamente utilizada na distinção não só de produtos e serviços em mercado, mas também na vida social como um todo.

As marcas sonoras, dependendo de sua natureza, podem ser originariamente distintas. Outros casos exigirão a prova de *secondary meaning*. Para uma compreensão abrangente do tema, conveniente que iniciemos nossa exposição fazendo as distinções mais básicas entre as diferentes espécies verificadas em matéria de marcas sonoras³³⁶:

13.1 DIFERENTES FORMAS DE APRESENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SONS

1) **Logos sonoros** (*sound logos*), ou “logos de áudio” (*audio logos*) são elementos acústicos que permitem a identificação de determinada marca. É como se fosse a faceta sonora do logo visual, sem que necessariamente consista de uma leitura sonorizada dele. A doutrina do *sound branding* aponta que o logo sonoro deve ser *distintivo, único, reconhecível, flexível, memorável* e que deve também refletir os valores e atributos da marca³³⁷. Em outras palavras, é um som único que faz com que o consumidor se lembre da marca. Tende a ser mais estável, não sendo geralmente trocado por outros sons, ainda que possa ser alterado em suas características, com o tempo e/ou de acordo com o produto ou serviço anunciado.

São geralmente curtos em duração, mesmo porque precisam aparecer majoritariamente em propagandas comerciais de extensão limitada. Além do mais, quanto mais longa a duração do som, mais elementos terá o consumidor a

³³⁶ Toda a explanação técnica a respeito dos diferentes tipos de instrumentos comumente utilizados no audio branding, que certamente estão estritamente relacionados com as possibilidades em matéria de marcas sonoras, são realizadas com base em BRONNER, Kai. **Jingle all the Way?: Basics of Audio Branding**. In: In: BRONNER, Kai; HIRST, Rainer (Org.). *Audio Branding: Brands, Sound and Communication*. Alemanha: Nomos, 2009. Pp. 77-87

³³⁷ Idem.

memorizar, dificultando a memorização e, portanto, a absorção da marca sonora pelo público.

Exemplos³³⁸ claros e bastante conhecidos são, dentre as empresas nacionais, o logo sonoro da Petrobras³³⁹, da Caixa Econômica Federal³⁴⁰ e da empresa de telefonia Vivo³⁴¹. Dentre empresas globais, destacamos facilmente o logo sonoro da Intel³⁴², da Coca-Cola³⁴³ e do McDonald's^{344 345}.

2) O **tema (sonoro/acústico) da marca (brand theme)**, normalmente conhecido como *jingle* ou *vinheta*, não é figura idêntica ao logo sonoro. De extensão geralmente um pouco mais longa que o logo, é igualmente uma forma de identidade sonora. Pode ou não vir acompanhado de uma letra, o que normalmente não

³³⁸ Até dispensável dizermos que não temos qualquer afiliação ou relação com as empresas que aqui citamos. A memória das marcas que apontamos é nada mais que exemplificativa. Vale também ressaltar que nem todos os exemplos mencionados foram efetivamente registrados como marca sonora, seja no Brasil (mesmo porque isso não é possível) ou em outros países. O que se ressalta é que o *uso efetivo* deles é como marca sonora.

³³⁹ Verificável a partir dos 12 segundos do seguinte vídeo, dentre outros, disponibilizado no canal oficial da empresa no Youtube: <<https://youtu.be/jCIW87P3kbQ>>. Igualmente, a própria empresa disponibiliza amostra de seu logo sonoro, dando-lhe o nome de "assinatura sonora", em seu site oficial, com página dedicada exclusivamente à sua marca sonora: <https://marca.petrobras.com.br/portal/marca/pt_br/conteudo-generico/identidade-sonora-1.htm>, Acesso (de ambos os endereços) em: 27/05/2015.

³⁴⁰ Verificável a partir dos 25 segundos do seguinte vídeo, disponibilizado no canal oficial da empresa no Youtube: <<https://youtu.be/OcqSYIzdES8>>. Acesso em: 27/05/2015.

³⁴¹ Verificável a partir dos 46 segundos do seguinte vídeo, disponibilizado no canal oficial da empresa no Youtube: <<https://youtu.be/K8SuvZ5z2Rg>>. Acesso em: 27/05/2015.

³⁴² Verificável dos 12 aos 15 segundos do seguinte vídeo, disponibilizado no canal oficial da empresa no Youtube <https://youtu.be/Ee7t_19sqrw>. Acesso em: 27/05/2015.

³⁴³ Verificável dos 14 aos 17 segundos do seguinte vídeo, disponibilizado no canal oficial da empresa no Youtube: <<https://youtu.be/iPqSUG5ZOFo>>. Acesso em: 27/05/2015.

³⁴⁴ Verificável dos 12 aos 14 segundos do seguinte vídeo, disponibilizado no canal oficial da empresa no Youtube: <<https://youtu.be/sdhbSGMTndY>>. Acesso em: 27/05/2015.

³⁴⁵ Caso algum dos vídeos específicos acima apontados acabe saindo do ar, os logos sonoros das empresas podem ser facilmente encontrados, geralmente nos segundos finais de qualquer peça publicitária das mesmas.

acontece com os logos³⁴⁶. Sua diferença para com o logo sonoro se dá na função. DANIEL JACKSON nos explica com propriedade esta diferenciação:

A jingle is a short slogan, verse or tune designed to be easily remembered. As defined above, a jingle is not in itself sonic branding but if it is consistently managed it can become an incredibly powerful component of sonic branding. A jingle is one of the devices available for asking stakeholders to behave or act in a desired way. It usually has a single purpose – to be memorable – and is a sign for the brand whereas the logo is a symbol. The jingle is a mnemonic (intended to help the memory); the sonic logo a vessel for associations.³⁴⁷

Assim, o jingle transmite a atmosfera geral da marca, enquanto o logo é o receptáculo, a síntese desta atmosfera. Não há delimitação rígida entre um conceito e outro, tanto é que muitos temas de marca acabam por trazer o logo sonoro dentro de si³⁴⁸. No Brasil, bom exemplo desta prática é o Banco Itaú. Em suas inserções publicitárias, há sempre o uso de uma mesma melodia, que é apresentada em inúmeras “roupagens”, isso é, o mesmo som é apresentado de diversas maneiras sem que perca suas mesmas características fundamentais, sua base. Por vezes, ele aparece exclusivamente na forma de sons, e por outras é cantado com palavras³⁴⁹.

³⁴⁶ Exceção, claro, aos casos onde o logo sonoro consiste em uma leitura sonora e estilizada deste mesmo logo. Exemplo claro é o da empresa Hisamitsu, fabricante do conhecido emplastro Salonpas, verificável no seguinte vídeo: <<https://youtu.be/2ZbRwrThvE>>. Acesso em: 27/05/2015. Igualmente, o caso da própria Vivo, cuja marca sonora nada mais é que uma estilização sonora da palavra “Vivo” sendo recitada. Esta prática é bastante comum em termos de *audio branding*.

³⁴⁷ Tradução livre: “O jingle é um slogan curto, verso ou melodia com a função de ser facilmente lembrada. Conforme definido acima, um jingle não é por si só branding acústico, mas se for administrado de maneira consistente, pode se tornar um componente incrivelmente forte do branding acústico. Um jingle é um dos mecanismos disponíveis para pedir aos *stakeholders* que se comportem ou ajam da maneira desejada. Usualmente, tem um único propósito - o de ser lembrado - e é um sinal para a marca, enquanto o logo é um símbolo. O jingle é mnemônico (destina-se a ajudar a memória); o logo sonoro é o receptor da associação”

³⁴⁸ Neste sentido está BRONNER, Kai. **Jingle all the Way?** (op cit), p. 80.

³⁴⁹ Note-se, por exemplo, que nesta peça publicitária há um tema melódico de fundo que é repetido em inúmeras outras inserções da mesma empresa. Vídeo disponível na página oficial da empresa no Youtube: <https://youtu.be/3D_Q0sBR4b4>. Ao mesmo tempo, este mesmíssimo tema, neste vídeo

Não raro, os *jingles* e os logos sonoros são adaptações de trechos ou da integralidade de músicas preexistentes. BRONNER nos fornece o exemplo do McDonald's, cujo logo sonoro e jingle, além do próprio slogan (não sonoro) atual advieram da música *I'm lovin' it*, de Justin Timberlake³⁵⁰. O mesmo, notamos, parece ter acontecido com a Coca-Cola e a música *Wavin' Flag*, de K'naan.

3) As **músicas de marca** (*brand songs*), por sua vez, são músicas comuns, veiculadas por artistas sem a finalidade original de associação a produtos e serviços, que passam a ser adotadas com esta função. O mesmo Banco Itaú, por exemplo, utilizou a música *Change the World*, de Eric Clapton, durante alguns anos, adaptando-a conforme o desenvolvimento das campanhas publicitárias. Dependendo do contexto, podem verter-se em verdadeiras marcas sonoras, se a associação da música para com a marca ganhar força notória. Costumam ter, entretanto, caráter mais transitório, sempre a depender da estratégia de marketing da empresa.

4) Por fim, os **símbolos sonoros** (*sound symbols*), também conhecidos como **ícones sonoros** (*sound icons*) são os sons característicos emitidos pelos produtos no curso de suas utilizações corriqueiras. Por vezes, som e produto se tornam tão correlacionados aos olhos do público que podem vir a se tornar marcas sonoras. São, em suma, sons familiares, cujo significado é bem conhecido. Exemplos claros são os toques de celular e os sons emitidos por computadores.

Além destas, há outras classificações, decerto. Por exemplo, há a **brand voice** (voz da marca), que nada mais é que determinada voz distintiva utilizada na

exemplificativo, é entoado no mesmo ritmo, só que com o uso de uma letra específica: <<https://youtu.be/fjdKOPmW23Q>>. Acesso de ambos os vídeos em: 27/05/2015.

³⁵⁰ Idem.

leitura das marcas ou que permita, de outra forma e por si só, a identificação da marca^{351 352}. Apesar de as classificações acima apontadas dizerem respeito mais à área de marketing, sua elucidação é fundamental para que possamos fazer uma explicação completa sobre a faceta puramente jurídica das marcas sonoras.

É comum vermos, em marcas sonoras, a separação entre **sons musicais** e **sons não musicais**. Os primeiros são as músicas, tocadas por instrumentos musicais. Os segundos são todos os demais tipos de sons que não advêm de instrumentos: vozes, barulhos de animais, sons da natureza e os próprios sons emitidos pelos objetos, dependendo do caso. Alguns órgãos de registro de marcas ao redor do mundo aceitam a registro apenas sons musicais, negando a possibilidade de sons não musicais funcionarem como marca³⁵³. Veremos os motivos para tanto a seguir.

Antes disso, e por fim, imprescindível deixarmos claro que cada um dos elementos aqui esmiuçados tem características obviamente mutantes de acordo com cada caso concreto. O logo sonoro, por exemplo, pode tanto ter distintividade intrínseca como necessitar a prova de *secondary meaning* para que possa ser registrado. O mesmo vale para qualquer dos demais casos - tudo depende do conteúdo do sinal. A única categoria, dentre as listadas acima, que mais frequentemente deve acabar enfrentando maiores problemas para se provar como intrinsecamente distintiva será a número 4 – símbolos sonoros. Os motivos para tanto serão melhor analisados em capítulo a seguir. Nossa intenção com este rápido subcapítulo é apenas situar o leitor no universo do *audio branding*, com conceitos

³⁵¹ Aqui, registros à parte, não temos como não lembrar a antológica voz de John Earl Jones entoando “*This is CNN*”. No mais, cf. LEHMANN, Mark. **The voice in Brand Sound**. In: BRONNER, Kai; HIRST, Rainer (Org.). *Audio Branding: Brands, Sound and Communication*. Alemanha: Nomos, 2009. Pp. 89-93. Ainda, e talvez principalmente, cf. GUERRA, Guto (também listado como NASCIMENTO, Guto). **Music Branding**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Pp. 80-82.

³⁵² Para outras formas de apresentação e categorização dos sons no contexto do sound branding, cf. BRONNER, Kai. **Jingle all the Way?** (op cit)

³⁵³ Uma listagem completa, hoje já desatualizada, e segmentada entre sons musicais e não musicais, dos países que aceitam a registro estes tipos de marca pode ser facilmente encontrada nas páginas 25 e 26 do já citado relatório WIPO/STrad/INF/1 Rev.1.

básicos que repercutem diretamente na distintividade das marcas sonoras, como veremos.

13.2 A DISTINTIVIDADE DOS SONS 1: DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA

Como já não nos surpreende, o critério básico a nortear a análise de viabilidade de uma marca, principalmente não tradicional, é sempre a possibilidade de o sinal ser entendido pelo público consumidor como tal. Será reconhecível o sinal que incite, no consumidor, a memória automática de um produto ou serviço. A questão jurídica de mérito principal a se analisar, em matéria de marcas sonoras, será: *o som, por si só, permite a identificação de produtos/serviços?*

Como forma de fixação dos melhores entendimentos em matéria de marcas sonoras, a jurisprudência administrativa da USPTO, em casos notórios julgados pelo TTAB, é de conveniente lembrança.

O primeiro, e mais tradicional caso sobre a matéria é sem dúvida *In Re General Electric Broadcasting Company, Inc.*, julgado pelo TTAB em 1978³⁵⁴ ³⁵⁵.

³⁵⁴ Note-se o interesse já longo na obtenção de marcas sonoras. Neste sentido, o próprio texto do julgado cita também o registro de marca sonora datado de 1952, consistente no “som de uma porta rangendo” (USPTO nº 556780). Estes e outros exemplos talvez justifiquem porque BODENHAUSEN fala especificamente que este tipo de marca se limitava às estações de rádio. Ora, na época, praticamente só aos profissionais do rádio era possível utilizar-se de sons em escala de difusão! Citation: 1978 TTAB LEXIS 48; 199 U.S.P.Q. (BNA) 560.

³⁵⁵ O julgado é interessantíssimo não só para as marcas sonoras, mas também por seu posicionamento de vanguarda em se recusar a fechar as portas para signos distintivos decorrentes do desenvolvimento tecnológico (ou seja, os não tradicionais). O seguinte trecho bem sintetiza este posicionamento: “In view of this flexible approach toward the concept of what constitutes a service mark or a trademark, a flexibility that is required in order to keep up with the ever-changing ramifications brought about by the changing technology that accompanies the growth of a nation and creates goods, services, and concepts unheard of in the past, the Patent and Trademark Office has recognized that a mark need not be confined to a graphic form.”. Tradução livre: “Tendo em vista esta abordagem flexível do conceito de o que constitui uma marca de comércio ou serviço, flexibilidade esta que é necessária para que se preserve as ramificações trazidas pela tecnologia sempre mutável e que acompanha o crescimento de uma nação e cria produtos, serviços e conceitos não conhecidos no passado, a Patent and Trademark Office reconheceu que uma marca não precisa estar confinada a uma forma gráfica.”

Uma estação de rádio de Boston tinha o costume de, aproximadamente cada meia hora durante determinado período do dia, dizer aos ouvintes o horário. Esta comunicação da hora era precedida do toque característico de determinados sinos náuticos. O registro de marca objetivava a proteção justamente destes sons.

Após considerar que as marcas sonoras são apenas registráveis quando possam conduzir consumidor a uma associação imediata entre som e produtos/serviços, houve por bem manter o indeferimento do pedido. É que, por se tratar de sons comuns, ou que são empregados nos mais distintos contextos (tal como acontece com os sinos), o espectador não teria porque associar originariamente aquele som aos serviços oferecidos pelo depositante. As marcas sonoras consistem de sons que "*possam ser utilizados de maneira a se afixar na mente do ouvinte, podendo ser lembrados em posterior audição dos mesmos, de forma a indicar ao ouvinte que determinado produto ou serviço provém de determinado, mesmo que anônimo, fornecedor*"³⁵⁶. Ora, o consumidor que, em momento posterior, ouvisse o som de sinos, não teria qualquer motivo para relacioná-lo aos serviços prestados por aquela específica empresa. Além do mais, se o fizesse, isso se constituiria em verdadeira evidência de *secondary meaning!*

Assim, para que sejam originariamente distintivos, os sons não podem ser comuns ou esperados: precisam ser únicos, diferentes. A explicação chega até a ser redundante, porque "ser único" nada mais é que outra forma de se adjetivar a palavra "distintivo".

Estes sons, ainda, necessitam "assumir uma forma ou arranjo definitivos"³⁵⁷ para que possam ser reconhecidos. Neste ponto, nossa explanação anterior sobre os diferentes tipos de apresentação dos sons no contexto do *branding* sonoro

³⁵⁶ No original em inglês, traduzido livremente: "can be used in a manner so as to attach to the mind of the listener and be awakened on later hearing in a way that would indicate for the listener that a particular product or service was coming from a particular, even if anonymous, source".

³⁵⁷ "assume a definitive shape or arrangement".

adquire relevância. É que as marcas sonoras geralmente são mesmo aquelas que provém de uma base única, imutável. O que muda nelas eventualmente é apenas a roupagem. Por exemplo, o mesmo logo sonoro ou *jingle* pode ser tocado por piano, violão, flauta, tambor, cantado “*acapella*” ou de qualquer outro modo - a forma básica da marca sonora tende a ser sempre a mesma. Tendo estas características, e a depender do conteúdo do som, a chance de a marca sonora ser originariamente distintiva é alta.

Enfim, o caso *In Re General Broadcasting Company, Inc.* é notório por ser um dos primeiros (senão o próprio) a fixar critérios mínimos para a análise de viabilidade de uma marca sonora.

As explicações que aqui fazemos se relacionam diretamente com as categorizações que apontamos no subcapítulo anterior. Ora, os *logos sonoros* e os *temas de marca* geralmente serão intrinsecamente distintivos justamente por, como bons frutos do *audio branding*, serem sons originais (portanto, sem que o público “já o tenha ouvido em outros lugares”) e com fortes iniciativas de associação ao fornecimento de determinados produtos ou serviços³⁵⁸. Os próprios exemplos lá oferecidos já deixam isso muito claro.

Certamente que, a depender das características do som almejado, outras dificuldades podem surgir. Entretanto, as autoridades de registro de marca ao redor do mundo não costumam encontrar grandes problemas de distintividade em questão de marcas sonoras constituídas de sons aleatórios, novos ou cuja composição se deu especialmente para a utilização como marca.

³⁵⁸ Apesar de que, em se tratando de sons incomuns, e intrinsecamente distintivos, não ser pré-requisito ao registro ou reconhecimento marcário geral sua promoção e utilização como verdadeira marca.

Verdadeiros problemas de distintividade, em marcas sonoras, ocorrem quando o som reivindicado está muito comumente associado a outros significados não marcários, ou decorre da própria natureza do produto, conforme veremos nos dois próximos itens.

13.3 A DISTINTIVIDADE DOS SONS 2: ZONA CINZENTA - OS SONS CORRIQUEIROS

Acabamos de verificar que um dos mais notórios precedentes da USPTO em matéria de marcas sonoras, *In Re General Broadcasting Company, Inc* envolveu a recusa ao registro do som de sinos como marcas sonoras sob a alegação de que eram comuns demais e que, portanto, o público não o associaria sozinho ao serviço ofertado pela depositante.

Nossa conclusão, por isso, foi no sentido de que sons que qualquer cidadão médio está acostumado a ouvir em outros contextos – a exemplo dos sinos, da água, dos trovões, sons de animais, dentre outros - necessitariam de prova de *secondary meaning* para que pudessem ser registrados ou de qualquer outra forma reconhecidos como marca.

É que, mesmo que adotada em caso norte-americano, entendemos fazer a conclusão tanto sentido que deva adquirir caráter geral em matéria de marcas sonoras.

Afinal, se a marca sonora consistir em som novo, único ou infrequente no imaginário popular, faz todo sentido pensar-se em distintividade intrínseca, da mesma forma que se faz com as palavras. Isso é, mesmo que o fornecedor precise ainda buscar construir, em mercado, a associação entre seus produtos, serviços e o som, esta associação tem o potencial de ocorrer de forma quase instantânea.

Por isso mesmo é que sons normais, a que todos já estão habituados, não teriam o condão de funcionar como marcas instantaneamente.

Ora, no caso de sons novos, por exemplo, o consumidor jamais ouviu aquele som, ou não o associa a nada em concreto. É por esta razão que lhe será fácil associá-lo a determinado produto ou serviço quando apresentados conjuntamente.

