

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação

NATÁLIA BONELA DE OLIVEIRA

**MARCAS SONORAS: UMA ANÁLISE SOBRE A FIGURA DA MARCA SONORA A
PARTIR DE DOCUMENTOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL - OMPI**

RIO DE JANEIRO
2019

Natália Bonela de Oliveira

**Marcas sonoras: uma análise sobre a figura da marca sonora a partir de documentos da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Coorientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara

RIO DE JANEIRO
2019

Natália Bonela de Oliveira

**Marcas sonoras: uma análise sobre a figura da marca sonora a partir de documentos da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em:

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Coorientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara

Banca Examinadora:

Dra. Elizabeth Ferreira da Silva – INPI

Dr. Paulo de Oliveira Reis - ESPM/UFRJ

Dra. Elisângela Santos da Silva Borges – INPI

RIO DE JANEIRO

2019

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, Pedro e Penha, por seu apoio incondicional e por me ensinarem o significado das palavras dedicação e união. Aos meus irmãos, Dedé e Liô, por me entenderem e por me proporcionarem tantos sorrisos. Ao meu marido, Fábio, pela paciência, companheirismo e inesgotável motivação. Aos meus amigos pela compreensão diante das minhas ausências. Aos meus orientadores, Patrícia e Vinícius, pela desmistificação do conhecimento e por contribuírem tanto para o meu crescimento acadêmico e pessoal. Aos colegas do mestrado, pela união e parceria no compartilhamento de experiências e de conhecimento. A Deus, energia suprema, agradeço por costurar minha existência à existência de todos a quem dedico este trabalho.

*Come mothers and fathers throughout the land
And don't criticize what you can't understand
Your sons and your daughters are beyond your command
Your old road is rapidly agin'
[...]
And the first one now will later be last
For the times they are a-changin'*

Bob Dylan, 1964.

BONELA DE OLIVEIRA, N. Marcas Sonoras: Uma Análise Sobre a Figura da Marca Sonora a Partir de Documentos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI. Rio de Janeiro, 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

RESUMO

As marcas foram evoluindo com o passar dos anos, em resposta a uma sociedade bombardeada por recursos audiovisuais, sobretudo diante da massificação do acesso à internet. Sinais captados por outros canais sensoriais, que não apenas a visão, foram conquistando um grande espaço nas estratégias de *branding* e marketing sensorial, de modo que os sinais tradicionais, nomes e logotipos, não são mais exclusivamente utilizados pelas empresas para identificar seus produtos e serviços. Dentro deste universo, as marcas sonoras possuem um grande potencial distintivo e vêm assumindo um papel importante, por vezes integrando as estratégias de marketing das empresas, por vezes desempenhando por si só a função de marca. Dentre as marcas não tradicionais não visuais, as marcas sonoras são populares, também, nos sistemas legais ao redor do mundo, sendo instrumentos de propriedade intelectual registráveis em grande parte dos países. No âmbito dos comitês e grupos de trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, foram debatidas questões importantes sobre a admissibilidade, processamento e registro de marcas sonoras, sobretudo quanto aos requisitos para sua concessão e diferentes formas de interpretá-los. Ainda que não haja uma uniformidade no tratamento dado às marcas sonoras, algumas questões podem ser levantadas para melhor compreensão deste instituto.

Palavras-chave: marcas não tradicionais; marcas sonoras; OMPI; representação gráfica; distintividade; novas marcas; Direito da Propriedade Intelectual; Marcas; registro de marcas sonoras.

BONELA DE OLIVEIRA, N. Sound Marks: An Analysis on the Sound Mark from Documents of the World Intellectual Property Organization - WIPO. Rio de Janeiro, 2019. Dissertation. Qualification (Professional Master's Degree in Intellectual Property and Innovation) - Intellectual Property, Innovation and Development Academy, Graduate Programs Coordination, National Institute of Industrial Property - INPI, Rio de Janeiro, 2019.

