



Universidade do Minho
Escola de Direito

Ana Maria Oliveira da Costa

**O Registo das Marcas Sensoriais
Inovadoras em Portugal: Um
Arquétipo para o Ordenamento
Jurídico Brasileiro**



Universidade do Minho

Escola de Direito

Ana Maria Oliveira da Costa

**O Registo das Marcas Sensoriais
Inovadoras em Portugal: Um
Arquétipo para o Ordenamento
Jurídico Brasileiro**

Dissertação de Mestrado
Mestrado em Direito dos Contratos e
das Empresas

Trabalho efetuado sob a orientação do
Professor Doutor Pedro Dias Venâncio

DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho



Atribuição-NãoComercial-SemDerivações

CC BY-NC-ND

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

AGRADECIMENTOS

A presente dissertação não estaria concluída sem o valioso apoio de algumas pessoas.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus por me guiar e me iluminar neste caminho árduo.

Agradeço à minha família, em especial à minha mãe e ao meu irmão, que, mesmo distantes, muito incentivaram-me para alcançar este objetivo.

Tão importante quanto, agradeço imensamente aos meus amigos, em especial Sarah, Gabriel, Lilian e Raissa, que muito me deram suporte neste caminho: me apoiaram emocionalmente, me motivaram nas muitas vezes que eu fiquei desmotivada; me deram direcionamento e nunca deixaram de sonhar comigo. A frase “quem tem um amigo, tem tudo” é a mais pura verdade e eu sou muito sortuda por ter poucos, mas os melhores.

Por fim, mas tão importante quanto os demais, deixo registrado meus agradecimentos ao meu orientador, Senhor Professor Doutor Pedro Dias Venâncio. Sua disponibilidade, paciência, conselhos e orientação foram de suma relevância para alcançar este objetivo. Muito obrigada por me corrigir quando necessário, sem nunca me desincentivar.

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho acadêmico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

O Registro das Marcas Sensoriais Inovadoras em Portugal: Um Arquétipo para o Ordenamento Jurídico Brasileiro

RESUMO

Com o advento da economia 4.0 e todos os benefícios dela provenientes, evoluiu também a forma de as empresas comunicarem-se com seu público consumidor. Num mercado cada dia mais competitivo, as empresas têm buscado formas cada vez mais ousadas para conectar-se ao seu público consumidor. Assim, surgiram as marcas não tradicionais.

Enquanto as marcas tradicionais já são amplamente utilizadas e reconhecidas pelo Direito, as marcas não convencionais são motivo para muitas discussões, tanto nos países em que são aceitas (como é o caso dos países que integrantes da União Europeia), quanto nos países em que não há previsão legal sobre elas.

A presente dissertação averigua este novo contexto de distinção dos produtos, assim como debruça-se sobre o impacto das recentes alterações no Direito de Marcas na União Europeia. O estudo pretende também fazer uma análise sobre as marcas não tradicionais no cenário atual do Brasil.

Palavras-chave: Marcas Não Tradicionais; Propriedade Industrial; Secondary Meaning; Direito Empresarial.

The Registration of Innovative Sensory Brands in Portugal: An Archetype for the Brazilian Legal System

ABSTRACT

With the advent of economy 4.0, the increase in purchasing power, for example, has also evolved the way companies communicate with their consuming public. In an increasingly competitive market, companies have been looking for ever more daring ways to connect with their consuming public. Thus, non-traditional brands emerged.

While traditional brands are already widely used and recognized by law, non-conventional brands are the subject of many discussions, both in the countries in which they are accepted (as is the case in countries that are members of the European Union), and in countries where they are not. there is a legal provision on them.

This dissertation investigates this new context of product distinction, as well as looking at the impact of recent changes in Trademark Law in the European Union. The present study also intends to analyze non-traditional brands in the current scenario in Brazil.

Keywords: Non-Traditional Brands; Industrial property; Secondary Meaning; Business Law.

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS	iii
RESUMO	v
ABSTRACT	vi
ABREVIATURAS MAIS UTILIZADAS	ix
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I – GENERALIDADES SOBRE AS MARCAS	4
1. Do Surgimento das Marcas	4
2. Do Conceito de Marca	6
3. Das Funções da Marca	9
3.1. Função Distintiva ou Indicadora de Origem Empresarial	10
3.2. Garantia de Qualidade	12
3.3. Função Publicitária	14
4. O Registro das Marcas	16
4.1. O Registro de Marcas em Portugal	17
4.2. O Registro da Marca no Brasil	19
CAPÍTULO II – MARCA E AS LEGISLAÇÕES	21
1. Proteção Internacional da Marca	21
1.1. <i>A Convenção de Paris</i>	24
1.2. <i>O Sistema de Madrid</i>	26
1.2.1 O Acordo de Madrid.	27
1.2.2 O Protocolo de Madrid	29
1.2.4 Adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid	30
1.2.5 A adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid	31
1.3 <i>O Acordo TRIPS</i>	33
2. Legislações da União Europeia	35
2.1. <i>Diretiva (UE) 2015/2436 e o Regulamento (UE) 2017/1001</i>	35

3. Legislações Nacionais.....	38
3.1. <i>O Código de Propriedade Industrial de Portugal</i>	38
3.2 <i>O Código de Propriedade Industrial do Brasil</i>	39
CAPÍTULO III - MARCAS SENSORIAIS INOVADORAS	43
1. Sinais Inovadores como Marcas	43
1.1. <i>Marketing Sensorial</i>	45
1.2. <i>A Importância do Secondary Meaning para as Marcas Não Tradicionais</i>	47
2. Os Signos não Visualmente Perceptíveis e sua Tipologia.....	50
2.1 <i>Marcas Olfativas</i>	50
2.1.1. Da Distintividade Dos Aromas.	52
2.1.2. O Caso Firma Senta.	53
2.1.3 O Caso Sieckman e o Debate sobre a Representação Gráfica.	54
2.2. Marcas Auditivas ou Sonoras.....	59
2.2.1 A relevância do caso <i>Shield Mark BV x Joost Kist h.o.d.n. Memex</i> para a aceitação das marcas sonoras na Europa.	61
2.2.2 O cenário brasileiro para marcas sonoras.....	64
2.3 Marcas Gustativas	65
3 Registro de Marcas Sensoriais Inovadoras no Brasil: É Mesmo Necessário?.....	69
3.1 <i>Posicionamentos Contrários à Admissão das Marcas Sensoriais Inovadoras</i>	70
3.2 Posicionamentos Favoráveis à Admissão das Marcas Sensoriais Inovadoras	72
CONCLUSÃO	76
REFERÊNCIAS.....	79
NOTÍCIAS:	85
DOCUMENTOS CONSULTADOS:	86
JURISPRUDÊNCIA:.....	87

ABREVIATURAS MAIS UTILIZADAS

- ACPI** – Associação dos Consultores em Propriedade Intelectual
- AIPPI** – Associação Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual
- AMEP** – Associação dos Mandatários Europeus de Patentes
- ABPI** – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
- AM** – Acordo de Madrid
- CE** – Comunidade europeia
- CIP** – Confederação Empresarial de Portugal
- CPI** – Código de Propriedade Industrial
- CUP** – Convenção da União de Paris
- EUIPO** – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
- FIESP** – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
- FIRJAN** – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
- GATT** – Acordo Geral de Tarifas e Comércio
- INAPI** – Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI-PT** – Instituto de Propriedade Industrial de Portugal
- INPI-BR** – Instituto de Propriedade Industrial do Brasil
- LPI** – Lei de Propriedade Industrial
- NBC** – *National Broadcasting Company*
- OMC** – Organização Mundial do Comércio
- OMPI** – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
- ONU** – Organização das Nações Unidas
- OSDC** – Outros Sinais Distintivos do Comércio
- PAM** – Protocolo do Acordo de Madri
- TJCE** – Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia
- TRIPS** – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- UE** – União Europeia
- USPTO** – *United States Patent and Trademark Office*
- WIPO** – *World Intellectual Property Organization*

*“Creativity is thinking up new things.
Innovation is doing new things. ”*

Theodore Levitt

INTRODUÇÃO

Diante da alta competitividade do cenário econômico atual, os agentes econômicos têm buscado assumir papel de destaque no mercado em que atuam. A globalização, o avanço tecnológico e a ascensão da economia criativa têm desempenhado um relevante papel para alavancar empresas.

É neste ambiente que se encontram as marcas. Utilizadas desde a Idade a Média para identificar produtos, serviços e até mesmo propriedades, atualmente mostram-se como um dos meios mais expressivos para captar e fidelizar o público consumidor das empresas.

As marcas são amplamente utilizadas atualmente e estão inseridas no cotidiano dos cidadãos. Por esse motivo, elas representam uma relevante estratégia empresarial. Apenas a título introdutório, cabe ressaltar que são consideradas marcas os sinais distintivos que identifiquem produtos e serviços.

Ocorre que, se antes as marcas eram sinais graficamente representáveis num desenho 2-D, por exemplo, com o avanço da tecnologia, passaram a ser constituídas de várias outras formas: sons, cheiros, hologramas, embalagens de produtos etc. Assim, surgiram as chamadas marcas não tradicionais.

Como bem salienta Maria Miguel Carvalho (2009, p. 219), “o homem é um animal multi-sensorial”. Assim, partindo dessas ideias, as empresas passaram a se utilizar dos sentidos para criar vínculos emocionais e duradouros com seu público. Essa realidade deu início às chamadas marcas sensoriais inovadoras (sonoras, olfativas e gustativas), um recorte das citadas marcas não tradicionais.

O Código de Propriedade Industrial de Portugal (DL 110/2018) transpôs das Diretivas (EU) 2015/2436 e (EU) 2016/943. O quadro legislativo mencionado demonstra uma evolução no conceito das marcas: se antes era restrito à representação gráfica, atualmente, é aceitável também que elas sejam representadas de forma clara e precisa, desde que sejam suficientes para identificar o produto. É o que se vê, por exemplo, no artigo 208.º do Código de Propriedade Industrial (CPI) português.

Por outro lado, o CPI do Brasil (Lei 9.279/96), nomeadamente em seu artigo 122.º, mantém a exigência da representação gráfica para que um sinal seja passível de registro como marca.

A fim de contextualizar o escopo deste estudo, o que se pretende é avaliar o conceito de

marca na legislação brasileira e se o texto legal em comento é suficiente e adequado para a realidade do mercado brasileiro.

No Capítulo I, propomo-nos a desvendar as generalidades sobre as marcas. Demonstramos a sua origem, desde a Idade Média até os dias atuais. Essa análise faz-se necessária, pois contribuirá para a compreensão das funções que serão abordadas em seguida. Desde o início, a principal função da marca era indicar sua origem. A função distintiva, como oportunamente será demonstrado, é essencial da marca, inerente, inclusive, ao seu conceito. Aos poucos, as marcas começaram a exercer outras funções, tais como a de garantia de qualidade e a publicitária (esta, passível de discussões, conforme será oportunamente abordado). Segundo Fernández-Nóvoa et al. (2017, p. 490), o estudo das funções tem sido debatido na doutrina alemã desde 1929, e nas doutrinas italiana e espanhola desde os anos 1960 e 1970, respectivamente. Por fim, demonstraremos as peculiaridades do processo de registro tanto no Brasil quanto em Portugal.

Outrossim, o estudo da evolução legislativa é de suma relevância para a melhor compreensão deste fenômeno. Conforme ficará evidenciado no capítulo II, a tratativa das marcas não se resume ao estudo dos CPIs, pois são várias legislações internacionais (Diretivas, Tratados, Acordos, Protocolos, por exemplo) que versam sobre o assunto. Isso ocorre pois há uma comunicação entre os mercados internacionais, o que torna necessária uma harmonia entre leis e os ordenamentos jurídicos espalhados pelo mundo. A Convenção da União de Paris (CUP), o Protocolo de Madrid e o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) são exemplos de ordenamentos jurídicos que, na visão de Viana (2018, p. 21), ultrapassam as fronteiras do Estado para resguardar o Direito de Marcas.

Por fim, no capítulo III nos aprofundaremos, enfim, na análise dos sinais sensoriais inovadores, com especial destaque para os signos não visualmente perceptíveis, quais sejam, as marcas sonoras, marcas olfativas e marcas gustativas. Para melhor ilustrar, analisaremos jurisprudência, como a do Caso Sieckmann (Acórdão do TJ(CE), proc. n.º C-273/00), que fora de suma importância para a discussão da (des)necessidade de representação gráfica dos sinais.

Sabe-se que o registro das marcas sensoriais inovadoras é um processo sensível devido às características provenientes da natureza da própria marca em si. Assim, por meio deste estudo, busca-se examinar a capacidade distintiva dessas marcas, além de investigar os ordenamentos jurídicos português e brasileiro. Pretende-se, portanto, demonstrar as singularidades inerentes ao processo de registro desse tipo de marca em ambos os países.

Ainda que o Direito das Marcas tenha evoluído, em verdade, as marcas sensoriais inovadoras ainda são um fenômeno muito recente, não explorado o suficiente e que traz consigo alguma controvérsia, principalmente no que tange à sua admissibilidade. Aqui, portanto, reside a justificativa deste estudo. Nesse sentido, esta dissertação pretende auxiliar na fomentação do estudo e da utilização das marcas sensoriais inovadoras.

CAPÍTULO I – GENERALIDADES SOBRE AS MARCAS

1. Do Surgimento das Marcas

Antes deste estudo aprofundar-se nas questões referentes ao Direito das Marcas, é importante debruçarmo-nos sobre a evolução delas, desde seu surgimento até os dias atuais.

Segundo Blázquez (2014, p. 28), as marcas despontaram na Antiguidade quando, por volta de 3.000 anos atrás, os artesãos indianos, com o intuito de certificar a origem dos produtos feitos por eles, gravavam suas assinaturas nas criações artísticas que eram enviadas ao Irã. Algum tempo mais tarde, os romanos passaram a utilizar desse mesmo procedimento para identificar a propriedade e resguardar a qualidade dos produtos. Daí, surgiram algumas marcas famosas daquela época, tais como a Fortis e Stroboli. Não tardou para que as referidas marcas assumissem a função de representar o Império Romano perante o seu território. Isso ocorria pois os objetos traziam consigo a marca gravada conforme a manufatura, o nome do cônsul, o nome do imperador e o nome da família imperial.

Ainda segundo o autor em comento, em 1988, em um cemitério de Umm el-Qaab, na cidade de Abidos (Egito), ocorreu a descoberta dos hieróglifos mais antigos de que se tem conhecimento. Após análises, constatou-se que eles datavam de 3.150 anos a.C. e caracterizavam-se por vasilhas com algumas inscrições em tinta e várias centenas de etiquetas feitas em peças de osso, com o tamanho de 2x3cm. Nas pontas das etiquetas, existia um orifício que, segundo os pesquisadores, servia para facilitar a fixação delas aos vasos, de modo a ajudar na identificação da origem dos produtos, sua procedência, qualidade e, inclusive, seu conteúdo (se azeite ou vinho). Essa descoberta foi relevante para demonstrar que as marcas são utilizadas há muito tempo e, conseqüentemente, que o comércio organizado já existe desde épocas bastante recuadas.

Contudo, elas não serviam tão somente para a identificação dos produtos ou, como no caso das romanas, para propagar o ideal do império. As marcas serviram também para marcar animais que eram domesticados, de modo a demonstrar a sua propriedade. Indica Bentley (2018, p. 64) que, no passado, os agricultores aplicavam os símbolos que lhes representavam nos seus produtos ou animais, para delimitar a sua posse. O intuito de marcar seus gados e ovelhas era identificar os seus animais para que, em caso de algum evento atípico, a mercadoria sobrevivente pudesse ser reconhecida e recuperada.

Por outro lado, para Rosa (2014, p. 142), as marcas despontaram na conjuntura das Corporações do Antigo Regime, como o intuito de indicar a corporação específica à qual aquele produto pertencia. Assim, a marca era oferecida como uma patente pelo Rei, para certificar a qualidade de um certo produto, asseverando sua origem.

Segundo o autor, somente em meados do século XIX é que surgiu o primeiro estatuto legal de marcas comerciais. Naquela oportunidade, muito discutiu-se acerca da possibilidade de considerar a marca como uma propriedade da empresa, ultrapassando tão somente o conceito de signo que “reenvia à propriedade de um bem”. Desse modo, quando a marca era registrada, passava então a incorporar os bens daquele indivíduo, impedindo a utilização dela por outrem. Configurava-se, então, como uma proteção ao que podemos denominar como pirataria. Assim, explica o autor, a expansão do nacionalismo comercial, em meados do século XIX, reforçou a ideia de considerar a marca como propriedade.

Acrescenta ainda o autor que os fabricantes britânicos, mais precisamente em 1858, procuraram o governo para pleitear uma garantia de proteção internacional sobre suas marcas. A partir desse pleito é que se iniciou uma série de acordos bilaterais, sendo o primeiro deles assinado com a Rússia em 1859.

Não tardou muito para que, após três anos, mais precisamente em 1862, o Reino Unido declarasse a primeira lei com a intenção de proteger o fabricante de determinado produto designado por marca. O intuito primordial do legislador era proteger os fabricantes da concorrência desleal, pois passou a ser restrito o direito de exploração comercial da marca associada ao produto.

A intenção de proteger o consumidor era vista como uma consequência proveniente da proteção dos fabricantes. Era, portanto, um direito secundário, decorrente tão somente da intenção primordial de proteger o fabricante, a sua reputação como autêntico produtor daquele produto e seu direito de propriedade.

A marca só passou a ser vista como um instrumento de proteção ao consumidor quando, em 1946, foi promulgada a lei norte-americana sobre marca registrada, traduzida no *Lanham Act*. Segundo Rosa (2014, p. 145), esse diploma criou um sistema federal de registro para proteger as marcas utilizadas no mercado. O intuito era punir diversas atividades, tais como a violação de marca, a diluição de marca e a propaganda enganosa.¹ Quando a referida lei foi elaborada, tinha

¹ Retirado de: https://pt.qwe.wiki/wiki/Lanham_act?ddexp4attempt=1. Consultado em 12 de janeiro de 2020.

como preceito norteador garantir ao público a confiança necessária quando da aquisição do produto.

Ao avançarmos no tempo, percebemos que o intuito primordial da marca se mantém, qual seja, a indicação de propriedade daquele produto ou serviço. Ocorre que, com a globalização e evolução tecnológica, a marca já não está restrita a bens concretos, podendo ser associada a propriedades incorpóreas.

Ademais, o conceito de marca também evoluiu, pois deixou de ser uma representação gráfica de no máximo duas dimensões, passando a ser encontrada em diversas maneiras, conforme será melhor abordado no decorrer deste estudo.

2. Do Conceito de Marca

Inicialmente, analisemos a etimologia da palavra “marca” para melhor compreensão do seu conceito. Segundo Viagem (2015, p. 20), a palavra “marca” tem origem no latim *signum*, ou seja, “sinal, marca indicadora”. Em muitos idiomas, a palavra utilizada para designar “marca” vem do verbo “marcar”. O inglês, por exemplo, utiliza a expressão *brand*, inspirada na palavra *brandon*, proveniente do francês antigo. Há uma teoria que alega que, em verdade, a inspiração utilizada pelo inglês foi a palavra *brandr*. Em ambos os casos, o significado é o mesmo: o ato de marcar com ferro.

Como salienta Pereira (2008), a depender do contexto cultural em que um objeto é inserido, ele pode ser percebido de inúmeras maneiras pelo ser humano. O autor cita como exemplo uma árvore, que pode ser considerada em si mesma pelo botânico, como pode ser percebida como uma ideia por um filósofo ou até mesmo como palavra pelo gramático.

Segundo o referido autor, o mesmo ocorre com a marca, que pode ser apreciada nos diversos planos: realidade, idealização e linguagem. Assim, quando da manifestação concreta (citando aqui os desenhos, símbolos, cores e demais aspectos físicos), a marca será de interesse do desenhista, do artista plástico e demais profissionais que atuem no âmbito da criação. Outrossim, a marca pode operar também no campo ideológico, que pode incentivar o desejo e estimular o consumo, por exemplo.

Por outro lado, como linguagem, marca é a palavra que denomina um símbolo com sentidos múltiplos. Ainda para o autor, a marca tem múltiplos sentidos nos meios de linguagem natural e da linguagem formalizada ou científica. Como linguagem natural, entende-se um sinal ou distintivo impresso num corpo qualquer, como por exemplo, uma tatuagem ou o sinal impresso

a fogo nos dorsos dos animais como meio de identificação da propriedade de um fazendeiro. Já na linguagem científica, marca é, nas palavras do autor, “objeto da Ciência do Direito, figura que confere direitos e impõe obrigações”.

O que se pretende demonstrar é que as marcas se configuram como objeto de estudo de diferentes ciências, tais como a Publicidade e o próprio Direito. Para a Publicidade, o conceito de marca é bastante amplo. Kapferer (2000, p. 37), por exemplo, salienta que a marca é o meio pelo qual se define a identidade do produto no tempo e no espaço. Nas palavras do autor, a marca é a personalidade do produto, nomeadamente um conjunto de características que são lembradas automaticamente quando ela é citada numa pesquisa, por exemplo, e a forma como o produto se expressa, mesmo que nas entrelinhas. Ainda no âmbito da Publicidade, Vásquez (2007, p. 201) ressalta que, na atualidade, “uma marca é identificada não só por meio de uma característica visual (logotipo), como também, por outras que estão implícitas”. Para a autora, isso se deve ao fato de o consumidor, muitas vezes, associar marca com emoções.

Para além disso, Gonçalves (2019, p. 181) salienta que, na publicidade, a marca designa uma especial força de venda (também conhecida como *selling power*). O autor esclarece que, em muitos momentos, o produto é escolhido por um “especial magnetismo” que a marca exerce sobre o consumidor. Ele entende que o consumidor pode eleger produtos ou serviços em função de uma imagem de mercado construída subjetivamente pela marca, em detrimento de outros critérios objetivos.

Sob o prisma da comunicação social, por exemplo, a marca é o meio pelo qual se cria uma relação de aproximação e posterior intimidade com sua clientela. Vai muito além de um sinal visual, pois engloba a identificação com o cliente por outras características implícitas. Vásquez (2007) ressalta que o consumidor associa a marca não somente com o aspecto visual, mas faz com ela uma conexão emocional e social. Para Dias (2015), um dos maiores intuitos das marcas comerciais é perseguir um reconhecimento, uma identificação com o seu público consumidor. O seu significado surge da necessidade de interação da composição dos valores carregados pelas marcas.

Ainda nesta área, Caetano et al. (2011, p. 35) salientam que a marca é o meio pelo qual o fabricante individualiza o seu produto ou o seu serviço oferecido, configurando-se como a insígnia, a certificação da responsabilidade da empresa pelo produto ou serviço. Segundo os autores, a marca não tem, necessariamente, um sentido estritamente publicitário. Seu intuito vai além, pois traz consigo uma garantia que interfere na relação fabricante-consumidor. Por se tornar

tão relevante, em determinado momento, transforma a figura do vendedor em algo acessório, até mesmo dispensável.

Neste sentido, Perez (2007, p. 1) aduz que a marca, como um conceito mercadológico, configura-se como um termo, um sinal ou até mesmo a combinação destes, e tem o intuito de diferenciar uma proposta de outra. A marca, então, simboliza, reflete a empresa, o produto, a ideia do serviço, de modo a diferenciá-los da concorrência.

As disciplinas mencionadas são de grande relevância para o estudo aprofundado das marcas e, portanto, servirão como apoio para a análise do tema sob o aspecto jurídico. Para a uma compreensão mais adequada, o Direito deve, ao estudar sobre o conceito de marcas, analisá-las em todos os seus conceitos. Isso dá à matéria uma visão mais ampla e completa. Não se deve excluir a realidade do cenário mercadológico, até mesmo para que a legislação não fuja de seu intuito, qual seja, reger a sociedade adequando-se à realidade em que ela vive.

Tenhamos como exemplo as palavras de Almeida (1997, p. 333), que conceitua marca como um sinal distintivo de produtos ou serviços. Para ele e para Maria Miguel Carvalho (2009, p. 217), a marca é o sinal ou signo utilizado para distinguir, individualizar, produtos ou serviços, de outros da mesma espécie” Já Silva (2012, p. 363) acrescenta que a marca pode constituir um sinal, destinado a ser compreendido pelos sentidos e memorizado para poder ser reconhecido quando seu destinatário voltar a deparar com ele.

Nas palavras de Olavo (2005, p. 71), as marcas são de grande relevância na organização econômica atual, pois configuram-se como instrumento de diferenciação da origem de produtos e serviços que estão disponíveis no mercado consumidor.

Nesse mesmo sentido, têm-se as palavras de Maria Miguel Carvalho (2011, p. 158), ao indicar que a marca é um sinal distintivo do comércio que tem a finalidade de identificar e proteger as empresas. Para a autora, as marcas servem primordialmente para individualizar e diferenciar os serviços e produtos, de modo a evitar confusão entre aqueles da mesma espécie, imprimindo-lhes cunho empresarial. Assim, o consumidor terá mais facilidade de distinguir quanto à origem do que lhe é oferecido, ainda que a oferta seja efetuada por outrem que não o titular.

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)² conceitua marca como os sinais utilizados no comércio para identificar produtos. Para o Instituto, é um símbolo que os clientes utilizam para escolher a empresa, protegendo-a da concorrência.

² Retirado de: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-definition>. Acessado pela última vez em 20 de março de 2020, às 11:14.

Por outro lado, o legislador brasileiro dispôs sobre este assunto na Lei 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial), no artigo 122.º. Assim, segundo a lei brasileira, marca será o sinal distintivo, visualmente perceptível que indicará marca de produto ou serviço.

Em Portugal, o Código de Propriedade Industrial, que transpôs as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943, não se distancia dos conceitos doutrinários acima demonstrados, e adiciona, em seu artigo 208.º, aspectos relevantes para a constituição da marca, quais sejam, a representação gráfica e sinais ou conjunto de sinais, tais como “palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais.”