Já no caso de sons corriqueiros, o consumidor já faz a associação para com determinados elementos – por exemplo, associa o som dos sinos à igreja, o som dos trovões aos dias chuvosos, dentre outros significados corriqueiros possíveis. Por já haver um “caminho” predeterminado entre som e elemento na mente do consumidor é que o fornecedor teria que provar o *secondary meaning* para este tipo de marca sonora – mostraria que ele, através de seu esforço, construiu “um outro caminho” a ser percorrido naturalmente pelo consumidor que ouve o som. Este “novo caminho” é justamente aquele entre o som e o produto ou serviço ofertado.

Neste sentido, entendemos que uma combinação original de sons corriqueiros poderia bem ser reconhecida como originariamente distintiva. Isso porque, ainda que os sons possam não ser distintivos se analisados isoladamente, sua disposição em novo conjunto, a cuja apresentação os consumidores não estão habituados, poderia bem conferir poder de distintividade ao sinal³⁵⁹.

³⁵⁹ Exemplo é o registro USPTO nº 3507782, de 2008. “A marca é um som. A marca consiste de uma palma seguida por um pisão, e então por uma palma seguida por um pisão, finalizando com uma palma e um som de vento”. No original: “The mark is a sound. The mark consists of one clap followed in turn by one stomp, and then one clap followed in turn by one stomp, ending with one clap with a swoosh sound.”

Apesar destas constatações, não é incomum testemunharmos exemplos de marcas sonoras consistentes em sons corriqueiros registradas diretamente, como se tivessem distintividade intrínseca.

Exemplos são os registros USPTO nº 2158156, de 1998 (“som de um gato miando” para diversas atividades culturais, televisivas e educacionais); nº 3431995, de 2008 (“som de uma mão batendo duas vezes em uma porta”, para serviços de hotelaria e correlacionados); nº 3020512, de 2005 (“som de um gato selvagem rugindo”, para serviços de seguro; além do famoso registro USPTO nº 1395550, de 1986, o famoso “rugido do leão” da MGM, que abordaremos sob outro prisma a seguir.

Por fim, é interessante ressaltarmos a observação feita por KOBIALKA³⁶⁰ no que se refere às marcas constituídas por sons corriqueiros para se distinguir produtos ou serviços intimamente correlacionados àqueles sons. A autora lembra, com correção, que sons corriqueiros são descritivos, e, portanto, não podem ser contemplados pelo reconhecimento marcário, quando reivindicados para assinalar produtos ou serviços com os quais guardem ligação natural. O exemplo ali ofertado é o do som da água. Ora, realmente não faria sentido o registro de marca sonora consistente desse som para o comércio de água, apesar de poder fazê-lo para o comércio de, por exemplo, pneus.

Não temos como não concluir, ainda, que seja este o motivo pelo qual muitos órgãos de registro de marca ao redor do mundo aceitam a registro como marcas sonoras apenas os sons musicais. É que os sons não musicais tendem a ser menos distintivos, ainda que sejam frequentes os casos onde isso não ocorra. Além disso, estes sons são de representação mais dificultosa, eis que não são, via de regra, representáveis por partituras, mas apenas por escalas técnicas de maior

³⁶⁰ Cf. KOBIALKA, Lisa. **Soundmarks and the registration process**. Estados Unidos: University of San Francisco School of Law Intellectual Property Bulletin, Vol. 3, Ed. 1-2, 1998. P. 17.

complexidade e menor popularidade. Conforme veremos em capítulo a seguir, talvez seja por isso que tantos institutos fujam destes tipos de marca.

13.4 A DISTINTIVIDADE DOS SONS 3: OS SONS EMITIDOS POR PRODUTOS NO CURSO DE SUA UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA PARA O RECONHECIMENTO MARCÁRIO.

Outros casos conhecidos julgados pelo mesmo TTAB/USPTO ilustram melhor o “outro lado da moeda” em marcas sonoras. Estamos a falar daqueles sons “comuns”, que o consumidor dos produtos e serviços espera naturalmente ouvir corriqueiramente no curso da operação ou utilização dos mesmos. Estes sons não têm como ser inerentemente distintivos, simplesmente porque não cumprem automaticamente esta função. Ao contrário, cumprem outra função: a de comunicar ao usuário alguma informação a respeito da utilização do produto. Por exemplo, há sons emitidos por computadores que se destinam a comunicar a ocorrência de um erro. Outros, emitidos por celulares, indicam que o produto foi conectado ou desconectado. Não são inerentemente distintivos porque sua utilização fundamental não é a de promover a distinção, mas sim a de possibilitar o uso do próprio produto.

Podem, no entanto, e como veremos, adquirir distintividade através do uso.

A TTAB/USPTO tem uma série de casos em que firma estes entendimentos. Sem que nos prendamos à ordem cronológica de julgamento dos mesmos, preferimos começar por *Nextel Communications, Inc. v. Motorola, Inc.*³⁶¹, de 2009. Sua notoriedade se dá pelo fato de se tratarem de duas gigantes do setor de

³⁶¹ Citation: 2009 TTAB LEXIS 443; 91 U.S.P.Q.2D (BNA) 1393. Como veremos, o caso não é o paradigma e nem o primeiro a ser julgado sobre a matéria. Entretanto, pela clareza do exemplo e pela notoriedade das empresas, inclusive no Brasil, decidimos trazê-lo à baila antes dos outros.

telecomunicações em embate direto relacionado com a tentativa de registro de uma marca sonora. Entretanto, não iremos nos ater ao mérito da disputa entre as partes em si³⁶², focando-nos na questão do som ser emitido por produto no curso normal de sua utilização.

O sinal sonoro do caso, que em inglês se chama *chirp* (algo como se fosse o “chilro”, o “pio” do celular), é bem curto, e emitido normalmente por aparelhos celulares e rádios para sinalizar que o canal de comunicação entre os usuários havia se aberto. Portanto, trata-se do som emitido por um produto no curso normal de suas operações. Serve, via de regra, a sinalizar ao usuário que determinada função do aparelho estava sendo executada.

Em primeiro lugar, e como já adiantamos, o principal aspecto deste caso é a conclusão de que sons emitidos por produtos no curso normal de sua operação jamais gozam de distintividade intrínseca. Portanto, para que sejam reconhecidos como marca, é sempre indispensável a prova de *secondary meaning*. Após um extenso embate para decidir-se qual dos sons (ambos muito parecidos) havia conseguido adquirir tal distintividade através do uso, a Nextel sagrou-se vitoriosa. Conforme já discutimos em capítulos anteriores, o fato de a empresa utilizar-se de publicidade onde o som aparece e é efetivamente associado à marca (“*look for advertising*”), dentre outros fatores, auxiliou a tomada deste posicionamento no caso.

Outro caso paradigmático na matéria é, sem dúvida, *In Re Powermat Inc.*³⁶³. É, ao lado dos já analisados *In Re General Broadcasting Company, Inc.* e *Nextel v. Motorola*, um dos casos citados pelo TMEP em matéria de marcas sonoras³⁶⁴.

³⁶² A disputa em si é mais interessante para o estudo do *secondary meaning* do que para as marcas sonoras em si. Há grande debate sobre qual das duas marcas realmente adquiriu o *secondary meaning*, sendo objeto de associação entre som e produto pelo público consumidor. Apresentamos o caso em primeiro lugar por se encaixar fundamentalmente no tema de nosso capítulo e por se tratar de som conhecido do público brasileiro.

³⁶³ Citation: 105 USPQ2d 1789, 1791 (TTAB 2013)

In Re Powermat tratava de um tipo de produto que deve se tornar cada vez mais frequente no dia-a-dia do cidadão comum, no futuro: uma espécie de base onde o celular pode ser recarregado sem o uso de fios. Basta colocar o celular sobre o produto, sem nem mesmo encaixá-lo em alguma entrada, que o recarregamento da bateria se inicia automaticamente. Pois bem, o *Powermat* emite determinado som quando um celular é colocado sobre ele. O som serve, justamente, para avisar ao usuário que o recarregamento do celular se iniciou. O pedido de registro ficou frustrado porque a depositante insistia que seu som, emitido evidentemente por um produto no curso de sua utilização, era inerentemente distintivo.

O caso é importante por ser mais um na série dos precedentes do TTAB a colocarem a impossibilidade completa de sons emitidos por produtos serem inerentemente distintivos.

Em suma, a marca sonora que corresponde a som emitido por produto durante o curso normal de sua utilização, via de regra, jamais gozará de distintividade intrínseca, dependendo de provas de *secondary meaning* para que possa ser registrado. Isso porque estes sons já são bem aguardados pelos usuários, e servem para que o produto possa comunicar algum fato de sua operação para o usuário. O fato de eventualmente terem sido criados e inseridos pelos próprios produtores não é aspecto a lhes conferir, automaticamente, distintividade intrínseca. O que importa, na análise destes sons, é o contexto de sua emissão, qual seja a operação de produtos, e não o conteúdo dos mesmos em si.

Não gozam de distintividade intrínseca porque não tendem a ser reconhecidos pelo público como marcas, mas como outros tipos de sinal. Por isso é que só com prova em contrário, qual seja o *secondary meaning*, é que tais sons podem ser reconhecidos como marcas.

³⁶⁴ TMEP §1202.15 (Versão de Janeiro de 2015).

Ora, se este tipo de som se tornar tão conhecido que o mercado consumidor passa a associá-lo automaticamente ao produto, mais do que ao desempenho de certa função no contexto daquele mesmo produto, então é de se dizer que houve a aquisição de *secondary meaning*.

13.5 A DISTINTIVIDADE DOS SONS 4: SONS FUNCIONAIS NUNCA PODEM SER MARCA

É imprescindível ressaltarmos que nem sempre a aquisição de *secondary meaning* é suficiente a tornar determinado som registrável ou reconhecível como marca. Ele não pode ser funcional.

A funcionalidade, como já vimos em capítulo específico destinado ao tema, impede a apropriação de determinado aspecto técnico e/ou adquira vantagem competitiva através do direito de marca. Serve a proteger a livre concorrência, impedindo eventuais abusos deste direito. É que se a marca permitisse a apropriação de aspectos técnico-funcionais do produto, isso possibilitaria a monopolização mesmo de aspectos não patenteáveis, além de permitir a renovação perpétua destes direitos. Em suma, sem a funcionalidade, as marcas teriam o potencial de invadir o território das patentes e desvirtuá-lo completamente.

É exatamente neste ponto que *In Re Vertex Group LLC*, o outro precedente do TTAB apontado pelo TMEP em matéria de marcas sonoras, difere dos outros casos aqui analisados (*Nextel v. Motorola* e *Powermat*).

A Vertex produzia um relógio chamado *AmberWatch*. Sua função era a de possibilitar ao usuário, geralmente crianças, idosos ou populações mais vulneráveis,

disparar fácil e rapidamente um alarme em alto volume que indique estar ocorrendo situação de emergência ou perigo.

O objetivo era o registro justamente deste alarme como marca sonora.

O ponto primário a ser encarado pela empresa foi, como já não surpreende, o fato de o som em questão ser emitido pelo produto no curso normal de sua utilização. A falta de *secondary meaning* foi um dos motivos a indeferir o pedido de registro.

Independentemente disso, entretanto, mesmo que houvesse prova de *secondary meaning*, a marca dificilmente seria registrada ou reconhecida no geral. Isso porque este tipo de som é tão essencial a produtos deste tipo que chega a ser funcional.

Ora, qualquer relógio conta com um alarme. No caso específico do *AmberWatch*, os autos evidenciaram que aquele som seria imprescindível para que o aparelho funcionasse. Não só para ele, mas para quaisquer outros alarmes com a mesma função de alerta. Ou seja, permitir-lhe a apropriação como marca seria retirá-lo do mercado e possibilitar o impedimento de que terceiros viessem a utilizar-se de som sem o qual a própria categoria de produtos em questão dificilmente poderia continuar a ser livremente desenvolvida³⁶⁵.

Outro importante caso, talvez o mais famoso em matéria de marcas sonoras a se encaixar, com amplo grau de exatidão, na categoria apontada acima é o ronco do

³⁶⁵ Neste sentido, cf. HANDELMAN, Jeffrey. **Guide to Trademark Trial and Appeal Board** (*op cit*), §7.17, pp. 7-73 e 7-74.

motor das motos Harley-Davidson (Pedido de Registro USPTO nº 74485223, protocolado em 01/02/1994 e com desistência protocolada em 22/09/2000).

A conhecida produtora de motocicletas objetivava ver registrado, como marca sonora sua, o som característico emitido pelo motor “V-Twin” das motos por ela produzidas. Recebeu contra si o protocolo de 9 oposições de concorrentes, também produtores de motocicletas em sua maioria. O argumento da depositante era o de que só os motores das motos produzidas por ela, especificamente, emitiam o som que buscava registrar. As concorrentes, que utilizavam motores com tecnologias parecidas, alegavam que o som era muito parecido com aquele produzido por outros motores.

Ainda que a USPTO tenha se convencido de que os consumidores efetivamente associavam o ronco específico dos motores Harley-Davidson para com seus produtos, razão pela qual publicou o registro e abriu a possibilidade da apresentação da avalanche de oposições que posteriormente veio à tona³⁶⁶, a questão da funcionalidade jamais poderia ter ficado de fora do debate.

O objetivo do registro de marca sonora, no caso, só pode ser o de impedir terceiros de produzirem motocicletas que “soassem parecido” com as motocicletas Harley-Davidson. O ronco de seu motor só vem a ter as características que vem a ter em virtude da tecnologia empregada na produção do motor. O motivo não pode ser outro. Portanto, obter marca relativa ao som específico emitido é obter marca existente como fruto de uma tecnologia específica.

³⁶⁶ Visto que o sistema online de acesso a documentos da USPTO não traz acesso aos autos deste caso específico, valemo-nos do relato de PISARSKY na matéria, que vai neste sentido. Cf. PISARSKY, Nick. **PoTAYto-PoTAHto - Let’s Call The Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds**. (*op cit*), pp. 806-808.

Entretanto, tal fato não pode servir para que a empresa possa privar outras de produzirem e comercializarem modelos com motores de similar tecnologia “V-Twin”, ante a inexistência de patente para este tipo de mecanismo, que inclusive é bem difundido no mercado³⁶⁷. Ora, registrar este som teria o inequívoco condão de impedir que terceiros comercializassem produtos da mesma categoria que emitissem sons parecidos. Esta vantagem, como já deve ter ficado óbvio, é completamente indevida, por ser o som completamente funcional estético.

Ou seja, mesmo que o som emitido pelo motor não outorgue ao produto qualquer vantagem técnica, descartando a hipótese de funcionalidade utilitária, é inequívoco que sua apropriação impediria outros de comercializarem produtos a emitirem sons parecidos. Isso é, a existência da marca prejudicaria o próprio uso da tecnologia de motores “V-Twin”, visto que o som, no caso, decorre exclusivamente do fato de que tal tecnologia foi empregada. A marca não pode resultar na diminuição de concorrência através do desestímulo ou proibição indireta do emprego de tecnologias, visto que o mecanismo hábil a fazê-lo seria o instituto da patente³⁶⁸.

Em suma, alguns sons necessitam de prova de *secondary meaning* para que possam ser reconhecidos como marcas³⁶⁹, mas a funcionalidade, inclusive conforme já vimos, é sempre óbice intransponível ao registro marcário. No caso das marcas sonoras, este aspecto por vezes ganha ampla relevância, pelo que é necessária a devida atenção na análise de viabilidade destes sinais. O caso Harley-Davidson é um bom exemplo destas afirmações, visto que obrigou a empresa a investir tempo e

³⁶⁷ Idem.

³⁶⁸ A análise do caso Harley-Davidson, além de PISARSKY, também foi fruto de nossa inspiração em SAPHERSTEIN, Michael. **The Trademark Registrability of the Harley Davidson Roar: A Multimedia Analysis**. Estados Unidos: Boston College Intellectual Property & Technology Forum, 1998.

³⁶⁹ O caso Nextel v. Motorola, que já analisamos no subcapítulo anterior, é exemplo perfeito do que estamos a afirmar. O “chilro” emitido pelos produtos da empresa no curso de sua operação normal só pôde ser registrado como marca porque foi reconhecido como não funcional e com prova de distintividade adquirida.

dinheiro para que, só depois de 6 anos de processo, constatasse que seu pleito era inviável³⁷⁰.

13.6 REPRESENTAÇÃO DOS SONS

Em se tratando de marcas não tradicionais, não poderíamos deixar de abordar a questão de sua representação, ainda mais em se tratando de marcas não visuais, perceptíveis, aqui, apenas pela audição.

As marcas sonoras são um dos tipos de marca não tradicional a causarem menos problemas, via de regra, quanto à representação. Ora, há modos muito bem conhecidos e difundidos de se expressar, visualmente, o conteúdo de um som³⁷¹.

A doutrina costuma dividir as modalidades de representação aceitável destes sinais entre o sistema norte-americano (descritivo) e o europeu (gráfico).

As diferenças entre os sistemas não são tão difíceis de se explicar e entender. Os americanos, nos termos do TMEP³⁷², não exigem a apresentação de um desenho ou qualquer forma de representação gráfica e visível da marca sonora. Basta uma descrição verbal do som em que consiste a marca, associado ao fornecimento de uma amostra do som correspondente.

³⁷⁰ Mais uma vez, inclusive, fica comprovado o interesse **jurídico** na matéria das marcas não tradicionais tais como as abordamos.

³⁷¹ Inclusive, é esta facilidade que fez FARIA CORREA bem imaginar que não haveria quaisquer empecilhos para o registro de marcas não tradicionais de todos os tipos, mesmo no sistema atualmente vigente no Brasil. Seu texto é fundamentado basicamente na fácil possibilidade de se representarem visualmente as marcas sonoras através de partituras.

³⁷² §807.09, quanto à desnecessidade de desenhos e representações gráficas em geral; e §904.03(f) para a necessidade de apresentação de amostra do som. Versão de Janeiro de 2015.

A descrição serve a permitir a localização da existência do registro em eventual busca. E a amostra é o que possibilitará que qualquer um que consulte o registro marcário saiba exatamente de que som se trata³⁷³.

Já os europeus, sempre mais rigorosos em matéria de representação das marcas não tradicionais, não dispensam uma forma de representação visível (para além da mera descrição verbal) dos sinais sonoros. As bases deste sistema, fora já analisada decisão *Sieckmann*, é a decisão *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, julgada em 2003 pela ECJ. A primeira decisão, como já vimos, versa sobre os requisitos básicos que a representação de qualquer marca não tradicional deve ter para que possa ser reconhecida, apesar de o pano de fundo do julgamento serem as marcas olfativas. A segunda aborda especificamente as marcas sonoras, no que concerne aos requisitos mínimos para a aceitação de suas representações gráficas.

Grosso modo, a decisão aponta que os sons podem se constituir em marcas segundo a legislação comunitária, caso sejam efetivamente distintivos. Até aqui, nenhuma novidade. Outro ponto crucial da decisão, no entanto, e que faz “cindir” este sistema para com o norte-americano, é quanto ao requisito mínimo de representatividade visual para que se possa reconhecer a marca sonora. Diz o julgado, logo em seu final, na parte dispositiva da decisão:

In the case of a sound sign, those requirements are not satisfied when the sign is represented graphically by means of a description using the written language, such as an indication that the sign consists of the notes going to make up a musical work, or the indication that it is the cry of an animal, or by

³⁷³ É visível, aqui, o papel imprescindível da tecnologia na viabilização de um sistema de registro marcário de sons. Ora, hoje em dia, tamanha a facilidade em fazê-lo, qualquer depositante tem meios de enviar uma amostra de seu som via internet, anexando-o ao processo de registro. O fornecimento de CDs, DVDs e fitas contendo o som também é alternativa aceitável, mesmo que hoje isso pareça antiquado e geralmente indesejável, dados os custos de matéria prima, gravação e postagem envolvidos.

means of a simple onomatopoeia, without more, or by means of a sequence of musical notes, without more. On the other hand, those requirements are satisfied where the sign is represented by a staff divided into measures and showing, in particular, a clef, musical notes and rests whose form indicates the relative value and, where necessary, accidentals³⁷⁴.