SUMMARY

Trademarks have evolved over the years in response to a society bombarded by audiovisual resources, especially in the face of massive Internet access. Signs captured by other sensory channels, which not only vision, have been gaining a great deal of space in branding and sensory marketing strategies, so that traditional signs, names and logos are no longer exclusively used by companies to identify their products and services. Within this universe, sound brands have great potential of distinctiveness and have been taking an important role, sometimes in the marketing strategies of companies, sometimes performing the function of a trademark. Among non-traditional non-visual trademarks, sound marks are also popular in legal systems around the world, as registrable intellectual property instruments in most countries. Within the committees and working groups of the World Intellectual Property Organization, important issues were discussed on the admissibility, processing and registration of sound marks, particularly as regards the requirements for granting them and its different ways of interpretation. Although there is no uniform treatment of sound marks, some questions can be raised for a better understanding of this institute.

Key-words: non-traditional trademarks; sound marks; WIPO; graphic representation; distinctiveness; new marks; Intellectual Property Law; trademarks, registration of sound marks.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Depósitos de Marcas – Série Histórica. Fonte: INPI.	1
Figura 2 - Crescente demanda por direitos de PI. Fonte: OMPI.	2
Figura 3 - Direitos de PI em vigência em 2016. Fonte: OMPI.....	2
Figura 4 - Pesquisa Avançada – tipos de Marca.....	46
Figura 5 - Exemplo de Marca Tridimensional	46
Figura 6 - Exemplo de Marca de Posição.....	47
Figura 7 - Status de Proteção de Novos Tipos de Marca em abril, 2015.....	62
Figura 8 - Marca Sonora Plim-Plim da Rede Globo de Televisão depositada na EU	70
Figura 9 - Repr. Gráfica: Espectrograma. Reg. 005170113 (UE, 2006).	80
Figura 10 - Repr. Gráfica: Partitura Musical (com letra). Reg. 009406349 (UE, 2010).	81
Figura 11 - Repr. Gráfica: Partitura Musical. Reg. 75889012 (USPTO, 2000).	82
Figura 12 - Repr. Gráfica: Sonograma. Reg. 005424171 (UE, 2006).	84
Figura 13 - Repr. Gráfica: Sonograma. Reg. 005424171 (UE, 2006).	85
Figura 14 - Repr. Gráfica: Sonograma. Reg. 013790795 (UE, 2015).	86
Figura 15 - Marca Sonora - Definição.....	92
Figura 16 - Marca Sonora - Representação	92
Figura 17 Exemplos de marcas sonoras 16ª Sessão do SCT (2006)	112

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS	5
2.1 OBJETIVO GERAL.....	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3 JUSTIFICATIVA	6
4 AS MARCAS COMO INSTRUMENTOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL	7
4.1 FUNÇÕES DA MARCA.....	8
4.1.1 Função Distintiva	9
4.1.2 Função de indicação de origem	11
4.1.3 Função Econômica.....	12
4.1.4 Função Publicitária	16
4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS	17
4.2.1 Quanto à Natureza.....	17
4.2.2 Quanto às Formas de Apresentação	19
4.3 PRINCIPIOLOGIA	20
4.3.1 Princípio da Territorialidade.....	21
4.3.2 Princípio da Especialidade.....	22
4.3.3 Sistema Atributivo de Direitos	23
4.4 REQUISITOS E CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE	24
4.4.1 Veracidade.....	25
4.4.2 Liceidade.....	27
4.4.3 Distintividade	28
4.4.4 Disponibilidade e Novidade Relativa	33
5 MARCAS NÃO TRADICIONAIS	37
5.1 A IMPORTÂNCIA DOS SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA MARCA	37
5.2 EVOLUÇÕES HISTÓRICAS E LEGISLATIVAS	40
5.3 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS	44
6 MARCAS SONORAS	51