A marca é de suma importância para a representação e distinção de um produto/serviço no mercado em que atua. É por meio dela que uma empresa atinge seu público-alvo e cria com ele uma conexão, uma empatia, conforme restará demonstrado.

3. Das Funções da Marca

Conforme salientado, as marcas configuram-se um objeto de estudo em vários âmbitos, como por exemplo, a Publicidade e o Direito. Por este motivo, é importante aprofundar o estudo das funções da marca. Assim, será possível identificar qual o amparo viabilizado pelo Direito com o registro das marcas.

Relatam Fernández-Nóvoa et al. (2017, p. 490) que há muito tempo que a doutrina internacional tem se debruçado sobre o estudo das funções jurídicas das marcas. Segundo os autores, tal tema tem sido objeto de estudo desde 1929 pela doutrina alemã, passando pelas doutrinas italiana e espanhola, em 1961 e 1978 respectivamente, assim como pela doutrina portuguesa, em 1999. Os autores ressaltam que a doutrina alemã teve algumas críticas relativas ao enfoque dado ao estudo das funções da marca. Porém, para eles, esse estudo revela-se como um valioso instrumento para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, que tem aplicado esses conteúdos para compatibilizar o registro da marca com o princípio comunitário da livre circulação de produtos.

Nesse sentido, Martínez (2017, p. 27) sublinha que o estudo das funções das marcas tem relevância devido à importância econômica que têm os signos distintivos, além de colaborar na elaboração de um instrumento metodológico que propicie a melhor resolução de conflitos com outros sinais.

Temos como exemplo a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de Luxemburgo, em

23 de maio de 1978, no caso Hoffman-La Roche, processo C-102/11³. Para a resolução da referida lide, foi de suma importância compreender a doutrina das funções das marcas. Dessa forma, foi possível extrair subsídios suficientes para compatibilizar o exercício do direito de exclusividade da marca com o princípio básico da livre circulação dos produtos. Para Martínez (2017, p. 28), tal experiência serviu para conectar a doutrina das funções da marca com o denominado objeto da marca, o que inviabiliza a violação da função primordial da marca, qual seja, a função indicadora de procedência empresarial.

Ademais, muitos autores, como Zebulum (2007, p. 228), Viagem (2015, p. 135) e Gonçalves (2019, p. 174), entendem que cabe à marca desempenhar três funções principais. São elas:

- a) Função distintiva ou indicadora de origem empresarial;
- b) Garantia de qualidade (indicadora de qualidade padrão dos produtos ou serviços protegidos);
- c) Publicitária ou sugestiva (intermediação entre o titular e o mercado).

3.1. Função Distintiva ou Indicadora de Origem Empresarial

A função principal da marca é distinguir um produto ou serviço de outro existente no mercado. Essa atribuição está intrínseca no próprio conceito de marca, conforme depreende-se do artigo 208.º do Código de Propriedade Industrial Português e do artigo 122 da Lei 9.279/96 do Brasil.

Além das legislações brasileira e portuguesa, a própria doutrina assim compreende. Olavo (2005, p. 73) salienta que a função distintiva é essencial e intrínseca ao sistema de marcas.

Entende Soucasse (1997, p. 31) que, para que se converta a distintividade do signo em marca, são necessários dois aspectos: intrínsecos e extrínsecos. Quanto ao aspecto intrínseco, é aquele que possibilita discernir a marca do nome usual do produto. Já a distintividade extrínseca é aquela que diferencia a marca dos demais signos registrados ou solicitados anteriormente

Fato é que a função distintiva, como bem salientam Fernández-Nóvoa et al. (2017, p. 490), baseia-se, primordialmente, nas reações do público consumidor. Isso porque caberá ao consumidor fazer a ligação entre o produto, a marca inserida nele e a empresa fabricante.

Dessa forma, percebe-se que a marca desempenha, inclusive, um papel informativo, pois

³ Disponível para consulta em: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-102/77>

esclarece ao público que aquele rol de produtos foi fabricado por aquela empresa indicada pela marca. Entretanto, ressalta o autor, essa função depende também da percepção do próprio consumidor e do conhecimento prévio que ele tem em relação àquela marca, para que faça a correta relação entre o produto e marca.

Para Gonçalves (2019, p. 178), a evolução do Direito de Marcas, especialmente no que tange a transmissão e licença de marcas, propiciou um redimensionamento da função distintiva. Dessa maneira, a noção da função distintiva passa também a designar que a marca indica a sua origem, ou seja, a empresa fabricante ou até mesmo uma empresa sucessiva que tenha componentes substancialmente em comum com a primeira (quando falarmos em transmissão desvinculada), ou mesmo quando as empresas mantêm entre si relações de natureza contratual, econômica ou financeira (nos casos de licença e marca de grupo).

O autor ressalta ainda que, atualmente, a função distintiva da marca não necessariamente significa a origem empresarial do produto, pois, em alguns casos, o papel de titular da marca e titular da empresa podem ser exercidos por pessoas diferentes. Todavia, sempre significará a garantia de uma origem “pessoal” (pessoa/entidade que será sancionada no caso de uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados). Outrossim, o titular da marca deverá sempre resguardá-la, de modo a evitar que terceiros a utilizem e, por conseguinte, evitar que os consumidores sejam levados a erro, principalmente no que tange às características essenciais dos produtos ou serviços. No artigo 209.º do CPI português, a caducidade do registro de marca é a sanção prevista para coibir esse tipo de conduta.

Para a melhor ilustração da função distintiva das marcas, tenhamos como exemplo o Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias em 23 de maio de 1978, proferido no processo C-102/11, caso Hoffman-La Roche/Centrafarm⁴. Em apertada síntese, o caso dos autos versa sobre o litígio entre duas empresas farmacêuticas. A demandante principal, Hoffmann-La Roche produzia um produto chamado Valium. O remédio em comento era comercializado na Alemanha, tanto para particulares quanto para o uso de clínicas. Ocorre que a filial britânica da demandante produzia o mesmo produto em embalagens maiores, porém com preços sensivelmente inferiores aos praticados na Alemanha.

Por conseguinte, a empresa Centrafarm, na Alemanha, comprava os referidos produtos na Grã-Bretanha, eles eram embalados novamente, com a indicação da marca Hoffman-La Roche,

⁴ Disponível para consulta em: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-102/77>

assim como sinalizava que o produto fora posto em circulação pela Centrafarm.

Discutiu-se bastante sobre reacondicionamento dos produtos. Todavia, o mais relevante para esse estudo foi o debate sobre uma possível violação ao Direito de Marcas, principalmente no que tange à função distintiva da marca.

Assim, o Tribunal decidiu:

O objecto específico do direito de marca consiste em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de utilizar a marca na primeira comercialização de um produto, protegendo-o, desse modo, contra eventuais concorrentes que pretendam desfrutar da posição da empresa e da reputação da marca através da utilização abusiva desta.

Para responder à questão de saber se este direito exclusivo integra o direito de oposição à utilização da marca por terceiro após reembalagem do produto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência.

Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de qualquer intervenção, efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca, e que tenha afectado o produto no seu estado originário.

O direito reconhecido ao titular de se opor a qualquer utilização da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca. (Acórdão em português).⁵

Assim, da leitura da decisão em comento, depreende-se que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias reconheceu expressamente que a indicação de origem empresarial dos produtos ou serviços é a função essencial da marca, nos moldes do exposto anteriormente.

3.2. Garantia de Qualidade

Pode-se dizer que a função de garantia de qualidade decorre da função distintiva. Isso porque, depois que o público consumidor fizer a conexão da marca ao produto, a mesma relação servirá também para atestar a qualidade dele. O consumidor, ao visualizar a marca, imediatamente idealizará um produto ou serviço munido de algumas características ou qualidades e essa idealização se estenderá para os demais produtos/serviços assegurados por aquele signo.

Conforme salientado no tópico anterior, o próprio Código de Propriedade Industrial Português, em seu artigo 268.º, n. 2, alínea b, salienta que o titular da marca não pode mascará-la quando houver a diminuição da qualidade daqueles produtos ou serviços, seja por ato próprio ou de terceiro que use a marca com o seu consentimento. Havendo uma ocultação, dolosa ou negligente, a titular da marca incorre em pena de caducidade do registro de marca, previsto no

⁵ Retirado de: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?sessionid=F5C4A9485D2342C95D5B38487878343C?text=&docid=89801&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8882052>

supracitado artigo 209.º. Sublinhe-se que o titular da marca não é obrigado a manter a qualidade do produto ou serviço, porém, se assim o fizer, deve arcar com o ônus de não enganar seu público consumidor.

Considerando o acima exposto, Gonçalves (2019, p. 180) nos lembra que a função de garantia de qualidade não significa que a marca assegurará a “constância qualitativa dos produtos ou serviços”, até mesmo porque deve-se resguardar a possibilidade de alteração que implique numa melhoria da qualidade. O que se pretende defender com essa função é que a marca garanta a qualidade dos produtos ou serviços relativamente a uma origem não enganosa. Nas palavras do autor, “trata-se de uma garantia derivada da função distintiva e de uma garantia relativa” que será abordada tão somente quando houver dúvidas acerca da tutela da confiança do consumidor.

Nas palavras de Soucasse (1997, p. 33), a marca configura-se como um tipo de “contrato social” entre o titular e os consumidores. Assim, o consumidor adapta-se àquele produto e àquela qualidade, e cada nova aquisição de um produto “x” representará, em sua mente, a conquista da qualidade “y”. Nesse sentido, Viagem (2015, p. 146) lembra que, ao adquirir um produto ou serviço, os consumidores têm a segurança de que a origem empresarial e, portanto, a qualidade, será sempre a mesma, ou seja, presume-se que não haverá qualquer frustração.

Para Dapkevicius (2007, p. 12), o empresário é o mais interessado em manter ou aumentar a qualidade dos produtos fornecidos, pois, dessa maneira, pode delinear um certo prestígio em volta a sua marca, fidelizando, por conseguinte, o seu público. Manter a qualidade do produto implica em fornecer experiências positivas

Muito tem se discutido acerca da relevância jurídica da função garantística da marca. Fernández-Nóvoa et al. (2017, p. 492) e Martínez (2017, p. 58) sublinham que é necessário ponderar que importância tem, no âmbito jurídico, a função indicadora de qualidade que a marca exerce no plano econômico. Em decorrência disso, analisar-se-á a hipótese em que o próprio titular usa a marca para diferenciar seus produtos ou serviços, assim como a hipótese em que a marca é utilizada por um terceiro (licenciado).

Segundo os autores, na primeira situação, existe uma autorregulação da função indicadora de qualidade. Nesse caso, o ordenamento jurídico recomenda que o próprio titular da marca proceda com a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços. Por outro lado, em caso de utilização da marca por terceiros, cabe ao ordenamento jurídico a regulação da função em comento, a compelir ao titular e licenciado da marca o ônus de controlar a qualidade dos produtos ou serviços distribuídos.

No entendimento de Gonçalves (2019 p. 180), não é possível atribuir à marca a função de garantir a constância qualitativa dos produtos e serviços. Em verdade, quando se trata da função de garantia de qualidade, diz-se sobre a marca atestar a origem daquele produto ou serviço em face da sua origem.

3.3. Função Publicitária

É notório que a função distintiva é inerente à marca. É seguro dizer que, além da função distintiva, a marca pode exercer também função de garantia de qualidade, conforme restou demonstrado. Porém, em face da sua ampla utilização na Publicidade e no Marketing, deve-se investigar se ou qual o impacto jurídico causado por essa conduta.

A Publicidade é um dos instrumentos utilizados pelas empresas para inserirem-se no mercado. É por meio do marketing que as empresas ou o empresário fomentam suas atividades, seja por meio de táticas tradicionais, seja por meio de estratégias modernas. É na exploração da marca que ocorrerá a promoção dos produtos ou serviços oferecidos, além dos valores e ideais da empresa.

Sob a ótica da publicidade, uma das finalidades da marca é criar empatia com o público consumidor, de modo a angariá-lo e fidelizá-lo. No entendimento de Silva (2012, p. 365), as empresas que investem na função publicitária se sobressaem no mercado em que atuam. Uma marca bem escolhida pode desempenhar um importante papel no sucesso de uma empresa. Até mesmo porque, conforme salienta Vásquez (2007, p. 202), além de atrair consumidores, como consequência, a marca pode vir a constituir um próprio ativo da empresa. É o caso, por exemplo, da Coca Cola Company, que se configura como a marca mais valiosa do mundo, com valor estimado de US\$ 73,1 bilhões somente em 2016, conforme *ranking* do *Best Global Brands*.

Há uma acalorada discussão acerca da relevância legal (ou não) da função publicitária das marcas. A doutrina norte-americana majoritária reconhece a função publicitária como uma função jurídica da marca, intimamente relacionada com um meio de criar e consolidar o “*goodwill*”, ou boa fama dos produtos. Da análise das teses estadunidenses, depreende-se que o valor da marca se funda no poder de venda. Este, por sua vez, depende do efeito psicológico que a marca exerce em seu público, que algumas vezes ultrapassa a qualidade dos produtos. Assim, entende Frank I Schechter (1927, em Amaral, 2014), que o papel da marca vai muito além de configurar tão somente um símbolo do *goodwill* de uma empresa, pois passa a figurar como um instrumento passível de constituir e garantir a continuidade dela. É importante ressaltar que o valor

da marca está intimamente ligado com a sua capacidade de venda.

A doutrina europeia preponderante corrobora do entendimento acima suscitado. Atribuiu-se ao autor alemão Hermann Isay (em Viagem, 2015, p. 135) a concepção de que toda marca está investida de uma função publicitária. A este, inclusive, é atribuído o título de criador da teoria da força atrativa autônoma (em conjunto com o jurista norte-americano Frank I Schechter). Isay sustenta, ainda, que a marca é caracterizável como um bem jurídico tutelável e, portanto, deve lhe ser atribuído um valor jurídico autônomo.

A doutrina espanhola também aceita a função publicitária. Para Martínez (2017, p. 63), as instituições de marcas, tais como a cessão e o licenciamento, devem sempre ser analisadas sob o prisma jurídico. Tal posicionamento, inclusive, é reiterado por Fernández-Nóvoa et al. (2017, p. 63), pois estes entendem que o Direito de Marca reverbera nas marcas fortes e de prestígio e que, portanto, necessita de uma regulação jurídica. Outrossim, a juízo desses autores, a marca em si vai muito além de representar o *goodwill*, configurando-se, também, uma maneira de criá-lo.

Por outro lado, há também uma parte da doutrina completamente avessa às percepções acima suscitadas. Esse posicionamento mais conservador advém de uma parte mais tradicionalista do Direito, que não visualiza na ordem jurídica qualquer relação com a proteção da função publicitária da marca.

Gonçalves (2019, p. 180) relembra que as críticas mais relevantes à proteção jurídica da função publicitária estabelecem-se em três vieses: no primeiro, a proteção jurídica da função representaria um fator de desigualdade entre os concorrentes; o segundo entende que dificultaria que os consumidores escolhessem livremente e baseado em fatores racionais; por último, dificultaria a continuidade do Direito de Marcas pela aproximação do regime de marca, enquanto signo autônomo das obras intelectuais.

Para essa parte da doutrina, o fato de que as grandes empresas são, na maior parte das vezes, as mais privilegiadas pela proteção da função jurídica da marca pelo Direito, configuraria uma grande vantagem daquelas empresas com maior alcance em detrimento das menores. Sendo assim, empresas com maior capital e maior investimento em gestão publicitária teriam, portanto, maior penetração no mercado no qual atuam e, por conseguinte, maior necessidade do auxílio do ordenamento jurídico quando da função jurídica da marca. Por outro lado, os produtos de melhor qualidade advindos de pequenas empresas e com menos investimento no setor publicitário seriam menos valorizados do que aqueles produtos procedentes de grandes empresas com investimento

maciço em propaganda e, portanto, com maior influência nos consumidores que pretendem atingir.

Outrossim, o cenário acima desenhado feriria também os interesses do mercado, prejudicaria a concorrência fundada na livre escolha e estimularia um negócio fundado em “engano e sugestão”, conforme salienta Amaral (2014, p. 62).

Nesse sentido, Amaral (2014, p. 63) sustenta que a proteção jurídica da função publicitária da marca implicaria necessariamente na concessão de privilégios para determinadas empresas, o que, do ponto de vista do progresso econômico, configuraria uma injustiça. Essa corrente doutrinária ressalta que as engrenagens do mercado devem sempre funcionar com base na liberdade da concorrência justa, na qual o preço e a qualidade do produto devem prevalecer quando da escolha consciente do público.

4. O Registro das Marcas

Atualmente, vivemos numa era em que a economia está assentada principalmente no conhecimento. É ele que gera valor para as empresas, configurando-se como relevante fonte de desempenho e distinção no mercado. Daqui, é importante retermos que as marcas, como fruto dessa nova economia, configuram-se como ativos da empresa e, portanto, merecem a devida proteção, o que ocorre por meio do registro.

Para Gonçalves (2019, p. 191), o registro é a forma mais relevante para a “constituição do direito de marca”. Contribui o fato de o registro público assegurar com maior tranquilidade a segurança jurídica daquele que procede com o registro de sua marca. Tal segurança, salienta o autor, deve-se ao fato de que somente haverá a concessão do registro após um aprofundado processo administrativo, que será melhor explicado mais à frente.

Face ao papel que as marcas vêm desenhando no mercado, tem se observado uma amplitude da cultura do registro de marcas. Num estudo sobre a importância do registro das marcas para as empresas de pequeno e médio porte, Pinto et al. (2018, p. 2) ressaltam que tal procedimento é fundamental para os contratos de franquia e licenciamento, assim como é o que fornece uma fonte direta de renda por meio de *royalties*. Por fim, salientam os autores, é um instrumento para a facilitação de obtenção de financiamento e captação de recursos, para a comercialização e fixação da imagem e prestígio de determinados produtos e serviços no mercado.

Outrossim, as marcas são, em muitos casos, um inestimável ativo, resultado de um grande investimento, tanto financeiramente, quanto na reputação e criação de uma clientela.

Portanto, é axiomático que todo aquele que tem a intenção de fazer uso de uma marca deve registrá-la como um bem de propriedade industrial.

Sublinha-se que, na União Europeia, o registro de um sinal como marca obedece a um sistema de quatro níveis. Assim, caso a intenção da empresa seja obter a proteção num dos Estados-membros da União Europeia (no país onde a empresa tem a sede ou no país onde pretender exercer a atividade), é necessário apresentar o pedido de registro de marca diretamente no Instituto de Propriedade Industrial do país objeto do interesse. Em Portugal, esse papel é desempenhado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Caso o intuito seja obter a proteção na Bélgica, Luxemburgo ou Países Baixos, o pedido de registro de marca deve ser realizado junto ao *Benelux Office of Intellectual Property* (BOIP). Este, inclusive é o único Instituto de Propriedade Intelectual a nível regional existente na União Europeia.

Havendo necessidade de se obter a proteção da marca em mais Estados-membros da União Europeia, o meio mais adequado é, portanto, o registro junto ao EUIPO. Assim, o pedido é depositado em uma única língua, uma única vez, e fica a cargo do EUIPO verificá-lo e processá-lo.

Por fim, a quarta via de proteção da União Europeia é a via internacional. Dessa forma, é possível utilizar o pedido de registro de marcas a nível regional, nacional ou da UE, para estender o campo de proteção ao nível internacional, principalmente daqueles que são signatários do Protocolo de Madrid. Nesses casos, portanto, o pedido de proteção deve ser efetuado junto ao *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

É interessante lembrar que os sistemas de proteção, seja a nível micro, seja a nível macro, obedecem a normas e princípios semelhantes. Por esse motivo é que o processo de pedido, requisito de admissibilidade e afins, via de regra, não se distanciam de um órgão ou de um país para outro, criando uma unicidade muito benéfica para o requerente.

4.1. O Registro de Marcas em Portugal

Os portugueses têm demonstrando, a cada ano que passa, uma crescente preocupação sobre o tema. Basta analisar o número de registros de marcas e outros sinais distintivos do comércio (OSDC) fornecidos pelo INPI – Portugal (doravante INPI-PT). Em 2018, houve um acréscimo de 7% quando em comparação com o ano anterior; em compensação, em 2019, apesar de ter havido um acréscimo de 11,4% no primeiro mês do ano, os demais meses do primeiro semestre demonstraram um decréscimo de 6,6% em comparação com o mesmo período de 2018.

Até o final de junho de 2019, foram concedidas no total, 8.441 marcas e OSDC nacionais, configurando um decréscimo de 12,7%, face ao ano anterior, quando foram concedidas 9.667 marcas⁶.

Em Portugal, o Direito de Marca está disposto no Código de Propriedade Industrial, a partir do artigo 208.º e, logo em seu artigo 210.º, ele dispõe que o pedido de “registro confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina.”

Salienta-se também que, mesmo que a marca não esteja registrada, o titular dela, diante do requerimento de outrem, tem prioridade para efetuar o registro no prazo máximo de 6 meses, prazo este que se inicia na data de uso, conforme disposto no artigo 210.º do CPI.

Outrossim, o pedido de registro é feito no Instituto competente (a depender da área de atuação da marca), por meio de requerimento, redigido em língua portuguesa e que contenha os dados requeridos no artigo 222.º. Com o requerimento, faz-se necessário juntar a representação gráfica ou, caso necessário, outra forma de representação que possibilite determinar, de uma maneira cristalina, o objeto da proteção requerida. Por conseguinte, da apresentação do requerimento, cabe ao INPI-PT publicar aviso no Boletim de Propriedade Industrial. Essa medida é adotada para que o requerimento seja levado a conhecimento do público em geral, e havendo interesse de terceiros, o pedido seja contestado.

O legislador indicou ainda que, após a publicação, o pedido somente poderá ser alterado se houver necessidade de limitação da lista de produtos ou serviços para correção do nome ou da morada indicados no requerimento, erros de transcrição ou expressão. Todavia, tais alterações não podem, em hipótese alguma, afetar ou acometer significativamente a marca ou, por algum motivo, estender a lista de produtos ou serviços. Ultrapassado o processo acima descrito, o INPI-PT pode recusar o registro com base nas possibilidades elencadas nos artigos 231.º e 232.º.

A título de efeitos do registro, ele tem duração de 10 anos, prazo este que se inicia a partir da data de apresentação do pedido e que pode ser renovado, total ou parcialmente, por um prazo igual. Por fim, durante o período de vigência, ao titular da marca é facultada a utilização das palavras “Marca registrada” ou as iniciais “M.R.”.

É pertinente salientar que não há no Direito de Marcas um sistema puro de aquisição.

⁶ Retirado de: https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Estatisticas%20de%20propriedade%20industrial/Relat%C3%B3rios/Relat%C3%B3rios%20de%202019/Relatorio_Estat%C3%ADstico%20Semestral%202019.pdf?ver=2019-10-21-104321-073, consultado em 15 de março de 2020, às 11:46.

Dessa maneira, depreende-se que não há no ordenamento jurídico, sobretudo no ordenamento jurídico europeu, um sistema sustentado exclusivamente por um único modo de aquisição, pois há a possibilidade de se considerar outros meios de aquisição da propriedade de marca. Conforme aduz Gonçalves (2019, p. 191), existem, de fato, formas variadas de conceber e combinar os modos de aquisição. Contudo, os países têm demonstrado uma inclinação ao registro como modo de aquisição preponderante do Direito de Marca.

O autor mencionado ressalta que, apesar das semelhanças, em verdade, não é unânime entre os países europeus a utilização do sistema de registro. Ao observar, por exemplo, países como Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, depreende-se que o sistema de registro tem menos importância do que em países como Espanha e França.

4.2. O Registro da Marca no Brasil

O mercado brasileiro é mundialmente conhecido pela sua criatividade e inovação. Em 2020, por exemplo, foi considerado o terceiro país mais criativo do mundo, no índice global de excelência criativa em publicidade realizado pela empresa *Warc Creative 100*.⁷

Em 2017, o INPI-Brasil (doravante INPI-BR) recebeu 186.103 pedidos de registro de marcas, representando um crescimento de 11,9% em relação a 2016. Segundo a autarquia⁸, a tendência de crescimento foi também observada no ano seguinte: em 2018, foram realizados 204.419 pedidos de registros de marcas, um aumento de 9,84% quando em comparação com o ano pregresso⁹.

O último relatório publicado pelo INPI-BR foi em 2020, sobre os números referentes ao ano anterior¹⁰. Segundo o instituto, em 2019 foram realizados 245,1 mil pedidos de marcas, 20% a mais que em 2018, sendo o maior crescimento anual desde 2000.

No Brasil, o pedido de registro de marcas é processado pelo INPI-BR. É a autarquia que definirá se a marca dispõe as condições de registrabilidade e outorgará o registro, num procedimento que será melhor explicado à frente. Salienta-se ainda que o depósito da marca não confere direitos, estes somente serão adquiridos quando do registro. Ao requerente, caberá tão somente uma expectativa de direito.

⁷ Disponível para consulta em: <https://www.warc.com/rankings/creative-100>. Último acesso em 14 de junho de 2020.

⁸ Segundo o artigo 5.º, inciso I, do Decreto Lei 200/1967 (Brasil), autarquia é o "o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.". De modo a facilitar a compreensão, as autarquias são titulares de direitos e obrigações próprias, destinadas a desempenhar atividades com prerrogativas públicas, com caráter especializado e não sujeito a decisões políticas.

⁹ Disponível para consulta em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/RelatorioDeAtividades2018.pdf>

¹⁰ Disponível para consulta em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi_2019.pdf

Conforme determinado na Lei de Propriedade Industrial do Brasil (Lei 9.279/96) em seu artigo 129.º, a propriedade da marca se adquire com o registro validamente expedido, sendo conferido ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional.