Este entendimento é complementado e explicado pela redação dada ao “Manual de Marcas” da OHIM³⁷⁵:

2.1.2.3 Marcas sonoras

Se a marca sonora consistir em música, o Instituto aceitará apenas a notação musical tradicional como representação gráfica do som requerido (de acordo com os critérios referidos no acórdão de 27/11/2003, C-283/01, «Shield Mark»). Contudo, se a marca consistir num som não musical, será aceite como representação gráfica um oscilograma ou sonograma desde que acompanhado do ficheiro de áudio correspondente submetido por via eletrônica (ver decisão n.º EX-05-3 de 10/10/2005 do Presidente do Instituto).

Portanto, no sistema europeu, a marca sonora só será considerada como efetivamente representada (graficamente) se tal representação for composta por, no mínimo, uma imagem que corresponda a uma forma reconhecida de representação

³⁷⁴ Tradução livre: “Em caso de sinal sonoro, estes requisitos [representação gráfica] não são satisfeitos quando o sinal é representado graficamente através de uma descrição que utilize a linguagem escrita, tal como em uma indicação de que o sinal consiste das notas a comporem determinada obra musical, ou pela indicação de que se trata do som emitido por um animal, ou através de uma simples onomatopoeia, sem que se mostre mais, ou através da sequência de notas musicais, sem que se mostre mais. Por outro lado, estes requisitos [representação gráfica] são satisfeitos quando o sinal for representado por uma escala dividida em medidas e mostrando, em particular, uma clave, notas musicais e as pausas cuja forma indica o relativo valor, e, quando necessário, os acidentes”

³⁷⁵ UNIÃO EUROPEIA. OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market. **Linhas de orientação relativas ao exame de marcas comunitárias efetuado no instituto de harmonização no mercado interno (marcas, desenhos e modelos). Parte B - Exame - Secção 4: Motivos Absolutos de Recusa**, p. 11. Disponível em: <<https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/manual-of-trade-mark-practice>>

deste mesmo som³⁷⁶. Esta representação, vale lembrar, precisa corresponder satisfatoriamente à marca sonora, indicando, quando for o caso, elementos sonoros que pormenorizem o conteúdo do sinal, tais como os tons, as claves, as barras, e o tempo³⁷⁷. A apresentação de modos complementares de se perceber o som, tais como uma descrição verbal (apontando ou não as notas musicais que compõem o som) e amostras do som é facultativa (exceto para sons não musicais, onde a apresentação de amostra será obrigatória).

Neste ponto, importante retomarmos mais uma vez a divisão entre sons musicais e sons não musicais. Viu-se que a OHIM dispensa o fornecimento de amostras quando o som for puramente musical, mas o exige quando se tratar de som não musical. Os primeiros são representáveis por partituras e escalas normais de som, enquanto os segundos só o são por oscilogramas, sonogramas e outras formas tecnicamente viáveis de representação de sons não musicais. O modo de representação dos sons não musicais, portanto, por ser mais difícil, exige a “prova inequívoca” de seu conteúdo, qual seja uma amostra do som. Isso é: a representação gráfica de sons não musicais parece-nos ser tão pouco útil que, nestes casos, “melhor garantir” que todos saberão de que som efetivamente se trata.

Nada melhor que um exemplo concreto para que bem fixemos as principais diferenças entre ambos os sistemas. Prometemos, anteriormente, voltar a uma das marcas sonoras de maior fama³⁷⁸, principalmente nas periódicas palestras e apresentações que frequentamos sobre o tema: o rugido do leão da MGM.

³⁷⁶ Partitura ou outras formas de “notação musical tradicional”, para as músicas; oscilogramas, sonogramas e outras formas de representação quando se tratar de sons não musicais.

³⁷⁷ Neste sentido está também ninguém menos que o próprio RALF SIECKMANN, em **Sound Trade and Service Marks – Legal Aspects**. In: BRONNER, Kai; HIRST, Rainer (Org.). *Audio Branding: Brands, Sound and Communication*. Alemanha: Nomos, 2009. Pp.191-199. Este texto de Sieckmann, inclusive, permeia nossa explicação sobre as principais diferenças entre os sistemas americano e europeu de representação dos sons.

³⁷⁸ Outros sinais sonoros que, por sua notoriedade, sempre aparecem em palestras, apresentações e textos informativos sobre o tema das marcas não tradicionais são o “grito do Tarzan” (Registro USPTO nº 2210506 / CTM nº 5090055), o logo sonoro da Intel (Registro USPTO nº 75332744), o “tema dos Looney Tunes” (Registro USPTO nº 75934534, dentre outros); a “fanfarra da 20th Century

O exemplo é muito bom porque trata da mesmíssima marca, registrada tanto na OHIM quanto na USPTO. Note a diferença de forma com que ambas as marcas são representadas:

OHIM (CTM 5170113)	USPTO (Registro nº 1395550)
<div data-bbox="292 853 748 1133" data-label="Figure"> </div> <p data-bbox="427 1160 612 1193">(sonograma)</p> <p data-bbox="304 1267 735 1301">Acompanhou amostra do som</p> <p data-bbox="225 1379 818 1827">Descrição: A marca sonora é o som do rugido de um leão tendo a duração de aproximadamente dois segundos e meio. É composta de dois rugidos sucessivos (de 0 até 1.4 segundos e de 1.4 até 2.6), o segundo tendo uma amplitude menor. O som é não harmônico, tem rápida (acima de 15Hz) e não periódica modulação "envelope" (percepção da robustez do som) e tem conteúdo em frequência dominante na faixa baixa e média-baixa</p>	<p data-bbox="1031 857 1246 891">(sem desenho)</p> <p data-bbox="876 969 1401 1055">Descrição: A marca compreende um leão rugindo.</p> <p data-bbox="917 1133 1358 1167">Acompanhou amostra do som.</p>

Fox (Registro USPTO nº 74629287); o grito "D'oh!" de Homer Simpson (Registro USPSTO nº 76280750); o famoso "toque de celular Nokia" (Registro USPTO nº 75743899); e, mais recentemente, o som emitido pelos computadores portáteis "Macbook" da Apple quando da inicialização (Registro USPTO nº 4257783). Isso dentre inúmeras outras. É que, pela notoriedade destes sinais e sua frequência em exposições a respeito do tema, não temos como não sequer mencioná-los.

(aproximadamente -6dB: 40 a 400 Hz para ambos os rugidos com um pico em 170 Hz para o primeiro e um pico em 130 Hz para o segundo). A faixa de frequência dominante percebida (relacionada ao centróide espectral) do primeiro rugido sobe até perto de 0.35 segundos e decai posteriormente. No segundo rugido, sobe até cerca de 1.7 segundos, desce até cerca de 2.2 segundos, sobe de novo até cerca de 2.3 segundos e decai posteriormente ³⁷⁹ .	
--	--

Frente à descrição suficiente para registrar a mesma marca sonora perante a USPTO, o processo europeu parece até escandaloso. O nível de detalhe da especificação europeia, como se pode ver, é altíssimo. Parece ser resultado direto da cultura da pormenorização do sinal, que impede se descreva e comprove com o maior grau de exatidão possível qual é o sinal.

Parece-nos que a representação gráfica do som através de imagens tais como partituras, sonogramas, oscilogramas, espectrogramas e outros é útil apenas para demarcar formalmente o território de existência da marca sonora. Para um usuário comum do sistema de marcas, seja consumidor ou concorrência, sem o mínimo conhecimento de teoria musical, tais representações nos parecem inúteis. Muito mais prático e útil é ter acesso a uma amostra audível do som e uma descrição verbal que permita chegar-se até ele por meio de busca.

Entendemos que a representação de um som através de imagem serve para não deixar quaisquer dúvidas sobre o conteúdo específico do sinal, bem delimitado

³⁷⁹ Para quem desejar se aventurar, o original em inglês é: The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars with a peak at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one). The perceived dominant frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until around 0.35s and decreases afterwards. In the second roar, it increases until around 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards.

do ponto de vista técnico. Talvez, em um caso de contrafação, isso sirva para se poder comparar a partitura correspondente ao som registrado como marca à do som tido como contrafator. De qualquer forma, fato é que para os usuários comuns do sistema marcário – consumidores, concorrentes e público em geral – estas representações pouco terão a acrescentar à forma pela qual o conteúdo do sinal é percebido, por serem excessivamente técnicas.

Em outras palavras: na prática, de pouco parece servir a exigência europeia de se representar o som necessariamente através de imagens. Além disso, não é de se exigir que os examinadores de marca tenham ou adquiram o conhecimento técnico para a leitura destes materiais, dada a imensa irrazoabilidade em sequer se imaginar esta exigência. Ora, se não servem ao examinador; não servem ao público que faz uso do sistema de registro marcário, por não permitirem ouvir-se o som ou fazer-lhe a busca, não parecem servir a muito, exceto talvez à construção de uma segurança jurídica de base exclusivamente teórica. Inclusive, talvez seja por isso que a USPTO não permite a apresentação de representações de sons através de imagens: teriam pouca utilidade prática.

13.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DE MARCAS SONORAS

Em sendo este um capítulo extenso e de maior dificuldade, vale a pena fazermos algumas rápidas considerações finais acerca das marcas sonoras.

Por exemplo, não podemos deixar de comentar a sempre possível questão de conflito destas para com o instituto dos direitos autorais³⁸⁰. Por óbvio que, em se tratando de marcas, não é possível se esquecer das limitações normais a estes direitos. Da mesma forma que a LPI veda o deferimento de marcas puramente visuais que conflitem com direitos autorais preexistentes, o mesmo vale para as

³⁸⁰ Para uma análise mais aprofundada da questão do equacionamento entre marcas sonoras e direitos autorais, cf. PROVOST, Marie-Jeanne. **Canada's Position on Sound Marks Registration**. Canadá: Canadian Journal of Law and Technology, 2010. Pp. 52-53.

sonoras. Ou seja, se o som almejado como marca conflitar com direito autoral, por óbvio que é imprescindível a autorização do titular original.

Como se trata de um tipo de *branding* ainda em estágio inicial de difusão, este aspecto é de suma importância para os que desejam nele atuar, seja como criadores de marcas sonoras, ou como usuários. O importante é desenvolver o hábito de “costurar” bem as relações jurídicas de cessão ou licença do som, o que já provavelmente ocorre em se tratando de *músicas de marca*. Por outro lado, em se tratando de *logos sonoros* ou de *temas da marca*, isso é, sons geralmente atípicos e que acompanharão a empresa por um período de tempo indefinido e certamente longo, é de se fazer tal ressalva.

No mais, quanto à “sobreposição” entre a marca sonora e o direito autoral, já deixamos por demais claro em capítulo anterior que a simples aplicação do **princípio da especificidade de proteções** em direito da propriedade intelectual sana a questão. O som enquanto marca goza de proteção apenas quando utilizado efetivamente como tal, mesmo que eventualmente coincida com obra protegida por direito autoral.

Portanto, marcas sonoras, mesmo que advindas de obras protegidas por direito autoral, podem sobreviver indeterminadamente. Decerto, entretanto, que este não se constitui em mecanismo eficaz a “burlar a legislação” através da promoção de registro marcário de obras autorais prestes a terem seus direitos expirados. É necessário (ou talvez desnecessário?) lembrar que só sobrevive como marca aquilo que é efetivamente utilizado como marca. Assim, é evidente que a proteção do som por tempo indeterminado impõe ao titular o ônus de efetivamente utilizá-lo desta forma!

Para finalizarmos o capítulo, vale bem ressaltarmos a ilustre existência de pelo menos duas marcas sonoras detidas por empresas brasileiras no exterior³⁸¹.

A **Petrobras** detém pelo menos 7 registros de sua marca sonora (que abordamos em 13.1) no Chile (um deles é o registro nº 1154932, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedad Industrial – INAPI em 16/02/2015).

Já a **Rede Globo** detém marca sonora correspondente a seu famoso “Plim Plim” perante a USPTO – Registro nº 3016937, concedido em 2005. No Brasil, detém registro da onomatopeia PLIM PLIM em forma de marca figurativa, o que, conforme temos aqui defendido, não permite afirmar que o som em si se encontra igualmente protegido como marca, como alguns já há tempos alardeiam. De qualquer forma, por se tratar de um som com *secondary meaning* notório, provavelmente a empresa não teria grandes problemas em enfrentar quem quer que se aproveitasse indevidamente dele, mesmo sem o registro.

Os exemplos são trazidos apenas para que façamos o necessário aceno aos que pensam ser “inútil” ou pouco desejado na prática, pelas empresas, um mecanismo de proteção a marcas sonoras. Os casos acima sugerem que, caso houvesse de fato um registro, as empresas e o restante do público em geral efetivamente o buscariam. Ora, o *sound branding* é uma realidade em plena eclosão e, por isso, não tem porque não demandar tanta proteção quanto o *branding* tradicional, focado no visual! Se as empresas vêm se utilizando de sons como marcas, nada mais óbvio que concluir que, podendo, optariam por protegê-los exatamente desta forma.

³⁸¹ Certamente que é possível que existam outras, em outros países. Estas são aquelas com as quais cruzamos durante nossas pesquisas.

CAPÍTULO 14: MARCAS OLFATIVAS

As **marcas olfativas** são, sem dúvida, a maior fonte de polêmica prática e teórica dentro das marcas não tradicionais. Por representar grandes desafios nestas duas esferas, costuma ser fonte de grandes incertezas e questionamentos quanto à sua viabilidade enquanto marca.

Assim como verificamos com o som, o aroma³⁸² também vem assumindo papel de maior protagonismo nas experiências de consumo. Já não surpreende que hoje práticas como o marketing e o *branding* olfativo (*scent branding*, *olfactive branding*)³⁸³ venham conquistando cada vez mais espaço nas estratégias de marketing, ao lado do *audio branding* que abordamos no capítulo anterior. Cada vez mais fontes atestam que o olfato é um poderoso aliado nas experiências de consumo plurissensorial. O assunto está cada vez mais popular, e casos de estratégias empresariais de sucesso que envolvem o uso de fragrâncias tem estado recorrentemente presentes na mídia³⁸⁴.

³⁸² Que nos perdoem os estudiosos do tema das fragrâncias, mas aqui adotaremos os termos “aroma”, “odor”, “cheiro” e “fragrância” como se tivessem todos o mesmo significado. Sabemos que, na prática, há sutilezas no uso de cada expressão, por exemplo, que “odor” é geralmente utilizado com carga negativa, enquanto “aroma” se utiliza para denotar cheiros melhores. É que esse cuidado em nada nos beneficiaria aqui, porque estamos a falar de todo tipo de sensação olfativa, seja boa ou ruim. Enfim, mesmo que existam, não vislumbramos motivo para tomar o cuidado de observar as diferenciações quase que “politicamente corretas” do setor.

³⁸³ Neste sentido, cf. WEXLER, Sarah. **Marketing 105: Making Scents of Your Brand**. In: Wired, 19 de dezembro de 2013. Disponível em: <<http://www.wired.com/2013/12/scent-branding/>>. Acesso em: 05/06/2015. Ainda, sempre ele: LINDSTROM, Martin. Brand Sense (op cit). Pp. 96-105.

³⁸⁴ Neste sentido, por exemplo, cf. NASSAUER, Sarah. **Using Scent as a Marketing Tool, Stores Hope It--and Shoppers--Will Linger**. In: The Wall Street Journal, 20 de maio de 2014. Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303468704579573953132979382>. Acesso em: 05/06/2015.

O nariz humano tem a capacidade de distinguir cerca de 1 trilhão de estímulos olfativos distintos³⁸⁵. Não só, o aroma influencia a experiência de consumo de diversas formas, podendo atrair o consumidor, mantê-lo por mais tempo na loja e, certamente, deixando no consumidor a marca de uma identidade olfativa³⁸⁶. Em tendo tamanho potencial de repercussão na mente do consumidor, não surpreende que os operadores econômicos demonstrem cada vez maior interesse na exploração deste sentido humano.

Apesar de o *branding* olfativo estar só agora alcançando maior espaço dentre as estratégias de marketing³⁸⁷, seu transporte para o universo jurídico das marcas não é nada novo. Tanto é que o principal precedente do TTAB/USPTO na matéria é de 1990 (como veremos) e o caso *Sieckmann*, cujo pano de fundo recai justamente sob as marcas olfativas, foi julgado em 2002.

O tema das marcas olfativas é considerado tão complexo que mesmo países que recentemente estudaram a fundo o tema em nível institucional, tendo reformado suas legislações marcárias de forma a promover uma abertura às marcas não

³⁸⁵ Cf. BUSHDID, Caroline et al. **Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli**. In: Science, Vol. 343, de 21 de março de 2014. Disponível em: <<http://vosshall.rockefeller.edu/assets/file/BushdidScience2014.pdf>>. Acesso em: 05/06/2015.

³⁸⁶ Cf. CRUZ, Rui Solnado da. **A marca olfativa**. (*Op cit*). P. 68. O autor enumera diversas formas pelas quais os aromas podem influenciar no consumo. Na mesma linha está LINDSTROM, Martin. **Brand sense** (*op cit*), pp. 99-101.

³⁸⁷ Nesta linha está a declaração de Roger Bensinger, vice-presidente da empresa de marketing olfativo AirQ (que trabalha com marcas como Abercrombie & Fitch, Giorgio Armani, dentre outras). Quanto ao tema do uso de fragrâncias pelas marcas, apontou que (em tradução livre) “estamos onde a música estava há 15 anos atrás (...). Você não entra em uma loja bem estabelecida hoje sem que algum tipo de música esteja tocando, mas este não era o caso há 15 ou 20 anos. Você pode entrar em um local belissimamente montado, e tudo isso não vale nada se ali tiver um cheiro ruim ou se não tiver um cheiro”. In: SMILEY, Minda. **Dollars & Scents: From Clothes to Cars to Banks, Brands Seek Distinction Through Fragrance**. In: Advertising Age, 09 de dezembro de 2014. Disponível em: <<http://adage.com/article/cmo-strategy/smell-money-marketers-sell-scent/296084/>>. Acesso em: 05/06/2014.

tradicionais, optaram por deixá-la de fora do rol de inovações acolhidas pelo sistema. Falamos de China e Japão³⁸⁸.

Neste capítulo estudaremos as marcas olfativas através das principais tensões jurídicas inerentes ao instituto. Analisaremos as diferentes abordagens dadas internacionalmente a este controverso grupo de marcas não tradicionais.

14.1 A DISTINTIVIDADE DOS CHEIROS 1: CONCEITOS INICIAIS. IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO DO AROMA NO ÂMBITO DO PRODUTO OU SERVIÇO PARA A DISTINTIVIDADE.

É fundamental que iniciemos nossa análise sobre as marcas olfativas pela apresentação de fatos e conceitos básicos da realidade em que se inserem estas marcas.

Em primeiro lugar, nunca podemos esquecer que estamos a falar de verdadeiras **marcas**. Portanto, são aromas que tendem a permanecer constantes ao longo do tempo, e que servirão a identificar com efetividade produtos e/ou serviços. Sua função, em outras palavras, é a de permitir que o consumidor saiba de que produto ou serviço se trata só de lhe sentir o cheiro. Ele será característico e único do produto ou serviço em questão.

Assim, não estamos a falar de quaisquer aromas utilizados com a mera função de odorizar os ambientes de forma a estimular a experiência de consumo ou torná-la de qualquer forma mais agradável ou marcante. Estamos a falar mesmo é

³⁸⁸ O debate público sobre tema no Japão, inclusive, gerou uma situação altamente humorística. É que, ante a proposta de o país passar a acolher o registro de marcas olfativas, veio a circular a notícia, obviamente falsa e não mais que uma brincadeira, de que a Japan Patent Office (JPO) estaria em vias de contratar um cão farejador altamente treinado para atuar como examinador deste tipo de marcas. Disponível (em japonês) em: <<http://www.sankei.com/west/news/140808/wst1408080006-n1.html>>. Acesso em: 05/06/2015.

de *identidade olfativa*, ou seja, de aromas cuja utilização se dá em caráter permanente, e com a intenção de permitir, através deles, a associação para com determinados elementos em mercado.

Da mesma forma, a marca olfativa só poderá existir quando o mercado consumidor efetivamente utilizar-se do cheiro para identificar o fornecedor do produto ou serviço. Como já não surpreende em se tratando de marcas não tradicionais, o fornecedor haverá de promover o uso do cheiro como marca, estimulando a associação entre aroma e produto ou serviço. Em outras palavras, haverá sempre a necessidade de prova do *secondary meaning*.

Isso porque não é comum, de fato, que se utilizem os cheiros como indicadores naturais de procedência. Quando esta utilização for possível e de fato ocorrer, prová-lo atuará em favor da obtenção da marca olfativa.