6.1 REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MARCA SONORA.....	66
6.1.1 A Distintividade da Marca Sonora.....	66
6.1.2 Percepção Visual versus Representação Gráfica: dispensáveis à marca sonora?.....	75
7 A EVOLUÇÃO DO DEBATE: UMA ANÁLISE TEMPORAL DE DOCUMENTOS DA OMPI.....	96
7.1 AS MARCAS SONORAS NO ÂMBITO DO SCT.....	97
7.2 AS MARCAS SONORAS NO ÂMBITO DO CWS.....	131
7.2.1 Recomendações Gerais.....	132
7.2.2 Recomendações para Representação Gráfica da Marca Sonora.....	133
7.2.3 Recomendações para a Gravação da Marca Sonora.....	133
7.2.4 Recomendações para a Descrição Textual da Marca Sonora.....	134
7.2.5 Recomendações para a Publicação da Marca Sonora.....	135
7.3 AS MARCAS SONORAS NOS GRUPOS DE TRABALHO DA OMPI SOBRE O SISTEMA DE MADRI.....	135
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	139
BIBLIOGRAFIA.....	142

1. INTRODUÇÃO

As marcas são um antigo e indispensável recurso de identificação de produtos e serviços que, nos dias atuais, passou também a ser um poderoso e complexo instrumento de propriedade intelectual, capaz de promover a associação de bens e serviços a inúmeros valores e atributos intangíveis.

Mais do que a excelência do produto, que pode incitar a escolha do consumidor, a marca representa elemento de vital importância para o comércio, “consequentemente, vem se tornando em um valioso ativo para as empresas exercendo papel fundamental para o desenvolvimento econômico de um país” (MOREIRA, 2006, p. 8).

Com a disseminação da cultura da Propriedade Intelectual, a gestão de marcas e sua adequada proteção têm sido cada vez mais praticadas, de modo que, entre o ano de 1998 e 2017, houve um aumento de cerca de 138,35% no número de depósitos de marca no Brasil, segundo estatísticas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)¹.

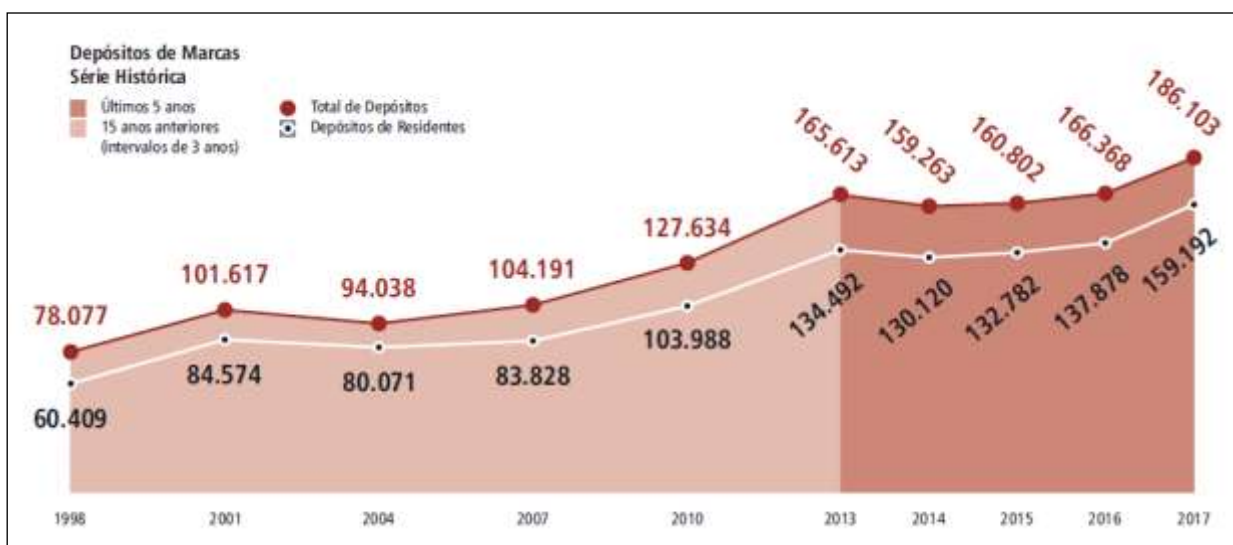


Figura 1 - Depósitos de Marcas – Série Histórica. Fonte: INPI.