É importante ressaltar que, apesar de as marcas não registradas serem protegidas em alguns países, o mesmo não ocorre no Brasil. Dessa forma, em território brasileiro, a propriedade da marca somente será adquirida com o registro. Segundo Barbosa (2012, p. 83), é o registro que atribuirá à marca a exclusividade incondicional do seu uso, além de conferir-lhe direitos característicos de bens físicos. No caso das marcas notoriamente conhecidas, elas somente serão protegidas após adquirirem distintividade suficiente e reputação no mercado, o que pode levar um tempo considerável.

Postas essas informações, importa esclarecer como ocorre o processo de registro de marca no Brasil. O depósito do pedido de registro, conforme salientado, é realizado perante o INPI-BR (seja por peticionamento eletrônico, seja por peticionamento em papel). Após o protocolo do pedido, o INPI-BR publicará o primeiro ato, pelo qual avaliará se o depósito está em conformidade com os aspectos formais estabelecidos. Caso necessário, intima-se o requerente para a correção da inconformidade no prazo de cinco dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

Após as correções, ou não havendo essa necessidade, o pedido será publicado na Revista de Propriedade Industrial, para que terceiros tomem conhecimento dele, e, havendo interesse, apresentem contestação ao pedido, por meio de uma petição de oposição no prazo máximo de 60 dias. Por conseguinte, o mesmo prazo será apresentado para contestar sob forma de manifestação.

Há a possibilidade de o INPI-BR, após análise prévia, requerer esclarecimentos para sanar dúvidas quanto ao pedido em verificação. O Instituto pode, ainda, suspender a análise, até resolução final acerca de algum pedido depositado em data anterior que verse sobre sinal semelhante.

Ultrapassadas as hipóteses acima delineadas, o sinal terá sua condição de registro analisada pelo INPI-BR, que deliberará sobre seu deferimento (ou indeferimento).

CAPÍTULO II – MARCA E AS LEGISLAÇÕES

1. Proteção Internacional da Marca

Estamos presenciando a era da tecnologia, da inovação e da globalização. O mundo globalizado trouxe consigo inúmeras vantagens, entre elas a eliminação de barreiras físicas. Dessa forma, cidadãos de países diferentes comunicam-se com grande facilidade e mercados de todo o mundo estão conectados entre si, o que resulta num enorme volume de negociações internacionais.

A internacionalização da economia resultou necessariamente na utilização de instrumentos para regularizar essas relações. A Propriedade Intelectual é um ramo do Direito bastante assistido pelo Direito Internacional, haja vista que seus objetos de proteção têm ampla utilização entre sistemas jurídicos de diferentes países. Conforme Bezerra (2012, p. 3), a Propriedade Industrial implica no fluxo de muitos interesses econômicos, o que motivou a normatização deste ramo do Direito.

De acordo com Filho (2016, p. 37), foi a partir do desenvolvimento tecnológico propiciado pela Revolução Industrial que surgiu a necessidade de determinar normas que regulamentassem a proteção industrial em um contexto internacional. Naquela oportunidade, o sistema de produção artesanal deu espaço à mecanização da produção. Por conseguinte, o comércio expandiu para esvair a produção de bens que atingiram níveis acentuados, fato inédito até então.

Segundo o autor, esse estímulo ao comércio internacional ocasionou uma controvérsia entre os países, no tocante à utilização e resguardo da Propriedade Intelectual. Isso porque não havia entendimento pacífico sobre qual legislação utilizar para a regularização daquele contrato. Dessa forma, era comum que uma das partes buscasse utilizar-se de normas domésticas que lhe favorecessem, desprezando as normas domésticas da outra parte.

Apesar do avanço no tempo, o mercado atual continua a favorecer as relações entre agentes de países diferentes. Todavia, com a inovação evoluindo a passos largos e a globalização favorecendo as relações comerciais, tanto na quantidade, quanto na internacionalização de parceiros, a segurança é fator imprescindível.

Bezerra (2012, p. 3) ressalta que as normas internas sobre Propriedade Industrial deixaram de ser suficientes para gerir os conflitos, pois estavam restritas às fronteiras de um determinado país. Assim, surgiu a necessidade de diversificar os tratamentos jurídicos que tratassem sobre a matéria e fossem aplicados em diversos países. Essa proteção internacional,

segundo o autor, visava uniformizar alguns posicionamentos sobre a Propriedade Industrial, proporcionando maior segurança.

Segundo os autores Romeiro e Santos (2016, p. 8), a proteção efetiva da Propriedade Industrial por meio de uniformização internacional é de suma relevância para estimular o desenvolvimento tecnológico dos países, que garantirão grande valor no comércio internacional. Ademais, instrumentos jurídicos internacionais são importantes e necessários para assegurar a segurança jurídica nas relações estabelecidas.

Neste sentido, Bezerra (2012, p. 14) sublinha que o trabalho em conjunto propiciado pelos acordos internacionais serve para estabelecer tratamentos mínimos indispensáveis. Assim, evita-se a violação de direitos e, conseqüentemente, instaura-se a segurança jurídica. Nesse contexto, o autor ressalta ainda que a proteção dos interesses sociais possibilita que não haja “satisfação de desejos egoísticos e pouco focados em promover um bem-estar social.”

Outrossim, Silva (2013, p. 69) sublinha que os países devem investir esforços para conceber um sistema estruturado atento a tendência de internacionalização do mercado.

Entretanto, Teixeira (2006, p. 15) lembra que, para a adesão de qualquer acordo internacional, é necessária a existência de equivalência entre os ônus e os bônus para o país. Segundo o autor, faz-se necessário uma profunda análise acerca dos reflexos sobre todos os setores, de modo que a integração do tratado internacional se integre à “engrenagem jurídico institucional do Estado-Nação” da melhor forma.

A título de esclarecimento, países que aderem a diplomas internacionais necessitam adaptar a estrutura de sua administração para a nova realidade. Esse é um dos grandes problemas relativos à regulamentação jurídica internacional da Propriedade Industrial. A título exemplificativo, havia um grande receio por parte do INPI-BR no tocante à adesão ao Protocolo de Madrid. Segundo Mesquita (2016, p. 14), impedimentos orçamentários, número reduzido de servidores especializados na matéria e deficiência nas condições estruturais eram alguns dos motivos que justificavam o atraso do Brasil para assinar o Protocolo.

É notório que as marcas desempenham um relevante papel na representação do produto ou serviço no mercado em que atuam. As marcas, conforme já descrito anteriormente, desde muito tempo exercem suas funções tanto no cenário doméstico quanto no cenário internacional. Nas palavras de Teixeira (2006, p. 279), o registro internacional da marca resulta na valorização dos ativos intelectuais. Por esse motivo, a legislação referente às marcas evoluiu para manter uma harmonia nas relações internacionais.

É necessário, portanto, que o Direito de Propriedade Industrial, nesse aspecto, adeque, com efetividade, os modelos legislativos de cada país, para resguardar os direitos de cada agente e fomentar a inovação tecnológica. Para isso, são necessários os Acordos e Tratados Internacionais. Esses instrumentos são resultado de consenso entre os países e atuam para garantir a eficácia do sistema internacional de propriedade intelectual.

Cabe à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), um organismo da Organização das Nações Unidas (ONU), gerenciar os tratados e acordos. Assim, fica sob sua responsabilidade a garantia da segurança jurídica e seu uso estratégico, quando da aplicação nos países-membros.

Os tratados e acordos internacionais são amplamente utilizados (seja multilateralmente, seja bilateralmente) com o intuito de reduzir os custos operacionais dos trâmites de submissão, análise e concessão de direitos da Propriedade Intelectual. Os países signatários têm uma margem de liberdade no tocante à implementação desses tratados.

Assim, esses tratados e acordos visam primordialmente definir conceitos básicos para promover a proteção não só das marcas, como também dos outros bens resguardados pela Propriedade Intelectual. Consequentemente, pretendem a criação de um Sistema de Proteção Global em que o pedido de registro internacional reverberará em qualquer um dos Estados signatários. Um dos resultados dessas medidas é a criação de um sistema de Classificação que organize dados relevantes sobre as marcas, facilitando a gestão dessas informações. A administração dele fica a cargo da OMPI.

O Direito de Marcas configura-se como um instrumento relevante para o sistema da concorrência leal, sendo a sua regulamentação assunto de grande importância no seio das legislações europeias, assim como da legislação brasileira. Para melhor compreender esse fenômeno, é necessário conhecer a evolução legislativa que deu ensejo à percepção atual, tanto no Brasil quanto em Portugal, mais ainda, na União Europeia. Partindo de uma visão mais ampla sobre o tema, é necessário abordar alguns Tratados Internacionais que versam sobre o Direito de Marca, conforme se verá a seguir.

1.1. A Convenção de Paris

A Convenção de Paris, oficialmente nomeada como Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, surgiu com o intuito de coadunar as legislações que tratavam sobre a Propriedade Intelectual nos mais diversos países.

Conforme salienta Barbosa (2010, p. 165), a criação da Convenção foi impulsionada pela recusa dos Estados Unidos de participar de uma exposição internacional promovida pela Áustria, em 1873. Naquela oportunidade, o governo americano recusou o convite por entender que não havia garantias jurídicas suficientes que resguardassem os bens lá apresentados. Tal protesto resultou numa propagação de dúvidas e hesitação perante os outros países também convidados.

Assim, na Conferência na cidade de Paris ocorrida em 1880, iniciaram-se as discussões atinentes ao desenvolvimento de questões substanciais, como por exemplo a proteção de marcas. Tal discussão resultou, em 1883, no texto base da Convenção de Paris. Inicialmente, foi acolhida por 11 países, quais sejam: Bélgica, Brasil, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, São Salvador, Sérvia e Suíça.

Em face do progresso observado nos meios de transporte e na comunicação, era necessário que o Direito de Propriedade Industrial passasse por essa uniformização internacional. Assim, foi inevitável o estreitamento das relações entre povos e nações, o que culminou também num intercâmbio comercial mundial, conforme salienta Zebulum (2007, p. 224).

Nesse sentido, Marques (2010, p. 58) relembra que, além de delinear formas para resolver conflitos entre normas, a CUP pretendia também determinar princípios basilares que norteassem o tratamento jurídico pertinente à Propriedade Industrial. O intuito era estabelecer uma harmonia na análise das questões e, conseqüentemente, estimular o avanço tecnológico.

Segundo Gontijo (2005, p. 8), a referida convenção destaca-se até os dias atuais por ser uma das mais duradouras (sem que houvessem alterações relevantes), e também por seu grande número de associados. Em 1883, 11 países a assinaram e, atualmente, ela agrega 136 signatários. Salienta-se que a Convenção é um dos mais antigos atos internacionais com caráter multilateral, sobrevivendo a duas Guerras Mundiais e à constituição da Organização Mundial do Comércio (OMC), conforme nos lembra Barbosa (2010, p. 165). Segundo o autor, a razão disso é que a CUP foi pensada de forma a ponderar a liberdade legislativa de cada signatário.

A Convenção é inovadora desde a sua concepção, pois não tentou uniformizar leis nacionais. Prevendo a liberdade legislativa para cada país signatário, exigiu apenas paridade no tratamento, seja entre estrangeiros, seja entre nacionais. Sublinha-se que a Convenção se

fundamenta num princípio básico previsto no artigo 2.º:

os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente, ou venham a conceder no futuro, aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção.

O supracitado artigo prevê o denominado Princípio do Tratamento Nacional. Nas palavras de Barbosa (2010, p. 165), esse princípio designa aos países signatários as mesmas vantagens previstas nas suas próprias legislações. Assim, é vedado qualquer tratamento que privilegie ou discrimine um nacional. Havendo conflitos entre legislações nacionais e os direitos previstos na Convenção, prevalecerá o que estiver disposto nesta última. Sob a égide desse princípio, há a possibilidade de um país estrangeiro ser até mais beneficiado do que o nacional.

Por outro lado, a CUP estabelece também normas que preveem tratamento uniforme. Para efeito ilustrativo, tenhamos como exemplo o caso das marcas notórias: segundo a Convenção, todos os países têm de garantir em face dos estrangeiros o reconhecimento do efeito extraterritorial dos referidos sinais distintivos.

O segundo princípio a ser observado é o da Prioridade. Previsto no artigo 4.º, mostrou-se também muito relevante. Segundo este cânone, o requerente tem prioridade em um dos países da União para realizar o depósito em outros países (atualmente, o prazo é de seis meses, no caso de desenhos ou marcas, e 12 meses no caso de patentes ou modelos de utilidades). Durante esse prazo, nenhum outro pedido, invento ou publicação invalidará o pedido do primeiro requerente. Assim, a título ilustrativo, tenhamos como exemplo alguém que depositou um pedido de registro de marca nos Estados Unidos em 1 de janeiro. Se outro cidadão, no Brasil, vier a utilizar a mesma marca imediatamente após esse registro, em nada invalidará o direito do primeiro. Isso porque este tem o benefício do prazo de prioridade de 6 meses para poder depositar seu pedido de registro de marca no Brasil.

Tal princípio tem sido motivo de divergências. Conforme ressalta Barbosa (2010, p. 168), cria-se um “efeito contrário aos países em desenvolvimento”, pois acaba por estender o prazo para o estrangeiro em detrimento do nacional.

No tocante às marcas, Marques (2010, p. 59) ressalta que a Convenção de Paris foi de suma relevância para ratificar o chamado Sistema Atributivo da Propriedade. Assim, ao requerente do registro do sinal distintivo é atribuída a propriedade da marca, conseqüentemente, a exclusividade do direito de usá-la, usufruí-la e dela dispor. A proteção oficial está vinculada aos órgãos próprios de cada país e o registro por eles concedidos.

Ainda segundo o autor, cabe à cada unionista estabelecer os tipos de sinais que podem ser depositados. Isto é, cada país signatário tem a liberdade de discorrer sobre a matéria da forma que for pertinente. É o que dispõe, inclusive, o artigo 6.º.

Insta ressaltar que, quando da formulação da CUP, não haviam discussões referentes à possibilidade de registro de outros sinais (além desenhos ou letras) como marcas. Isso se deve ao fato de que, naquela época, não havia tecnologia barata que permitisse esses tipos de sinais distintivos.

O autor Zebulum (2007, p. 223) ressalta que a Convenção de Paris foi revisada em Madrid em 1891, o que deu ensejo a algumas discussões inconclusivas, sendo a maior delas a intenção da França em regular a questão da falsa indicação de origem. Assim, dez países firmaram uma convenção restrita, à qual deram o nome de Acordo de Madrid, que será tratada a seguir.

Conclui-se, portanto, que a Convenção de Paris foi de suma importância para encontrar um ponto de equilíbrio nas tratativas referentes ao Direito de Propriedade Industrial. A sua relevância é cristalina e evidente pela quantidade de países signatários, assim como pelos seus 138 anos de existência.

1.2. O Sistema de Madrid

Em 1878, no Congresso Internacional de Paris, iniciou-se um debate sobre a possibilidade de registro internacional de marcas. Daí, surgiu a ideia da criação de um sistema que oportunizasse ao titular de uma marca obter a proteção internacional por meio de apenas um depósito de pedido de registro de marca. Ainda que o assunto tenha sido objeto de estudo na Convenção de Paris em 1883, apenas três anos depois é que a ideia se concretizou, na Conferência de Roma.

Para melhor compreendermos o funcionamento do Sistema Internacional de Registro de Marcas, é primordial discutirmos sobre o Acordo de Madrid (1891) e o Protocolo do Acordo de Madrid (1989). Esses dois tratados internacionais regem o Sistema de Madrid, uma união especial de países, como previsto no artigo 19.º da CUP. O referido artigo dispõe que os países signatários podem celebrar entre si acordos particulares para a “proteção da propriedade industrial”, desde que não estejam em desacordo com o disposto na Convenção.

Apenas países signatários da Convenção de Paris podem ser integrantes do Acordo de Madrid, enquanto o Protocolo ao Acordo de Madrid é aberto a esses e também a Organizações intragovernamentais, conforme disposto no artigo 14.º.

De modo a estabelecer um equilíbrio na aplicação dos direitos aos países signatários do Protocolo, mas que por ventura não tenham aderido ao Acordo, foi estabelecido o “Regulamento de Execução Comum ao Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e ao Protocolo relativo a este acordo”. O documento tem por finalidade estabelecer as regras aplicadas em cada caso concreto, no caso de países que são signatários de apenas um dos tratados ou de ambos.

Mesquita (2016, p. 20) indica que o Sistema de Madrid gerou três tipos de países: os signatários somente do Protocolo, os signatários somente do Acordo e os signatários de ambos. Assim, para reger essa situação, foi estabelecida a Cláusula de Salvaguarda, prevista no artigo 9.º sexies do Protocolo¹¹.

Conforme salienta Teixeira (2006, p. 8), um dos pontos mais delicados do Sistema de Madrid reside na aplicação de dois tratados que versam sobre a mesma matéria. Esses dois tratados dão forma ao Sistema Internacional de Registro de Marca. Ambos se complementam em alguns aspectos, porém divergem em outros. O Acordo e o Protocolo são, nas palavras do autor, “tratados independentes e paralelos, com diferentes e comuns membros”. Assim, pelo Sistema, há possibilidade de aplicação internacional de proteção em 80 países, sendo 57 membros do Acordo e 72 membros do Protocolo.

1.2.1 O Acordo de Madrid.

Surgido em 14 de abril de 1891, o Acordo de Madrid só entrou em vigor em 15 de julho de 1892. Conforme salienta Carvalho (2009, p. 135), a matéria discutida era de bastante utilidade para os países que vislumbravam estender suas atividades comerciais para além das suas fronteiras.

Sob a égide do Acordo, países reúnem-se com o intuito restrito de discutir assuntos específicos relativos à Propriedade Intelectual. Consequentemente, cooperam entre si para promover a proteção de marcas e indicação de procedência no país do nacional e nos demais países contratantes.

Ressalta a autora que o intuito primordial do Acordo de Madrid é facilitar as normas de proteção internacional das marcas, bastando um único pedido realizado junto a um escritório

¹¹Artigo 9.º sexies – Salvaguarda do Acordo de Madrid (Revisão de Estocolmo): (1) Se, relativamente a um determinado pedido internacional ou um determinado registro internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo), as disposições deste Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo).

internacional. Até então, caso um requerente desejasse proteger sua marca internacionalmente, pedidos distintos deveriam ser realizados em cada país.

É importante salientar que os interessados em registrar uma marca pelo Acordo de Madrid já devem possuir o registro base, ou seja, o registro no país de origem. Em posse do referido, o novo pedido será solicitado junto da OMPI.

O pedido de registro internacional de marca deverá ser apresentado à Secretaria Internacional da OMPI por meio da Administração de Origem, em formulário próprio no idioma francês, o oficial do Acordo de Madrid. No formulário, deve constar os países membros onde se deseja a proteção, a reprodução da marca protegida no registro base, assim como a especificação dos produtos e serviços para os quais se pretende a proteção e as classes equivalentes de acordo com a Classificação de Nice.

Segundo Gonçalves (2019, p. 358), o registro internacional solucionou o problema de burocratização dos procedimentos de registro, assim como abrandou o Princípio da Territorialidade dos Sistemas Nacionais de Proteção. Além de facilitar o pedido, houve uma significativa redução dos custos.

Todavia, ainda que bastante vantajoso, conforme os argumentos acima expostos, algumas críticas foram direcionadas ao Acordo. Para Teixeira (2006, p. 285) e Almeida Carvalho (2009, p. 60), três foram os principais motivos que impediam a adesão de mais países ao Tratado. O primeiro deles é a exigência do registro base para que seja dado início ao processo de registro internacional. Dessa forma, países que têm a legislação interna baseada no uso da marca restariam prejudicados, em razão de ser um processo muito demorado.

Segundo os autores, outro fator negativo que leva os países a evitarem associar-se ao Acordo é que o país signatário deve, preferencialmente, ter uma estrutura administrativa eficiente, pois eles devem recusar o pedido de registro no prazo de 12 meses, obrigatoriamente. Caso contrário, conforme o artigo 5.º, a resposta será automaticamente positiva. Nesse aspecto, Almeida Carvalho (2009, p. 62) acrescenta que o panorama beneficia estrangeiros em detrimento dos nacionais, o que configura uma mácula ao Princípio do Tratamento.

Por fim, outro ponto bastante discutido é a obrigatoriedade de que todo o processo de pedido de registro seja em francês, quando em verdade a língua mais falada no âmbito comercial é o inglês. Para dirimir os pontos controversos trazidos pelo advento do Acordo de Madrid, em 1989 foi adotado o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que será melhor abordado a seguir.

1.2.2 O Protocolo de Madrid.

Seguindo um avanço no tempo, o Protocolo de Madrid (PAM) é outro tratado de grande importância para o Direito de Propriedade Industrial. Assinado em 27 de junho de 1989, o tratado entrou em vigor em 1 de abril de 1996.

Gonçalves (2019, p. 359) salienta que a designação “Protocolo” pode dar um sentido equivocado, haja vista que, partindo de uma análise técnico-jurídico, tem-se, em verdade, um verdadeiro tratado. Trata-se de um acordo firmado entre Estados, regulado por normas de Direito Internacional e que produz efeitos entre as partes. Ademais, ressalta o autor que, apesar de o Acordo de Madrid ter dado causa ao surgimento do Protocolo e que esses sejam similares em alguns pontos, ambos são independentes.

Segundo Plazas (2013, p. 158), o tratado em comento institui um conjunto de instrumentos jurídicos que propiciam uma nova perspectiva para o desenvolvimento da propriedade industrial, especialmente no que tange ao registro de marcas.

Para Almeida Carvalho (2009, p. 71), o PAM é resultado de uma tentativa de facilitar e tornar mais ágil e acessível o sistema de registro internacional de marcas. Dessa forma, por meio do Protocolo, tornaram-se mais acessíveis algumas disposições previstas no Acordo de Madrid. Complementa Teixeira (2006, p. 283) ao lembrar que o PAM trouxe alterações com o intuito de viabilizar a inscrição de países que utilizam o sistema jurídico do *common law*.

São dois os objetivos primordiais do Protocolo: a princípio, facilitar a obtenção de proteção às marcas. Consequentemente, com a adesão ao PAM, o titular da marca conseguirá gerenciar muito mais facilmente os registros (OMPI, 2004). Salienta-se que um registro internacional equivale a um conjunto de registros nacionais. Pela regra instituída pelo PAM, é necessário tão somente a renovação de um desses. Ademais, havendo necessidade de alteração de titularidade, por exemplo, tal pedido é feito pela Secretaria Internacional por meio de apenas um procedimento administrativo.

Em contraponto ao Acordo de Madrid (AM), que causa alguma controvérsia por exigir que o pedido internacional de registro seja redigido em francês, o PAM possibilita ao solicitante que seus pedidos sejam feitos em inglês, espanhol ou francês.

O protocolo difere do Acordo também no prazo para a notificação de recusa de proteção feito pelos países designados. Conforme salientado no tópico anterior, o Acordo prevê um prazo de 12 meses, a contar da data do recebimento do pedido pelo órgão competente, para que este apresente à Secretaria Internacional os motivos para escusa. Por outro lado, o Protocolo prevê

esse mesmo prazo, porém, há a possibilidade de ser estendida por mais 18 meses. Este prazo pode ser prorrogado, caso a notificação de recusa baseie-se numa oposição apresentada por terceiros, nos casos previstos no artigo 5.º.

O PAM pode ser utilizado por particulares ou empresas que possuam estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo, domicílio ou nacionalidade em um país signatário (artigo 2.º).

Percebe-se que o PAM buscou trazer inovações em relação ao AM, com o intuito de tornar o sistema mais ágil, mais atrativo aos países e, conseqüentemente, angariar mais países signatários. Dessa forma, busca-se um sistema eficiente e global, que propicie uma proteção mais igualitária e robusta.

1.2.4 Adesão da Comunidade Europeia ao Protocolo de Madrid.

A Comunidade Europeia apresentou à OMPI o instrumento de adesão ao Protocolo de Madrid em 2004, por meio da Decisão 2003/793/CE do Conselho de 27 de outubro de 2003 e do Regulamento (CE) n. 1992/2003 do Conselho de 27 de outubro de 2003, que alterou o Regulamento (CE) 40/94 sobre marca comunitária.

A intenção das normas em comento era estabelecer uma conexão entre o sistema de marcas comunitário gerido pelo EUIPO e o sistema de registro internacional regido pela OMPI. Assim, a proteção ocorrerá tanto nos países da comunidade (enquanto marca comunitária) quanto nos países signatários do PAM, por meio de um único pedido de registro.

Nas palavras de Amaral (2014, p. 110), o sistema de marca comunitária e o sistema de registro internacional se complementam. O sistema de marca comunitária está previsto no já mencionado Regulamento (CE) n. 40/94. Segundo Schultes (2013, p. 81), a marca unitária é incentivada pela União Europeia, pois seus efeitos são difundidos dentro desse território integrado. Assim, é necessário que os escritórios nacionais, quando da pesquisa de anterioridade, utilizem a base de dados comunitária antes da concessão das marcas nacionais. O sistema de marcas comunitárias coexiste com os sistemas de marcas nacionais, sobrepondo-os.

Outrossim, Amaral (2014, p. 110) ressalta que a harmonização do sistema de registro internacional referente ao Protocolo de Madrid e o sistema da marca comunitária foi de suma relevância para fomentar o progresso equilibrado das atividades econômicas, combatendo desvio na concorrência, além da redução de custos e a aproximação do mercado interno. Entende o autor que a adesão ao PAM foi o passo seguinte para a evolução do sistema de marca comunitária.

Conforme salienta Cruz (2008, p. 29), o Protocolo foi de suma relevância para as marcas comunitárias, pois favoreceu a equiparação entre organizações intergovernamentais e Estados contratantes. Assim, é necessário tão somente que os Estados membros da organização sejam parte da Convenção de Paris e que a organização mantenha uma administração regional para o registro de marcas com efeito em todo o território da organização.

O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI e tem por intuito que o requerente obtenha a proteção da sua marca com maior facilidade. Outro objetivo advindo do Protocolo de Madrid é a facilitação nas renovações posteriores, pois existirá apenas um registro a ser renovado (ou modificado, pois o sistema é flexível).