A depender do tipo de produto ou serviço sob análise, a importância e a função do aroma pode variar enormemente. Este é o ponto principal que permeará qualquer análise de viabilidade de marca olfativa.

A função desempenhada pelo cheiro, no âmbito do produto ou serviço, é essencial para que se possa determinar se este pode constituir-se em marca olfativa.

É que certos produtos dependem do aroma que exalam para que possam simplesmente existir. Em outras palavras, sem o aroma, estes produtos de nada servem; não existem. É o caso claro dos perfumes e dos ambientadores de ar.

Outros tipos de produto não precisam exalar qualquer aroma para que tenham mantida sua utilidade, mas neles é comum a inserção de aromas, para que se tornem mais atrativos ou desejáveis. É o caso básico dos produtos de limpeza (detergentes, sabões, limpadores, dentre outros) e dos produtos para o corpo (shampoos, loções, desodorantes, etc).

É com base neste cenário que testemunhamos classificações como a dos *naturalmente odoríferos e não naturalmente odoríferos*³⁸⁹; a dos “aromas primários” e “aromas de produto”³⁹⁰; e a dos odores *primários, secundários e únicos*³⁹¹.

Estas diferentes classificações, de aplicação prática direta em termos de marcas olfativas, são todas permeadas pela mesma lógica, classificando produtos e serviços em categorias resumíveis seguinte forma: 1) coisas que precisam ter um cheiro ou que tenham um cheiro natural; 2) coisas que não precisam, mas geralmente tem um cheiro e; 3) coisas que não tem ou não costumam ter cheiros, ao menos característicos.

³⁸⁹ Quem nos apresenta esta diferenciação é RUI SOLNADO DA CRUZ, à página 83 de seu já citado livro **A Marca Olfactiva**. No entanto, o próprio autor indica que esta diferenciação é, em verdade, apontada por ANNE MARIE PECORARO em palestra de 2005 sobre o tema. Nesta classificação, produtos naturalmente odoríferos são aqueles naturalmente providos de características odoríferas, enquanto o outro grupo representa o contrário.

³⁹⁰ Esta é a classificação de BETTINA ELIAS, sendo que na primeira categoria estão os produtos que só são comprados em razão de seus cheiros (tais como perfumes) e no segundo estão aqueles que recebem artificialmente uma fragrância, mas que não necessitam dela a rigor para que cumpram suas funções. Cf.. ELIAS, Bettina. **Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragrances**. In: Trademark Reporter, Vol. 82. Estados Unidos: INTA, 1992. P. 476.

³⁹¹ Esta classificação, também indicada por RUI SOLNADO DA CRUZ na mesma página acima indicada, parece ser de autoria de LAURENT CARRIÈRE. Odores primários são aqueles comuns a determinada indústria, ou naturais a certos produtos. Os secundários são aqueles que não estão ligados à função principal do produto. Já os únicos são os que não guardam qualquer ligação para com o produto, ou seja, são cheiros totalmente dissociados dos produtos que os trazem. Cf. CARRIÈRE, Laurent. **La Protection Statutaire Des Marques Non Traditionnelles au Canada - Quelques Réflexions Sur Leur Enregistrabilité et Distinctivité**. Canadá: Autopublicação, 1999.

Do ponto de vista jurídico, o encaixe do produto ou serviço³⁹² em cada uma das categorias acima repercutirá diretamente na possibilidade de o cheiro em questão ser reconhecido como marca, conforme veremos a seguir.

14.2 A DISTINTIVIDADE DOS CHEIROS 2: FUNCIONALIDADE. OU: A POSSIBILIDADE DE UM AROMA SER MARCA DEPENDE DO CONTEXTO DE SUA UTILIZAÇÃO

Acabamos de apontar que os cheiros variam em importância de acordo com o contexto e as características do produto ou serviço ofertados.

Esta separação é, como já adiantamos, extremamente importante em matéria de marcas olfativas. Isso porque estes serão exatamente os elementos a serem levados em consideração em uma análise de funcionalidade da marca olfativa.

A funcionalidade é o ponto mais importante na análise de viabilidade jurídica de uma marca olfativa. Será a principal “questão de mérito” a ser analisada em qualquer marca olfativa, para além da questão da representação gráfica (não menos jurídica, decerto), que veremos a seguir.

Tanto é que o próprio TMEP faz questão de inaugurar sua normatização acerca do registro de marcas olfativas já adiantando, logo à primeira frase, que “o

³⁹² Não somos capazes de imaginar que qualquer serviço possa ter, naturalmente, um cheiro. Isso porque o serviço não tem característica material, fungível, se caracterizando pela realização de algo por alguém. Mesmo assim, a consequência disso é que serviço algum terá cheiro *natural*. Não é caso de se pensar que nenhum serviço poderá se utilizar de aromas em sua prestação. Assim, *a priori*, nada impede que os serviços se utilizem de marcas olfativas normalmente.

cheiro de um produto pode ser registrável se for utilizado de maneira não funcional"³⁹³.

Sendo assim, é **a função do cheiro no contexto do produto ou serviço em questão que definirá a possibilidade deste servir como marca olfativa.**

Vejamos como as categorias indicadas acima tem repercussões diretas e práticas no reconhecimento jurídico das marcas olfativas.

a) Produtos consistentes de aroma, predominantemente aromáticos ou cujo aroma lhe é natural

Tomemos em consideração o exemplo dos perfumes. Estes, por excelência, são produtos naturalmente odoríferos, que se consomem única e exclusivamente por causa de seus cheiros. Mais especificamente, servem para que o usuário possa incorporar a si o mesmo cheiro do produto. Anedotas à parte, o perfume de nada vale se não tiver um bom cheiro. Logo, neste contexto, o cheiro é completamente funcional: essencial para sua própria existência, é justamente o que torna o produto útil e, em inúmeros casos, agrega-lhe valor. O mesmo vale para ambientadores de ar, incensos e outros tipos de produtos cuja função primordial é exalar odores.

Nas categorias que enumeramos ao final do capítulo anterior, qualquer produto ou serviço que se encaixe na categoria “1” será *sempre* funcional. Ora, esta é a categoria dos produtos que *precisam* ter um cheiro para que sirvam de alguma coisa, ou que tenham um *cheiro natural*. Como nestes casos o cheiro será indispensável, indissociável do produto em questão, o encaixe à definição mais

³⁹³ “The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner”

primária de funcionalidade utilitária, tal como vimos no capítulo apropriado, se configura³⁹⁴.

A questão específica dos perfumes é sensível, dado que os aromas desenvolvidos por esta indústria são fruto de extensa e cautelosa pesquisa. Não duvidamos que podem ser facilmente distintivos, até mesmo porque há um esforço para que o aroma desenvolvido seja diferente de tudo o que já se viu (ou sentiu o cheiro) antes. Da mesma forma, sabemos que a discussão a respeito da melhor modalidade de propriedade intelectual a servir para a proteção dos perfumes é complexa, polêmica e espinhosa. Não pretendemos adotar um posicionamento a respeito senão o de descartar completamente a possibilidade de as marcas olfativas se prestarem a este papel, por encontrar na funcionalidade um óbice intransponível³⁹⁵.

b) Produtos tradicionalmente aromáticos, mas que não dependem dos aromas para que possam existir, ser úteis, desejáveis ou desempenhar suas funções

Já os produtos categorizados em “2” ocupam uma zona limítrofe, cinzenta, onde o caso concreto ditará a incidência de funcionalidade ou não. Esta categoria, lembramos, é a dos produtos que não contam com um cheiro natural necessário, mas que costumam receber cheiros por um costume da indústria e/ou por uma

³⁹⁴ Neste mesmo sentido está TSENG, Pablo. **A Whiff of Change: Scent Marks as Trademarks**. In: The Advocate, Vol. 71, Part 6 - Novembro de 2013. Pp. 863-871. Canadá: The Advocate, 2013.

³⁹⁵ Uma boa análise destas tensões, e das diferentes saídas possíveis, pode ser conferida em SU, Olivia. **Odor in the Courts! Extending Copyright Protection to Perfumes may not be so Nonscentical: an Investigation of the Legal Bulwarks Available for Fine Fragrances amid Advancing Reverse Engineering Technology**. Estados Unidos: Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 23, 2014. A autora, inclusive, concorda com nossa abordagem de que as *fine fragrances* das quais se constituem os perfumes são sempre funcionais utilitárias, e por isso sempre impassíveis de registro como marca, mesmo que possam ser plenamente distintivas. Ainda, esta conclusão parece se aplicar tanto aos EUA quanto à Europa, esta segunda representada na recusa do registro do perfume *Chanel No. 5* como marca no Reino Unido sob a alegação de que, neste caso, a marca seria constituída do próprio produto. Pp. 688-691. No mesmo sentido está ELIAS, Bettina. **Do scents signify source?** (*op cit*), pp. 511 e seguintes.

exigência geral do mercado consumidor. Falamos, basicamente, dos produtos de higiene pessoal, dos de limpeza e de boa parte dos produtos medicinais.

Afirmamos que produtos como estes se situam em zona limítrofe porque as circunstâncias do caso concreto é que permitirão se decidir pela funcionalidade ou não do cheiro em questão.

BETTINA ELIAS bem sintetiza a questão³⁹⁶:

Turning to product scents, it has already been noted that in the vast majority of personal care and household cleaning products, fragrance is more than mere product ornamentation; the chemical ingredients of most such products have a disagreeable odor that must be masked so that consumers will not be repelled from using them. Therefore product scents perform a useful function that cannot be monopolized without hindering competition in these markets. In the rare instances where fragrance is added to products which do not require this odor-masking function, the utilitarian functionality inquiry is less clear. In these cases, the degree to which product scent performs a necessary function would depend entirely upon how the product's function is defined. For example, suppose that shampoo was naturally odorless and that scent was only added to make the product more appealing. If a narrow definition is used, the function of shampoo is to clean hair and nothing more. If a broader view is taken, shampoo is purchased not only to clean hair but also to impart shine, manageability, and a pleasant scent. Under the former definition, scent is mere product ornamentation and therefore possibly eligible for trademark protection, while under the latter, scent performs a useful function and is barred by the doctrine of functionality³⁹⁷.

³⁹⁶ In: ELIAS, Bettina. **Do scents signify source?** (op cit), p. 499.

³⁹⁷ Tradução livre: "Voltando-se aos cheiros de produto, já foi notado que na ampla maioria dos produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, o cheiro é mais que mera ornamentação de produto; os ingredientes químicos da maioria destes produtos têm odor desagradável que precisa ser mascarado para que os consumidores não evitem usá-los. Portanto, os cheiros de produto desempenham uma função útil que não pode ser monopolizada sem interferir na concorrência destes mercados. Nos raros casos em que a fragrância for adicionada a produtos que não necessitem desta função de mascaramento de odores, a questão da funcionalidade utilitária é menos clara. Nestes

Ou seja: em produtos deste tipo, *geralmente* o cheiro é introduzido para que opere uma função específica de torná-los mais agradáveis, desejáveis ou úteis. Nestes casos não faz sentido a outorga de marca olfativa para a proteção de cheiros, justamente pela funcionalidade. É que os cheiros, aí, costumam servir ao propósito de tornar mais útil o produto; agregam valor e tornam mais desejável um produto que não o seria caso não tivesse o cheiro que tem.

Reconhecer-se a possibilidade de marca olfativa para cheiros nestas condições seria certamente criar obstáculos à livre concorrência. Ora, sabe-se que nestes casos os cheiros necessitam ser utilizados livremente, para que todos os concorrentes tenham as mesmas possibilidades de atração do consumidor. Outorgar marcas olfativas aí seria permitir a criação de barreiras indevidas à entrada através do direito de marca. Isso porque a marca faria evitar que concorrentes pudessem fornecer produtos igualmente úteis ao mercado, colocando-os em situação desvantajosa. A função da marca, vale lembrar, não é a de garantir vantagens competitivas a seus titulares, mas sim permitir a distinção entre produtos e serviços.

Assim, em produtos da categoria acima mencionada, a principal pergunta que deve ser feita quando da análise de viabilidade da marca olfativa, em nosso entendimento, é: **o cheiro em questão é dispensável para o produto? Isso é, o produto seria igualmente desejável e útil caso não tivesse este cheiro específico?**

casos, o grau em que o cheiro de produto desempenha uma função necessária depende inteiramente em como é definida a função do produto. Por exemplo, suponha que o shampoo fosse naturalmente inodoro e que o cheiro só lhe fosse adicionado para fazer-lhe mais atrativo. Se uma definição estrita for usada, a função do shampoo é a de limpar o cabelo e nada mais. Se uma visão mais ampla for adotada, o shampoo não é adotado só para limpar o cabelo mas também para lhe dar brilho, forma e um cheiro agradável. Nos termos da primeira definição, o cheiro é mera ornamentação do produto e portanto pode ser registrado como marca, enquanto que na segunda definição o cheiro desempenha função útil, tendo o registro impedido pela doutrina da funcionalidade."

Se a resposta às perguntas acima for positiva, então a marca provavelmente será registrável³⁹⁸. Sendo negativa, provavelmente o registro será inviável por questão de funcionalidade.

Imprescindível ressaltarmos uma vez mais que o caso concreto é que ditará a funcionalidade do cheiro. Isso é: nem todo produto de limpeza ou de higiene pessoal, por exemplo, está fadado a nunca poder ser alvo de marca olfativa simplesmente por pertencer a esta categoria. Haverá casos em que produtos de limpeza serão completamente inúteis ou indesejáveis caso não tenham determinados cheiros (estes cheiros não poderão ser reconhecidos como marcas olfativas). Por outro lado, pode bem haver casos onde o contexto tornará tal reconhecimento possível. Enfim, o que pesa a favor ou contra a viabilidade de uma marca olfativa é, sem dúvida, a análise da relação entre cheiro e produto ou serviço no plano das necessidades e utilidades.

Exemplo prático interessante desta tensão ocorreu no caso MOROCCAN OIL, decidido em grau administrativo pela USPTO (Registro nº 4057947). Em 2009, empresa produtora de condicionadores de cabelo, cremes e óleos corporais requereu ao órgão o registro de marca determinada olfativa para seus produtos.

Por se tratar de produto de higiene pessoal, a funcionalidade do cheiro em questão foi prontamente questionada por *office action*.

No desdobrar do processo, a empresa conseguiu deixar claro e comprovado que o cheiro reivindicado como marca não era introduzido ao produto com o objetivo de transmiti-lo aos cabelos dos consumidores, mas sim como uma fragrância

³⁹⁸ Não custa lembrar que sempre haverá também a exigência de prova de *secondary meaning*, como veremos no próximo item. Em mercados onde determinados cheiros são muito populares e amplamente utilizados, talvez determinados aromas sejam registráveis em teoria, mas seria extremamente difícil a prova de *secondary meaning*. A ausência de funcionalidade é não mais que pressuposto para o reconhecimento jurídico de uma marca olfativa.

“assinatura” que permitisse a identificação do produto. Mostrou que o cheiro não era tratado pela publicidade ou pelos rótulos do produto como algo a tornar o produto mais útil ou atrativo. Mostrou, ainda que o aroma reivindicado não se confundia com o de nenhum concorrente; não era normal no mercado.

Insistindo na questão da funcionalidade, a USPTO não se convenceu dos argumentos e expediu nova *office action* apontando que os cheiros são importantes na indústria de produtos para o cabelo e que contribuem para a experiência sensorial na utilização dos mesmos. Afirmou que os consumidores do mercado se utilizam do cheiro para atestar a qualidade dos produtos, e que, portanto, o cheiro torna o produto mais útil.

A resposta da empresa a estes últimos quesitos trouxe argumentação bastante interessante. Apontou que a USPTO estava confundindo funcionalidade *de facto* com funcionalidade *de jure*. Abordamos esta diferenciação no capítulo em que analisamos a importante questão da funcionalidade em marcas não tradicionais. Lá, não custa lembrar, apontamos que a funcionalidade *de facto* é aquela em que meramente se reconhece que a marca desempenha alguma função simples no produto, para além da óbvia distintividade. Não constitui óbice ao registro marcário. Já a funcionalidade *de jure* é aquela que barra o registro marcário porque identifica que aquela função específica reivindicada pela marca tem o resultado de tornar o produto mais útil, desejável, diminuir-lhe o custo, etc.

Ora, o cheiro isoladamente considerado sempre será funcional *de facto*, porque sempre terá a função de dar ao produto determinado cheiro. Este fato parece óbvio, mas pode bem gerar confusões, como no caso que estamos a comentar.

Ou seja, a análise da funcionalidade do cheiro em uma marca olfativa deve levar em consideração especificamente a função que o cheiro tem no âmbito do

produto. O mais importante é saber se o cheiro é de fato elemento a tornar o produto efetivamente mais útil ou desejável. Assim, mesmo que todo cheiro cumpra alguma função “*de facto*” no âmbito de um produto (qual seja a de dar cheiro ao produto, torná-lo perceptível a partir do olfato), nem todo cheiro é irregistrável por funcionalidade.

A depositante conseguiu, por esta linha argumentativa, convencer com justiça a USPTO de que o cheiro reivindicado para seu produto não era funcional *de jure*, apesar de poder ser, como toda marca olfativa, funcional *de facto*.

Outra prova interessante fornecida para reforçar o pleito foi a de que mesmo consumidores que não gostavam do cheiro do produto o utilizavam. De fato, se pensarmos em diversos medicamentos, produtos de limpeza e higiene pessoal com cheiros desagradáveis que fazem parte inequívoca das vidas de todos nós, ficará mais fácil concluirmos que nem sempre o cheiro de um produto o torna mais útil ou desejável³⁹⁹, bem como nem sempre é fundamental⁴⁰⁰.

c) Produtos não tradicionalmente aromáticos, que não costumam ter cheiros ou dos quais não se espera um cheiro

A última categoria de relações entre produtos e aromas recai sobre aqueles produtos que normalmente não são conhecidos por seus cheiros, ou que não tem cheiro. Nestes, é claro que a marca olfativa pode bem ser utilizada sem grandes

³⁹⁹ Neste ponto, é curiosa uma história narrada por LINDSTROM, à página 32 de **Brand Sense** (*op cit*, com grifos constantes do original): “(...) uma vez trabalhei com uma empresa que fabricava um limpador de chão poderoso cujo cheiro era tão potente em termos químicos que o diretor de *marketing* decidiu trocar o cheiro para rosas. Adivinhem? As vendas caíram quase 27%. O fato é que, para os consumidores, o cheiro desagradável indicava que o limpador de chão *funcionava*”. Parece-nos aqui que tanto cheiros bons quanto ruins podem vir a tornar um produto mais útil ou desejável... No caso, o cheiro ruim do produto é o que o tornava desejável! No caso, entretanto, em se tratando de cheiro natural do produto, não haveria se falar em marca olfativa mesmo do cheiro ruim.

⁴⁰⁰ Poderíamos questionar a utilidade de se deter marca olfativa correspondente a cheiro que desagradava os consumidores. Até aí, tudo bem; o que não se pode é negar *a priori* esta possibilidade.

complicações. Na maioria dos casos, a adição de um cheiro não resultará em um ganho de utilidade, técnico ou em grau de desejo dos consumidores pelo produto. Tampouco representará, salvo exceção, ameaça à livre concorrência.

A USPTO nos fornece diversos exemplos práticos de casos da espécie. O mais clássico deles é o do próprio precedente do TTAB sobre a matéria, *In Re Clarke*⁴⁰¹. Julgado em 1990, é o principal caso de sucesso envolvendo marcas olfativas nos Estados Unidos. Envolvia a aquisição do cheiro de pluméria (uma flor) para aplicação em produtos de tricô.

O precedente, que é curto (são apenas 3 páginas) concluiu facilmente que o cheiro, no caso, poderia ser registrado como marca olfativa porque o cheiro era completamente arbitrário e dissociado da natureza dos produtos. Isso é, não havia qualquer relação entre produto e cheiro reivindicado como marca olfativa, seja de dependência, funcionalidade ou de qualquer outra espécie. Além do mais, como veremos no subcapítulo seguinte, servia efetivamente como marca⁴⁰².