Conforme dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)², apenas no ano de 2016, o número global de marcas depositadas cresceu 13,5%, em relação a 2015, tendo sido depositadas 8,8 milhões de marcas ao redor do mundo naquele ano:

¹ Base de dados estatísticos do INPI. Cálculo feito sobre o número de depósitos de marca realizados em 1998 e em 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Acesso em 25 ago. 2015.

² Base de dados estatísticos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, IP Facts and Figures, 2016. Disponível em <<http://www.wipo.int/ipstats/en/charts/ipfactsandfigures2016.html>> Acesso em 05 mai. 2018.

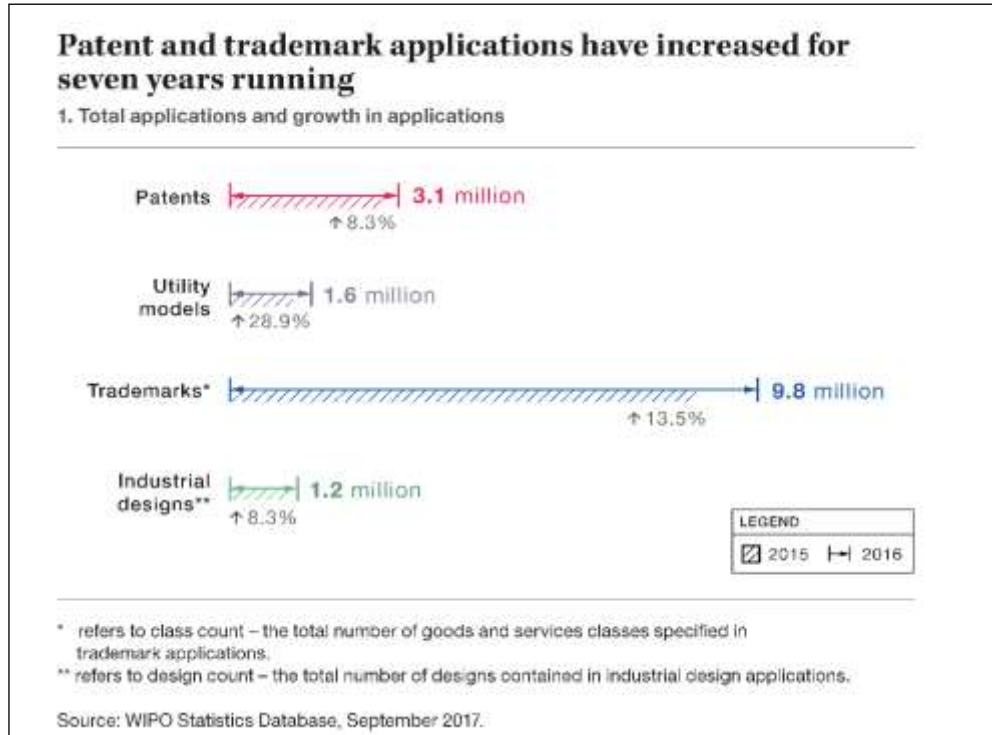


Figura 2 - Crescente demanda por direitos de PI. Fonte: OMPI.