1.2.5 A adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid.

O Brasil passou a ser signatário do PAM a partir de 2 de outubro de 2019. Foi por meio do Decreto n. 10.033/2019 que o país passou a integrar o Tratado. Antes dessa data, o processo de registro internacional de marcas era realizado individualmente, em cada país que o titular tivesse interesse em registrá-la.

Insta ressaltar que o Brasil foi signatário do Acordo de Madrid até 1934. Maia (2020, p. 233) ressalta que o então governo Vargas extinguiu o acordo sob o argumento de que a manutenção do Tratado não era interessante ao país. Segundo o então presidente, o Brasil passava por um “processo de industrialização, com intensa intervenção estatal na economia e uma política de substituição de importações”. Almeida Carvalho (2009, p. 94) ressalta que, naquela época, as exportações brasileiras eram poucas e resumiam-se a produtos primários. A decisão foi promulgada por meio do Decreto n. 196, de 1934.

Somente em 1990, quando o Brasil passava por um processo de abertura econômica, já no Governo Collor, é que se reacendeu o debate sobre o retorno do país ao Sistema de Madrid, mas ele ficou suspenso por mais alguns anos. Segundo Gomes (2018)¹², o Brasil passou a analisar a possibilidade de aderir ao referido Protocolo novamente em 2001, fazendo um balanço entre os ônus e os bônus da implementação do sistema. Segundo a autora, tanto o INPI-BR quanto a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) apoiavam a ideia do Brasil aderir ao Protocolo.

Alguns fatores impediam que o Brasil passasse a ser signatário do país, nomeadamente

¹² Disponível para consulta em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/brasil-se-prepara-para-a-adesao-ao-protocolo-de-madrid-23052018>

a legislação brasileira associada a fatores técnicos e burocráticos.

A Lei 9.279/96 exigia um representante local da marca a ser registrada, o que vai contra ao disposto no Protocolo. Outro ponto divergente entre a Lei brasileira e o Tratado era a previsão da hipótese de cotitularidade, que encontrava respaldo neste, mas não naquela.

Um debate levantado pelo Tratado foi o prazo estipulado de 18 meses. Como já dito anteriormente, o órgão responsável pela análise do pedido de registro internacional tem o prazo de um ano, prorrogável por mais seis meses, para finalizar o exame do pedido. A legislação brasileira não estabelece prazo, todavia, o INPI-BR levava, em média, 24 a 48 meses para completar a análise dos pedidos nacionais. Assim, conforme aduz Valente (2017), discutia-se se tal situação levaria a uma duplicidade de regimes.

A própria Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) manifestou posicionamento contrário à adesão ao Protocolo de Madrid por meio da Resolução n. 23¹³. Em suma, além dos argumentos acima aduzidos, alegou-se também a dificuldade nas citações dos réus não residentes no país; a dificuldade nas pesquisas de anterioridade, haja vista a duplicidade de base de dados; a criação de despesas novas e aumento de burocracia e a dependência do INPI à OMPI.

Porém, nas palavras de Almeida Carvalho (2009, p. 112), tais argumentos encontraram obstáculo nos esforços de empresários, advogados e agentes da Propriedade Industrial e alguns representantes do Poder Executivo.

Alguns casos concretos reforçaram os pedidos da adesão do Brasil ao Protocolo. A empresa MKT Licenciamentos (detentora da marca de biquíni Salinas, por exemplo) encontrou alguns obstáculos quando tentou registrar sua marca no mercado sul-coreano. Ao tentar iniciar a exportação dos produtos da empresa, descobriu que naquele país já havia o registro de uma marca idêntica à sua. Isso deu causa à um processo administrativo que perdurou por três anos. O mesmo ocorreu no México, porém a situação só foi resolvida após seis anos de disputa judicial¹⁴.

Salienta-se que, um ano após a adesão, o INPI-BR havia registrado 109 pedidos internacionais de marcas por usuários brasileiros. Por outro lado, no mesmo período, 7.896 solicitações realizadas no exterior indicaram o Brasil como destino¹⁵. Da análise desses números, nota-se que há interesse das empresas brasileiras no mercado internacional, mas, mais que isso,

¹³ Disponível para consulta em: https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2019/05/23_Resolu%C3%A7%C3%A3o-ABPI.pdf

¹⁴ Disponível para consulta em: <http://ceinpi.blogspot.com/2008/04/salinas-recupera-marca-na-coreia-do-sul.html>

¹⁵ Disponível para consulta em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1>

que há um expressivo interesse do mercado internacional de resguardar suas marcas perante o cenário brasileiro.

Percebe-se, portanto, que a adesão do Brasil ao PAM foi um passo rumo ao novo cenário da economia mundial, onde as empresas buscam expandir seu campo de atuação para além de suas fronteiras.

1.3 O Acordo TRIPS

A OMPI sempre foi conhecida pelo seu caráter notadamente administrativo, especificamente no que tange à regulação dos tratados internacionais em matéria de Propriedade Industrial. Nas palavras de Menezes e Falcão (2020, p. 10), a relevância política dessa organização consiste em alavancar o “processo de construção, adaptação e reformulação do regime internacional de PI”. Os autores ressaltam que a OMPI sofreu algumas críticas, por ser considerada uma organização muito técnica e pouco politizada. Ou seja, discutia-se o fato de que os tratados geridos pela organização não eram compulsórios, assim como não interferiam na legislação sobre o tema, nos países signatários.

Tal situação causou descontentamento em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos. Desde 1979, o país demonstrava interesse em reforçar a proteção da Propriedade Intelectual. Essa ideia ganhou força quando, na década de 1980, empresas de países em desenvolvimento passaram a praticar contrafação contra empresas norte americanas. Segundo Silva (2013, p. 61), o intuito era facilitar a penetração no mercado.

Ainda segundo o referido autor, o governo norte-americano, ao perceber que o progresso econômico do país estava relacionado intimamente com o desenvolvimento da economia do conhecimento, passou a criar um movimento com o intuito de discutir a proteção da Propriedade Intelectual nas negociações comerciais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Esse movimento foi endossado por países integrantes da União Europeia (UE). O tema foi, então, abordado na Rodada Uruguai (1986-1994) e o apoio ganhou reforço de países desenvolvidos, como Japão, Suíça e Austrália.

Das discussões, resultou um grupo de trabalho dedicado às “questões referentes à propriedade intelectual relacionadas com o comércio”. O TRIPS é a sigla em inglês que define o objetivo desta discussão, ou seja, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

Nas palavras de Correa (1996, p. 9), um dos maiores instrumentos internacionais referente a direitos de Propriedade Intelectual, o TRIPS estabelece princípios universais em matéria

de patentes, direitos de autor, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, circuitos integrados e segredos industriais.

Da Rodada do Uruguai resultou ainda o Acordo de Marraquexe, que posteriormente criou a OMC. A OMC está eivada de capacidade e personalidade jurídicas e tem todo um aparato institucional que a qualifica para coordenar as relações comerciais internacionais, mesmo que por meio da coerção.

O projeto do TRIPS foi construído em contraste à Convenção de Paris de 1883. Segundo Silva (2013, p. 28), ao contrário dos três princípios básicos estabelecidos na CUP, o TRIPS definiu “regras-padrão mínimas” que orientavam os Estados membros no tocante a conceitos e exigências que deveriam ser introduzidos nas respectivas legislações nacionais. O tratado estipulou, também, parâmetros necessários para a sua implementação interna, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, assim como incumbiu à OMC a tratativa dos dissídios relativos à Propriedade Intelectual, por meio do órgão de Solução de Controvérsias da organização.

Nesse sentido, Marques (2010, p. 60) salienta que a CUP serviu para embasar os parâmetros mínimos. Porém, por ser considerada insatisfatória, o TRIPS cuidou de delinear disposições em outro patamar, as quais deveriam ser incorporadas às legislações internas de cada país signatário.

Em contraposição à CUP, o TRIPS foi mais claro e objetivo no que tange à delimitação do conceito de marca. Nas palavras de Cruz (2010, p. 9), ainda que o artigo 15.º, n. 2, remeta à CUP, é clara a evolução do tratado internacional ao regular o assunto. Ressalta o autor que a CUP foi muito mais cautelosa na “corporização da matéria”, limitando-se aos aspectos gerais referentes ao processo de registro. Em sentido oposto, o TRIPS é claro no tocante aos pilares fundamentais da marca, tais como o conceito e a vigência (prevista no artigo 19.º), por exemplo.

O TRIPS é considerado o primeiro instrumento internacional a delinear um conceito para marca. Assim, o artigo 15.º, n. 1 estabelece que marca é “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento.”

Da leitura do TRIPS, com especial ênfase no artigo em comento, percebe-se que o tratado já demonstrava um progresso em relação à CUP. O fato do dispositivo salientar que a marca pode ser “qualquer sinal que seja capaz de distinguir bens e serviços” reflete o momento em que o acordo surgiu: segundo Marques (2010, p. 49), o mundo passava por uma evolução tecnológica no final do século XX, quando ele surgiu, relacionada principalmente aos meios de comunicação,

que passaram a alcançar um público expressivo. Dessa forma, a identificação de produtos e serviços encontrava na televisão e no rádio um caminho de conexão com seu público. Outrossim, esse contato foi uma complementação ao que já ocorria por meio de palavras, figuras e sons, por exemplo.

Porém, alguns países fizeram outra leitura do artigo, nomeadamente quando ele estabelece que os sinais devem ser “visualmente perceptíveis”. Por essa razão, muitos países, entre eles o Brasil, interpretaram como um obstáculo para o registro de marcas não tradicionais, como a sonora, que será melhor abordada no próximo capítulo.

A Bolívia, segundo Carapeto (2016, p. 29), sugeriu a seguinte solução para as marcas não visualmente perceptíveis: sons e cheiros, por exemplo, estariam elegíveis para o registro, desde que cumpram a função de caráter distintivo. Assim, esses tipos de marcas devem ser eficazes em distinguir o produto e não se confundir com ele. O autor traz como exemplo um perfume: o cheiro em si não deve ser protegido como marca registrada, pois ele configura o produto.

Para Barbosa (2012, p. 14), o TRIPS faculta aos países signatários que adotem a proteção de quaisquer marcas, contudo, eles têm também a liberdade de restringir a proteção aos sinais “visualmente perceptíveis”. Segundo Carapeto (2016, p. 28), o artigo 15.º, em verdade, traz um conceito amplo no que tange à natureza dos sinais que podem ser considerados como marca, além de um rol não taxativo. Segundo o autor, essa definição ampla foi necessária pois os participantes das negociações do Acordo não conseguiam chegar em um consenso para delimitar as possibilidades de marca.

Outrossim, tenhamos em mente que o TRIPS não é um tratado que versa exclusivamente sobre procedimento de registro de marcas, valendo-se de conceitos mínimos e pilares para validar a harmonização das leis.

2. Legislações da União Europeia

2.1. *Diretiva (UE) 2015/2436 e o Regulamento (UE) 2017/1001*

A Diretiva (UE) 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015 trata sobre a aproximação das legislações dos Estados-membros no tocante às marcas. O intuito do legislador era harmonizar o regime de marcas previsto na Diretiva 2008/95/CE, para “promover e criar um mercado interno

que funcione de forma harmoniosa para facilitar a aquisição e a proteção das marcas na União, em benefício do crescimento e da competitividade das empresas europeias.”

Logo em seu artigo 3.º, o legislador tratou de delinear os sinais suscetíveis de constituírem uma marca. Assim, são “todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons”, desde que cumpram sua função distintiva quanto à produtos ou serviços de uma empresa. Ademais, a Diretiva exige que tais sinais possam ser representados de uma maneira que possibilite, ao público e aos órgãos competentes, determinar de forma clara e precisa a proteção conferida pelo seu titular.

Segundo Rivera (2019, p. 10), essa Diretiva surgiu pela necessidade de adaptação às novas tecnologias e, conseqüentemente, realizar um registro mais ágil e eficaz. Outrossim, a Diretiva procura harmonizar as práticas adotadas em outros países da União Europeia, buscando uma contribuição entre os escritórios nacionais e a EUIPO em Alicante.

Da leitura do referido artigo 3.º, depreende-se que o legislador excluiu o caráter de requisito formal imperativo da representação gráfica para a suscetibilidade da marca. Para Viagem (2019, p. 200), o principal intuito da Diretiva foi dar outros meios e possibilidades para o requerente registrar o sinal. Houve, portanto, uma dilatação da representação da marca, que pode, então, ocorrer por outros meios. A única exigência que se faz é que a representação seja “clara, precisa autônoma, facilmente acessível, duradoura e objetiva.”

A jurisprudência de grande relevância e muito discutida na doutrina, foi o Caso Sieckmann (Acórdão do TJ(CE), proc. n. C-273/00, de 12 de dezembro de 2002). Esse processo, que será melhor abordado e analisado no tópico sobre marcas olfativas, foi de grande expressão para a discussão da necessidade, ou não, da representação gráfica para os pedidos de registro de marca.

Em breve síntese, apenas a título de ilustração (tendo em vista que o tema será melhor aprofundado no capítulo a seguir), Ralf Sieckmann apresentou no *Deutsches Patent und Markenamt* o pedido de registro de uma marca olfativa, do aroma da substância química pura cianato de metilo. Seu pedido foi acompanhado pela descrição verbal “aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”, pela fórmula química estrutural $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ e pelo depósito de uma amostra.

O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o sinal não poderia ser registrado como marca por falta de preenchimentos dos requisitos formais e materiais. Em sede de recurso ao *Bundespatentgericht*, encaminhou o questionamento ao Tribunal de Justiça da Comunidade

Europeia (TJCE), para esclarecer se um odor poderia ser registrado como marca. Assim, o TJCE reconheceu o caráter distintivo dos cheiros, mas indicou que ele não preenchia um requisito imperativo, qual seja, a representação gráfica. Assim, a tentativa de Sieckmann não logrou êxito¹⁶.

A relevância desse caso reside no fato de que, até então, a Diretiva 89/104/CEE exigia a representação gráfica dos sinais distintivos para que fossem registrados como marcas. O caso mencionado ofereceu à jurisprudência e à doutrina uma necessária discussão acerca da conceitualização da representação gráfica.

Nas palavras de Viagem (2019), o caso impulsionou a revisão da então Diretiva de marcas da União Europeia, eliminando o exclusivismo da exigência do requisito de representação gráfica.

Essa tendência foi abordada pelo Conselho Europeu no Regulamento 2015/2424. O ato normativo em comento versa inicialmente sobre as marcas da União Europeia. Por conseguinte, o artigo 4.º traz um rol não taxativo de sinais que podem constituir marca (nomes de pessoas ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos ou em sons), exigindo-se tão somente que cumpra a função distintiva e possam ser representados no Registro de Marcas da UE, “de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca. |

Tal tendência foi seguida pelo Regulamento 2017/1001, em seu artigo 4.º. Ainda, o Regulamento considera que o sinal distintivo pode ser representado “sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponível e, por conseguinte, não necessariamente através de meios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.”

Ambos atos normativos pretendiam excluir o requisito exclusivo e obrigatório da representação gráfica, passando a exigir tão somente que, para o registro da marca, os sinais sejam representados de forma adequada. Por representação adequada, indica Viagem (2019), tenhamos em consideração que o consumidor médio possa compreender e detectar clara e corretamente a origem dos produtos ou serviços identificados por aquela marca.

¹⁶Acórdão do TJ(CE), proc. n. C-273/00, de 12 de dezembro de 2002, entre Ralph Sieckmann e *Deutsches Patent-und Markenamt* (Ac. Sieckmann). Disponível para consulta em: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=2061639>, consultado pela última vez em 09 de junho de 2020.

3. Legislações Nacionais

3.1. O Código de Propriedade Industrial de Portugal

Em Portugal, o primeiro Código de Propriedade Industrial, formalmente constituído, surgiu no século XX, com o Decreto n. 30.679 de 24 de agosto de 1940. O referido diploma, no artigo 74.º, § 2.º, dividia marca em duas possibilidades: marca industrial e marca comercial. A primeira era utilizada pelos industriais, agricultores e artífices para “assinalar os produtos e marcas comerciais”, enquanto a segunda era utilizada pelo comerciante para “assinalar os produtos dos seu comércio, ainda que sejam de outro produtor.”

O conceito de marca como um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica passou a ser adotado após o Decreto-Lei n. 16/95, de 24, que promulgou um novo CPI. Esse diploma, promulgado em 1995, foi logo substituído pelo Código seguinte, de 2003. Aprovado pelo Decreto-Lei n. 36/2003, de 5 de março, este Código manteve-se até 2008. Neste ano, um novo Código de Propriedade Industrial foi aprovado pela Lei n. 16/2008.

Ressalta-se que, nos últimos três diplomas, o conceito de marca manteve-se idêntico, qual seja:

A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

O atual Código de Propriedade Industrial adotado em Portugal surgiu da necessidade de transpor para o ordenamento jurídico interno duas Diretivas Comunitárias, quais sejam, a Diretiva (EU) 2015/2436 (que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas) e a Diretiva (EU) 2016/943.

Ainda que as alterações tenham atingido variados temas, como segredos industriais, patentes e modelos de utilidade, a maior parte delas foi direcionada ao Direito de Marcas.

Para Sampaio (2019, p. 269), a mudança foi muito acertada, pois o Código anterior, que vigorava desde 2003, nas palavras do autor, estava muito “aquém” da realidade da Propriedade Industrial. Desse modo, a lei anterior não atendia as necessidades do mercado.

Após discussões entre o Ministério da Justiça e outras entidades, como a Ordem dos Advogados, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a Associação dos Consultores em Propriedade Intelectual (ACPI) e a Associação dos Mandatários Europeus de Patentes (AMEP), foi

criado, por meio do Despacho n. 10126/2017, um Grupo de Trabalho e Revisão do CPI, integrado por 15 entidades.

Ainda que o intuito tenha sido prover diferentes visões sobre o assunto, de modo a aprovar um CPI atual e atento às necessidades da indústria, algumas críticas foram tecidas. Sampaio (2019), por exemplo, aduz que a nova Lei não atendeu às expectativas, principalmente nos temas não abordados pelas Diretivas mencionadas.

Com o novo Código de Propriedade Industrial, as marcas sofreram relevantes alterações, sendo a maior delas a desnecessidade de representação gráfica. A partir dessa reforma, basta que, no pedido de marca, os sinais distintivos sejam representados de uma forma que seja possível determinar o objeto de proteção de forma clara e precisa, conforme disposto no artigo 208.º. A mudança foi resultado de uma tendência que já ocorria em outros países da Europa, além de seguir as evoluções traduzidas pela EUIPO. Assim, o artigo 208.º, que trata da constituição da marca, passou a ter a seguinte redação:

A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, **ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular**, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. (grifo nosso)

Outra importante alteração foi a extensão do prazo do registro, que passou a ser de 10 anos, sendo o termo inicial a data da apresentação do pedido. Ademais, o registro pode ser renovado, seja total ou parcialmente, por períodos iguais (artigo 247.º).

Entre outras alterações, o novo Código de Propriedade Industrial esclareceu também o regime jurídico das marcas coletivas e das marcas de certificação ou garantia.

No tocante às marcas não tradicionais, objetos deste estudo, percebe-se que a mudança preconizada pelo novo Código de Propriedade Industrial foi uma adaptação acertada das Diretivas. Uma análise sobre a adequação do referido Código à prática das marcas não tradicionais será realizada no próximo capítulo.

3.2 O Código de Propriedade Industrial do Brasil

No Brasil, a evolução do Direito de Marcas ocorreu de forma lenta. A Constituição de 1824 dispôs sobre a proteção de patentes, mas foi silente sobre o registro de marcas. Somente em 1875 surgiu o Decreto n. 2.682, que foi o primeiro diploma legal a regular o Direito de Propriedade

Industrial no Brasil. Composta de 16 artigos, previa já em seu primeiro o direito de qualquer fabricante ou negociante marcar seus produtos com sinais que o tornassem distintos de qualquer outro.

Sublinha-se que tal Decreto surgiu somente por coerção da classe empresária e de advogados que eram prejudicados por contrafações cada vez mais rotineiras. A lide mais expressiva ocorreu em 1874, entre as empresas Meuron & Cia e Moreira & Cia. Segundo Filho (2016, p. 15), a primeira empresa produzia o famoso rapé Areia Preta. Posteriormente, a segunda passou a produzir o rapé Areia Parda. A Meuron & Cia, patrocinada pelo advogado Rui Barbosa, ganhou em primeira instância, sob o fundamento de que havia “intuito de aproveitamento parasitário”. Todavia, em sede de recurso, a demanda não logrou êxito, pois segundo o Tribunal de Relação da Bahia, inexistia no país legislação que tratasse sobre violação de marca.

Ressalta Romano (2019)¹⁷ que, de fato, naquela oportunidade não havia qualquer legislação que versasse sobre o tema. O Código Criminal do Império, de 1830, não previa a violação de marca como crime, assim como o Código Comercial (1850) e a Constituição do Império (1824), que nada falavam sobre marcas.

Após o Decreto citado, alguns outros foram promulgados posteriormente. Atualmente, a Constituição Federal, em seu famigerado artigo 5.º, inciso XXIX, já resguarda o direito de proteção às marcas.

Conforme salienta Oliveira (2002, p. 81), a partir das negociações da Rodada do Uruguai do GATT/94 (discutida brevemente no tópico 2.3), o Brasil percebeu uma necessidade de alterar sua legislação interna, de modo a adequá-la à realidade vista em outros países.

Por esta razão, foi formulada a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que atualmente regula a Propriedade Industrial no Brasil. Sobre as marcas, em específico, o artigo 122.º dispõe que são suscetíveis “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Da leitura do artigo 122.º, depreende-se três requisitos para a registrabilidade de um sinal como marca: a distintividade, a não incidência em vedações legais expressas e a perceptibilidade visual. A distintividade está relacionada com incumbência de função de indicadora de origem, já explorada no capítulo 1. Outrossim, o artigo 124.º elenca os sinais que não são registráveis. Essas hipóteses estão dispostas em 23 incisos, porém, não há qualquer menção às marcas heterodoxas

¹⁷ Retirado de: <https://jus.com.br/artigos/73156/contribuicao-de-ruy-barbosa-para-o-direito-comercial-de-marcas>

(não tradicionais) compostas por elementos não visuais, tais como cheiros, sons ou sabores.

Nesse sentido, Marques (2010, p. 83) ressalta que o legislador não exigiu que a visibilidade de marca seja somente da representação gráfica do sinal. Segundo o autor, é um conceito encontrado pela exclusão dos signos não registráveis, dispostos no artigo 124.º. Para ele, a ausência de qualquer menção às marcas não tradicionais no texto do citado artigo poderia servir de justificativa para uma compreensão conclusiva de que, logicamente, essas marcas seriam passíveis de registro.

Todavia, o INPI-BR¹⁸ prefere não dar margem à interpretação do artigo 122.º, aplicando-o literalmente, proibindo o registro de sinais distintivos que não sejam visualmente perceptíveis. Tal entendimento é reiterado em várias publicações, como por exemplo no Manual de Marcas e na Cartilha de Marcas (INPI, 2003), disponibilizadas pela autarquia para orientar o público.

Zebulum (2007) ressalva que a vinculação restrita aos sinais gráficos, excluindo-se a possibilidade de outros sinais, como o sonoro, é incompatível com a evolução da radiofusão e das telecomunicações. Para o autor, a proteção das marcas não pode se restringir ao campo visual. Assim sendo, configura-se uma violação ao disposto na Constituição, haja vista que as marcas não visualmente perceptíveis em si mesmas são uma realidade.

Segundo Gross e Locatelli (2012), a Lei 9.279/96 estabelece quatro princípios básicos relativos ao Direito de Marcas. O primeiro deles, o Princípio da Novidade, estabelece que a marca somente poderá ser registrada caso outra não tenha sido registrada por um concorrente do mesmo setor ou ramo de atividade. O Princípio da Anterioridade delinea que uma marca poderá ser registrada somente se não houver um registro anterior dela quanto ao mesmo produto ou serviço. Este princípio, conforme salientam os referidos autores, está implícito no artigo 126.º da Lei 9.279/96.

O Princípio da Especialidade dispõe que o mesmo nome ou sinal pode ser utilizado por terceiro, desde que em outro produto ou serviço de um ramo comercial diferente, observadas as hipóteses de confusão. A única ressalva é dirigida às marcas de alto renome, conforme disposto no artigo 125.º. Por fim, o Princípio da Territorialidade estabelece que a marca tem proteção dentro dos limites onde foi requerida e registrada, salvo os casos onde serão aplicados acordos e convenções internacionais, quando o direito de marca é estendido para outros países. Tal princípio está indicado nos artigos 123.º e 124.º da Lei 9279/96.

¹⁸ Disponível para consulta em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca

Por fim, a Lei 9.279/96 estabelece que a marca registrada estará protegida pelo prazo de 10 anos, a contar da data da concessão do registro, e esse prazo pode ser renovado por períodos iguais e sucessivos, conforme disposto no artigo 133.º.

Percebe-se, portanto, que a lei brasileira foi idealizada com o intuito de amenizar conflitos anteriores com legislações internacionais. Atenta a princípios importantes, que inclusive estão presentes em outras legislações, a legislação nacional busca equalizar os interesses econômicos do país com o cenário nacional. Todavia, conforme salientado anteriormente, no tocante à registrabilidade de marcas heterodoxas, a legislação tem sido analisada de forma restrita, impossibilitando o advento de novos sinais distintivos.

CAPÍTULO III - MARCAS SENSORIAIS INOVADORAS

1. Sinais Inovadores como Marcas

As marcas são sinais utilizados para identificar ou distinguir produtos ou serviços. No entanto, quando essas marcas empregam sinais inovadores, elas passam a ser chamadas de marcas não tradicionais ou não convencionais.