Testemunhamos, em nossas pesquisas, alguns outros casos que bem ilustram como cheiros podem ser aplicados a produtos totalmente desconectados dos contextos usuais de percepção dos mesmos. Por exemplo, uma marca olfativa já antiga registrada na USPTO é a de “cheiro de cereja” para uso em lubrificantes sintéticos para veículos (Registro USPTO nº 2463044, de 26 de junho de 2001). Outros casos que não lograram êxito no registro por insuficiência de provas de *secondary meaning* (tema que abordaremos a seguir) são a aplicação de “mistura de cheiro de rosas brancas e lírios do vale” aplicada a materiais escolares como lapiseiras e borrachas (Pedido de Registro USPTO nº 77511730, ainda sob análise); o “cheiro de piña colada” aplicado a instrumentos musicais do tipo “ukulele” (Registro Suplementar USPTO nº 4144511, de 15 de maio de 2012); “cheiro de baunilha”

⁴⁰¹ Citation: 1990 TTAB LEXIS 53; 17 U.S.P.Q.2D (BNA) 1238

⁴⁰² A mesma BETTINA ELIAS faz uma análise bastante detalhada deste precedente. *Op cit*, pp. 511 e seguintes.

aplicado a caixas feitas de madeira para guardar joias (Pedido de Registro USPTO nº 85407594, abandonado); e – quem diria! – **pedido de marca olfativa depositado pela empresa brasileira Grendene S.A.** correspondente ao “cheiro de chiclete” para aplicação em bolsas e malas (Pedido de Registro USPTO nº 86353984, ainda sob análise)⁴⁰³.

Neste ponto vale apenas indicarmos que, em não havendo qualquer relação entre cheiro e produto, é grande a possibilidade de a marca olfativa correspondente ser registrável, pelo menos no que se refere ao quesito da funcionalidade.

d) Cheiros genéricos

BETTINA ELIAS, também com base em JAMES HAWES⁴⁰⁴, nos alerta quanto à irregistrabilidade geral dos cheiros genéricos. É que há casos onde determinados cheiros coincidirão exatamente com os produtos de que decorrem. Já ventilamos esta questão quando, em “a” apontamos os *cheiros naturais* dos produtos. Alimentos, em especial, dificilmente serão alvo de marcas olfativas, a não ser no caso improvável, mas possível, de eventualmente terem cheiro completamente dissociado do resultado natural de sua produção ou culinária, afastando seu caráter genérico, mas não se livrando de outras análises de funcionalidade.

Por óbvio, assim, que não será possível registrar o cheiro de tomates para a produção e venda de tomates e produtos derivados; o cheiro de madeira para móveis feitos de madeira; o cheiro de chocolate para produtos feitos de chocolate; e assim por diante.

⁴⁰³ Mais uma vez saudamos os nossos colegas que apontam que as empresas brasileiras não têm qualquer interesse por registrar marcas não tradicionais, razão que justificaria a ausência de um sistema do tipo no Brasil. Quanto ao pedido em si, o “cheiro de chiclete” (“scent of bubble gum”) nos parece por demais genérico, mas nada que um adendo à descrição da marca não possa resolver.

⁴⁰⁴ Cf. HAWES, James. **Fragrances as Trademarks**. In: Trademark Reporter, Vol. 79. Estados Unidos: Trademark Reporter, 1989. Pp. 134-157.

Entretanto, ponto interessante apontado por HAWES, e lembrado por ELIAS, é a questão dos cheiros que já se tornaram genéricos quando associados a determinadas categorias de produtos.

Os autores nos apontam interessantes exemplos de produtos cujos cheiros já se tornaram tão associados a determinadas categorias de produtos, mais do que a determinados fornecedores, que se tornaram verdadeiramente genéricos. Um deles é o cheiro de menta, hortelã ou mentol para espumas e produtos de barbear. O mesmo cheiro, bem como variantes suaves, pode ser facilmente encontrado em lenços umedecidos. Outro exemplo apontado pelos autores é o de cheiros cítricos para produtos de limpeza.

Enfim, a lista é infindável, e só uma análise de caso concreto nos permitirá saber com certeza se determinado cheiro é genérico em determinado contexto. De nossa parte, podemos nos lembrar de alguns cheiros de frutas como maçã e coco, geralmente aplicados a detergentes; cheiro de rosas aplicado a cremes e sabonetes; dentre inúmeros outros exemplos possíveis.

Os cheiros genéricos não são registráveis não só pela funcionalidade, mas por princípio geral inerente ao direito marcário, segundo o qual signos genéricos, por serem excessivamente fracos, não podem ser objeto de apropriação exclusiva. É medida que visa igualmente a defesa da livre concorrência.

e) *Exaustão de cheiros (scent depletion): um falso problema*

Muitos dos textos que analisamos a respeito de marcas olfativas⁴⁰⁵ expressa preocupação quanto à questão da exaustão no contexto das marcas olfativas. O raciocínio é idêntico ao que nos deparamos quando analisamos as cores isoladas: teme-se que, caso a outorga de direitos de marca sobre cheiros seja possibilitada, o mercado tenderá a dividir entre si os cheiros mais procurados pelos consumidores, criando barreiras à entrada de novos concorrentes (que só poderiam se utilizar de cheiros pouco atrativos) e desequilibrando o sistema econômico. A teoria da exaustão (*depletion*) em marcas não tradicionais visa impedir que se configure um oligopólio ou monopólio prático através do direito de marcas.

Por isso é que nos é deveras conveniente alocar especificamente neste ponto do texto nossas observações sobre a aplicação desta teoria no campo das marcas olfativas.

A prática das marcas olfativas torna praticamente impossível configurar-se um cenário de monopólio ou oligopólio através da exaustão.

Em primeiro lugar, porque a doutrina da funcionalidade estética tende a impedir que determinado aspecto que torne o produto mais desejável ou lhe outorgue vantagem competitiva seja apropriado por meio de marca. Se determinado cheiro for tão popular ou comum em um segmento que há uma clara tendência de os consumidores o preferirem, então este estará indisponível para apropriação como marca.

⁴⁰⁵ Exemplo é a já extensamente citada BETTINA ELIAS, em **Do Scents Signify Source?** (*op cit*), p. 488.

Outro aspecto que impediria a concretização do temor da exaustão são os próprios pressupostos do *secondary meaning*. Ora, se é comum que a concorrência utilize corriqueiramente determinado cheiro, será difícil emplacar que o público efetivamente associa aquele mesmo cheiro a seu produto, especificamente, com a exclusão de outros.

Por fim, se o cheiro for por demais usual para determinada categoria de produtos, pode ser facilmente considerado genérico, e, portanto, inapropriável mesmo caso adquira distintividade.

Enfim, sentimos que sequer há a necessidade de nos aprofundarmos na exposição: a teoria da exaustão simplesmente não constitui óbice jurídico ao reconhecimento de marcas olfativas. O próprio direito marcário dispõe de mecanismos que lhe são até naturais para evitar a consolidação de falhas de mercado através do uso indevido da exclusividade.

14.3 A DISTINTIVIDADE DOS CHEIROS 3: O *SECONDARY MEANING* COMO EXIGÊNCIA INTRANSPONÍVEL

A funcionalidade, como já adiantamos, é mero pressuposto para que se possa reconhecer juridicamente uma marca olfativa. Concluir-se que determinado cheiro não é funcional em relação ao produto ou serviço no qual será aplicado não permite concluir também, automaticamente, que o mesmo é plenamente registrável. Há de se verificar inequivocamente, também, que o **cheiro efetivamente funciona como marca**.

Para o leitor que já está habituado às discussões de marcas não tradicionais que temos apresentado ao longo de todo este escrito, não é nenhuma novidade que o sinal não tradicional deva funcionar efetivamente como marca para que assim

possa ser reconhecido. No caso do cheiro, a funcionalidade será apenas um elemento de observação a mais; a exigência de que seja utilizado e reconhecido como marca, pelo público, permanece inalterada.

Tal exigência decorre, como também já não nos surpreende, do fato de que tradicionalmente os cheiros não são utilizados comercialmente para indicar a procedência do produto. Há, assim, de haver um esforço no sentido de criar esta associação, através dos meios que já estudamos profundamente durante toda esta obra. Uma peça de publicidade *look for*, por exemplo, bem pode atentar o consumidor a procurar pelo “produto com determinado cheiro distintivo” dentre inúmeros concorrentes em mercado, desde que tal cheiro não seja genérico na indústria em questão.

Tendo em vista o tanto que já estudamos sobre as exigências de *secondary meaning* em termos de marcas não tradicionais, pouca coisa resta a ser quanto às marcas olfativas em particular. Talvez possamos indicar rapidamente um dos últimos precedentes da TTAB a respeito do tema, *In Re Pohl Boskamp GmbH & Co.*⁴⁰⁶.

A empresa buscava registrar o cheiro de hortelã-pimenta (*peppermint*) para seu spray medicinal, mas falhou por não conseguir provar de maneira aceitável que o mercado reconheceria efetivamente aquele cheiro como marca. Portanto, além de não genérico, precisaria ser alvo de iniciativas específicas que promovessem junto ao consumidor a associação entre cheiro e produto. Do contrário, o público tende naturalmente a imaginar ser o cheiro mero atributo do próprio produto, sem dele se utilizar para operar qualquer distinção marcária.

⁴⁰⁶ Citation: 106 USPQ2d 1042, 1052 (TTAB 2013). Lembre-se que esta é a célebre empresa que falhou na tentativa de obter também marca tátil e, veremos, gustativa para seu mesmo produto medicinal. Este precedente é quanto ao aspecto tátil e também gustativo do produto.

O *secondary meaning* é prova a ser exigida para qualquer tipo de marca olfativa.

14.4 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA, DELIMITAÇÃO DO CONTEÚDO DO SINAL E OS GRANDES DESAFIOS EM MARCAS OLFATIVAS

Quando qualquer um se põe a refletir sobre a temática das marcas olfativas, provavelmente o primeiro ponto a lhe deixar perplexo será de ordem prática. A percepção do olfato, sabe-se bem, é marcada pela pessoalidade. Isso é, determinado odor, se sentido por pessoas diferentes, provavelmente receberá interpretações diferentes. Diferentes pessoas tendem a descrever o mesmo cheiro de diferentes maneiras, terão diferentes sensações. Como saber no que consiste a marca olfativa se cada um que sinta o cheiro tenderá a entendê-lo de forma distinta? Como o público usuário do sistema marcário poderá saber os limites da marca olfativa de terceiros? É realmente possível a existência destas marcas tendo em vista estas características peculiares do sinal?

Ao mesmo tempo, como representar um cheiro através de imagens, sendo que seu conteúdo só é mesmo acessível através do olfato? Como se dá sua publicação e notação em certificado? E o armazenamento do sinal em registro, como seria?

É indubitável que as marcas olfativas representam gigantescos desafios ao sistema marcário. Talvez sejam, ao lado das marcas gustativas, aquelas que mais dificuldades práticas e teóricas encontrarão para seu reconhecimento.

Por isso é que é conveniente segmentarmos o presente subcapítulo em itens, de forma a encararmos cada um destes desafios de maneira específica.

14.4.1 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE MARCAS OLFATIVAS. DELIMITAÇÃO DO CONTEÚDO DO SINAL MARCÁRIO.

A questão da representação gráfica, que dá arrepio aos depositantes europeus de marcas não tradicionais, é especialmente sensível quando falamos de marcas olfativas. Se adiantarmos que este é o motivo pelo qual marcas olfativas são irregistráveis, na prática, como marcas comunitárias perante a OHIM, já podemos ter uma boa ideia do gigantesco empecilho representado pela questão.

Nem sempre foi assim. Em 1999, o caso “Firma Senta” (Case R-156/1998-2, julgado em 11 de fevereiro de 1999) tornou-se famoso quando a Second Board of Appeals da OHIM decidiu conceder à empresa o famoso registro de marca olfativa para “cheiro de grama recentemente cortada” (*smell of freshly cut grass*) para aplicação em bolas de tênis. O caso é conhecido por ser um dos únicos exemplos de marca olfativa comunitária a lograr êxito⁴⁰⁷.

Tal caso colocava a União Europeia no caminho da aceitação ampla às marcas olfativas. Nele, reconhecia-se a pertinência da representação gráfica através da simples descrição do cheiro como “cheiro de grama recentemente cortada”. O consenso do caso era o de que qualquer um do público saberia imediata e exatamente de que cheiro se trata, pela experiência. Indicou que não haveria jeito melhor de se representar graficamente as marcas, e, como o registro destas não era vedado pela lei, esta forma de representação haveria de ser suficiente.

⁴⁰⁷ Este é o único caso conhecido a correr perante a OHIM. Antes do caso *Sieckmann*, que veremos em seguida, alguns escritórios nacionais também se mostravam receptivos ao registro de marcas olfativas, como é o caso do da UK Intellectual Property Office (Reino Unido), que por isso mantém até hoje registro correspondente ao “cheiro forte de cerveja amarga” (*Strong smell of bitter beer*) para aplicação em dardos (Registro nº 2000234, de 1996).

O entendimento não durou muito tempo. Conforme já comentamos em capítulo anterior, logo veio o caso *Sieckmann*, julgado pela ECJ em 2002. Nele, não custa lembrarmos, o questionamento central era exatamente como representar graficamente as marcas olfativas. *Sieckmann*, ele mesmo advogado, químico e economista⁴⁰⁸, ofereceu as melhores possibilidades técnicas que vislumbrava para a representação gráfica de um cheiro. Descreveu-o verbalmente (“cheiro balsamicamente frutado com um traço de canela”), ofereceu a composição química daquele cheiro, além de uma amostra física do mesmo. Nenhum destes modos de representação, seja isoladamente ou em combinação, convenceu os julgadores.

A decisão ganhou importância por fixar, em toda a União Europeia, os critérios a serem analisados para se decidir se a representação gráfica de determinada marca não tradicional⁴⁰⁹ é aceitável. Estes critérios, que ficaram apelidados de *Sieckmann Seven* (obviamente, por serem sete critérios e por terem decorrido do caso que ficou conhecido como *Sieckmann*), ou *Sieckmann Criteria* (“critérios *Sieckmann*”), determinam que a representação aceitável de marca não tradicional seja *precisa, inteligível, clara, objetiva, autocontida, durável e facilmente acessível*. No caso, a descrição verbal do cheiro não foi considerada precisa (porque não refletia, e nem tinha como fazê-lo, a integralidade das sensações transmitidas pelo cheiro), a fórmula química não foi considerada inteligível (porque só pessoas com especialização na área química seriam capazes de compreender esta linguagem, e sem que isso permita também ter-se uma ideia do cheiro); e a amostra certamente não foi considerada durável e nem facilmente acessível (pois, com o

⁴⁰⁸ Durante o curso de toda a confecção deste escrito temos trocado mensagens com Ralf Sieckmann, e discutido a temática geral das marcas não tradicionais. Ele é um dos mais notórios conhecedores do tema no mundo, e muito nos auxiliou em inúmeras reflexões, além de fornecer riquíssimo material de pesquisa. Não custa reiterarmos, mais uma vez, nossos agradecimentos a ele.

⁴⁰⁹ Não custa lembrar que a legislação comunitária sobre marcas - Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho - artigo 2º - é que faz a exigência que toda marca seja passível de ser representada graficamente para que possa ser reconhecida.

tempo, o cheiro ali contido tende a decair, bem como não se pode exigir da concorrência que se dirija ao órgão de registro para conferir a amostra)⁴¹⁰.

Se o próprio Sieckmann, que é químico, advogado e economista, não foi capaz de representar graficamente um cheiro de forma satisfatória aos olhos da ECJ, dificilmente alguém o será⁴¹¹. Assim, mesmo que a ECJ tenha admitido que as marcas olfativas são registráveis em teoria, na prática obter-se tal reconhecimento tem se mostrado tarefa impossível. Prova inequívoca disso é que, passada mais de uma década da decisão, nenhuma marca olfativa foi registrada junto à OHIM, o que fez com que autores como RUI SOLNADO DA CRUZ apelidassem o registro “Firma Senta” (cheiro de grama recentemente cortada) de “pérola no deserto”⁴¹².

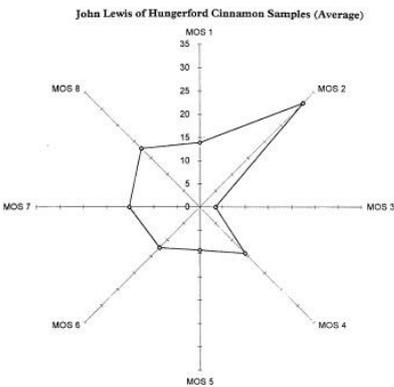
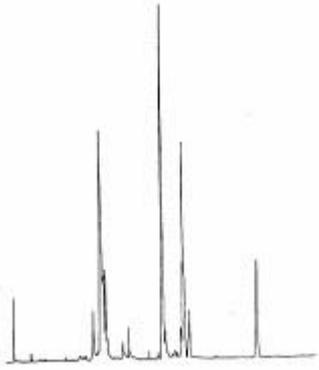
E não foi por falta de tentativas ou de criatividade:

⁴¹⁰ Uma boa e completa análise do caso Sieckmann e da registrabilidade das marcas olfativas na União Europeia pode ser encontrada em KARAPAPA, Stavroula. **Registering Scents as Community Trade Marks**. In: Trademark Reporter, Vol. 100. Estados Unidos: INTA, 2010.

⁴¹¹ Neste sentido, autores como a própria KARAPAPA, que acabamos de citar (pp. 1357-1358), bem como LINDSTROM (**Brand Sense**, *op cit*, p. 100), mencionam o desenvolvimento de tecnologias tais como o *Scent Dome*, que permitiria a percepção de cheiros através do computador. De fato, se estas tecnologias se tornarem populares, difundidas, e não tiverem custos proibitivos, representarão verdadeira remoção ao obstáculo da representação gráfica em marcas olfativas. Isso porque ao mesmo tempo que qualquer um do público pode ter certeza absoluta quanto ao conteúdo de uma marca sonora ao ouvi-la na internet, este mecanismo permitiria fazer o mesmo com os aromas.

⁴¹² CRUZ, Rui Solnado da. **A marca olfativa**. (*op cit*), p. 109. Mesmo este registro, entretanto, não veio a ser renovado, pelo que é possível dizer-se que não há marcas olfativas comunitárias.

**TENTATIVAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE MARCAS OLFATIVAS,
TODAS RECUSADAS**

<p>“El Olor a Limon” / “Cheiro de Limão”</p> <p>Descrição Verbal CTM 1254861</p>	<p>C6H5-CH=CHCOOCH3</p> <p>Fórmula Química C-273/00 (ECJ)</p>	 <p>Imagem que remete ao cheiro (de “morangos maduros”) CTM 1122118</p>
 <p>Representação por “matriz colorida” CTM 000521914</p>	 <p>Representação por análise sensorial eletrônica (“nariz eletrônico”) United Kingdom IP Office Pedido de Registro nº 2000169</p>	 <p>Representação por gráfico de cromatografia CTM 566596</p>

Imagens nº 38: Tentativas de representações gráficas de marcas olfativas

Todas as formas técnicas de representação de aromas acima foram tentadas, mas julgadas insuficientes, ininteligíveis ou de qualquer outra forma inaptas a representar graficamente os cheiros⁴¹³.

O contraste fundamental ao rígido sistema europeu se dá, como sempre, pelos Estados Unidos. A USPTO, sempre seguindo a linha de que a representação gráfica não deve ser empecilho à proteção de sinais distintivos que tenham valor, dispensa esta exigência para cheiros. Tudo que é exigido do depositante, naquele país, é que descreva detalhadamente o aroma a constituir a marca⁴¹⁴, e que forneça uma amostra do cheiro. O examinador verificará se a descrição bem reflete o aroma contido na amostra, e tal representação poderá assim ser considerada suficiente.

As discussões, naquele país, ficarão muito mais na arena da funcionalidade e da capacidade de o cheiro servir como marca, do que na de representação gráfica e delimitação do conteúdo do sinal.

A representação gráfica nada mais é que a forma pela qual se bem delimita o conteúdo do sinal. É o que permite a qualquer um que consulte o registro marcário saber exatamente de que aroma se trata, de forma que concorrentes saibam até onde podem ir na exploração deste terreno.

De fato, a percepção de aromas tem alguma influência da personalidade. Os cheiros que sinto podem não ser sentidos da mesma forma por outros. Da mesma forma, uma descrição ou figura não serão capazes de transmitir, com 100% de exatidão, o cheiro objetivado pela marca. É que as variáveis que tendem a influenciar no cheiro são muitas. No exemplo “cheiro de morangos maduros”, as

⁴¹³ STAVROULA KARAPAPA nos oferece análise mais profunda sobre cada um dos caminhos já buscados para a representação gráfica de marcas olfativas, conferível em. **Registering Scents as Community Trade Marks** (*op cit*). Pp. 1350-1355.