Alguns são os elementos que distanciam as marcas tradicionais das não tradicionais. Conforme ressalta Barbas (2015, p. 29), a expressão “marcas tradicionais” não significa que elas tenham um caráter popular. Em verdade, a expressão faz menção às marcas perceptíveis visualmente, com especial ênfase às nominativas, figurativas ou mistas. A aceitação dessas marcas, segundo Carapeto (2016, p. 1), ocorre de maneira harmoniosa por serem sinais distintivos representáveis graficamente. Nas palavras de Barbas (2015, p. 29), a facilidade de reproduzi-las em papel contribui para a sua utilização em atividades comerciais (representação nas embalagens, nos produtos e afins), o que, conseqüentemente, viabiliza o seu registro e a sua popularidade

Quanto às marcas não tradicionais, Flores (2007, p. 76) as define como todas aquelas que não são graficamente representáveis, sendo constituídas por qualquer outro signo que possa ser compreendido por um dos sentidos. Para o autor, estão incluídos no rol dessas marcas as cores, os sons, os cheiros e hologramas, por exemplo. Barbas (2015, p. 30) corrobora deste entendimento e acrescenta que as marcas não tradicionais são todas aquelas que não podem ser definidas como marcas nominativas, figurativas ou mistas.

Carapeto (2016, p. 27) salienta que a expansão das marcas não tradicionais é um fenômeno que se intensificou nos últimos 20 anos. Todavia, a discussão sobre o que pode ser considerado como marca ocorre há mais de 100 anos. A Europa debate sobre o tema desde os anos 1960. Contudo, o desenvolvimento de tratados internacionais surgidos no final dos anos 1980 propiciou o advento de decisões judiciais relevantes para a evolução e discussão do assunto.

Mota (2013, p. 142) sublinha que a definição de marcas sofreu mutações no decorrer do tempo. Muitas dessas mudanças ocorreram em virtude da evolução tecnológica, assim como pela necessidade das empresas sobressaírem-se num mercado cada vez mais competitivo. Dessa forma, surgiu a carência de novos produtos e também novas formas de atingir o público consumidor por meio de uma identidade única e facilmente reconhecível. Esse cenário foi bastante propício para a criação das marcas não tradicionais.

Em suma, pois, e como escreve Viagem (2020, 1252), as marcas inovadoras, em sua maioria, são constituídas por signos não percebidos visualmente. A compreensão desses sinais ocorre por meio dos órgãos sensoriais que não a visão (ouvido, paladar, olfato e tato), culminando no que chamamos de marcas não perceptíveis em si mesmas. Assim, temos as marcas sonoras, olfativas e gustativas. Elas foram discutidas pela primeira vez em 2007, no documento *Non Traditional Marks – Key learnings* (WIPO, 2007)¹⁹.

As próprias características que compõem as marcas sensoriais inovadoras dificultam a aceitação delas. Isso porque, conforme já dito anteriormente, a sua percepção é feita por outros sentidos humanos que não a visão. Assim, pela própria natureza dos elementos, é uma tarefa árdua comprovar que uma cor, um som ou um cheiro tem capacidade suficiente de distinguir, por si próprio, um produto ou serviço perante a concorrência

Em Portugal, o conceito de marca sofreu mutações ao longo do tempo: o antigo Código de Propriedade Industrial Português (1940) assinalava um rol muito estreito de signos passíveis de registros como marca, pois era imprescindível a representação gráfica. Tal cenário manteve-se durante os dois Códigos posteriores (de 1995 e de 2003), conforme foi esclarecido no Capítulo 2, seção 4.1. Atualmente, o Código de Propriedade Industrial (DL 110/2018) dispõe, no artigo 208.º, que a marca pode ser constituída por sinal ou conjunto de sinais que possam ser “representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção”. Conforme salientado no capítulo anterior, a alteração desse artigo ocorreu depois da transposição da Diretiva (UE) 2015/2436 e foi um avanço para a aceitação das marcas sensoriais inovadoras.

Em sentido contrário, conforme já esclarecido, a legislação brasileira não prevê a possibilidade de registro dessas marcas. O artigo 122.º da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, dispõe que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Ou seja, somente marcas representáveis graficamente são passíveis de registro, o que afasta, sem dúvidas, as marcas não tradicionais.

Para a WIPO, o assunto é recorrente. A questão foi discutida pelo Comitê Permanente sobre Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT), numa sessão realizada em Genebra (WIPO, 2006)²⁰. Naquela oportunidade, concluiu-se que as marcas não tradicionais (tridimensionais, coloridas, hologramas, marcas animadas ou multimídia, marcas gestuais, olfativas e sonoras) são de interesse dos Estados-membros da WIPO, porém não houve

¹⁹ Disponível para consulta em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_18/sct_18_2.pdf

²⁰ Retirado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf

delimitação sobre as possíveis abordagens para a representação delas. Muitas outras discussões foram levantadas pela WIPO para melhor compreensão do assunto, conforme será abordado no decorrer deste capítulo.

1.1. Marketing Sensorial

A publicidade, apoiada por estudos mercadológicos, utiliza meios cada vez mais modernos para estabelecer uma relação com o seu público consumidor. Conforme salientam Gómez e Mejía (2012, p. 173), três das funções básicas do marketing são “compreender os consumidores, conquistar compradores e reter clientes”. Segundo eles, para o pleno exercício dessas três funções, é necessária a compreensão de todos os cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato), além do estudo do comportamento do público consumidor e como este reage ao estímulo externo.

Para os autores, a compreensão e o domínio do comportamento emocional do consumidor é elemento-chave para que o marketing identifique e estipule a sua forma de atuação. Na gestão tradicional do marketing, é importante que a marca gere, no seu público, lembranças e compromisso a longo prazo, assim como personalização e diferenciação. Para alcançar esses objetivos, pode-se utilizar tecnologias como o neuromarketing associado à utilização de instrumentos inovadores. O intuito é fazer com que os sentidos manipulem aspectos emocionais na decisão de compra do consumidor, criando sensações novas ou realçando antigas, para aumentar a atratividade do produto ou serviço.

Segundo Sarquis et al. (2015, p. 3), o marketing sensorial pode ser tratado também como marketing experiencial (*marketing experience*) ou experiência de marca (*brand experience*). Ele atua inicialmente na mente do consumidor e utiliza-se dos sentidos para propiciar experiências multissensoriais, de modo a induzi-lo a certas reações psicológicas e comportamentais.

Lindstrom (2013, p. 43) ressalta que o *branding* sensorial é responsável pela criação do vínculo entre a marca e o consumidor. Pode-se dizer, portanto, que a marca não tradicional exerce um apelo singular no usuário do produto ou serviço. Para além do sentido de conexão com o público, a utilização dessas ferramentas é, também, de suma importância para que as empresas consigam proteger a sua identidade perante os seus concorrentes. O autor prevê que nos próximos anos as marcas sensoriais, com especial ênfase as sonoras, serão incorporadas aos logotipos, assim como às embalagens, que tocarão melodias delas quando abertas. Isso se deve ao fato de que a junção da visão com a audição surte muito mais efeito no consumidor.

Por meio do marketing sensorial ou marketing de experiências, é estabelecida uma relação de confiança entre o cliente e a marca, que inteligentemente exploram a sua identidade de uma maneira holística, utilizando-se dos sentidos para criar e intensificar a personalidade da marca que os consumidores vão guardar em mente. O marketing sensorial desperta uma resposta cognitiva emocional e comportamental, além de confiabilidade.

Esse ainda é um terreno a ser explorado; todavia, percebe-se que profissionais da área, quando utilizam o marketing sensorial, o fazem com facilidade, por meio de ferramentas que têm apelo sobre os sentidos dos consumidores.

Conforme as palavras de Flôr e Umeda (2009, p. 5), a estratégia de comunicação denominada modelo 2-D tornou-se arcaica em face do desenvolvimento das novas tecnologias e evolução dos formatos de comunicação. Segundo os autores, esse modelo atinge tão somente a visão e, em alguns casos, a audição. Ou seja: apenas dois dos cinco níveis possíveis de contato da marca são impactados.

Assim, de modo a demonstrar que a tática não abrange todas as possibilidades de atingir o mercado consumidor, foi realizada uma pesquisa pela *Millward Brown* em conjunto com o autor Martin Lindstrom. O estudo, que teve início em 1999 e foi nomeado de *Brand Sense*, acabou por se tornar um projeto de investigação sobre marcas com a cooperação de mais de 600 pessoas espalhadas pelo mundo, conforme o próprio Lindstrom salienta. O autor sublinha que o estudo foi pioneiro na sua área, pois a questão da percepção sensorial não havia sido abordada anteriormente.

Na referida pesquisa, foi possível perceber que, para o público, a visão é o sentido mais importante, seguido pelo olfato, audição, paladar e tato, respectivamente. A partir daí, averiguou-se que, para o êxito de uma marca no mercado concorrencial, os cinco sentidos são de suma importância. Assim, não há sentido no uso exclusivo da estratégia bidimensional (modelo 2-D), devendo-se atentar também ao modelo pentadimensional (modelo 5-D).

Para Lindstrom (2013, p. 48), “os nossos valores, as nossas emoções e as nossas memórias estão armazenados no cérebro”. Portanto, pode-se comparar esse sistema de arquivo humano com um videogravador antigo. Enquanto neste são gravadas duas pistas separadamente (uma para a imagem e outra para o som), no caso dos seres humanos são necessárias cinco pistas de gravação (imagem, som, cheiro, paladar e tato). A junção destes cinco sentidos (que ele chamada de pistas) influência direta e imediatamente a nossa vida emocional. Dessa forma, quanto maior a quantidade de sentidos, melhor é a recordação da experiência.

Para Fernandez-Nóvoa (2017, p. 48), o marketing sensorial está ligado ao neuromarketing devido aos processos cerebrais que explicam o comportamento e a decisão de compra dos consumidores. Ainda nesse sentido, segundo Maria Miguel Carvalho (2009, p. 219), utilizar dos sentidos para aproveitamento comercial é plausível, pois o homem é um ser multissensorial. Portanto, há lógica em utilizar dos sentidos para cumprir a função da marca. A ideia de que somente a visão pode compreendê-la é equivocada, pois todos os sentidos podem cumprir essa função. As marcas podem ser vistas, ouvidas, tocadas e provadas.

1.2. A Importância do Secondary Meaning para as Marcas Não Tradicionais

A distintividade, conforme salientado em alguns pontos deste estudo, é uma das características mais relevantes para o efetivo registro de uma marca. Por norma, a distintividade é inerente ao “nascimento” da marca. Dessa maneira, quando se está a planejá-la, consequentemente, já se imagina os elementos distintivos que lhe serão atribuídos.

Todavia, um fenômeno mercadológico que merece atenção é o da distintividade adquirida, ou *secondary meaning*. Nas palavras de Gonçalves (2008, p. 386) e Bodenhausen (1967, p. 118) o *secondary meaning* ocorre quando um sinal sem qualquer capacidade distintiva se torna distintivo de produtos ou serviços com certo reconhecimento, por causa do seu uso. Segundo o primeiro autor, isso pode ocorrer antes, durante ou até mesmo depois do registro.

Segundo Neves de Carvalho (2020, p. 56), o sinal que até então não é distintivo, ou seja, era percebido pelo seu público consumidor tão somente como uma forma descrever um produto ou serviço, por meio do *secondary meaning*, passa a ser um identificador e individualizador. Isso decorre do uso empresarial reiterado. Para o autor, o *secondary meaning* é um “fenômeno resultante de um processo linguístico e psicológico ocorrido na mente do consumidor.”

No tocante ao estudo das marcas não tradicionais, o *secondary meaning* é relevante para compreender e analisar cada caso. Isso porque faz-se necessário perceber se o sinal não tradicional já adquiriu o caráter distintivo a ponto de ser percebido pelo público consumidor como marca. Segundo Barbas (2015, p. 112), há sinais não tradicionais que exigem prova de que o público os percebe como marcas. Em outras situações, é necessário também o reconhecimento prévio da distintividade intrínseca, sem que haja “necessidade de prova de construção desta característica através do uso ou da educação do público neste sentido”. Há, também, sinais que permitem tanto o reconhecimento automático, como há outros que precisarão comprovar o uso contínuo.

Conforme bem observa Neves de Carvalho (2020, p. 57), o fenômeno do *secondary meaning* pode ser melhor observado nos sistemas de *common law*, em que o sistema jurídico baseia-se nos usos e costumes, assim como o Direito baseia-se em decisões judiciais e não em atos legislativos e executivos. Dessa maneira, o sinal de baixa distintividade adquire relevância mercadológica e proteção jurídica por meio do uso prolongado.

O *secondary meaning* é uma teoria que é abordada há algum tempo nos Tratados Internacionais. A Convenção da União de Paris (discutida no capítulo II) o prevê no artigo 6.º, *quinquies*, C (1), quando dispõe que, “para determinar se a marca é susceptível de proteção, deverão ser consideradas todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”. No mesmo sentido, o TRIPS foi outro tratado internacional que não se esquivou de debruçar-se sobre o assunto, prevendo-o no artigo 15.1: “membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”. Percebe-se, portanto, que os legisladores já previam a possibilidade de sinais virem a adquirir distintividade com o tempo de uso.

Na União Europeia, o tema foi abordado inicialmente no artigo 3.º da Diretiva Europeia n. 89/104/ECC, de 21 de dezembro de 1988, que versa sobre a legislação de marcas. O referido dispositivo dispõe que “uma marca não deve ter seu registo recusado ou declarado nulo nos termos do parágrafo 1 (b), (c) ou (d) se, antes da data do pedido de registo e após o uso que foi feito, adquiriu um carácter distintivo.”

Outrossim, tal entendimento é visto também na Resolução Europeia n. 40/94, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe, entre outros assuntos, sobre a marca comunitária. O referido comando judicial prevê a capacidade distintiva adquirida no artigo 7.º, 3, quando dispõe sobre as situações onde não será possível registrar a marca:

artigo 7.º: Motivos absolutos de recusa:

As alíneas b), c) e d) do nº 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo. (grifo nosso).

Em Portugal, o caso mais conhecido ocorreu no processo 118/09.4YFLSB²¹, tramitado no Supremo Tribunal de Justiça. No caso dos autos, em apertada síntese, discutiu-se se o vocábulo “Caixa”, desacompanhado de outros elementos, tinha capacidade distintiva e se satisfazia a função distintiva da marca prevista no artigo 122.º do CPI. O Tribunal assim entendeu:

²¹ Acórdão do STJ, 2.ª Seção, Processo 118/09.4YFLSB, de 10 de setembro de 2009. Disponível para consulta em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/87bf377d3022a5f78025762d00558222>

Postos estes princípios, avancemos para a sua aplicação ao caso concreto. A marca nominativa “Caixa”, de cujo registo é titular a recorrida CGD, desde 07.10.2002, para serviços e negócios bancários, incluindo os serviços de crédito, serviços e negócios financeiros, é – como se refere no acórdão recorrido – composta por um vocábulo único comum, que é utilizado no dia-a-dia das pessoas para designar várias realidades. Trata-se, inequivocamente, de um sinal nominativo susceptível de representação gráfica, que cabe no elenco de sinais contemplados no n.º 1 do art. 222º.

No que concerne à capacidade distintiva, importa, antes de mais, indagar se se trata de sinal integrado entre as excepções com assento no n.º 1 do art. 223º: se se trata de sinal genérico de produto ou serviço (al. a)), ou de sinal descritivo (al. c)), ou de sinal usual (al. d)).

E, feito este excuro, estamos em condições de concluir que a expressão ou vocábulo “Caixa”, desacompanhada de outros elementos, tem capacidade distintiva, satisfazendo a função distintiva da marca exigida pelo n.º 1 do art. 222º, ao contrário do que sustenta a recorrente.

O registo da marca da recorrida não sofre, pois, de nulidade. Mas ainda que fosse de concluir que, desacompanhada de outros elementos, se trata(va) originariamente de uma expressão usual na linguagem corrente, sem capacidade distintiva, nem por isso seria de considerar, no caso em apreço, que o registo da marca *Caixa* enferma do vício de nulidade.

Por outro lado, a legislação brasileira não é receptiva ao *secondary meaning*. Conforme salienta Neves de Carvalho (2020, p. 43), o INPI-BR entende que somente países adotantes do sistema declarativo de registo, como os países do *commom law*, é que podem aplicar os princípios do *secondary meaning*. O Brasil, por adotar um sistema atributivo de direito, portanto, não poderia proteger o sinal que adquire caráter distintivo com o uso.

Apenas a título explicativo, num sistema atributivo de direito, somente serão protegidas as marcas registradas pelo órgão competente, no caso do Brasil, o INPI-BR. Segundo Oliveira (2019, p. 32), atualmente não há previsão clara sobre o *secondary meaning* na legislação brasileira. A autora sublinha, também, que não há, por parte do INPI-BR, qualquer exigência de comprovação de que a marca adquiriu a distintividade.

Ao contrário da legislação, a jurisprudência brasileira aplica o *secondary mening* com certa regularidade e sem maiores empecilhos. Não há histórico de concessão do pedido de registo de marcas não tradicionais no judiciário brasileiro sob o argumento da distintividade adquirida. Contudo, marcas nominativas como “VEMCÁBRÁS”²², “POLVILHO ANTISSEPTICO”²³ e “ALPAGARTAS”²⁴ foram reconhecidas judicialmente como marcas, mesmo depois do indeferimento pelo INPI-BR, com fulcro na teoria da distintividade adquirida.

²² Brasil. Tribunal Regional Federal do RJ, Acórdão publicado no Diário oficial de 12 de novembro de 1975, página 8.313.

²³ Brasil. Tribunal Regional Federal do RJ. Apelação Cível n.102.635, 5ª. Turma, Relator Min. Pedro Aciofi. Publicado no Diário oficial de 17 de outubro de 1985, p. 18.379.

²⁴ Brasil. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n. 82.301-1, 2ª. Câmara Cível, Rel. Des. Cêzar Peluso, julgado em 10 de fevereiro de 1987.

No tocante às marcas não tradicionais, a aceitação da teoria do *secondary meaning* é de suma relevância. Isso porque estamos falando de sinais inovadores, que muitas vezes nem sequer foram imaginados para representar as empresas como marca, porém, com o uso prolongado, acabaram por assim fazê-lo.

Para Barbas (2015, p. 116), a aceitação do *secondary meaning* é imperativa, caso o Brasil pense em adotar um sistema de registro de marcas não tradicionais. Assim, segundo o autor, faz-se necessário que o INPI-BR admita administrativamente para que haja a ascensão destas marcas.

2. Os Signos não Visualmente Perceptíveis e sua Tipologia

Tendo em vista que o objetivo deste estudo é demonstrar a viabilidade das marcas sensoriais inovadoras, passaremos a analisar aquelas compostas por signos não visualmente perceptíveis. São essas que demonstram maiores dificuldades para a efetividade do registro, conforme será demonstrado.

Como signos visualmente não perceptíveis, são considerados aqueles percebidos pelo ouvido, olfato e paladar. Passemos, então, a pormenorizar a tipologia associada a esses signos.

2.1 Marcas Olfativas

A marca olfativa é um signo odorífico ou aromático percebido pelo olfato, com a função de atribuir a um produto ou serviço a capacidade distintiva ou diferenciadora entre diversos produtos ou serviços que fazem parte da mesma classe ou espécie.

Entre o rol das marcas sensoriais inovadoras, elas destacam-se por serem das mais debatidas. Há uma intensa discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade (ou não) de cheiros e aromas serem registrados como marcas. Apesar de uma boa aceitação por parte do público, o surgimento desses signos é recente, o que estimula a controvérsia. A discussão mais relevante, como salienta Maria Miguel Carvalho (2009, p. 231), reside na suscetibilidade da representação gráfica do signo olfativo.

Isso se deve ao fato de que o olfato humano é um órgão sensorial subjetivo. Nas palavras de Roth (2005, p. 493) e Viagem (2015, p. 56), um cheiro pode ser percebido de maneiras diferentes por pessoas distintas, portanto é único para cada pessoa. Isso implica em incerteza e insegurança para a configuração dessa marca.

A legislação europeia não afasta a possibilidade do registro de marcas olfativas. Como bem explica Silva (2012, p. 374), faz-se necessário que o signo olfativo cumpra os requisitos

gerais, quais sejam, a representação adequada e a eficácia distintiva. Porém, no primeiro encargo reside o obstáculo mais imponente a ser superado, isso porque nem a doutrina, nem a jurisprudência, muito menos os especialistas encontraram um meio de representar cheiros e odores de forma precisa, clara e inequívoca.

Os Estados Unidos figuram no topo do *ranking* dos países que mais registram esse tipo de marca. Segundo Roth (2005, p. 477), o sistema norte-americano de marcas não impõe barreiras, sejam teóricas ou práticas, a esse tipo de registro. É necessário, tão somente, que os aromas sejam distintivos e que não sejam atributos inerentes ou peculiaridade típica do produto. O pedido deve ser acompanhado de uma quantidade significativa de evidências de que o cheiro funciona como marca registrada.

Na União Europeia, o cenário é ainda escasso. Até 2019, foram apresentados seis pedidos de registro de marcas olfativas, sendo quatro (66%) recusadas, houve desistência de um dos pedidos e apenas um foi concedido, em 1999. Porém, ainda que tenha havido o deferimento, a marca em comento já se encontra expirada, pois não houve renovação.

Na América do Sul, a Argentina registrou a primeira marca olfativa em janeiro de 2009 para a empresa L'Oreal (números 2.270.653/54/55/56 a 2.270.657), referentes à fragrância aplicada aos frascos (embalagens) dos produtos.

Sobre este assunto, México (artigo 88.º da Lei de Propriedade Industrial), China (Artigo 8.º da Lei de Marcas) e Brasil (este último será abordado mais a frente) dispõem no sentido de proibirem os sinais olfativos. Em sentido contrário, outras jurisdições, como as já mencionadas dos Estados Unidos e da Austrália, são favoráveis às marcas olfativas. Porém, a maior parte das jurisdições, conforme bem explica Salomão Muressama (2015, p. 55), são omissas sobre o tema, ao deixar espaço para a interpretação nas suas legislações. Por norma, esses ordenamentos jurídicos conceituam a marca de forma ampla, porém restringem a sua suscetibilidade à representação gráfica e à função distintiva.

Entretanto, se no âmbito do direito as marcas olfativas ainda são um imbróglio, para o marketing os aromas vêm assumindo papel de destaque nas experiências de consumo. Os cheiros, portanto, têm-se mostrado um relevante instrumento para criar empatia e uma relação de proximidade entre as empresas e o seu público consumidor. Assim, sob o prisma da publicidade e do marketing, é comum a prática do *branding* olfativo (*scent branding, olfactive branding*). Isso ocorre porque o olfato é o sentido que mais contribui para que o cérebro guarde as memórias e acesse-as posteriormente.

Segundo Romo e Segura (2020, p. 79), o olfato é a forma mais direta de criar experiências, pois esse sentido possui conexões límbicas que controlam emoções, memória e a sensação de bem-estar. Para Bushid et al. (2014, p. 1.370), as pessoas são capazes de se lembrar de aromas com 65% de perfeição depois de um ano. Contudo, a lembrança visual de uma fotografia é reduzida para 50% logo após três meses. Ademais, o nariz humano pode perceber cerca de 2 trilhões de estímulos olfativos distintos.

2.1.1. Da Distintividade Dos Aromas.

Para que o aroma se configure como marca olfativa, ele deve cumprir a função distintiva do produto ou serviço. É necessário que o consumidor, ao senti-lo, consiga associá-lo ao produto ou serviço a que faz referência de maneira automática e imediata, mesmo que não necessariamente recorde-se o nome dele.

Todavia, conforme ressalta Maria Miguel Carvalho (2009, p. 235), essa tarefa, que parece tão simples, pode esbarrar em alguns obstáculos, principalmente no que diz respeito ao regime jurídico. A primeira dificuldade, salienta a autora, é a dificuldade de o consumidor ser apto a distinguir o cheiro como marca e não como característica do produto.

Conforme a autora, essa associação pode ocorrer com três tipos de produtos: o primeiro deles, aqueles que têm a sua função estritamente relacionada como o aroma (*primary scents*), como os perfumes. Neste sentido, Barbas (2015, p. 288) salienta que o aroma é funcional, essencial para a existência do produto, unicamente o que o torna útil e, em muitos casos, agrega-lhe valor.

Nos casos em comento, há uma discussão acerca da possibilidade (ou não) de que esses aromas possam figurar como marca. O mencionado autor não indica qual a modalidade de Propriedade Industrial que seria a mais adequada para resguardar o direito proveniente desses aromas, mas descarta que tal proteção ocorra sob a égide das marcas, tendo em vista que a funcionalidade encontra um óbice intransponível.

Outrossim, há ainda no mercado os produtos tradicionalmente aromáticos, mas que não dependem unicamente dos aromas para que possam existir, serem úteis ou desempenhar as suas funções. Maria Miguel Carvalho (2009, p. 236) categoriza-os como *product scents*. Nesses casos, as empresas utilizam-se também dos aromas como forma de tornar os produtos mais apelativos ao público consumidor. Nessas situações, os produtos, via de regra, são acompanhados por fragrâncias, porém isso não é imprescindível para que ele exerça o que se propõe, como ocorre

com os detergentes e amaciantes de roupas. Faz-se necessária a utilização de aromas nestes produtos para disfarçar os ingredientes químicos utilizados na confecção deles (que, em sua maioria, têm um odor desagradável).

Em suma, pois, e como escreve Barbas (2015, p. 291), reconhecer a marca olfativa para esses produtos configuraria um obstáculo à livre concorrência. Conforme o autor, a utilização de cheiros faz-se necessária para que eles sejam atraentes, tornando-os mais apelativos, agradáveis e proveitosos ao seu público consumidor, portanto, o tratamento dos produtos da mesma espécie deve ser igualitário. Se, por exemplo, fosse registrada uma marca olfativa para um produto, conseqüentemente o seu concorrente ficaria numa posição de desvantagem, pois estaria impedido de fornecer outros produtos igualmente úteis ao mercado.

Dessa forma, são produtos que se situam numa zona limítrofe e a proteção deverá, portanto, ser analisada caso a caso. Deve-se sempre analisar se, mesmo sem o aroma, o produto seria igualmente desejável e se o cheiro aliado a ele é indispensável. Em caso positivo, não se pode falar em marca olfativa.

Por fim, Maria Miguel Carvalho (2009, p. 236) apresenta os produtos caracterizados como *unique scents*, que exalam um aroma mesmo que tal prática não seja usual no mercado. São os produtos que, por norma, não possuem nenhum cheiro associados a eles. Nesses casos, a utilização de aromas não propicia nenhuma vantagem técnica, como ressalta Barbas (2015, p. 289). Para esses produtos, há grande possibilidade de sucesso no que se refere à proteção de seus aromas como marcas.

2.1.2. O Caso Firma Senta.

A utilização de sinais olfativos como marca gerou alguns debates relevantes para a evolução da discussão sobre o tema. Tais debates contribuíram para o desenvolvimento do estudo das marcas não tradicionais, sendo o primeiro deles o caso Firma Senta.

Em 11 de fevereiro de 1999, a Segunda Câmara de Apelação da IHIM (atual EUIPO) julgou o caso Firma Senta (Caso R-156/1998-2)²⁵. A demanda proposta pela empresa holandesa *Vennootschap Onder* pretendia o registro de marca olfativa associada a bolas de tênis. O aroma, conforme indicado no próprio pedido inicial, era o “cheiro de grama recentemente cortada” (*smell of freshly cut grass*).

²⁵ Disponível para consulta em: http://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf. Último acesso realizado em 26 de maio de 2020, às 03:37.

O examinador, inicialmente, entendeu que não era possível proteger o aroma em comento como marca, tendo em vista que a expressão “cheiro de grama recentemente cortada” não configurava uma representação gráfica do aroma, sendo meramente uma descrição da marca. O entendimento foi contestado pela própria requerente, ao alegar, entre outras coisas, que a marca havia sido graficamente representada nos moldes do que dispunha o artigo 4.º do CTMR. No bojo da defesa, a empresa trouxe exemplos de marcas olfativas registradas no Reino Unido, país conhecido por ter uma prática muito mais rígida. Da análise dos argumentos lançados, a Segunda Câmara de Apelação da IHIM decidiu posteriormente pelo registro da marca olfativa em comento (marca comunitária 428.870), conforme vê-se a seguir:

The smell of freshly-cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognizes from experience. For many, the scent of fragrance of freshly-cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences. The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR²⁶.

Porém, o entendimento não durou por muito tempo. Perante a EUIPO, conforme dito anteriormente, o registro dessa marca olfativa é o único caso precedente. Para além disso, o entendimento utilizado para a procedência do pedido já não foi aproveitado quando da análise do caso Sieckmann, abordado a seguir.

2.1.3 O Caso Sieckman e o Debate sobre a Representação Gráfica.

Provavelmente, a maior dificuldade para a aceitação das marcas olfativas reside na dificuldade da representação gráfica. O aroma é uma sensação pessoal e a interpretação vai depender do intérprete, assim como o olfato. Então, como representar adequadamente um cheiro, de modo que a sua leitura seja igual para todos? Quais ferramentas utilizar para que o registro da marca olfativa seja compreensível para o público? Como representar um cheiro por meio de imagens, quando, em verdade, ele só pode ser perceptível pelo olfato?

Esses dilemas têm sido objeto de estudos pelos ordenamentos jurídicos internacionais e doutrinas. Tais dificuldades, inclusive, repelem o interesse na efetivação das marcas olfativas, pois, por norma, elas não seriam graficamente representáveis.

Sobre esta discussão, o caso mais emblemático e que aprofundou a discussão acerca dos

²⁶ O cheiro de grama recém-cortada é um cheiro distinto que todos reconhecem imediatamente pela experiência. Para muitos, o cheiro da fragrância da grama recém-cortada lembra a primavera ou o verão, gramados de manicure ou campos de jogos, ou outras experiências agradáveis. O Conselho considera que a descrição fornecida para a marca olfativa que se pretende registrar para bolas de tênis é adequada e cumpre o requisito de representação gráfica do artigo 4.º do CTMR7. (Tradução nossa).

requisitos para a permissão das marcas inovadoras foi o caso Sieckmann. Embora ultrapassada, a demanda em comento foi de suma importância para a discussão do tema e até hoje é utilizada como *leading case* quando se discute sobre os sinais distintivos. O Acórdão do Tribunal de Justiça foi proferido em 12 de dezembro de 2002, no processo C-273/000²⁷.

Ralf Sieckmann é um economista, PhD em química, além de advogado especialista em Propriedade Industrial. Ele apresentou, junto ao Instituto Alemão de Marcas e Patentes (*Deutsches Patent-und Markenamt*), um pedido de registro de uma marca olfativa para serviços das classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice. De modo a viabilizar o registro da marca, Sieckmann tentou demonstrar o aroma de quatro formas diferentes. Assim, na petição, o advogado sinalizou que o aroma se tratava de um odor balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela. Também indicou que se tratava da substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico), cuja fórmula química estrutural é $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$. Por fim, Sieckman disponibilizou amostras da marca olfativa por meio de laboratórios locais e da empresa E. Merck.

Ocorre que, mesmo com todos os esforços de Sieckmann, o pedido foi rejeitado pelo *Deutsches Patent-und Markenamt* sob o argumento de que ainda restavam dúvidas acerca da capacidade distintiva da marca objeto do pedido, bem como da representação gráfica do aroma. Não satisfeito com a decisão, Ralf Sieckmann apresentou recurso perante o *Bundespatentgericht*.

O órgão jurisdicional entendeu que os odores poderiam ser registrados como marcas olfativas, pois exerciam no mercado uma forma de identificação de uma empresa ou produto. Ainda assim, suspendeu a instância e remeteu o processo ao Tribunal de Justiça para que fossem esclarecidas as seguintes questões:

- 1- Qual a interpretação deveria ser feita do artigo 2.º da Diretiva 89/104/CEE? Sendo assim, o conceito de “sinais susceptíveis de representação gráfica” ficaria restrito tão somente aos sinais que pudessem ser perceptíveis visualmente ou esse conceito seria alargado de modo a abarcar os sinais não visualmente perceptíveis (como é o caso dos aromas) e que pudessem ser representados por outros meios?
- 2- Acaso fosse positiva a resposta à segunda parte da questão anterior, haveria então a possibilidade de que a representação desses sinais ocorresse mediante fórmula química, descrição, apresentação de uma amostra ou uma conjugação das alternativas de representação acima mencionadas?

²⁷ Disponível para consulta em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0273&from=EN>. Acessado pela última vez em 09 de maio, às 13:45.

Quanto à primeira questão, o Tribunal de Justiça entendeu que, segundo o artigo 2.º da Diretiva, todos os sinais podem constituir marcas, desde que observada a representação gráfica e a função distintiva dos produtos e serviços. Para o Tribunal, ainda que o legislador tenha tido o cuidado de trazer ao dispositivo uma lista de sinais perceptíveis visualmente, em nenhum momento houve exclusão dos sinais não visualmente perceptíveis. Ressaltou-se ainda que o requisito da representação gráfica tem por objetivo “definir a própria marca”, limitá-la com clareza e precisão para eficácia do registro ou do pedido de registro formulado e, por conseguinte, afastar elementos de “subjectividade do processo de identificação.”

Por tudo isso, o Tribunal entendeu pela possibilidade de que um sinal não visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que ele possa ser submetido à representação gráfica. Nesse sentido, podem ser utilizadas figuras, linhas ou caracteres, por exemplo, desde que haja clareza, precisão, seja facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

Contudo, se até a resposta da primeira questão o entendimento do Tribunal havia sido favorável para o registro das marcas olfativas, por outro lado, o mesmo acórdão indicou que o requisito da representação gráfica não se dá por satisfeito nem por fórmula química, nem por descrição por meio de palavras escritas, apresentação de amostras de odor e muito menos pela conjugação de todas estas possibilidades. Ou seja, o Tribunal criou um leque expressivo de restrições referentes à representação gráfica dos sinais.

Da análise da decisão, delimitou-se sete critérios básicos utilizados para a análise dos pedidos de marcas, a saber: 1) claro; 2) preciso; 3) autocontido; 4) de fácil acesso; 5) inteligível; 6) durável e 7) objetivo. Esses critérios ficaram conhecidos como “*Sieckmann Seven*” e os seus efeitos jurídicos reverberam até hoje, quando se trata de marcas não tradicionais. Para Lucas (2019, p. 14) e Mishra (2008, p. 44), a exigência de cumprimento dos sete requisitos impede o registro de marcas olfativas, pois o estado atual da tecnologia não fornece meios de cumpri-los.

Para Maria Miguel Carvalho (2009, p. 233), o acórdão foi equivocado por estimular as dificuldades técnicas atinentes ao registro das marcas olfativas quando elas podem, ainda, ser superadas. Sublinha a autora que o Tribunal de Justiça não apreciou todos os meios disponíveis para a representação gráfica, como a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de elevado rendimento. Por meio desses instrumentos, é possível separar odores e possibilitar uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas que podem ser, depois, esmiuçadas graficamente pelo cromatograma e pelo aerograma. De modo que o odor seja melhor percebido, esses instrumentos podem então ser associados a outros meios, como a espectromia

de massa, a ressonância nuclear magnética, a espectroscopia por infravermelhos ou por ultravioletas. Sobre a cromatografia gasosa, a OMPI, no documento *Visible Signs*, posicionou-se no sentido de tal técnica ainda não representar com 100% de exatidão os cheiros e aromas, de forma que ocasionaria uma incerteza considerável e, portanto, não cumpriria o requisito da representação gráfica.

A autora traz ainda a possibilidade de um futuro em que os sinais olfativos poderiam ser percebidos através de um ambiente de realidade virtual (*virtual reality environment*), onde seria possível o recebimento do “e-mail aromático”. O aroma enviado por este “e-mail” poderia ser reproduzido por dispositivos periféricos que se ligariam ao computador do destinatário e que, por conter uma série de odores, quando ativado, procederia com a mistura de aromas, de acordo com as ordens transmitidas pelo *software* desenvolvido para essa finalidade.

Por fim, conforme bem salienta Noto La Diega (2018, p. 11), as inovações tecnológicas são as maiores aliadas do operador do Direito para ultrapassar as dificuldades inerentes à representação gráfica dos sinais olfativos. A utilização da inteligência artificial, assim como da *Internet of things* (IoT), têm possibilitado maneiras de representar odores. Cita-se como exemplo o “*smelling screen*”, ou tela de cheiro. Esses dispositivos, salienta o autor, permitem que as marcas olfativas sejam demonstradas de modo que cada indivíduo possa repetir esse processo sem maiores dificuldades. Desse modo, estaria cumprido o requisito de acessibilidade, ao fornecer segurança para o registro de aromas, ainda que se faça necessário o desenvolvimento e comercialização de tecnologias e dispositivos.

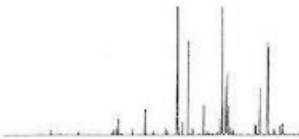

Nesse sentido, Roth (2005, p. 492) entende que o ideal seria a criação de um sistema de classificação de cheiros que facilitasse o registro dessas marcas. Além das tecnologias acima citadas, a autora cita o chamado “*electric nose*” para reproduzir o olfato humano, criando um arquivo digital do cheiro que pudesse reproduzi-lo.

É importante lembrar que a exigência da representação gráfica foi afastada após a Diretiva (EU) 2015/2436 e também do Regulamento (EU) 2017/1001 (conforme abordado no capítulo II, tópico 2.1). Apenas a título de esclarecimento, os instrumentos jurídicos mencionados passaram a exigir que os sinais, para serem considerados como marcas, sejam representados de forma adequada. Assim, a representação deve ser de forma clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, duradoura e objetiva. A representação gráfica ainda pode ser utilizada, pois ela não foi excluída. Em verdade, as possibilidades de representação foram amplificadas, de modo a trazer outras possibilidades (incluindo a gráfica).

Segundo Viagem (2019, p. 1270), a Diretiva (EU) 2015/2436 inspirou-se na jurisprudência do caso Sieckmann para estabelecer o conceito de representação de marcas. Para o autor, o legislador adotou os mesmos princípios estabelecidos no acórdão proferido neste processo para estipular os requisitos do artigo 4.º da Diretiva.

Essa jurisprudência é relevante e atual, mesmo após as alterações legislativas indicadas. As discussões levantadas pelo caso Sieckmann podem ser abordadas para as outras marcas não tradicionais até hoje. Frisa-se, por exemplo, o debate anterior sobre instrumentos utilizados para demonstrar os sinais olfativos, que ainda é pertinente. Para o referido autor, mesmo com a alteração legislativa, o problema da representação não foi solucionado.

A efetividade do registro de marcas olfativas na Europa tem se mostrado bastante aquém. Conforme se vê abaixo, houve tentativas de registros de marcas olfativas em que tentou-se representá-las de formas diferentes. Todavia, não lograram êxito:

 <p>Representação gráfica por gráfico de cromatografia, apresentada no pedido 1998-00821.²⁸</p>	<p>C6H5-CH=CHC00CH3</p> <p>Fórmula química apresentada no caso Sieckmann, C-273/00(ECJ)</p>	 <p>A imagem acima foi apresentada no pedido CTM 00112118, de modo a demonstrar o cheiro de “morangos maduros”</p>
--	--	---

Se na Europa as marcas olfativas são escassas, no Brasil elas nem sequer existem. Novamente, a interpretação adotada do artigo 122.º da Lei 9.279/96 impossibilita o advento dessas marcas. Assim, empresas brasileiras precisam socorrer-se de legislações estrangeiras para resguardar o Direito de Marca. É o caso, por exemplo, da Grendene S.A., que precisou recorrer aos Estados Unidos para resguardar o “cheiro de chiclete” associado à bolsas e malas, por meio do Pedido de Registro na *United States Patent and Trademark Office* n. 86353984.

Por causa deste óbice legislativo, empresas brasileiras socorrem-se de forma indiscriminada ao marketing olfativo, sem qualquer tutela jurisdicional. É o caso, por exemplo, de marcas como Le Lis Blanc, Mmartan, Osklen, Farm, Maria Filó e Luigi Bertolli. Ressalta-se que na

²⁸ Retirado de: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/SE500000199800821>. Último acesso realizado em 25 de maio, às 15:09.

América do Sul, Colômbia, Argentina, Uruguai e Peru já são aceitos pedidos de registro de marcas deste gênero.

2.2. Marcas Auditivas ou Sonoras

Quando sons são utilizados para identificar produtos ou serviços, temos então as chamadas marcas sonoras. A disseminação da tecnologia propiciou a inserção dessas marcas no nosso cotidiano e, atualmente, somos expostos a uma imensa variedade de sons que nos conectam com empresas. Plataformas de *streamings*, plataformas de vídeos disponíveis na internet, além da televisão, por exemplo, facilitam a conexão das marcas com os consumidores, e contam, também, com muitas estratégias de marketing.

Segundo a OMPI (2006), pode ser considerado como marca o sinal sonoro que seja suficiente para identificar um produto ou serviço:

Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león). Según el cuestionario, 38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los sonidos musicales, y 28 de las 73 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de los sonidos no musicales como marcas. (OMPI, SCT 16/2, 2006, p. 8).²⁹

As marcas sonoras também têm papel relevante na promoção de igualdades sociais, já que, conforme lembram Filho (2016, p. 30) e Marques (2010, p. 114), elas podem ser utilizadas para promover a interação dos consumidores invisuais e analfabetos, porém, não se deve restringir a sua funcionalidade e usabilidade a essa questão.

Há algum tempo, as marcas sonoras têm sido utilizadas pelo marketing. Segundo Zanna (2015, p. 20), há histórico delas desde no início do século XX. O intuito é atingir a empatia do público consumidor. De acordo com a autora, o primeiro produto a ter um som distintivo e veiculado no rádio foi o cereal matinal *Wheaties*, da *General Mills*, no Natal de 1926, no Estados Unidos. Após esse sucesso, muitos outros casos surgiram, consolidando pouco a pouco o território de atuação das marcas sonoras.

Nos Estados Unidos, há histórico de registros de marcas sonoras desde 1950, quando a *National Broadcasting Company* (NBC) requereu junto ao *US Patent and Trademark Office*

²⁹ “Sons musicais podem ter sido criados expressamente (isto é, por ordem específica), ou tirados da grande variedade de partituras musicais existentes. Sons não musicais, por outro lado, podem ter sido criados ou simplesmente reproduzir sons encontrados na natureza (por exemplo, trovão ou o rugido de um leão) [...]” (OMPI, Nuevos Tipos de Marca, 2006, p. 8, tradução nossa).

(USPTO) o registro número 0523616 para serviços de transmissão de rádio. Posteriormente, a NBC obteve o Reg. 0916552 (três notas semelhantes a sinos) para identificar o serviço de transmissão. Esse signo sonoro é utilizado até os dias atuais para identificar a emissora durante a grade de programação

Dessas oportunidades, salienta o autor, surgiu o *Soundbranding*, ou seja, um meio de transformar a marca em linguagem sonora. O importante é que, nas marcas sonoras, sempre se cumpra a função distintiva delas. Segundo Barbas (2015, p. 255), a função distintiva pode ocorrer de 4 maneiras. A primeira são os logos sonoros (*sound logos*) ou logos de áudio. Aqui, são utilizados elementos acústicos para identificar a marca. Via de regra, têm duração curta, pois são apresentados em propagandas comerciais de extensão limitada. Como exemplo, temos o logo sonoro da Coca-Cola³⁰.

Depois, tem-se o *brand theme* (tema sonoro), conhecido como *jingle* ou vinheta. Trata-se de uma identidade sonora que pode ou não ser acompanhado de uma letra, diferentemente dos logos. Tenhamos como exemplo o McDonald's, que utiliza como *slogan* não sonoro a expressão *I'm lovin' it*, do cantor Justin Timberlake³¹. Há também as músicas de marcas, que são músicas comuns, criadas inicialmente sem qualquer intenção de veiculação ao produto ou serviço, mas que passam a ser utilizadas para essa função. A música *Change the World*, do cantor Eric Clapton, por exemplo, foi utilizada por muito tempo pelo banco brasileiro Itaú com essa intenção.

Por fim, os símbolos sonoros (*sound symbols*) são sons típicos dos produtos e que o consumidor percebe durante a utilização deles. É o caso, por exemplo, toques de celulares ou sons emitidos por computadores, como o som de inicialização do Windows.³²

A título ilustrativo, podemos salienta o caso da Nokia Corporation, empresa finlandesa de telecomunicações que já foi conhecida como a maior fabricante de telefones celulares do mundo. Em 2018³³, ficou em nono lugar entre as 10 maiores empresas de telemóveis no mundo inteiro.

Para figurar nesse posto, a empresa sempre investiu bastante em marketing e publicidade. Conforme ressalta Lindstrom (2013, p. 81), foi necessário um investimento maciço na melodia que é a marca da empresa. Daí, surgiu o *Nokia Ringtone*, que é identificado no mundo inteiro. Por causa da marca sonora, a empresa ganhou reconhecimento maciço do seu público. Segundo dados trazidos pelo autor, em 2012, 41% dos consumidores ao redor do mundo reconheciam a

³⁰ Disponível para consulta em: <https://youtu.be/iPqSUG5ZOFo>

³¹ Disponível para consulta em: <https://www.youtube.com/watch?v=ca5S85mhFbE>

³² Disponível para consulta em: <https://www.youtube.com/watch?v=HrPRtYvCvZI>

³³ Disponível para consulta em: <https://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n128626/hmd-global-crece-mercado-mundial-smartphones.html>. Acesso em 18 de abril de 2020, às 12:26.

melodia e a associavam com a marca. Em âmbito regional, esse número é elevado para 74% somente no Reino Unido, enquanto nos Estados Unidos atinge 46%.

A consolidação da empresa é resultado de muitos elementos, desde o produto oferecido no mercado até o atendimento aos clientes. Mas Lindstrom ressalta que ferramentas menos óbvias, tais como o *sounding branding* do *Nokia Ringtone*, fortaleceram a marca Nokia, tornando-a tão conhecida.

Zanna (2015, p. 24) explica que o primeiro *ringtone* da Nokia foi desenvolvido e lançado em 1990, inspirado numa composição do espanhol Francisco Tárrega, denominada *Gran Vals*³⁴. Mesmo com barreiras tecnológicas daquela época, o toque da Nokia chegou a ser reproduzido 1,8 bilhão de vezes por dia e se tornou o mais conhecido do planeta. Daí, percebe-se a relevância e a influência de uma marca sonora e a razão pela qual ela deve estar protegida pela Propriedade Industrial.

Segundo Carapeto (2016, p. 30), o Tratado de Cingapura foi o primeiro a prever a possibilidade das marcas sonoras (artigo 2.º). Mas, segundo o autor, dada a relevância do tema, há uma crescente tendência a nível global de aceitação delas. Acordos de Livres Comércio têm papel fundamental para isso. Neste sentido, Oliveira (2019, p. 59) salienta que esses acordos demonstram reciprocidade entre os países onde as marcas sonoras são admitidas. Ademais, ainda que menos numerosas, essas marcas estão tão protegidas quanto as tradicionais.

2.2.1 A relevância do caso *Shield Mark BV x Joost Kist h.o.d.n. Memex* para a aceitação das marcas sonoras na Europa.

Sobre o caso *Shield Mark BV x Joost Kist h.o.d.n. Memex*, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias manifestou-se em 2003, mais especificamente no processo C-283/01³⁵. A demanda, que teve início no Benelux (união da Bélgica, Holanda e Luxemburgo), discutiu algumas questões de interpretação da Diretiva 89/104/CEE.

Em apertada síntese, o Instituto de Marcas do Benelux (BOIP) reconhecia a possibilidade de registro de marcas sonoras. Assim, a sociedade *Shield Mark BV* registrou como marca 14 sinais sonoros, sendo 11 constituídos pelo início da música *Für Elise*, de Beethoven e outras três constituídas pelo canto de um galo. A empresa usou pautas musicais, descrições da música, onomatopeias e até mesmo descrição de sons para obter os referidos registros.

³⁴ Disponível para consulta em: <https://www.youtube.com/watch?v=uSQzUx3QW2Y>

³⁵ Disponível para consulta em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0283>

Essas marcas foram utilizadas em campanhas publicitárias estratégicas. Segundo Marques (2010, p. 95), folhetos com informações sobre os serviços propostos pela empresa foram espalhados em expositores e quiosques; quando algum interessado os retirava, tocava-se a música *Für Elise*. Por sua vez, o canto do galo era entoado em programas de computador voltados a advogados e especialistas em marketing. Toda vez que o programa era executado, o som era entoado.

Todavia, o BOIP alterou o seu entendimento, passando a não mais aceitar os pedidos de registro de marcas sonoras. Tal posicionamento motivou o consultor de comunicação Joost Kist a lançar um programa informático que, assim como o mencionado anteriormente, entoava o som de um galo quando executado. Mais ainda, passou a também utilizar a música *Für Elise* numa campanha publicitária muito semelhante à da *Shield Mark BV*.

A empresa, então, ajuizou uma ação contra Joost Kist sob o argumento de que houve contrafação, além de concorrência desleal. Contudo, conforme salienta Marques (2010, p. 96), naquela oportunidade, já era pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de impossibilidade de registros de marcas sonoras. Assim, o Tribunal holandês entendeu não ser aplicável o Direito de Marcas ao caso, acolhendo tão somente o pedido de reparação civil por prejuízos.

A *Shield Mark BV*, irresignada, apresentou recurso sob o argumento de que houve violação das disposições previstas na Diretiva 89/104/CEE. O Tribunal de Instância Superior remeteu o julgamento ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, para análise de questões prejudiciais. O questionamento principal foi se o artigo 2.º da Diretiva em comento admite o registro de sons como marca e, em caso positivo, quais as condições para tal e como pode ser feito o registro.

Assim, o Tribunal manifestou-se:

6 O artigo 2. da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e sejam susceptíveis de representação gráfica.

67 O artigo 2. da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido de que pode constituir uma marca um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

Tratando-se de um sinal sonoro, estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, tal como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que é o grito de um animal, ou através de uma

simples onomatopeia sem outra precisão, ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentos.

Para Marques (2010, p. 96), a referida decisão foi bastante acertada, pois priorizou a essência da Propriedade Industrial em detrimento de uma leitura restrita e literal da legislação. Desde a referida demanda, o entendimento adotado na União Europeia foi de que o registro de marcas sonoras é possível, desde que os sons sejam representados de forma clara, exata.

Nesse sentido, a OMPI (2007), no documento *Métodos de Representação e Descrição dos Novos Tipos de Marcas*, esclareceu que a notação musical deve servir como representação gráfica de uma marca sonora e o som deve ser representado por uma pauta dividida em compassos, demonstrando ainda clave, notas musicais e pausas. Pode ser apresentada, ainda, uma descrição do som ou amostra do som. Para facilitar a compreensão do público, a descrição deve incluir notas, instrumentos, duração, batida, volume ou outras características do som.

No tocante aos sons não musicais, caso sejam apresentados descritivamente, os escritórios, por norma, exigem uma descrição detalhada do som ou até mesmo um ultrassom. Ademais, há casos em que o requerente é obrigado a anexar uma gravação do som que se pretende registrar como marca (seja musical ou não) em de CD ou formatos de áudio.

Em Portugal, o INPI-PT aceita que seja apresentada, junto ao pedido de registro, uma gravação do som que deseja ser registrado como marca, em formato mp3 ou WAVE. Atualmente, no país, há três marcas sonoras registradas³⁶ e todas apresentaram arquivo multimídia junto ao pedido.

Segundo dados informados pela OMPI (2018)³⁷, o número de marcas sonoras ainda é baixo. A Organização explica que, em 2016, foram apresentados cinco pedidos de registro de marcas sonoras à EUIPO. Até o fim daquele ano, a EUIPO já havia registrado 196 marcas sonoras. A título de comparação, também em 2016, nos Estados Unidos, a USPTO registrou 26 marcas sonoras. Para além disso, a OMPI, no mesmo ano, registrou o pedido de duas marcas sonoras. Até 2016, o Registro Internacional do Sistema de Madrid continha 54 registros de marcas sonoras.