⁴¹⁴ TMEP, § 807.09 (versão de Janeiro de 2015).

seguintes perguntas poderiam facilmente surgir: de que tipo específico de morango estamos falando? Em que condições de temperatura e umidade? Quando tal morango pode ser considerado “maduro”? Cada uma destas perguntas, se respondida de determinada forma, poderia bem resultar num cheiro diferente⁴¹⁵.

A Europa trilhou o caminho de, na prática, negar a possibilidade de reconhecimento jurídico de marcas olfativas, porque nunca será possível saber com máxima exatidão de que cheiro se trata – nem mesmo através do fornecimento do cheiro específico pelo depositante!

Parece-nos que a escolha institucional a ser feita, em matéria de marcas olfativas, será sempre a de aceitar ou não que a marca olfativa proteja um cheiro conhecido e, ao mesmo tempo, um espectro de cheiros parecidos ou levemente variantes. Eventual existência de variantes demais a influírem no cheiro descrito pela marca pode ser suprida, ou ao menos consideravelmente diminuída, por uma exigência de complementação na descrição da marca.

Todos sabem qual é o cheiro de morangos frescos, por exemplo. Isso independe da espécie ou das condições de temperatura e umidade do morango, mesmo porque a tendência é acharmos que há algo errado com a fruta se ela não tiver o cheiro que dela normalmente esperamos. E, ainda que cada um possa sentir características levemente diferentes ao se cheirar um morango, fato é que a grande maioria das pessoas tende a descrevê-las da mesma forma.

⁴¹⁵ Uma análise bastante completa da faceta científica inerente à temática do reconhecimento das marcas olfativas pode ser conferida em CHUROVICH, Douglas. **Scents, Sense or Cents?; Something Stinks in the Lanham Act. Scientific Obstacles to Scent Marks**. In: Saint Louis University Public Law Review, Vol. 20. Estados Unidos: University of Saint Louis, 2001. Apesar do pessimismo do autor quanto às marcas olfativas em geral, do qual discordamos, sua análise técnica sobre o processo olfativo nos é interessante.

Por outro lado, é certo que odores mais complexos podem mesmo encontrar maiores dificuldades na delimitação do sinal, ainda que robusta. O examinador da USPTO, por exemplo, terá como saber que o aroma que sente em suas narinas corresponde a um aroma “balsamicamente frutado com traço de canela”? O público que se valer única e exclusivamente desta descrição saberá, ainda que a grosso modo, de que aroma se trata?

Parece-nos que este deva ser o verdadeiro critério de aferição da delimitação do sinal olfativo: **se o público terá uma boa ideia, ao menos geral, sobre o conteúdo do cheiro reivindicado como marca.** Se tiver, como no caso dos morangos, da canela, da menta ou de qualquer outro cheiro que evoque na mente do público uma memória clara, ainda que sujeita a variantes, então a marca deve ser considerada como efetivamente representada. Caso negativo, e a descrição seja completamente incapaz de transmitir tal ideia, então é possível pensar-se em recusa da marca por insuficiência da representação.

Nossa sensação é a de que negar a possibilidade de proteção às marcas olfativas pelo simples fato de não se ter certeza absoluta, com pormenorização exaustiva, do cheiro a se tratar, é abordagem desnecessariamente rígida. Isso porque, em sendo o marketing olfativo uma realidade incontestável, é de se afirmar que há aromas plenamente distintivos e que não recaiam em quaisquer problemáticas jurídicas tais como a funcionalidade. Considerá-los como impassíveis de reconhecimento só porque não há meios de representá-los de modo inequívoco e pormenorizado parece ser saída mais covarde do que efetivamente protetiva do mercado e da livre concorrência.

14.4.2 OUTROS DESAFIOS INERENTES ÀS MARCAS OLFATIVAS⁴¹⁶

Já estando bem cobertas as questões principais sobre marcas olfativas, quais sejam as da funcionalidade, *secondary meaning* e representação gráfica, não podemos também deixar de mencionar outros desafios que este tipo peculiar de sinal ensejam. Certamente, são desafios de ordem prático-administrativa⁴¹⁷.

Conforme já adiantamos acima, apesar de não serem sequer desafios jurídicos concretos, mas apenas práticos, é geralmente neles que pensamos em primeiro lugar quando nos debruçamos inicialmente sobre a questão das marcas olfativas.

Como manter em registro um cheiro? A Europa, na decisão *Sieckmann*, veio a considerar este aspecto verdadeiro empecilho ao registro de marcas olfativas. É que qualquer amostra de cheiro que se ofereça como meio de permitir a percepção plena do sinal (isso é, que efetivamente se *cheire o aroma*), por ser orgânica, certamente perderá suas características com o passar do tempo. Tendo em vista que as marcas se prestam a durar indefinidamente, é por este motivo que não se aceita, na OHIM, amostras como forma de representação gráfica.

Para que possamos pensar numa resposta à questão, é necessário darmos um passo atrás. É mesmo necessário que o registro marcário guarde consigo uma “cópia” do cheiro? Acreditamos que não.

⁴¹⁶ Autores como CHUROVICH (*Scientific Obstacles to Scent Marks, op cit*) e ELIAS (*Do Scents Signify Source?, op cit*) fazem questionamentos desta ordem, colocando alguns destes problemas como óbices concretos ao registro de marcas olfativas. Além disso, são as dúvidas mais populares e recorrentes sobre marcas olfativas, motivo pelo qual não podemos ignorar a questão.

⁴¹⁷ CHUROVICH (pp. 312-314), inclusive, lhes dá o simpático nome de *pesadelos administrativos (administrative nightmares)*.

Em primeiro lugar, caso a descrição já seja suficiente para que se tenha uma ideia geral do cheiro, para que motivo há de se guardar uma amostra?⁴¹⁸ É esta a forma pela qual os EUA resolvem a questão. Por isso mesmo é que cabe ao examinador receber a amostra e simplesmente atestar que a descrição corresponde efetivamente ao cheiro, além de realizar a importante análise de funcionalidade.

De toda forma, a questão bem poderia ser sanada através do pedido de fornecimento de uma amostra dirigido ao titular. Cada órgão registral poderia bem estruturar um sistema onde qualquer interessado, devidamente identificado, possa dirigir uma solicitação de fornecimento de amostra ou de posteriores informações do cheiro. Além do mais, na imensa maioria das vezes o cheiro estará inserido em algum produto disponível no mercado, ocasião na qual bem poderia bastar a indicação do produto que leva o cheiro, para que se viabilizasse fácil acesso ao conteúdo específico do sinal.

Como publicar um cheiro? Como colocá-lo em certificado? Esta questão é desdobramento da anterior. De fato, não há como se proceder à publicação de cheiros. Já seria estranho pensar-se em impregnar páginas da LPI com cheiros quando a distribuição era em papel; mais impraticável ainda hoje, que a distribuição só ocorre via internet. A USPTO lida com a questão se utilizando da descrição da marca. Ora, qualquer um que leia a publicação oficial de marcas terá acesso às marcas olfativas publicadas, concedidas, etc. Se determinada empresa comercializa produtos com cheiro de morangos, por exemplo, e determinada marca olfativa é reivindicada ou concedida com este conteúdo em sua descrição, está cumprido o papel deste próprio instituto jurídico, qual seja o de dar publicidade aos processos que transitam pelo sistema marcário. Ora, tal empresa poderia, só a partir da descrição, apresentar as medidas que julgasse cabíveis! O importante é que haja um meio público de comunicação que permita à concorrência se informar sobre a vida e morte das marcas.

⁴¹⁸ Aqui, é conveniente lembrarmos que nos inclinamos a afirmar que cheiro reconhecível como marca será só efetivamente aquele que possa invocar essa ideia inequívoca no intérprete.

Quanto ao certificado, este pode bem trazer também apenas a descrição da marca. As tensões jurídicas e demais detalhamentos envolvendo o mérito daquele cheiro específico ficarão marcadas nos autos do processo administrativo de registro; não há porque levá-las ao certificado.

E a análise de colidência? Aconteceria da mesma forma que a análise de colidência de outros tipos de marca: através de perícia. Se determinados cheiros conflitam entre si, e há interesse marcário legítimo em ambos, são as circunstâncias do caso concreto que indicarão se há imitação, reprodução, má-fé, etc. Não nos parece ser motivo a constituir óbice jurídico ao reconhecimento das marcas olfativas.

CAPÍTULO 15: MARCAS GUSTATIVAS

Nosso último capítulo aborda a verdadeira “ovelha negra” das marcas não tradicionais: a marca gustativa. Fazemos questão de lhe dar este apelido carinhoso porque, além de não haver qualquer registro de marca deste tipo no mundo inteiro⁴¹⁹, a receptividade delas, seja pela doutrina ou pelos órgãos oficiais, é extremamente reduzida.

Todos os problemas jurídicos que identificamos nas marcas olfativas valem igualmente para as marcas gustativas. Isso porque são ambos sinais puramente não visuais, e perceptíveis apenas por sentidos corporais alheios à visão. No mais, são de difícil representação e pormenorização.

O gosto, inclusive, é mais difícil de se utilizar ou entender como marca do que o próprio cheiro. É que além de ter um âmbito de utilização completamente restrito (não é todo tipo de produto que pode ir à boca do consumidor), o gosto sequer pode ser sentido “à distância” pelo consumidor, sem que este consuma efetivamente o produto. É que, se o consumidor tiver que consumir o produto para que possa ter contato efetivo com a marca, então a marca não estará cumprindo sua função, que é a de permitir a distinção entre fornecedores *antes* do consumo dos produtos, até mesmo para evitar a confusão⁴²⁰.

⁴¹⁹ O único caso no mundo inteiro que fomos capazes de localizar é antigo e adveio do escritório de marcas de Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo). O registro 625971 correspondia ao “gosto de alcaçuz” e era aplicado a produtos de papel (classe 16). O registro parece ter se expirado em 2007, sem renovação. Além disso, com o advento dos critérios *Sieckmann*, parece-nos seguro dizer que não há, e nem tende a haver, marcas gustativas registradas atualmente em qualquer lugar do mundo.

⁴²⁰ Exatamente neste sentido está COMPTON, Amanda. **Acquiring a Flavor for Trademarks: There’s No Common Taste in the World**. In: *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 8, Ed. 3. Estados Unidos: Northwestern University, 2010. Também se posiciona assim o TMEP, §1202.13 (Versão de Janeiro de 2015), seguindo precedente do TTAB que analisaremos aqui.

Ou seja, a própria possibilidade de o gosto funcionar com distintividade é posta em cheque desde o começo!

É que, como acontece com os cheiros e outros tipos de marcas não tradicionais, o gosto é geralmente entendido pelo público consumidor como característica do produto, e não como indicador de procedência. Por este motivo é que não há gosto inerentemente distintivo: para que possa ser reconhecido como marca, sempre será necessária a prova de que houve um esforço em associá-lo a determinado produto (*secondary meaning*).

A funcionalidade também é aspecto fundamental em qualquer análise de marca gustativa. Ressaltando nossa afirmação de que tudo o que concluímos a respeito dos problemas jurídicos inerentes às marcas olfativas aqui também valem, podemos já adiantar que **marca gustativa alguma poderá servir para assinalar produtos alimentícios.**

Tendo em vista que a associação natural feita por qualquer um que se debruce inicialmente sobre o tema é para com os alimentos, é conveniente que inauguremos nosso capítulo abordando o caso específico deles.

A constatação de que nunca será cabível o registro de marca gustativa para alimentos é óbvio. Qualquer gosto será genérico ou funcional em relação ao alimento, tanto pela utilidade que confere aos alimentos como pela função que lhes permite operar. Seja pela ótica da funcionalidade utilitária como pela da funcionalidade estética, fato é que o gosto de um alimento jamais poderá ser registrado como marca.

Mesmo que seja possível uma construção teórica aprofundada a respeito, até mesmo uma outra dissertação ou tese, talvez, o fundamento deste argumento é

simples. Se o sistema marcário tem como uma de suas pedras fundamentais e inequívocas a defesa da concorrência, outorgar a qualquer o direito exclusivo sobre um gosto interferiria frontalmente para com este pressuposto.

Qualquer gosto que fosse popularizado por determinado comerciante, por exemplo, seria apropriável em caráter perpétuo através de marca. Isso teria o inequívoco efeito de inibir a inovação no setor, porque impor barreiras à pesquisa e ao desenvolvimento de novos sabores. Ficaria inviável a comercialização de produtos com gostos idênticos ou parecidos, constituindo-se em desestímulo à concorrência⁴²¹.

No mesmo, simplesmente não faz sentido falar-se na apropriação de gostos que os alimentos têm naturalmente. São obviamente genéricos: o público jamais os associaria a determinado produto, mas sim à categoria geral de alimento ou produto para consumo humano em questão.

Entendimento neste sentido constou de recente decisão da United States District Court (Southern District of Texas) no caso *New York Pizzeria, Inc. v. Sya*⁴²². Julgado em outubro de 2014, o caso se encaixa justamente no que estamos a comentar. Uma rede de pizzarias decidiu processar franquia concorrente alegando violação de marca gustativa, dentre outras questões. É que o *baked ziti* (uma espécie de macarrão gratinado) da concorrente tinha gosto muito parecido com aquele popularmente comercializado pela rede autora.

⁴²¹ Esta linha argumentativa é brilhantemente desenvolvida por ERIC GOLDMAN, em quem nos inspiramos para redigir o parágrafo. Cf. GOLDMAN, Eric. **Food Flavor Can't Be Trademarked (Even If The Baked Ziti Is Delicious)**. In: Forbes, 22/10/2014. Disponível em: <<http://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2014/10/22/food-flavor-cant-be-trademarked-even-if-the-baked-ziti-is-delicious/>>. Acesso em: 09/06/2015.

⁴²² Citation: 3:13-CV-335 (S.D. Tex. Oct. 20, 2014)

A decisão foi justamente a de que o gosto (que, note-se, nunca foi objeto de pedido registro) não poderia ser reconhecido judicialmente como marca pela latente funcionalidade identificada entre gostos e alimentos.

If the hurdle is high for trademarks when it comes to the flavor of medicine, it is far higher—and possibly insurmountable—in the case of food. People eat, of course, to prevent hunger. But the other main attribute of food is its flavor, especially restaurant food for which customers are paying a premium beyond what it would take to simply satisfy their basic hunger needs. The flavor of food undoubtedly affects its quality, and is therefore a functional element of the product.⁴²³

Sendo assim, não há que se falar em marca gustativa para alimentos.

Mencionamos também, no início desta exposição, a improbabilidade de se obter marcas gustativas para outros produtos destinados ao consumo humano.

É justamente este o pano de fundo do principal precedente do TTAB em matéria de marcas gustativas: *In Re N. V. Organon*⁴²⁴. A reivindicação era por marca gustativa relativa ao sabor de laranjas a ser aplicada em medicamentos antidepressivos.

O caso foi decidido, como não espanta, com base central na funcionalidade do gosto em relação ao produto em que seria aplicado. O argumento central do TTAB para manter a recusa ao pedido de registro foi o de que o gosto de laranja aplicado cumpria a função de mascarar o gosto geralmente ruim que tem os remédios. Sua aplicação, assim, aumentaria a probabilidade de o público consumidor ingerir o medicamento.

⁴²³ Tradução livre: “Se a dificuldade é alta para marcas quando se trata do gosto de remédios, ela é mais alta ainda - e possivelmente intransponível - no caso de alimentos. As pessoas comem, isso é óbvio, para evitar a fome. Mas o outro atributo principal da comida é seu sabor, especialmente comida de restaurante, pela qual os clientes pagam um prêmio para além daquele necessário caso quisessem apenas satisfazer suas necessidades básicas de fome. O gosto da comida indubitavelmente afeta sua qualidade, e, portanto, é um elemento funcional do produto.” (p. 13)

⁴²⁴ Citation: 79 USPQ2d (BNA) 1639 (TTAB June 14, 2006)

A funcionalidade utilitária do gosto em relação ao produto, neste caso, é latente, pois melhora o produto. Ao lhe dar gosto bom, facilita sua ingestão pelos pacientes. Ou seja, outorgar marca gustativa neste caso é conferir vantagem competitiva perpétua a determinado *player*. Além do mais, o gosto de laranja é bastante corriqueiro quando se trata de medicamentos, justamente por cumprir a função de tornar palatável um produto que, em outras condições, teria seu consumo desestimulado pelo gosto amargo e desagradável.

Além do óbvio aspecto da funcionalidade, concluiu-se também que a marca gustativa, no caso, não era utilizada para que o público operasse a distinção. Ora, tendo em vista que já se espera que medicamentos tenham algum gosto, e sendo o sabor de laranja corriqueiro em medicamentos, não teriam os consumidores motivos para associar gosto com fornecedor. E mesmo que o gosto de laranja reivindicado fosse peculiar, diferente de qualquer outro existente, ele não seria registrável sem prova de *secondary meaning* justamente por este motivo⁴²⁵.

Assim, o precedente do TTAB nos ensina que **a funcionalidade e a distintividade (possibilidade de o gosto ser identificado como marca pelo público) tendem a ser os pontos principais na análise de viabilidade de marcas gustativas.**

Estas lições foram confirmadas em outro caso julgado pelo mesmo TTAB, o já mencionado *In Re Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG*⁴²⁶, que também tratava de marcas olfativas (e por isso já foi por nós aqui analisado quanto a este aspecto). Ali, explicamos resumidamente, era buscado o registro de marca olfativa para o gosto de hortelã-pimenta (*peppermint*) para aplicação em medicamento de uso oral.

O caso é ligeiramente diferente de *Organon* porque o medicamento em questão, composto de nitroglicerina, não tinha um sabor ruim original a ser mascarado pela marca gustativa. Era neutro; não tinha qualquer gosto ou odor.

⁴²⁵ Que não se engane o leitor: mesmo se houvesse prova de *secondary meaning*, a questão da funcionalidade continuaria a ser óbice intransponível no caso.

⁴²⁶ Citation: 106 USPQ2d 1042, 1052 (TTAB 2013).

O argumento da funcionalidade pôde ser igualmente aplicado porque havia evidência científica⁴²⁷ nos autos de que o composto usado para introduzir aquele gosto específico ao produto poderia reduzir seus efeitos colaterais corriqueiros e reduzir a dose mínima necessária de ingestão do produto para o combate a determinados sintomas. Portanto, o entendimento foi o de que a inserção daquele gosto específico teria o condão de tornar mais útil e eficaz o produto, pelo que a marca seria funcional.

No mais, foi também se sustentou que não havia evidências suficientes de *secondary meaning* ao sinal. O gosto não seria encarado pelo público como marca.

Na Europa, o cenário não é diferente. No principal precedente da OHIM sobre a matéria, a farmacêutica Eli Lilly buscava registrar o “gosto artificial de morangos” para “preparações farmacêuticas” (Case R120/2001-2). Ao contrário do que se possa pensar, a Board of Appeals sequer ofereceu como base central a questão da representatividade gráfica da marca gustativa para recusar o pleito. Adiantou, apenas, que nos termos do acórdão *Sieckmann* uma descrição verbal seria insuficiente para delimitar o conteúdo de marca gustativa.

Afirmou centralmente que havia uma necessidade competitiva de o gosto de morangos estar disponível livremente na indústria farmacêutica, porque este era um gosto corriqueiramente utilizado no meio. No mais, ofereceu também o argumento da distintividade: o mercado consumidor tenderia a não identificar o gosto como marca, e não havia prova em contrário nos autos. Ou seja, foi no mesmo sentido dos EUA: recusou a marca gustativa por ser funcional e pela falta de distintividade.

A análise conjunta dos casos *Eli Lilly*, *Organon* e *Pohl-Boskamp* nos é interessante porque nos permite imaginar a possibilidade de marcas gustativas para produtos de consumo humano, desde que a relação entre gosto e produto seja realmente peculiar.

⁴²⁷ Tratava-se, em verdade, de uma patente registrada que fazia tais afirmações. O TTAB apontou que, se fossem inverídicos estes fatos científicos, caberia ao depositante fornecer provas disso.