Até o presente momento, a OMPI não divulgou dados atualizados sobre o assunto.

³⁶ Marca nacional n. 480308, da empresa Ageas Portugal – Companhia de Seguros S.A.; marca nacional n. 531888, da Gastão da Cunha Ferreira Ltda; e marca nacional n. 652090, da Empresa das Águas do Vimeiro S.A.

³⁷ Disponível para consulta em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_4.pdf. Acessado pela última vez em 16 de abril de 2020, às 22:02

Entretanto, em consulta ao banco de dados do TMView, verifica-se que, desde o início de 2017, a OMPI registrou mais 21 marcas sonoras, enquanto a EUIPO, mais 92.

2.2.2 O cenário brasileiro para marcas sonoras.

No Brasil, as empresas brasileiras não encontram suporte para a proteção de suas marcas sonoras. Isso ocorre porque o legislador brasileiro impôs a limitação de que somente sinais graficamente representáveis poderão ser registrados (artigo 122.º da Lei 9.279/96). Há um descompasso entre a legislação brasileira e a tendência adotada por outras legislações espalhadas pelo mundo, nomeadamente a dos países vizinhos, como o Chile e Argentina.

É comum que empresas brasileiras procurem abrigo em legislações internacionais para proteger sons característicos como suas marcas. É o caso, por exemplo, da Petrobrás, que é detentora de alguns registros desse tipo em outros países, como no Chile (Registro 1154932, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedad Industrial – INAPI – em 16 de fevereiro de 2015).

Para além disso, o caso mais relevante refere-se à empresa Rede Globo de Telecomunicações. A emissora de televisão, muito conhecida no Brasil e em outros países (como Portugal), é a segunda maior rede de televisão do mundo, ultrapassando a CBS e ficando atrás tão somente da ABC, ambas norte-americanas³⁸.

Segundo informações fornecidas pela própria emissora, em 1971, o seu diretor, José Bonifácio, idealizou uma vinheta que marcasse a passagem de ida e de volta dos intervalos comerciais, assim como demarcasse o momento exato em que as afiliadas da emissora entrassem juntas com a programação (o que, até então, era feito por telefone)³⁹. O ruído foi concretizado no que é conhecido até hoje como o “plim plim”⁴⁰. Nesse sentido, Domingues (1984, p. 112) salienta que o sinal sonoro em comento configura-se como uma verdadeira marca registrável, visto que cumpre sem dificuldades a tarefa de identificar a empresa. O referido sinal, continua o autor, identifica a Rede Globo tanto quanto seu logotipo, em qualquer lugar do país. Qualquer consumidor médio, ao ouvir o som, tem ciência de que o aparelho televisão está ligado na Rede Globo, ainda que o cidadão não esteja assistindo ao programa ou, por algum motivo, não esteja olhando para a televisão.

A Rede Globo conseguiu obter o registro da referida marca sonora nos Estados Unidos

³⁸ Disponível para consulta em: <http://idest.com.br/noticias/entretenimento/rede-globo-e-a-segunda-maior-emissora-do-mundo>. Acessado pela última vez em 23 de abril de 2020, às 20:11.

³⁹ Disponível para consulta em: <http://redeglobo.globo.com/voce-sabia/noticia/2013/04/voce-sabia-plim-plim-foi-criado-para-marcas-da-e-volta-dos-intervalos.html>. Acessado pela última vez em 20 de abril de 2020, às 20:21.

⁴⁰ Disponível para consulta em: <https://www.youtube.com/watch?v=ckTDpHpGSil>

junto à USPTO, sob o referido Registro n. 3016937, que fora concedido em 2005. Porém, o mesmo não aconteceu quando a empresa ajuizou um pedido de proteção da marca sonora na Europa. O pedido de registro ocorreu no processo R 2945/2014-5, que culminou na improcedência do requerimento. A empresa, então, apresentou recurso, que foi julgado no acórdão proferido em 13 de setembro de 2016 pelo Tribunal Geral da EUIPO. Seu provimento foi negado sob o argumento de que, entre outras características, a referida marca não estava revestida de caráter distintivo. Ressalta o Tribunal que “um sinal sonoro que se caracteriza por uma excessiva simplicidade e que se limita a uma simples repetição de duas notas idênticas não é suscetível, como tal, de transmitir uma mensagem de que os consumidores se possam recordar”⁴¹.

Os exemplos mencionados servem para ilustrar a divergência legislativa entre o Brasil e demais países e como tal descompasso pode causar empecilhos para as empresas brasileiras, que veem os seus ativos sem a devida proteção jurídica.

2.3 Marcas Gustativas

Os problemas atribuídos às marcas sensoriais citadas anteriormente também se aplicam às marcas gustativas. Se as olfativas e as sonoras encontram grandes empecilhos no que se refere à proteção jurídica, tais problemas, no caso das marcas gustativas, são ainda mais evidentes. Por essa razão, a receptividade a elas é muito restrita.

Segundo Barbas (2015, p. 312), é difícil caracterizar um gosto como marca, mais até do que um cheiro. Isso porque nem tudo pode ser “provado” pelo consumidor, assim como o gosto também não pode ser sentido à distância. Se o produto tiver que ser consumido para que se sinta o gosto da marca, ela não cumpre a função distintiva, que a diferencia dos demais produtos disponibilizados no mercado. Por essa razão, Kanesarajah (2008) entende que as marcas gustativas podem, tão somente, ser aplicadas a produtos, nunca a serviços.

Se nas marcas olfativas o cheiro não pode ser considerado o produto, e sim uma característica que o identifique e o distinga dos demais, o mesmo deve ocorrer nas marcas gustativas. Nesse sentido, Barbas (2008, p. 313) e Mejía (2011, p. 22) salientam que, por norma, o público consumidor compreende o gosto como uma peculiaridade do produto, dificilmente como indicador de procedência dele. Por essa razão, segundo os autores, para que o gosto se caracterize

⁴¹ Acórdão do Tribunal Geral, Processo T-408/15. Disponível para consulta em: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=plim%2Bplim&docid=183262&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=909959>. Acessado pela última vez em 23 de abril de 2020, às 23:12.

como marca, é necessária a prova do *secondary meaning*, ou seja, a prova de que houve um esforço para associá-lo ao produto. Assim, um sabor, por exemplo, não tem capacidade de distinguir o produto, pois o consumidor dificilmente irá associá-lo com a sua origem empresarial.

Para Mejia (2011, p. 17), outra maneira de o sabor atender o caráter distintivo é combiná-lo com sinais nominativos ou figurativos, compondo assim uma marca única. Nesses casos, é imprescindível que o sabor do produto seja totalmente inédito e distancie-se daqueles apresentados por outros produtos da mesma categoria.

Novamente, a representação gráfica se mostra um grande problema a ser enfrentado pelas marcas gustativas. Ainda considerando as palavras de Mejia (2011, p. 23), a tecnologia até hoje não proveu formas de representar um sabor graficamente. A única maneira de o fazê-lo é usando palavras ou fornecendo amostras do produto.

Outrossim, Barbas (2015, p. 313) entende que não há que se falar em marca gustativa associada a produtos alimentícios. Para o autor, isso se deve a um simples fato: o princípio basilar do Direito de Marcas é defender a justa concorrência entre as empresas. Assim, o registro de um gosto como marca configuraria uma afronta cabal a esse princípio. Nesse mesmo sentido, Goldman (2014) salienta que esse cenário criaria um óbice ao estímulo da inovação. Por outro lado, as empresas podem se respaldar nos segredos comerciais para a proteção das suas receitas, como é o caso da Coca Cola.

O autor relembra que, caso o sabor de um alimento seja registrado como marca, o titular do direito poderia apropriar-se dele por tempo indefinido, até mesmo vitalício. Isso implicaria num entrave à inovação do setor, pois não seria possível, por exemplo, aprofundar-se no estudo e desenvolvimento de novos sabores a partir daquele. O mesmo pensamento aplica-se ao sabor associado naturalmente aos alimentos.

Nesse sentido, um caso curioso ocorreu nos Estados Unidos. A Ação Civil n. 3:13-CV-335 que tramitou no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul do Texas, discutiu exatamente essa questão. No caso dos autos, em apertada síntese, a rede de restaurantes *New York Pizzeria de Russo* ajuizou uma demanda contra a sua concorrente, a *Gina's Italian Kitchen*, alegando, entre várias infrações, uma suposta violação de sabor. A autora da demanda reivindicou direitos de marca sobre o sabor da sua comida (sem nunca de fato tê-lo registrado como marca), argumentando que utilizavam ingredientes de marca especial, além de técnicas inovadoras de preparação que contribuíram para um sabor distinto dos demais concorrentes. No seu entendimento, a ré violou esse sabor.

A decisão⁴² do Tribunal foi no sentido de que não há possibilidade de reconhecer como marca um sabor que é iminentemente associado a um alimento:

The Court does not doubt that flavor can “carry meaning,” but that meaning entitles a mark to trademark protection only if it distinguishes the source of a product. (...) 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 (...) Not surprisingly given this functionality bar, NYPI is unable to cite any case recognizing a trademark in the flavor of food. NYPI does not allege that its supposedly unique flavoring is merely an identifier, and any such allegation would be implausible given that the flavor of pasta and pizza has a functional purpose. The trademark claim is therefore dismissed.⁴³

No âmbito da União Europeia, jurisprudência muito utilizada para ilustrar os vieses do tema de marcas gustativas é a Decisão da 2.ª Câmara de Recurso do IHMI, de 4 de agosto de 2003, no processo n. R120/2001-2, MC.1.452.853, num recurso interposto por *Eli Lilly and Company*⁴⁴. No caso em questão, a empresa pretendia registrar o sabor de morango como marca de produtos farmacêuticos. O IHMI recusou o pedido, sob o argumento de que não havia o caráter distintivo, bem como a descrição presente no pedido de registro de marca “sabor artificial de morango” não demonstrava a clareza e a precisão necessárias.

Any manufacturer of products such as pharmaceutical preparations is entitled to add the flavour of artificial strawberries to those products for the purpose of disguising any unpleasant taste that they might otherwise have or simply for the purpose of making them pleasant to taste. If the appellant were given an exclusive right to use such a ‘sign’ under Article 9 CTMR, that would interfere unduly with the freedom of the appellant’s competitors. 16 Even if the anti-competitive effects of registration of the TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRIES as a trade mark are disregarded, it is in any event clear that such a taste cannot distinguish the pharmaceutical preparations of one undertaking from those of another. A feature that any manufacturer of such goods is entitled to use cannot distinguish the goods of one manufacturer from those of competing undertakings.

Moreover, the taste is unlikely to be perceived by consumers as a trade mark; they are far more likely to assume that it is intended to disguise the unpleasant taste of the product: see the Decision of 5 December 2001 in Case R 711/1999-3 THE SMELL OF RASPBERRIES, at paragraph 43.⁴⁵

⁴² Disponível para consulta em: <http://business.cch.com/ipld/newVsyal.pdf>

⁴³ O Tribunal não duvida que o sabor pode “ter significado”, mas esse significado dá direito à proteção da marca somente se distinguir a origem de um produto. (...) Se o obstáculo é alto para as marcas registradas quando se trata do sabor do remédio, é muito maior – e possivelmente intransponível – no caso dos alimentos. As pessoas comem, é claro, para evitar a fome. Mas o outro atributo principal da comida é o sabor, especialmente a comida de restaurante, pela qual os clientes estão pagando um prêmio além do que seria necessário para simplesmente satisfazer suas necessidades básicas de fome. O sabor dos alimentos, sem dúvida, afeta a sua qualidade, sendo, portanto, um elemento funcional do produto. (...) Sem surpresa, dada esta barra de funcionalidade, a NYPI não é capaz de citar nenhum caso que reconheça uma marca registrada no sabor dos alimentos. NYPI não alega que o aroma supostamente único é apenas um identificador, e qualquer alegação desse tipo seria implausível, uma vez que o sabor da massa e da pizza tem um propósito funcional. A reivindicação de marca registrada é, portanto, rejeitada. (Tradução nossa).

⁴⁴ Disponível para consulta em: <https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>

⁴⁵ Qualquer fabricante de produtos como preparações farmacêuticas tem o direito de adicionar o sabor de morangos artificiais a esses produtos, com o objetivo de disfarçar qualquer sabor desagradável que possam ter ou simplesmente com o objetivo de torná-los agradáveis ao paladar. Se

A título ilustrativo, podemos fazer um paralelo do caso acima explanado com outra demanda, ocorrida dessa vez nos Estados Unidos. Em 2006, o Tribunal Interno do USPTO (*Trademark Trial and Appeal Board – TTAB*) debruçou-se sobre um pedido de registro de uma marca, qual seja, o sabor de laranja associado a remédios antidepressivos. O processo em questão muito se assemelha ao explanado anteriormente e, por esta razão, não o transcreveremos aqui. Entretanto, é importante ressaltar que, nessa demanda, a negativa do pedido de registro fundou-se no argumento de que o sabor laranja é uma característica funcional do produto, utilizada para torná-lo aprazível, facilitando o seu uso.

É importante salientar que as empresas farmacêuticas, reiteradamente, utilizam-se desse artifício para popularizar os seus remédios. Assim, entendeu o Tribunal, dificilmente o sabor de laranja seria suficiente para distinguir o produto da autora da demanda de outros já disponíveis no mercado e que faziam uso do mesmo mecanismo.

Para Mishra (2008, p. 47), muitas vezes o sabor é necessário para os demais correntes. O autor traz como exemplo a pasta de dentes de menta para adultos e a pasta de dente com sabor de chiclete para crianças. Nesse caso, podemos considerá-los como sabores genéricos, pois o mercado desses produtos os utiliza com bastante frequência. Todavia, caso um sabor incomum, como melão ou caramelo, fosse associado a escovas de dentes ou fio dental, o autor entende que haveria uma maior probabilidade de o pedido de registro lograr êxito

Conclui-se, portanto, das análises dos casos explanados, que, para marcas gustativas, é imprescindível que sejam demonstradas tanto a distintividade quanto a funcionalidade para o efetivo pedido de registro delas.

Segundo Barbas (2015, p 316), para o registro das marcas gustativas, é necessária a presença das seguintes características: a) que o produto não tenha qualquer sabor característico ou que não seja pensado para ser reconhecido pelo paladar; b) o gosto não pode influenciar na decisão de consumo/uso do produto (por exemplo, disfarçando um gosto ruim); c) o sabor não interfere no desempenho do produto, que cumpre suas funções independente de tê-lo ou não; d) o gosto não pode ser de utilização corriqueira na indústria, devendo ser atípico, pois não pode criar obstáculo na concorrência com outros produtos e serviços do mesmo nicho.

a recorrente tivesse o direito exclusivo de utilizar esse “sinal” nos termos do artigo 9.º do CTMR, isso interferiria indevidamente na liberdade dos concorrentes da recorrente. Mesmo que sejam ignorados os efeitos anticoncorrenciais do registro do GOSTO DE MORANGOS ARTIFICIAIS como marca, é, em todo o caso, evidente que esse sabor não pode distinguir os produtos farmacêuticos de uma empresa dos de outra. Uma característica que qualquer fabricante de tais produtos tem o direito de utilizar não pode distinguir os produtos de um fabricante dos de empresas concorrentes. Além disso, é improvável que o sabor seja percebido pelos consumidores como uma marca; é muito mais provável que presumam que se destina a disfarçar o sabor desagradável do produto: ver a decisão de 5 de dezembro de 2001, no processo R711/1999-3, O CHEIRO DE FRAMBOESAS, no ponto 43. (Tradução nossa).

Barbas ainda contrapõe o argumento de que as marcas gustativas não seriam possíveis, pois não seriam sentidas sem que houvesse o consumo do produto. Segundo o autor, o argumento é facilmente vencido visto que a maior parte das marcas de sabor serão direcionadas a produtos não destinados ao consumo e, mesmo que assim não o fosse, bastariam estratégias de marketing para resolver a questão como, por exemplo, oferecer ao público consumidor formas de ter acesso ao sabor sem que fosse necessário comprar o produto.

Até hoje, somente uma marca gustativa foi registrada na Europa. Segundo Kanesarajah (2008, p. 4), foi apresentado ao escritório de marcas e patentes do Benelux o sabor de alcaçuz aplicado a produtos de papelaria. O pedido foi acompanhado da descrição escrita do sabor que se pretendia registrar como marca.

Sobre a perspectiva de ascensão das marcas gustativas na Europa num futuro, Mishra (2007, p. 47) e Barbas (2015, p. 320) entendem que um dos maiores obstáculos é, com certeza, a representação adequada. Conforme se demonstrou, as marcas gustativas são muito difíceis de serem demonstradas. Atualmente, são poucos os estudos sobre o assunto. E, conforme percebe-se das marcas explanadas anteriormente, a evolução da discussão das marcas não perceptíveis se dá, por norma, por jurisprudências relevantes sobre o tema, o que até o momento não ocorreu.

3 Registro de Marcas Sensoriais Inovadoras no Brasil: É Mesmo Necessário?

Conforme foi demonstrado no decorrer deste trabalho, no Brasil, o entendimento uníssono e aplicado pelo INPI-BR e pela jurisprudência é pela não admissão das marcas sensoriais inovadoras. Isso decorre de uma aplicação literal do artigo 122.º da Lei 9.279/96, que dispõe que somente será registrada como marca os sinais visualmente perceptíveis. Esse requisito preliminar exclui inoportunamente as marcas sensoriais inovadoras (quais sejam, olfativas, sonoras e gustativas) do seu escopo de proteção.

Tal posicionamento é reforçado pelo Brasil no cenário internacional. Em 2004, a Associação Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI) promoveu um debate acerca das marcas não tradicionais, que resultou no documento *Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trade marks (Question 181)*⁶⁶. Naquela oportunidade, o Brasil se fez representado, posicionando-se no sentido de que somente os sinais visíveis são passíveis de registros como marca, excluindo-se os demais. Em sentido contrário, países como

⁶⁶ Disponível para consulta em: <https://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181english.pdf>

França e Holanda posicionaram-se favoravelmente acerca do registro de sinais não visualmente perceptíveis, desde que sejam representados de forma gráfica e adequada. Quando o grupo brasileiro foi questionado acerca do registro de odores, novamente, posicionou-se pela recusa, assim como Egito, Canadá e Japão, indo de encontro com países como Austrália e Estados Unidos.

Em 2008, no Comitê Permanente sobre a Lei de Marcas, Design Industrial e Indicações Geográficas (SCT), realizado pela OMPI (SCT/19/9), o Brasil, dessa vez representado pela ABPI, novamente discutiu sobre o tema. Mais uma vez, o Brasil reiterou seu posicionamento de aceitar, para o registro de marcas, sinais tão somente representáveis graficamente. Entretanto, exteriorizou o interesse em engajar-se na discussão e motivou a continuidade dos trabalhos técnicos realizados nesse sentido.

Ademais, conforme exaustivamente esclarecido, o INPI-BR faz uma compreensão literal do disposto no artigo 122.º da Lei 9.279/96, não dando abertura ao registro de marcas não tradicionais.

3.1 Posicionamentos Contrários à Admissão das Marcas Sensoriais Inovadoras

Conforme restou demonstrado no decorrer deste estudo, a ascensão e aceitação das marcas sensoriais inovadoras ainda é assunto discutido e debatido por vários juristas em todas as partes do mundo. Não há consenso no âmbito internacional. Enquanto alguns países acatam as marcas não convencionais, outros vão em sentido contrário, como é o caso do Brasil. De modo a melhor compreender essa recusa, esmiuçaremos, neste tópico, alguns dos posicionamentos que reforçam a rejeição das marcas não tradicionais no país.

Inicialmente, cabe destacar que as marcas não tradicionais, mesmo nos países em que são aceitas, representam um número muito inferior quando em comparação com as marcas tradicionais. Tenhamos como exemplo a totalidade das marcas registradas na Europa pela EUIPO. Entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, foram pedidos o registro de 70.453 marcas tradicionais. No mesmo lapso temporal, foram registradas somente 19 marcas não tradicionais (sonoras e olfativas).

Assim, conforme ressalta Barbas (2015, p. 70), restam dúvidas sobre a viabilidade de estruturar todo um sistema burocrático para tramitar o processo de registro de marcas não tradicionais, além de empreender esforços e alterar uma legislação, que será utilizado para uma quantidade ínfima de requerentes. Segundo o autor, a simples vedação à concorrência desleal

(prevista na Lei 9.279, no artigo 195.º) é suficiente para suprir essa necessidade. Por ser um intuito multifacetado e que pode ser utilizado nas mais diversas situações, Barbas (2015, p. 66) esclarece que é uma “espécie de ‘coringa’ apto a, genericamente, ‘suprir a falta’ de Direito de Propriedade Industrial mais específico.”

Neste sentido, Silva (2008, p. 74) vê a concorrência desleal como forma de dirimir atos prejudiciais realizados na prática comercial. A previsão legal é genérica e, portanto, cabível quando houver uma infração às boas práticas comerciais e publicitárias. Assim, aquele que se sentir lesado pela violação do seu direito de utilização de marcas não tradicionais que, mesmo não registradas, representem sua empresa, pode buscar amparo no artigo 209.º da Lei 9.279/96 (Brasil)⁴⁷. No Brasil, insta salientar, a jurisprudência entende que, havendo imitação de elementos de construção semelhantes entre as empresas que evidenciem a possibilidade de confusão ao consumidor, é cabível a aplicação do instituto da concorrência desleal, assim como danos materiais e morais⁴⁸.

Outrossim, no caso de marcas sonoras, por exemplo, Libman (2017, p. 38) ressalta que tal proteção poderia ocorrer por meio da Lei de Direitos Autorais. No Brasil, os Direitos Autorais estão previstos na Lei 9.610/98. Portanto, em face da impossibilidade de registro de marcas sonoras, o requerente pode recorrer-se ao artigo 7.º, V da lei em questão. Neste sentido, Libman ressalta que os titulares dos signos estariam resguardados por outro ramo do Direito de Propriedade Intelectual. É interessante lembrar que, segundo a autora, essa proteção reverberará para os titulares do direito, assim como para os consumidores.

Por fim, sob a ótica de Vilhena (2016, p. 984), outros grandes obstáculos para a mudança legislativa da Lei de Propriedade Industrial no tocante às marcas não tradicionais são a atual situação do INPI-BR e as peculiaridades do processo legislativo no Brasil. Ressalta o autor que tais obstáculos operam de duas formas: impedindo novas iniciativas e contribuindo para a manutenção da situação atual. O autor afirma que, no Brasil, é comum uma resistência dos setores públicos a inovações. Acresce-se o fato de que não há, por parte dos legisladores, qualquer movimentação para alterar a legislação. Portanto, para ele, é expectável que examinadores, funcionários do INPI-BR, administradores públicos e políticos encontrem algumas dificuldades na abordagem jurídica da das marcas não tradicionais.

⁴⁷ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

⁴⁸ AC 10024057384737002, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Disponível para consulta em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/692207462/apelacao-civel-ac-10024057384737002-mg>

3.2 Posicionamentos Favoráveis à Admissão das Marcas Sensoriais Inovadoras

A possibilidade de registro de marcas não tradicionais no Brasil traz consigo algumas controvérsias e muitos argumentos contrários à admissão delas. Todavia, uma parte da doutrina e muitos operadores do Direito colocam-se a favor das marcas não convencionais, conforme demonstraremos a seguir.

Ainda que alguns doutrinadores entendam ser possível utilizar outras vertentes da Propriedade Industrial para a proteção das marcas não tradicionais, Barbas (2015, p. 64) contesta esse posicionamento com fulcro no Princípio da Especificidade de Proteções, que, segundo ele, prevalece no Direito de Propriedade Intelectual. Ressalta Barbas que as marcas têm características próprias, distanciam-se das demais espécies protegidas pela Propriedade Intelectual e, portanto, devem ser protegidas por um ordenamento específico.

No tópico anterior, ressaltamos o posicionamento de alguns autores que entendem ser possível a proteção dessas marcas por meio do instituto da concorrência desleal. Todavia, em sentido contrário, Soares (2016, p. 11) entende não ser cabível a aplicação do artigo 209.º da Lei de Propriedade Industrial (LPI) para a proteção desses bens, pois, em verdade, quando se fala em marketing sensorial, temos que considerar os substanciais investimentos que são destinados nessa construção. Por esse motivo, conclui o autor, se faz cada vez mais premente uma efetiva regulamentação jurídica que se proponha a proteger os sinais inovadores como marcas.

Por outro lado, a exigência da representação gráfica para o efetivo registro do sinal como marca vai de encontro a uma tendência mundial. Essa discussão já foi ultrapassada em muitos países, como é o caso dos que compõem a União Europeia. Na América do Sul, por exemplo, países como Argentina e Uruguai preveem a possibilidade de registro das marcas não tradicionais. Recusando-se a olhar para essa questão com mais zelo, o Brasil restringe-se a um papel de mero espectador. Nesse sentido, Marques (2010, p. 18) vê a posição adotada pelo Brasil como bastante atrasada. Tal situação é prejudicial ao mercado brasileiro, pois tem levado empresas nacionais a buscarem refúgio nas legislações internacionais para proteger suas marcas. É o caso, por exemplo, da empresa brasileira Petrobrás, que registrou várias marcas sonoras no Chile.

Tenhamos como exemplo o BRICS: no grupo de países emergentes com grande potencial econômico, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, somente a legislação brasileira não reconhece as marcas não tradicionais.

Ademais, a exigência de representação gráfica, determinada na Lei 9.279/96, realiza um

reducionismo do conceito de sinal distintivo. Nas palavras de Filho (2016, p. 57), o artigo 122.º vai de encontro ao leque de possibilidades de sinais que se apresentam de formas diferentes, mas que cumprem, de igual forma, a função das marcas tradicionais. Como esclarece Marques (2010, p. 111), essa compreensão “isolada e literal” é no sentido contrário do que se espera da regulamentação jurídica, ou seja, o incentivo ao livre desenvolvimento das marcas por meio de processos legais que estejam atentos à evolução social.