Podemos até mesmo levar em consideração o desdobramento do caso “Moroccan Oil”, em marcas olfativas, para analisar contexto possível de reconhecimento jurídico de marca gustativa, até mesmo em produtos destinados ao consumo humano. Basta que estejam reunidas algumas características básicas que denotem a falta de funcionalidade do gosto, bem como sua distintividade como efetiva marca.

Assim, na linha dos precedentes estrangeiros sobre a matéria, que abordam verdadeiros princípios inerentes a quaisquer marcas gustativas, serão provavelmente reconhecíveis aquelas que tenham as seguintes características em relação aos produtos nos quais forem aplicadas:

1) O produto não tem qualquer tipo de gosto comum ou característico ou não se destina a ser percebido através do paladar;

2) O gosto não há de tornar o produto mais desejável, útil ou de consumo mais fácil (mascarando um gosto ruim original, por exemplo), não sendo fator a influenciar na decisão de consumo ou utilização;

3) O produto será capaz de cumprir suas funções corriqueiras mesmo que não leve qualquer gosto;

4) O gosto não for de utilização usual no contexto de sua indústria, sendo realmente incomum ou peculiar, de modo que não há necessidade competitiva pela sua utilização indiscriminada.

É com base nestas características (cujas síntese é nossa), inclusive, que autores como AMANDA COMPTON e STEVE BAIRD vislumbram caminhos eventualmente possíveis para as marcas gustativas (grifos nossos):

For example, take the fictional Pen and Pencil Company that recognizes a market for consumers that like to chew on pens and pencils. That company has discovered a unique way to sell its pens and pencils to this market by adding a flavoring agent to the writing instruments. Thus, the “peppermint

flavored” pen and pencil are born. **Certainly, the products will work without the flavoring. The flavor is not essential to the basic function of the pen or pencil. Also, consumers would not expect pens or pencils to have unique flavor**, outside of a wood or plastic taste. Additionally, **those consumers that chew on pens and pencils already would likely still chew on those instruments with or without the flavoring** (so there is no “compliance” issue).

Finally, **it does not put competitors at a disadvantage because they do not need to add a flavor to their products in order for the pens or pencils to work**. With this in mind, even if a competitor wanted to add flavor to its writing tools, arguably it would not be placed at an unfair advantage by not being able to use any particular flavor already in use by the senior user. Similarly, the fictional Baby Book Company that wants to promote early reading may manufacture a “strawberry flavored” book for teething babies. Parents enjoy the books because they can read to their children. Babies like the books because they can chew on them and taste the strawberry flavor, as opposed to the taste of rubber or plastic. In the same manner outlined for the Pen and Pencil Company, the Baby Book Company should find success with claiming flavor as a trademark.⁴²⁸

COMPTON vislumbra o exemplo de canetas, lápis e instrumentos de escrita que podem ser flavorizados, visto que costumam ir à boca de alguns consumidores, mesmo que não sejam destinados para o consumo. O mesmo acontece com livros para bebês. Os exemplos se encaixam perfeitamente nas características acima!

⁴²⁸ Tradução livre: “Por exemplo, imagine-se a fictícia empresa Pen and Pencil Company, que identifica um mercado para consumidores que gostam de mastigar canetas e lápis. Esta empresa descobriu um jeito único de vender suas canetas e lápis para este mercado adicionando um agente flavorizante nos instrumentos de escrita. Logo, a caneta e o lápis “sabor hortelã-pimenta” nascem. Certamente, os produtos funcionarão mesmo sem o sabor. O sabor não será essencial para a função básica da caneta ou do lápis. Além disso, os consumidores não esperam que canetas ou lápis tenham um gosto característico, além do gosto de madeira ou de plástico. Adicionalmente, tais consumidores que mastigam canetas e lápis provavelmente ainda os mastigariam, com ou sem o gosto (logo, não há problema de “compliance”).

Finalmente, isso não coloca concorrentes em situação de desvantagem, porque não há necessidade de se adicionar um sabor a seus produtos para que as canetas ou lápis funcionem. Tendo isso em mente, mesmo que um competidor quisesse adicionar sabor a seus instrumentos de escrita, ele não estaria em situação de concorrência desleal por não poder usar qualquer gosto particular já utilizado pelo usuário mais antigo. Similarmente, imagine-se que a Baby Book Company queira promover a leitura na tenra idade através da produção de livros com “sabor de morango” para bebês com dentes em nascimento. Os pais gostam dos livros porque eles podem lê-los para seus filhos. Bebês gostam dos livros porque eles podem mastigá-los e sentir o gosto de morango, ao invés do gosto de borracha ou plástico. Da mesma forma que a Pen and Pencil Company, a Baby Book Company provavelmente logrará êxito em obter marca para o sabor.” In: COMPTON, Amanda. **There’s no common taste in the world** (*op cit*), pp. 349-350.

BAIRD segue o mesmo caminho:

I have suggested before that taste is only available as a possible non-traditional trademark when it is applied to a product not meant for human consumption (e.g., flavored ear rests on eyeglasses and flavored ballpoint pen caps)⁴²⁹.

Assim, parece-nos que as marcas gustativas não são uma realidade distante ou impossível. O que acontece é que só são possíveis, de fato, em casos bastante peculiares, específicos e infrequentes. Os exemplos apontados pelos autores parecem razoáveis, e, portanto, possíveis. Isso é, desde que ficasse provado o verdadeiro *secondary meaning* dos sinais, a ilustrar que o público utiliza efetivamente o sabor como mecanismo para identificar o fornecedor dos produtos. O mérito essencial dos exemplos apontados é a identificação de casos onde o gosto não é funcional.

Obstáculo natural às marcas gustativas, principalmente na Europa, seria igualmente a questão da representação gráfica. Quanto a estas, pouco temos que acrescentar: a análise é idêntica à que oferecemos para as marcas gustativas.

Outro empecilho é o que já foi mencionado ao início deste capítulo: o fato de o gosto não poder ser sentido sem que o consumidor consuma o produto. Não poderia ter função de marca, assim, porque esta deve permitir a distinção antes do próprio consumo. Este obstáculo, que parece decisivo, não nos desperta tanta inquietude. Isso porque sua premissa é falsa, e o aparente problema pode ser facilmente contornável pela boa prática publicitária. É irreal afirmar-se que o gosto só pode ser sentido através do consumo do produto, mesmo porque a maioria das marcas gustativas possíveis provavelmente recairão sobre produtos não destinados ao consumo. Além do mais, mesmo que fosse o caso, seria plenamente possível

⁴²⁹ Tradução livre: “Eu já sugeri antes que o gosto só está disponível como possível marca não tradicional quando for aplicado a produto não destinado ao consumo humano (por exemplo, ponteiros de óculos e tampas de caneta flavorizadas)”. In: BAIRD, Steve. **Taste Infringement?**. In: DUETSblog, 2011. Disponível em: <<http://www.duetsblog.com/2011/06/articles/trademarks/taste-infringement/>>. Acesso em: 10/06/2015. O mesmo entendimento é esboçado no texto **What's in a Brand? More than just a name!**. In: Create Magazine, Edição de Janeiro/Fevereiro de 2007.

transmitir a sensação do gosto através de amostras não destinadas ao consumo (por exemplo, palitos flavorizados), complementada através de robusta publicidade. O modo de contornar-se este problema aparente vai da criatividade tão corriqueira aos profissionais do marketing.

Em suma, apesar do cenário atual, parece-nos haver vida e futuro possível para as marcas gustativas!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim chegamos ao final de nossa longa caminhada pelo fascinante terreno das marcas não tradicionais. Ao longo de todo o nosso escrito abordamos inúmeros casos e exemplos práticos, bem como identificamos e analisamos as mais variadas problemáticas jurídicas inerentes, pelo que é seguro afirmarmos que o tema bem interessa ao Direito e à comunidade marcária internacional.

É terreno ainda muito pouco explorado, mesmo que não seja novo (há, conforme vimos, exemplos de marcas sonoras que datam até mesmo de 1952!). E este clima desértico se verifica especialmente na área do Direito, onde não só no Brasil, mas no mundo, há proporcionalmente poucos escritos sobre o tema.

alvez com exceção da obra de RIZZO e SANDRI (aqui citada), não localizamos outra tão abrangente. E mesmo a dos autores italianos se situa especificamente no contexto da legislação comunitária europeia.

Esta situação muito nos intriga, por se tratar de tema de interesse latente. São frequentes as decisões da OHIM e da USPTO a respeito de marcas não tradicionais. A pesquisa Brand Sense, realizada por LINDSTROM já há mais de uma década, evidencia também que a força destas marcas na construção de modernas estratégias marketing aumenta exponencialmente.

Aliás, o que abunda em nosso texto são vestígios de que o reconhecimento de marcas não tradicionais é efetiva demanda das empresas ao redor do mundo. Seu baixo número proporcional nos registros marcários parece ter menos a ver com desinteresse das empresas, e mais com a falta de clareza e critérios para o êxito nas empreitadas. Por isso nos parece absurdo o argumento dos que sustentam,

eventualmente, que a instituição de um registro receptivo às marcas não tradicionais no Brasil seria inútil ou desnecessária. Ora, como vimos, ela oferece meios legítimos de proteção de sinais distintivos de efetivo valor, cuja construção e popularização junto ao público demanda substancial tempo, dinheiro e esforço. A proteção passiva a estes ativos é claramente insuficiente. Justamente por isso, também, que nossa obra adquire grande relevância, não só no contexto brasileiro como no internacional: joga boa luz em um terreno que, no mundo todo, parece estar imerso em escuridão.

As marcas não tradicionais podem não ser a última novidade em matéria de marcas, mas seu estudo aprofundado tende a adquirir cada vez maior interesse da comunidade marcária. Se hoje é infrequente, muito em virtude da falta de tecnologia para o armazenamento e representação de sinais não visuais, este cenário tende a se reverter no futuro. Tecnologias como as aqui vistas, a exemplo da *haptologia* e do *scent dome*, são caminhos possíveis a levar marcas táteis e olfativas, por exemplo, a uma utilização em marketing infinitamente mais intensa do que as verificadas nos dias de hoje. O ordenamento jurídico precisa estar preparado para recepcioná-las, e é esse o papel que nos dispomos a cumprir.

A despeito de o tema parecer longínquo ao caso brasileiro, cujo INPI nem sequer tem se mostrado capaz de cumprir com suas funções institucionais corriqueiras (em virtude da falta de pessoal, do *backlog*, de questões de ordem político-financeiras, dentre inúmeras outras motivações plenamente justificáveis), tal fato não torna, de maneira alguma, nosso estudo menos importante ou relevante.

É, acima de tudo, uma reflexão voltada para o futuro. O Brasil, cedo ou tarde, há de voltar seus olhos ao aprimoramento de seu sistema de propriedade intelectual, hoje relegado a segundo plano e considerado desimportante. O caso chinês é claro exemplo de que esta é uma tendência que o Brasil haverá de seguir, caso tenha de fato compromisso com o desenvolvimento. Houve, naquele país, robusta fortificação

do sistema jurídico de propriedade intelectual, com reformas legislativas e político-institucionais na área, aumentando a autonomia e a força de trabalho do INPI local.

A mensagem chinesa é clara: países *realmente* em desenvolvimento precisam, neste processo, dar atenção à propriedade intelectual. E por aí, óbvio, passam as discussões sobre marcas não tradicionais. Não é por mero acaso que o país recentemente reformou suas leis sobre o tema, ao lado do Canadá e do Japão. O posicionamento brasileiro de ser uma das únicas potências econômicas mundiais a não conferir tratamento o tema, conforme aqui vimos, não pode perdurar por tantos outros anos. Fazê-lo é atitude simplesmente retrógrada, inadequada a qualquer país que busca o desenvolvimento.

Por isso é que, a despeito de nosso tema parecer hoje de certa forma deslocado, é indubitável que ele logo há de ser (ou assim esperamos, por acreditar que o país de fato buscará o caminho do desenvolvimento), será alvo claro de intensos debates.

No mais, acreditamos ter bem cumprido nosso objetivo de analisar juridicamente inúmeras questões deste instituto jurídico que tão grande potencial de futuro guarda no campo da propriedade intelectual. Isso é, se encontramos alguns trabalhos que adentram a questão da funcionalidade, outros sobre *secondary meaning*, alguns sobre marcas não tradicionais, difícil é localizar trabalho que relacione e analise todos estes aspectos em um mesmo contexto e com alguma profundidade. Nossos capítulos sobre marcas gestuais, luminosas e gustativas, por exemplo - temas rarissimamente abordados mesmo pelos que já escreveram sobre marcas não tradicionais - são certamente pioneiros, até mesmo na seara doutrinária internacional.

Enfim, esperamos ter feito efetiva contribuição ao Direito da Propriedade Intelectual com nosso escrito. Não só, a interdisciplinaridade do tema nos dá também a certeza de que a obra será também apreciada por profissionais de outros meios. Isso porque fizemos sempre questão de deixar claro o potencial amplo e quiçá infinito das marcas não tradicionais. Essa é nossa principal contribuição.

Entretanto, apesar de nos orgulharmos deste pioneirismo, nosso desejo é mesmo o de que nosso esforço resulte em cada vez mais contribuições para a área. Se aos interessados no tema nossa obra servir de bom estímulo, já estaremos mais que satisfeitos.

BIBLIOGRAFIA

ACKERMANN, Gerhard; EICHLER, Jürgen. **Holography: A Practical Approach**. Alemanha: Wiley-Vch

ÁFRICA DO SUL, BRASIL; CHINA; ÍNDIA; RÚSSIA. **2013 BRICS Joint Statistical Publication**. África do Sul: Publicação Oficial, 2013. Disponível em: <http://www.statssa.gov.za/news_archive/Docs/FINAL_BRICS%20PUBLICATION_PRINT_23%20MARCH%202013_Reworked.pdf>. Acesso em: 13/11/2014.

ÁFRICA DO SUL. **CIPRO Office Guidelines with Regard to the Lodging of Non-Traditional Trade Marks**. In: *South African Patent Journal*, February 2009

ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. **Marcas não convencionais: a proteção de marcas não convencionais no Brasil**. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da Profa. Mestre Fabiana Scofano Dias. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. Disponível em: <http://www.academia.edu/5954284/UNIVERSIDADE_FEDERAL_DO_RIO_DE_JANEIRO_MARCAS_N%C3%83O_CONVENCIONAIS_A_PROTE%C3%87%C3%83O_DE_MARCAS_N%C3%83O_CONVENCIONAIS_NO_BRASIL>. Acesso em: 17/11/2014

ARDEN, Thomas. **Protection of Nontraditional Marks**. Estados Unidos: INTA, 2000.

ARGENTINA. Instituto Nacional de la Propriedade Industrial. **Instructivo para la Presentación de Formularios de Solicitudes de Marcas**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=240&critério=3>>. Acesso em: 11/11/2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – ABPI. **Anais do XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: ABPI, 2009.

BAIRD, Steve. **A Trademark Touch**. Brand Packaging Magazine, Outubro/Novembro de 2009. Estados Unidos: BNP Media, 2009.

_____. **Taste Infringement?**. In: DUETSblog, 2011. Disponível em: <<http://www.duetsblog.com/2011/06/articles/trademarks/taste-infringement/>>. Acesso em: 10/06/2015.

_____. **The Paradox of Brand Protection: Knowing When to Hit the Consumer Over the Head**. Estados Unidos: DuetsBlog, 2009. Disponível em: <

<http://www.duetsblog.com/2009/03/articles/trademarks/the-paradox-of-brand-protection-knowing-when-to-hit-the-consumer-over-the-head/>>. Acesso em: 24/03/2015.

_____. **Touch Trademarks and Tactile Brands With Mojo: Feeling the Strength of a Velvet, Turgid, Touch Mark?** Estados Unidos: DuetsBlog, 2009. Disponível em: <<http://www.duetsblog.com/2009/07/articles/trademarks/touch-trademarks-and-tactile-brands-with-mojo-feeling-the-strength-of-a-velvet-turgid-touch-mark/>>. Acesso em: 22/05/2015.

_____. **Touch Trademark Update** Estados Unidos: DuetsBlog, 2013. Disponível em: <<http://www.duetsblog.com/2013/12/articles/trademarks/touch-trademark-update/>>. Acesso em: 22/05/2015.

_____. **What's in a Brand? More than just a name!**. In: Create Magazine, Edição de Janeiro/Fevereiro de 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual. Aracaju: Publicação Online, 2013. Disponível em: <http://www.pidcc.com.br/artigos/022013/022013_05.pdf>. Acesso em: 20/10/2014.

_____. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf>. Acesso em: 21/10/2014.

_____. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2011. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. Acesso em: 07/04/2015.

_____. **Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral**. Parecer de Setembro de 2012. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf>. Acesso em: 14/11/2014

_____. **Expressões e Sinais de Propaganda**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/96.doc>>. Acesso em: 07/04/2015.

_____. **Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro.** Rio de Janeiro: Revista Eletrônica do IBPI. 8ª ed. 2013.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual.** Tomo I - 1ª Ed, 2ª Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **A proteção ao nome empresarial não tem mais função prática no conflito com as marcas? Decisões Recentes do STJ.** In: Revista da ABPI, v. 129. São Paulo: ABPI, 2014. p. 58-63.

BARTKOWSKI, Megan. **New Technologies, New Trademarks: A Review Essay.** In: Journal of Contemporary Legal Issues. Estados Unidos: University of San Diego, 2006.

BEIER, Friedrich-Karl; REIMER, Arnold. **Preparatory Study for the Establishment of a Uniform International Trademark Definition.** In: Trademark Reporter, Vol. 45. Estados Unidos: INTA, 1955.

BERRIN, Sam. **Registration of a performing artist's gesture under federal trademark law.** Disponível em: <<http://sam-berrin.squarespace.com/blog/2014/8/19/registration-of-a-performing-artists-gesture-under-federal-trademark-law-part-3-of-4>>. Acesso em: 15/05/2015.

BHAGWAN, Ashitha et al. **Economic Rationale For Extending Protection To Smell Marks.** Alemanha: Munich University, 2007. Disponível em: <<http://mpr.aub.uni-muenchen.de/5604/>>. Acesso em: 10/04/2015

BORGARELLO, Mariela. **Registrabilidad de Marcas Olfativas en la República Argentina: Caso L'Oreál c/ Antiall S.A.. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca.** Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 117 (março/abril de 2012), pp. 3-16.

Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI). **Loi-Type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, et les actes de concurrence déloyale.** Genebra: BIRPI, 1967

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas.** Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Marcas Depositadas.** Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em:

<http://www.inpi.gov.br/images/docs/dirma_marcas_depositadas_apresentacao_ago_13.pdf>. Acesso em: 14/10/2014

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.376.264/RJ**. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 2014.

BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Laboratório Holográfico da Escola de Belas-Artes. **Introdução**. Disponível em: <<http://www.eba.ufmg.br/hololab/introducao.html>>. Acesso em: 12/05/2015.

BUSHDID, Caroline et al. **Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli**. In: Science, Vol. 343, de 21 de março de 2014. Disponível em: <<http://vosshall.rockefeller.edu/assets/file/BushdidScience2014.pdf>>. Acesso em: 05/06/2015.

CARRIÈRE, Laurent. **La Protection Statutaire Des Marques Non Traditionnelles au Canada - Quelques Réflexions Sur Leur Enregistrabilité et Distinctivité**. Canadá: Autopublicação, 1999.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de marcas e patentes**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

CHILE. Instituto Nacional de Propriedad Industrial. **Directrices de Procedimiento de Registro – Marcas Comerciales**. Chile, 2010

CHINA. **Trademark Law of the People's Republic of China** (as amended up to Decision of August 30, 2013, of the Standing Committee of National People's Congress on Amendments to the Trademark Law of the People's Republic of China). Legislação Marcária Chinesa, conforme revisão de 30 de Agosto de 2013, Artigo 8. Versão em inglês disponível no site da OMPI. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=341320>. Acesso em: 11/11/2014.

CHUROVICH, Douglas. **Scents, Sense or Cents?; Something Stinks in the Lanham Act. Scientific Obstacles to Scent Marks**. In: Saint Louis University Public Law Review, Vol. 20. Estados Unidos: University of Saint Louis, 2001.

COMPTON, Amanda. **Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World**. In: Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 8, Ed. 3. Estados Unidos: Northwestern University, 2010.

COX, Jessica Nicole. **Why Coca-Cola's Fictional Lawsuit Against Coke Zero for Taste Infringement is a Losing Battle**. Estados Unidos: Journal of Intellectual Property Law, 2010.