Outro argumento relevante a favor das marcas não tradicionais é que elas cumprem um interesse social. Isso porque, segundo Barbosa (2011, p. 24), a marca tem uma finalidade social. A proteção da marca, ressalta o autor, extrapola direitos e interesses individuais, e atinge direitos da própria comunidade, pois protege o “grande público”, o público consumidor. Sabemos que o registro de marca visa, primordialmente, a proteção de direitos de uma classe empresária, mas não se pode esquecer que tão importante quanto é a proteção do consumidor. Assim, a partir do momento que a legislação se escusa de proteger um tipo de marca (no caso deste estudo, as marcas não convencionais), temos que o público consumidor, que já é visto como o elo mais frágil da relação de consumo, fica prejudicado.

Nesse sentido, Filho (2016, p. 61) sublinha que a proteção de marcas não tradicionais fomenta a valorização de “questões relacionadas à promoção social”. É, portanto, de grande utilidade, tanto para fornecedores quanto para os consumidores, além de ser uma grande valia para o mercado. Para o autor, essa variedade de canais sensoriais entre o consumidor e as empresas é bastante benéfica. Dessa maneira, o consumidor teria acesso a mais informações sobre a natureza, as particularidades e as propriedades daquele produto. Um exemplo interessante trazido pelo autor, é a promoção social das marcas não convencionais quanto à inclusão de consumidores invisuais que, por meio de sinais não visualmente perceptíveis, teriam mais autonomia e liberdade nas suas escolhas.

Para Dinwoodie (2019, p. 12), as marcas que utilizam apelos não verbais podem exercer mais atratividade no público consumidor. Em face dessa eficiência, as marcas não tradicionais conseguem se impor e crescer num comércio global e, conseqüentemente, multilíngue. Neste sentido, Maia (2020, p. 16) esclarece que a marca “pode ser considerada como o DNA de uma empresa”, pois cumpre o papel de conectar o cliente com o produto. Quando se constrói uma marca, deve-se ter em mente que ela representa uma soma de princípios que simbolizam aquela empresa.

Por outro lado, Filho (2016, p. 57) sublinha que a negativa do INPI-BR no tocante às

marcas não tradicionais confronta o disposto na própria Constituição Federal Brasileira. A Carta Magna, conforme salientado anteriormente, dispõe, no artigo 5.º, que a “lei assegurará aos autores de inventos industriais, (...) proteção à propriedade das marcas (...) e a outros signos distintivos”. Para Muller (2016, p. 146), a limitação do conceito de marca aos signos representáveis graficamente é inconstitucional, pois é uma afronta à proteção indicada no referido artigo.

Um argumento bastante utilizado contra a promoção das marcas não tradicionais é que, mesmo nos países em que são aceitas, há uma quantidade ínfima delas, o que inviabilizaria uma regulamentação própria. Em sentido contrário, Barbas (2015, p. 71) salienta que o instituto das marcas não convencionais tem grande potencial de notoriedade nos sistemas de marcas. Para o autor, esses sinais distintivos serão ainda mais disseminados com o avanço tecnológico.

Neste sentido, Libman (2017, p. 67) sublinha que não cabe ao Direito utilizar parâmetros quantitativos para estabelecer qual fenômeno é passível de proteção ou não. Assim, segundo a autora, todo o investimento (seja de tempo, seja econômico) destinado ao desenvolvimento de uma marca, seja ela tradicional ou não, é merecedor de abrigo jurisdicional.

Ainda, cabe ressaltar que um sistema de registro de marcas é essencial para o equilíbrio do mercado. Nesse sentido, Barbas lembra-nos que somente esse sistema dá publicidade da disponibilidade (ou não) das marcas utilizáveis no mercado. O sistema de registro de marcas é imprescindível para a defesa da livre concorrência, além da proteção do público consumidor.

Segundo o autor, o país que não adere ao registro das marcas não tradicionais estimula casos de contrafação. Isso porque, sem a possibilidade de consulta sobre a disponibilidade ou não daquele sinal, o empresário precisará recorrer ao seu conhecimento prévio sobre o mercado, ou até mesmo a consultas sem qualquer respaldo. Essa conduta é muito frágil e não é o que se espera quando tratamos de um sistema amplo e de influência internacional.

Ainda, Maia (2020, p. 8) sublinha que a sociedade da informação, assim como o crescimento do comércio internacional, implica necessariamente que o Poder Público e a sociedade civil adotem as medidas cabíveis para estimular o crescimento econômico. Entre tantas maneiras, uma delas é a promulgação de legislação adequada que satisfaça essa demanda. Por essa razão, conclui a autora, a proteção de marcas faz-se imprescindível. Uma lei que se atente à proteção da Propriedade Industrial, sobretudo à proteção de marcas, é um estímulo ao desenvolvimento econômico do país .

Por fim, conforme salientam Silva e Sant’anna (2012, p. 31), a criação humana é o

principal combustível para a Propriedade Intelectual. É o que movimenta este ramo do direito e é também o principal bem a ser objeto de proteção. Uma ideia que se torna um bem intangível e transforma-se em viés econômico para o país contribui, também, para o desenvolvimento tecnológico. Por essa razão, concluem as autoras, são necessárias políticas específicas para a proteção desses bens, particularmente para as marcas não tradicionais.

CONCLUSÃO

O intuito do presente trabalho foi analisar o fenômeno das marcas sensoriais inovadoras e explorar a posição dos ordenamentos jurídicos, sobretudo da Europa e do Brasil, perante elas. Assim, para uma adequada compreensão do tema, fez-se necessário demonstrar a evolução das marcas, por meio de uma explanação desde o seu surgimento até os dias atuais. Para além disso, fez-se necessário também demonstrar os impactos trazidos pela tecnologia e pela globalização para essa matéria do Direito de Propriedade Industrial.

O impacto da evolução tecnológica nas marcas é percebido na forma como elas passaram a ser representadas: se, quando do seu surgimento, elas eram restritas a serem representadas por meio de figuras bidimensionais, atualmente já podem ser percebidas por outros sentidos que não a visão. Assim, as marcas passaram a ser abordadas e aplicadas por outras disciplinas, como o marketing sensorial. Para além disso, se antes as marcas se restringiam a identificar produtos, hoje elas cumprem o papel também de demonstrar ao seu público consumidor os valores daquela empresa.

Mediante o exposto, fica claro que o marketing sensorial é uma tendência consolidada no mercado e bastante útil para a comunicação das empresas num mercado globalizado e multilíngue. A propensão no Direito das Marcas, em face da ágil evolução tecnológica, é que as empresas façam uso de sinais cada mais heterodoxos para se comunicarem com o consumidor.

A Quarta Revolução Industrial foi impulsionada pelas tecnologias inovadoras e, conseqüentemente, as marcas precisaram evoluir para se adequar e atender as necessidades de um mercado cada vez mais conectado e globalizado. Ocorre que, no tocante ao Direito de Propriedade Industrial, alguns ordenamentos jurídicos tardaram a acompanhar o avanço desses bens intangíveis.

Conforme foi discutido, inicialmente os tratados internacionais demonstraram algum receio quanto ao registro de sinais não convencionais como marcas. Contudo, foi a partir da consolidação da Convenção da União de Paris, do TRIPS e do Sistema de Madrid (formado pelo Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid) que se iniciaram as discussões sobre o conceito de marca e como elas poderiam ser representadas.

Outrossim, a lentidão do Direito de Propriedade Industrial em versar sobre as marcas sensoriais inovadoras deu ensejo para que casos concretos abordassem o poder judiciário. Percebemos, no presente estudo, que a jurisprudência teve impacto relevante na consolidação do

tema perante algumas legislações.

Nesse sentido, a Diretiva (UE) 2015/2436 e o Regulamento (EU) 2017/1001 abriram espaço para a aceitação das marcas não tradicionais. A primeira assumia que poderiam ser considerados todos os sinais, nomeadamente sons e cores, desde que cumprido a função distintiva. Nesse sentido, o Regulamento complementou-a, ao dispor que o sinal distintivo poderia ser representado por meio de tecnologia, desde que fosse de forma “clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.”

Portanto, as legislações que não estão atentas a marcas sensoriais inovadoras mostram um grande descompasso com a realidade. É o que ocorre com o Brasil. Da análise dos números acostados, das doutrinas e das jurisprudências, conclui-se que a Lei n. 9.279/96, que trata sobre Propriedade Industrial no Brasil, demonstra um grande retrocesso, tanto no viés econômico quanto no tocante ao interesse social, ao exigir que a marca seja graficamente representável. A marca, percebemos neste estudo, tem uma função social de grande relevância e, portanto, o ordenamento jurídico não pode ficar alheio aos progressos.

Destarte, os sinais inovadores, conforme demonstrado, já são uma realidade e, portanto, não há mais respaldo para que a legislação brasileira se mantenha inerte neste sentido. As outras possibilidades de proteção desses signos, quais sejam, a concorrência desleal e a proteção autoral, não são o caminho mais adequado. Deve-se, portanto, haver uma alteração na legislação brasileira, de modo que o artigo 122.º passe a ter outra redação e abarque outras formas de representação dos sinais que pretendam ser registrados como marca.

Outrossim, conforme ficou demonstrado, o silêncio da legislação brasileira vai de encontro, inclusive, com a própria Constituição Federal, que dispõe em seu artigo 5.º, inciso XXIX, que todas as obras dos criadores e inventores devem ser protegidas. Ou seja, não há guarida ou justificativa para o posicionamento do ordenamento jurídico brasileiro ao rechaçar as marcas não tradicionais.

Conclui-se também que o INPI-BR adotou um comportamento antiquado ao reduzir o conceito de marca aos sinais graficamente representáveis. Conforme verificou-se, a autarquia tem demonstrado excessivo rigor no tocante ao registro de marcas, repelindo toda e qualquer possibilidade de aceitação de sinais não perceptíveis em si mesmos. Esse comportamento é replicado nos Tribunais, que sequer dão abertura para possíveis discussões. Percebe-se que a prática é extremamente danosa, pois, além de não dar margem à discussão da proteção das marcas não tradicionais, também estimula casos de contrafação.

Este estudo apresenta algumas limitações. Por ter sido desenvolvido num contexto atípico,

qual seja, a pandemia de Covid-19, houve dificuldade no tocante ao acesso a algumas doutrinas, principalmente doutrinas brasileiras. Todavia, compensou-se esse obstáculo com pesquisas aprofundadas perante os órgãos governamentais, além buscas de artigos científicos, jurisprudências e doutrinas disponibilizadas nas mais variadas plataformas. Apesar da limitação identificada, considera-se que o estudo realizado permitiu fazer uma análise da evolução histórica e legislativa do Direito de Marcas, além de compreender suas nuances e suas influências e relevâncias no mercado.

Diante do exposto, entendemos que o presente estudo é pertinente para o desenvolvimento e aprofundamento da questão, sendo, então, relevante e oportuno, pois encontramos-nos num momento em que muito se discute sobre evolução tecnológica, economia 4.0, globalização dos mercados e as marcas têm papel fundamental nisso. No Brasil, percebemos que já há alguns estudos referentes às marcas não tradicionais, sobretudo as sonoras. Entretanto, esperamos que este estudo seja um contributo para próximas discussões.

Entendemos que futuras investigações poderiam aprofundar-se na pesquisa das outras marcas não tradicionais, tais como hologramas, marcas gestuais, marcas de cor e afins, que também são amplamente utilizadas no mercado. Essas marcas padecem da mesma dificuldade que as não perceptíveis em si mesmas, pois demonstram uma certa dificuldade de representação.

Por fim, por meio deste estudo deixamos um contributo para o Direito de Propriedade Industrial, nomeadamente, o Direito de Marcas. O intuito foi colaborar para a compreensão do comportamento dos consumidores diante delas e, mais ainda, entender o comportamento das legislações perante esse fenômeno. Dada a relevância do tema, fica claro que há muito o que ser discutido, o que deixa em aberto possibilidades para outros investigadores.

REFERÊNCIAS

- Almeida, A. F. R. de. (1997). *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra Editora
- Amaral, J. P. de. (2014). *O conceito do valor de marca e sua tutela jurídica*. Universidade Autónoma de Lisboa.
- Azevedo Filho, V. A. de. (2016). *Marcas & signos: A recepção dos sinais não convencionais pelo Brasil*. [Dissertação de Mestrado, Universidade Católica de Santos]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de [http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/2721/2/Valberto Alves de Azevedo Filho.pdf](http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/2721/2/Valberto%20Alves%20de%20Azevedo%20Filho.pdf).
- Barbas, L. M. V. (2015). *Marcas não tradicionais: Mapeamento, problemática e experiência internacional*. [Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie]. Recuperado em 17 de junho de 2021 de [http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1159/1/Leandro Moreira Valente Barbas.pdf](http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1159/1/Leandro%20Moreira%20Valente%20Barbas.pdf).
- Barbosa, D. B. (2011). *A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>.
- Barbosa, D. B. (2012). Marcas em movimento: Proteção possível em direito brasileiro. *Revista Brasileira do IBPI*, n. 8. p. 67-153. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://ibpieuropa.org/?media_dl=380#:~:text=O%20registro%20de%20marca%20E2%80%93%20como,mas%20que%20s%C3%A3o%20essencialmente%20jur%C3%ADdicos
- Bently, L. (2018). *Intellectual property law*. Oxford University Press.
- Bezerra, M. F. (2012). O tratamento jurídico da Propriedade Industrial brasileira no contexto internacional. *Juris Plenum Ouro*, 25. Recuperado em 17 de junho de 2021 de <https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-tratamento-juridico-da-propriedade-industrial-brasileira-no-contexto-internacional>
- Blázquez, F. G. (2014). *Pessoas e marcas na história do mundo*. Alfragide.
- Bodenhause, G. H. C. (1968). *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property*. BIRP. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf.

- Caetano, J. et al. (2011). *Publicidade: fundamentos e estratégias*. Escolar.
- Carapeto, R. (2016). A reflection about the introduction of non-traditional trademarks. *Waseda Bulletin of Comparative Law*, 34, 25-60.
- Carvalho, C. E. N. de. (2020). *Aquisição e perda de distintividade marcária*. Editora Lumen Juris Direito.
- Carvalho, M. M. (2009). Novas marcas e marcas não tradicionais: Objecto. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito industrial v. VI*. (138-139). Almedina.
- Carvalho, L. de A. (2009). Sistema Tradicional ou Protocolo de Madri? Informações e Métodos para tomada de decisão. Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- Carvalho, P. de. (2011). *A violação da licença e o esgotamento do direito de marca*. Coimbra Editora.
- Correa, C. (1996). *Acuerdo TRIPS*. Imprenta
- Cruz, R. J. P. S. T. da. (2010). *Os reflexos da mundialização do TRIPS na regionalização da União Europeia. Ensaio sobre um dos aspectos da dimensão institucional da Propriedade Industrial*, 1-30. [Instituto Nacional da Propriedade Industrial]. Recuperado em 17 de junho de 2021 de <https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Teses%20Acad%C3%A9micas/Os%20reflexos%20da%20mundializa%C3%A7%C3%A3o%20do%20TRIPS%20na%20regionaliza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Uni%C3%A3o%20Europeia%20-%20Rui%20Cruz.pdf?ver=2018-01-09-152005-047>
- Dapkevicius, D. C. (2007). *Derecho de Marcas*. Editora Reus S.A.
- Dias, A. R. (2015). Publicidade das marcas: A aplicação da semiótica discursiva na Comunicação Publicitária para a divulgação do discurso da marca. *e-Revista LOGO*, 4(2), 43-56.
- Diega, G. N. la (2018). Non-conventional marks: the EU reform of trade marks, Brexit, and the Internet of Things. *Diritto Mercato Tecnologia*, 7(2016), 1–55.
- Dinwoodie, G. B. (2019). Non-traditional marks in Europe: Conceptual lessons from their apparent demise? *NYU Colloquium*, 1-33. Recuperado em 9 de junho de 2021 de

https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Graeme%20Dinwoodie.pdf

Domingues, D. G. (1984). *Marcas e expressões de propaganda*. Forense.

Fernández-Nóvoa, C. et al. (2017). *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons.

Flôr, P. P. & Umeda, G. M. (2009). Branding sensorial: a integração do marketing de experiências às estratégias de comunicação. *XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-1727-1.pdf>

Flores, D. C. P. [s.d.]. *XXII Jornadas de Estudio sobre Propriedade Industrial e Intelectual*.pdf.

Goldman, E. (2014). *Food flavor can't be trademarked (even if the baked ziti is delicious)*. Forbes Magazine. <https://www.forbes.com/sites/ericgoldman/2014/10/22/food-flavor-cant-be-trademarked-even-if-the-baked-ziti-is-delicious/?sh=46c6d8aa2a39>

Gómez, C. R. & Mejía, J. E. (2012). La gestión del marketing que conecta con los sentidos. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 73, 168-183. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.redalyc.org/pdf/206/20625032010.pdf>.

Gonçalves, L. C. (2019). *Manual de direito industrial – propriedade industrial e concorrência desleal*. Almedina.

Gonçalves, L. M. C. (2008). O uso da marca. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito industrial v. V*. Almedina. (138-139).

Gonçalves, L. M. C. (2008). *Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*. 2. ed. Almedina.

Gontijo, C. (2005). *As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS – A posição brasileira*. Fundação Heinrich Böll no Brasil. Recuperado em 17 de junho de 2021 de <http://paje.fe.usp.br/~mbarbosa/dpi/gontijo1.pdf>

González Romo, Z. F. & Pallarés Segura, C. (2020). La experiencia Nespresso, el Marketing Sensorial aplicado al sector del café. *Miguel Hernández Communication Journal* 11, 75-96. DOI: 10.21134/mhcyj.v11i0.325.

- Gross, J. F. & Locatelli, L. (2012). Proteção internacional de marcas à luz dos acordos multilaterais. *Revista de Administração*, 10(18), 22-43.
- Kanesarajah, V. (2008). *The taste of ripe strawberries: representing non-visual trademarks*. 5-8.
- Kapferer, J-N. (2000). *A gestão de marcas, capital da empresa*. Edições CETOP.
- Libman, J. (2017). *Marcas não tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro*. [Monografia para título de Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31477/31477.PDF>.
- Lindstrom, M. (2013). *Brand sense: Os segredos sensoriais que nos levam a comprar*. Gestão Plus Edições.
- Lucas, E. P. (2019). Marca olfativa: Recentes desenvolvimentos na União Europeia e nos EUA. *BrandTrends Journal: Caminhos da Comunicação estratégias branding*, 16(16), 6-22. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <http://hdl.handle.net/10400.8/4590>.
- Maia, C. E. L. (2020). Protocolo de Madri: A importância das mudanças para o registro das marcas no Brasil, em face da globalização da economia e da função social da empresa. *Revista Duc In Altum – Cadernos de Direito*, 12(27), 223-248. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <http://www.faculdadedamas.edu.br/revistafd/index.php/cihjur/article/view/1310/946>.
- Marques, R. L. P. (2010). *Marcas sonoras no Direito brasileiro*. Editora Juruá.
- Martinez, J. M. C. (2017). *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales: Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*. Tirant lo Blanch.
- Mejía, J. D. L. (2011). Aproximación a las marcas no tradicionales. *Revista de Derecho Privado* (45), 1-27. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033194006.pdf>
- Menezes, H. Z. de & Falcão, D. de S. (2020). Poder e autonomia das organizações internacionais: A OMPI na governança dos direitos de propriedade intelectual. *Estudos Internacionais*:

Revista de Relações Internacionais da PUC Minas 8(1), 7-26. DOI: 10.5752/p.2317-773x.2020v8n1p7-26.

Mesquita, P. A. R. (2016). *Análise da aplicação do Protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil*. [Trabalho de conclusão de especialização]

Mishra, N. (2008). Registration of non-traditional trademarks. *Journal of Intellectual Property Rights* 13(1), 43-50. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.researchgate.net/publication/298463513_Registration_of_non-traditional_trademarks

Mota, J. (2013). *As marcas não tradicionais, um novo paradigma no Direito de Propriedade Industrial: A jurisprudência recente: o caso Christian Louboutin cs Yves Saint Laurent*. 140-146.

Muller, T. C. (2016). *O reconhecimento, a proteção e as políticas públicas para as marcas não tradicionais à luz da Constituição de 1988*. [Tese de Doutorado, Universidade de Santa Cruz do Sul]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1321>

Olavo, C. (2005). *Propriedade industrial: Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal*. Almedina.

Oliveira, N. B. de (2019). *Marcas sonoras: Uma análise sobre a figura da marca sonora a partir de documentos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI* [Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/oliveira-natalia-bonela-de.pdf/view>.

Pereira, M. A. M. (2008). A elaboração do conceito de marca. *THESIS São Paulo*, 9(V), 1-16. Recuperado em 9 de junho de 2021 de http://www.cantareira.br/thesis2/ed_9/01_marco.pdf

Perez, C. (2007). Gestão e semiótica da marca: A publicidade como construção e sustentação signica. *XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. (1–12).

- Pinto, R. P. et al. (2018). Registro de marcas como passo inicial para maior competitividade econômica das microempresas e empresas de pequeno porte. *Cadernos de Prospecção*, 11(0). <https://10.9771/cp.v11i2.23186>.
- Rosa, A. M. (2015). *Do copyright às marcas registradas*. Chiado Editora.
- Roth, M. E. (2005). Something old, something new, something borrowed, something blue: a new tradition in non-traditional trademark registrations. *Cardozo Law Review* 27(1), 457–495.
- Sarquis, A. B. et al. (2015). Marketing sensorial na comunicação de marca: Um ensaio teórico. *Revista Brasileira de Gestão e Inovação* 2(3), 1-21. DOI: 10.18226/23190639.v2n3.01
- Silva, A. M. de C. & Sant'anna, C. N. de. (2012). Ativos intangíveis e desenvolvimento econômico: a questão marcária. *Liinc em Revista* 8(1), 109-124. DOI: 10.18617/liinc.v8i1.464.
- Silva, M. L. R. E. (2008). *Marcas não-convencionais e a posição do sistema jurídico brasileiro*. [Trabalho de Conclusão de Graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/10233>
- Silva, P. S. (2011). *Direito industrial: Noções fundamentais*. Almedina.
- Silva, P. S. (2012). Sinal e marca: As marcas não tradicionais. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito industrial v. VIII*. Almedina. (138-139).
- Soares, T. C. (2016). *Panorama brasileiro de proteção das marcas não tradicionais*. [Artigo Científico para obtenção de título de Pós-Graduação, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2016/pdf/TathianeCamposSoares.pdf
- Soucasse, M. M. (1997). *Derecho de marcas*. Ediciones La Rocca.
- Vásquez, R. P. (2007). Identidade de marca, gestão e comunicação. *Organicom*, 4(7), 198. Recuperado em 9 de junho de 2021 de [10.11606/issn.2238-2593.organicom.2007.138952](https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2007.138952).

Viagem, S. A. M. (2015). *Tipos e funções das marcas*. [Tese de Doutoramento, Universidade de Coimbra]. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://eg.uc.pt/handle/10316/79434>

Viagem, S. A. M. (2020). A marca olfativa no novo código da propriedade industrial de Moçambique. *Revista Electrónica de Direito* 6(2), 185-204. DOI: 10.24840/2182-9845_2019-0002_0008_

Viana, J. M. P. (2018). *O registo de marcas não tradicionais à luz do novo regulamento sobre marcas da União Europeia: O caso específico das marcas olfativas*. Universidade Nova de Lisboa.

Vilhena, P. (2016). Registrabilidade de marcas não tradicionais no Brasil: Situação atual e perspectivas. *The Trademark Report* 106.

Zanna. (2015). *Sound Branding: a vida sonora das marcas*. Matrix.

Zebulum, J. C. (2007). Introdução às marcas. *Cadernos Temáticos – Encarte da revista da EMARF: Propriedade Industrial*. EMARF. (215-247). Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revistapropind.pdf>.

NOTÍCIAS:

Rosa, M. (2018, Jan.). Qual o seu cheirinho de loja favorito? Conheça alguns. *Metrópoles*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.metrosoles.com/vida-e-estilo/comportamento/qual-o-seu-cheirinho-de-loja-favorito-conheca-alguns?amp>

DOCUMENTOS CONSULTADOS:

Associação Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual. (2004). *Question 18. Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181english.pdf>

World Intellectual Property Organization. (2007). *Métodos de representación y descripción de los nuevos tipos de marcas*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_2.pdf

World Intellectual Property Organization. (2007). *Non traditional marks – Key learnings*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=87872

World Intellectual Property Organization. (2008). *Comité Permanente sobre Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT)*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_19/sct_19_2.pdf

World Intellectual Property Organization. (2010). Cartas y comentários. *Revista de la OMPI*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0012.html

World Intellectual Property Organization. (n.d.). *Visible signs*. Recuperado em 9 de junho de 2021 de https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf

JURISPRUDÊNCIA:

Acórdão publicado no Diário Oficial, em 12 de novembro de 1975. (1975). Rio de Janeiro, 1975.

Apelação Cível n. 82.301-1, de 10 de fevereiro de 1987. (1987). São Paulo, 1987.

Apelação Cível n.102.635, de 17 de outubro de 1985. (1985). Rio de Janeiro, 1985.

Processo 118/09.4YFLSB, de 10 de setembro de 2009. (2009). Lisboa, 2009. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/87bf377d3022a5f78025762d00558222>

Processo C-273/00, de 12 de dezembro de 2002. (2002). Luxemburgo, 2002. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0273&from=EN>

Processo C-283/01, de 27 de novembro de 2003. (2003). União Europeia, 2003. Recuperado em 9 de junho de 2021 de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283>

Processo R 156/1998-2, de 11 de fevereiro de 1999. (1999). União Europeia, 1999. Recuperado em 9 de junho de 2021 de http://www.copat.de/download/R0156_1998-2.pdf