CRIBELI, João Paulo; PINHO, José Benedito. **Aplicações do marketing social: uma análise comparativa ao marketing tradicional**. Porto Alegre: Gestão Contemporânea, ano 7, n. 7, p. 179-190, jan./jun. 2010

CRUZ, Rui Solnado da. **A marca olfactiva**. Portugal: Almedina, 2008

DANIEL ADVOGADOS. **Carta Circular nº 64**. Junho de 2010. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/circularLetters/Carta_Circular_64_MARCAS_NAO_TRADICIONAIS_JUNHO_2010.pdf>. Acesso em: 15/12/2014.

DE ANDRADE, Gustavo Piva. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. In: Revista da ABPI, v. 112. São Paulo: ABPI, 2011. pp. 3-26.

DINWOODIE, Graeme. **The death of ontology: a teleological approach to trademark law**. The University of Iowa Law Review, Vol. 84, No. 4. Estados Unidos: University of Iowa, 1999.

ELIAS, Bettina. **Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragrances**. In: Trademark Reporter, Vol. 82. Estados Unidos: INTA, 1992

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; AUSTRÁLIA. **United States-Australia Free Trade Agreement (2005)**. Chapter Seventeen – Intellectual Property Rights. Disponível em: <http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/australia/asset_upload_file469_5141.pdf>. Acesso em: 21/11/2014.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.** (93-1577), 514 U.S. 159, 1995.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. UNITED STATES TRADEMARK AND PATENT OFFICE. **Trademark Manual of Examining Procedure/USPTO**. Edição de Janeiro de 2015, disponível em: <<http://tmep.uspto.gov>>. Acesso em: 01/04/2015.

FARIA CORREA, José Antonio B. L.. **Sinais Não Registráveis**. In: JABUR, Wilson Pinheiro e PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (Coord.). *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. **A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira**. São Paulo: revista da ABPI, ed. 69: pp. 17-22, março/abril de 2004.

_____. **Marcas Heterodoxas**. Valor Econômico, 12 de junho de 2003. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=164&pp=1&pi=2>. Acesso em 21/10/2014.

GANGJEE, Dev. **Non Conventional Trade Marks in India**. Índia: National Law School of India Review, Vol. 22 (1), 2010

GOLDMAN, Eric. **Food Flavor Can't Be Trademarked (Even If The Baked Ziti Is Delicious)**. In: Forbes, 22/10/2014. Disponível em: <<http://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2014/10/22/food-flavor-cant-be-trademarked-even-if-the-baked-ziti-is-delicious/>>. Acesso em: 09/06/2015.

GORI, Giacomo. **Il Marchio Non Convenzionale**. In: Camera di Commercio Ravenna - International Trade. Ano VIII, nº 1, Janeiro de 2012

GROVES, John. **A short history of Sound Branding**. In: BRONNER, Kai; HIRST, Rainer (Org.). *Audio Branding: Brands, Sound and Communication*. Alemanha: Nomos, 2009. Pp. 61-74

GRYNBERG, Michael. **Trademark Litigation as Consumer Conflict**. In: New York University Law Review, Vol. 83. Estados Unidos: New York University, 2008.

GUERRA, Guto (também listado como NASCIMENTO, Guto). **Music Branding**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

HAMMERSLEY, Faye. **The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks**. In: Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 2. Estados Unidos: Marquette University, 1998.

HANDELMAN, Jeffery. **Guide to Trademark Trial and Appeal Board Practice**. Estados Unidos: Wolters Kluwer, 2013.

HARIHARAN, Parameswaran. **Basics of Holography**. Inglaterra: Cambridge University Press, 2002.

HAWES, James. **Fragrances as Trademarks**. In: Trademark Reporter, Vol. 79. Estados Unidos: Trademark Reporter, 1989.

HERNÁNDEZ ALFARO, Mati de los Ángeles. **La protección como marca de los signos atípicos o no convencionales**. In: DURÁN, Manuel Lucas (Coord.). *Derecho de la I+D+i. Investigación, Desarrollo e innovación: Cuestiones jurídicas actuales relacionadas con propiedad industrial y transferencias de tecnología*. Espanha: Bosch, 2010.

HOFFMANN, Gernot. **CIE Color Space**. Alemanha: Autopublicação, ano desconhecido. Disponível em: <<http://docs-hoffmann.de/ciexyz29082000.pdf>>. Acesso em: 29/04/2015.

HUNTER, Dan. **The Oxford Introductions to U.S. Law: Intellectual Property**. Inglaterra: Oxford, 2012

ÍNDIA. Controller General of Patents, Designs and Trademarks. **Draft Manual (Revised) for Trademark Practice and Procedure**. Publicação Oficial, 2012. Disponível em: <http://www.ipindia.nic.in/tmr_new/TMR_Manual/DraftManual_TMR_23January2009.pdf>. Acesso em: 13/11/2014.

INTA – International Trademark Association. **Nontraditional Trademarks**. Disponível em: <<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/NontraditionalMarks.aspx>>. Acesso em: 30/10/2014.

INTA – International Trademark Association. **Proposed allowance of certain nontraditional marks in Japan. Drafted in consultation with members of INTA's Legislation and Regulation and Nontraditional Marks Committees**. Disponível em: <<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/March242009.pdf>>. Acesso em: 30/10/2014.

ITÁLIA. Ministero Dello Sviluppo Economico. **Guida Pratica Sul Sistema di Proprietá Intellettuale Negli Stati Uniti**. Itália/Estados Unidos: IPR Desk NY-ICE, 2009. Disponível em: <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/guida_pratica_v16-low.pdf>. Acesso em: 31/10/2014.

JABUR, Wilson Pinheiro e PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (Coord.). **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007

JACKSON, Christina. **McDonald's 367 Most Asked Questions on McDonald's – What you need to know**. Estados Unidos: Emereo Publishing, 2014.

JACKSON, Daniel. **Sonic Branding: An Introduction**. Reino Unido: Palgrave Macmillan, 2003.

JAPÃO. Japan Patent Office (JPO). **Shouhyou Shinsa Kijun (Kaitei Dai 11 Ban) – Vigente a partir de 01/04/2015**. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shohyo_141225_kekka/kaisei_kijun.pdf>. Acesso em: 13/05/2015.

JEHORAM, Herman Cohen. **Shall the Perfume Scent Decision of the Dutch Supreme Court Conquer the EU and Then the World or Will it Perish?** In: Journal of the Copyright Society of the USA. Estados Unidos: CCUSA, 2007.

KAESMACHER, Dominique; STAMOS, Théodora. **Brevets, Marques, Droit d'auteur... Mode d'emploi**. Bélgica: Edipro, 2009.

KARAPAPA, Stavroula. **Registering Scents as Community Trade Marks**. In: Trademark Reporter, Vol. 100. Estados Unidos: INTA, 2010

KOBIALKA, Lisa. **Soundmarks and the registration process**. In: University of San Francisco School of Law Intellectual Property Bulletin, Vol. 3, Ed. 1-2. P. 17. Estados Unidos: University of San Francisco, 1998.

KUNSTADT, Robert et al. **It's Your Turn, But It's My Move: Intellectual Property Protection for Sports Moves**. Estados Unidos: Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 25, Ed. 4, 2008.

KUR, Annette. **Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality**. Alemanha: Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series No. 11-16, 2011.

LALONDE, Anne Gilson; GILSON, Jerome. **Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks**. In: Trademark Reporter, Vol. 95. Estados Unidos: INTA, 2005.

_____. **Getting Real with Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, The Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof?**. Estados Unidos: Trademark Reporter, 2011. Vol. 101, pp. 186-218.

_____. **Gilson on Trademarks**. Estados Unidos: LexisNexis, 2014

LAU, Nathan. **Registration of Olfactory Marks as Trade Marks: Insurmountable Problems?** In: Singapore Academy Law Journal, Vol. 16. Singapura: Singapore Academy of Law, 2004.

LEONG, Susanna. **Conditions for Registration and Scope of Protection of Non-Conventional Trade Marks in Singapore**. In: Singapore Academy Law Review, Vol. 16. Singapura: Singapore Academy of Law, 2004.

LEVINSON, Jay Conrad. **Guerilla Marketing: Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your Small Business**. Estados Unidos: Houghton Mifflin, 2007.

LINDSTROM, Martin. **Brand sense: segredos sensoriais por trás das coisas que compramos**. Tradução de Renan Santos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

_____. **Buyology: Truth and Lies About Why We Buy**. Estados Unidos: Crown Business, 2010.

LOBO, Edson da Costa. **A Distintividade como uma função dinâmica da marca o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário**. In: XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI. Anais 2006, p. 190

MANSANI, Luigi. **Marchi Olfattivi**. Itália: RDI, 1996

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. **Marcas Sonoras no Direito Brasileiro**. Curitiba: Juruá, 2010.

_____. **Marcas Sonoras: Proposta para a Exegese do Art. 122 da Lei 9.279/1996**. In: Revista de Direito Mercantil, Vol. 151/152. Brasil: Malheiros, 2009.

MATTY, Lesley. **Rock, Paper, Scissors, Trademark? A comparative analysis of motion as a feature of trademarks in the United States and Europe**. Estados Unidos: Cardozo Journal of International and Comparative Law, 2006.

MCCARTHY, Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. Estados Unidos: Thomson Reuters, 2008.

MCCORMICK, Kevin. **“Ding” You Are Now Free to Register That Sound**. In: Trademark Reporter, Vol. 96, No. 5. Estados Unidos: INTA, 2006.

MCGRATH, Jacey. **The New Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes**. In: Victoria University of Wellington Law Review, Vol. 32. Austrália: Victoria University of Wellington, 2001.

MELNITZER, Julius. **Canada proposes radical change to trademark law, lawyers warn**. In: Financial Post (Jornal). Artigo de 16 de Abril de 2014. Disponível em: <<http://business.financialpost.com/2014/04/16/canada-proposes-radical-change-to-trademark-law-lawyers-warn/>>. Acesso em: 11/11/2014.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 7ª. Ed, 2013.

MIDEI, Allison. **Getting to Functional: Limiting the Applicability of the Trademark Aesthetic Functionality Doctrine**. Estados Unidos: SSRN, 2013. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243894> Acesso em: 07/04/2015.

MIYAGAWA, Mitsuko; SATO, Shunji. **Non-traditional Trademarks Expanding in Japan**. In: Managing Intellectual Property Magazine, Fevereiro de 2011. Editorial. Londres: Managing IP.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009

MOTA, Joana. **As Marcas Não Tradicionais, Um Novo Paradigma no Direito da Propriedade Industrial. A Jurisprudência Recente: O Caso Christian Loboutin Vs. Yves Saint Laurent**. In: Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 34. Espanha: Uria Menéndez, 2013.

NASSAUER, Sarah. **Using Scent as a Marketing Tool, Stores Hope It--and Shoppers--Will Linger**. In: The Wall Street Journal, 20 de maio de 2014. Disponível em: <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303468704579573953132979382>. Acesso em: 05/06/2015.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código Civil Comentado**. 10ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

NESTEROV, Alexander. **Russia**. In: World Trademark Review, Agosto/Setembro de 2009. Reino Unido: Globe Business Publishing, 2009. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/20/Country-correspondents/Russia-Gorodissky-Partners>>. Acesso em: 13/11/2014.

NGUYEN, Hung; LIS, Adam. **Canada Opens Up to Registration of Nontraditional Trademarks**. In: LANDSLIDE, Novembro/Dezembro de 2012. Canadá

ODDI, Samuel. **The Functions of 'Functionality' in Trademark Law**. Estados Unidos: Houston Law Review, Ed. 22, 1985

OLLERO ESQUIVIAS. **Las Marcas No Convencionales**. Revista La Toga, Nº 167, Janeiro/Fevereiro de 2008. Espanha: Colegio de Abogados de Sevilla, 2008.

ONO, Masanobu; KOUZOU, Takeuchi. **Shouhyou Seido no Atarashii Chouryuu** (Novos Rumos do Sistema Marcário). Japão: Seirin Shoin, 2011.

PAPAVISILIOU, Elaine. **The Protection of Color as a Trademark: A Review of Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.** In: University of Baltimore Intellectual Property Law Review Journal, Vol. 3. Estados Unidos: University of Baltimore, 1995.

PISARSKY, Nick. **PoTAYto-PoTAHto-Let's Call The Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds**. In: Connecticut Law Review, Vol. 40, Ed. 3. Estados Unidos: University of Connecticut, 2008.

PORT, Kenneth L. **On Nontraditional Trademarks**. Estados Unidos: Northern Kentucky Law Review, 2011. Disponível em: <<http://open.wmitchell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=facsch>>. Acesso em: 21/11/2014.

PORTILHO, Deborah. **Trade Dress: a Identidade Visual sob a proteção da Propriedade Intelectual**. In: Revista Eletrônica Última Instância, 13 de agosto de 2008

POSNER, Richard; LANDES, William. **Trademark Law: An Economic Perspective**. Estados Unidos: University of Chicago. Journal of Law & Economics, vol. 30, nº 2 (Outubro de 1987).

PROVOST, Marie-Jeanne. **Canada's Position on Sound Marks Registration**. Canadá: Canadian Journal of Law and Technology, 2010.

REIMER, Erin. **A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks**. In: Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Vol. 14. Estados Unidos: Vanderbilt Law School, 2012.

RICCI, Antonio Ferro. **O sentido secundário da marca (“secondary meaning”). Interpretação do Artigo 6, quinquies, c.1 da Convenção da União-de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas**. Texto publicado na internet, referente a palestra proferida no mesmo congresso da ABPI de 2006.

RIDEAU, Camille. **Position Mark: Category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?** França/Estrasburgo: CEIPI, 2010. Disponível em: <https://oami.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/405/RIDEAU%20Camille.pdf>. Acesso em: 19/05/2015.

RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos. **Teoría general de los signos distintivos**. Revista La Propiedad Inmaterial n.º 18. Colômbia: Universidad Externado de Colombia, novembro de 2014

RIZZO, Sergio; SANDRI, Stefano. **Non-conventional Trade Marks and Community Law**. Inglaterra: Marques, 2003.

ROTH, Melissa. **Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations**. In: Cardozo Law Review. Estados Unidos: Benjamin N. Cardozo Law School, 2005.

SAPHERSTEIN, Michael. **The Trademark Registrability of the Harley Davidson Roar: A Multimedia Analysis**. Estados Unidos: Boston College Intellectual Property & Technology Forum, 1998.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013

SCT/OMPI. **SCT 16/2: New Types of Marks**. Genebra: OMPI, Documento de 01/09/2006

_____. **WIPO/STrad/INF/1 Rev.1: Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6)**. Genebra: OMPI, Documento de 25/01/2010.

_____. **WIPO/STrad/INF/3: Representation of Non-Traditional Marks: Areas of Convergence**. Genebra: OMPI, Documento de 05/05/2009.

SIECKMANN, Ralf. **Copat.de., Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien - Schutzrechte: Neue Markenformen – books on nontraditional trade marks**. Disponível em: <http://www.copat.de/markenformen/mn_literatur.htm>. Acesso em: 14/10/2014.

_____. **Holograms: the next generation of trademarks?**. In: IP Review, Ed. 13, 2005. Estados Unidos: CPA Global. Pp. 26-28.

_____. **Poetry in motion**. In: IP Review, Ed. 14, 2006. Estados Unidos: CPA Global. Pp. 32-33

_____. **Sound Trade and Service Marks – Legal Aspects**. In: BRONNER, Kai; HIRST, Rainer (Org.). Audio Branding: Brands, Sound and Communication. Alemanha: Nomos, 2009. Pp.191-199.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto-Imagem”**. São Paulo: Tinoco Soares, 2006

_____. **Marcas Não Convencionais e “Slogans”**. In: Revista da ABPI, Vol. 136, Mai/Jun de 2015, pp. 55-58. Rio de Janeiro: ABPI, 2015

_____. **Slogans: Expressões, Frases ou Sinais de Propaganda versus Lei da Propriedade Industrial**. São Paulo: SRS, 2012

SMILEY, Minda. **Dollars & Scents: From Clothes to Cars to Banks, Brands Seek Distinction Through Fragrance**. In: Advertising Age, 09 de dezembro de 2014. Disponível em: <<http://adage.com/article/cmo-strategy/smell-money-marketers-sell-scent/296084/>>. Acesso em: 05/06/2014.

SU, Olivia. **Odor in the Courts! Extending Copyright Protection to Perfumes may not be so Nonscentsical: an Investigation of the Legal Bulwarks Available for Fine Fragrances amid**

Advancing Reverse Engineering Technology. Estados Unidos: Southern California Interdisciplinary Law Journal, 2014.

TAKAHASHI, Michiru; HASHIMOTO, Rika. **Amendment to the Trademark Act of Japan: New Marks, Including Color and Sound Marks, Can be Protected.** Disponível em: <http://www.jonesday.com/amendment-to-trademark-act-of-japan---new-marks-including-color-marks-and-sound-marks-can-be-protected-09-04-2014/#_ftn1>. Acesso em: 20/02/2015.

TREY, Vladimir. **Non-traditional trademarks – a changing Picture.** In: World Trademark Review, Agosto/Setembro de 2011. Reino Unido: Globe Business Publishing, 2009. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/32/Country-correspondents/Russia-Gorodissky-Partners>>. Acesso em: 13/11/2014.

TSENG, Pablo. **A Whiff of Change: Scent Marks as Trademarks.** In: The Advocate, Vol. 71, Part 6 - Novembro de 2013. Pp. 863-871. Canadá: The Advocate, 2013.

UNIÃO EUROPEIA. OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market. **Linhas de orientação relativas ao exame de marcas comunitárias efetuado no instituto de harmonização no mercado interno (marcas, desenhos e modelos). Parte B - Exame - Secção 2: Exame de Formalidades**, p. 12. Disponível em: <<https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/manual-of-trade-mark-practice>>. Acesso em: 29/04/2015.

VACCA, John. **Holograms & Holography – Design, Techniques & Commercial Application.** Estados Unidos: Charles River Media, 2001.

VAVER, David. **Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation.** In: Trademark Reporter, Vol. 95. Estados Unidos, INTA, 2005.

VIEGAS, Juliana L. B. **Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial.** In: DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias.* São Paulo: Saraiva, 2007

VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. **A Disciplina Jurídica das Marcas Não-Tradicionais Visualmente Perceptíveis no Brasil.** Monografia apresentada à coordenação do Curso Aspectos Gerais da Propriedade Intelectual no Brasil e no Exterior como exigência parcial para a obtenção do certificado de conclusão da extensão universitária sob a orientação da Prof. Dra. Maitê Cecília Fabbri Moro. São Paulo: Não Publicado, 2006/2007.

_____. **L'Évolution de la Notion du Signe en Droit des Marques dans L'Union Européenne.** Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade de Strasburgo, 2010/2011

_____. **Mecanismos de Proteção às Marcas Não-Tradicionais no Brasil**. Monografia como exigência parcial para obtenção do título de Especialista em Propriedade Imaterial sob a orientação da Prof. Dra. Elisabeth Kasznar Fekete, na Escola Superior da Advocacia (OAB/SP). São Paulo: ESA, 2009.

WAEDELDE, Charlotte et al. **Contemporary Intellectual Property – Law and Policy**. Inglaterra: Oxford. 3º Ed..

WASSOM, Brian. **Augmented Reality Law, Privacy, and Ethics: Law, Society, and Emerging AR Technologies**. Estados Unidos: Syngress/Elsevier, 2015.

_____. **A distinctive touch: augmented textures and haptic trademarks**. In: Wassom.com. Estados Unidos: 2011. Disponível em: <<http://www.wassom.com/a-distinctive-touch-augmented-textures-and-haptic-trademarks.html>>. Acesso em: 22/05/2015.

WEISZFLOG, Walter. **Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa**. São Paulo: Melhoramentos, 2004.

WEXLER, Sarah. **Marketing 105: Making Scents of Your Brand**. In: Wired, 19 de dezembro de 2013. Disponível em: <<http://www.wired.com/2013/12/scent-branding/>>. Acesso em: 05/06/2015

WIPO Magazine. **First Registry of a Scent Trademark in Argentina**. Genebra: OMPI, Abril de 2010.

WOLTHER, Lisbeth; SCHARTUM-HANSEN, Line. **Norway**. In: World Trademark Review, Agosto/Setembro de 2009. Reino Unido: Globe Business Publishing, 2009. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/20/Country-correspondents/Norway-Zacco>>. Acesso em: 15/05/2015.