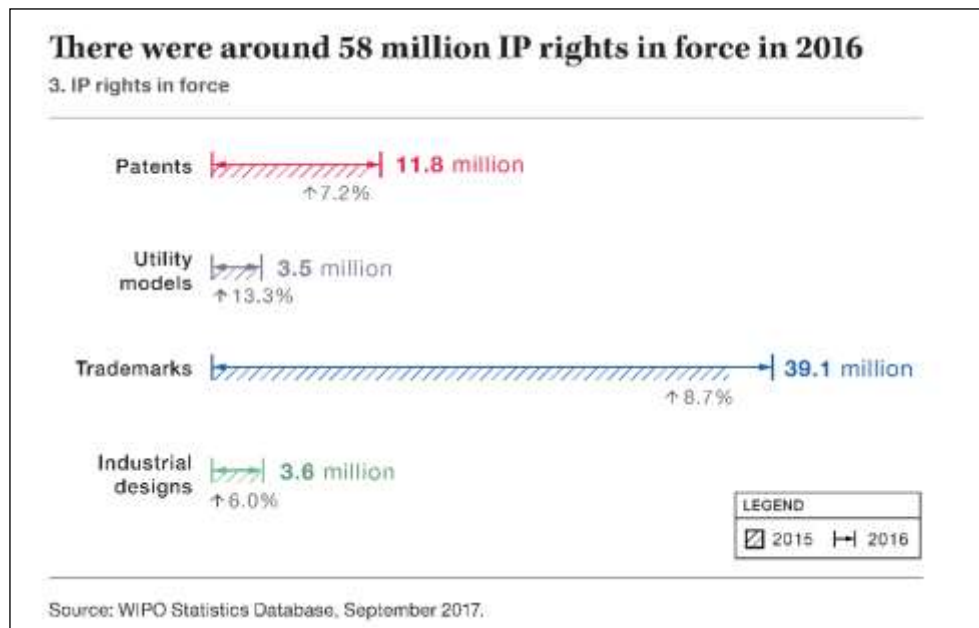


Figura 3 - Direitos de PI em vigência em 2016. Fonte: OMPI.

Conforme acima, em 2016 mais de 39 milhões de marcas vigoravam no mundo, um aumento de 8,7% em relação a 2015, o que demonstra o crescimento da importância dada à proteção deste importante ativo de propriedade industrial.

Como preconiza Moreira, “as marcas foram evoluindo de forma gradativa e permanente, desde suas primeiras manifestações nas fases primitivas até as formas mais complexas de hoje em dia, em decorrência das necessidades materiais do homem” (MOREIRA, 2006, p. 17).

Kotler entende a marca como sendo “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos concorrentes” (KOTLER, 1999, p.233). Tal conceito, em consonância com a legislação pátria atual, se restringe a ícones visuais.

Contudo, a decisão de compra numa sociedade massivamente bombardeada por informações está intrinsecamente vinculada a vários outros aspectos que podem ser estimulados, através da formação de conexões com experiências multissensoriais, ou seja, experiências captadas por vários canais sensoriais como o olfato, o tato e a visão. Naturalmente, o marketing evoluiu, passando a adotar estratégias de *branding* e marketing sensorial, tornando-se cada vez mais comum o estímulo de outros sentidos e, com isso, produtos e serviços passaram a ser identificados, também, por peculiares sons, dentre outros sinais.

Underhill esclarece que o marketing sensorial é uma atividade que envolve a sensação de experimentar o que está à venda, usando todos os sentidos: visão, tato, olfato, audição e paladar, tendo esta experiência como base para escolher ou rejeitar algo (UNDERHILL, 1999). Desta forma, a evolução sociocultural incide diretamente sobre o comportamento e a experiência de consumo, de modo que se perceba mais do que a mensagem captada pela visão, mas também aquelas captadas por outros sentidos.

Da mesma forma, as estratégias de branding passaram a adotar os recursos multissensoriais. Como ensina Guimarães “o *branding* é uma filosofia de gestão de marca, ou seja, uma maneira de agir e pensar sobre uma determinada marca” (GUIMARÃES, 2003, p. 87), tendo como função o gerenciamento e unidade nas manifestações criativas que formulam a identidade da marca. Pavitt explica que “*branding* é principalmente o processo de afixar um nome e uma reputação para algo ou alguém” (PAVITT, 2003, p. 21).

É, portanto, uma atividade interdisciplinar que coliga capacidades de profissionais das mais variadas áreas e ferramentas do marketing: publicidade e propaganda, relações públicas, design, etc., de modo a construir a imagem da marca, agregando-lhe valor através de todos os sentidos, aumentando as vantagens competitivas de seus titulares.

Rodrigues, sobre a interação multissensorial do *branding*, afirma que sua finalidade é fazer com que a marca ultrapasse a esfera econômica, fazendo parte da cultura e influenciando o comportamento das pessoas, em um processo de transferência de valores para as partes interessadas da marca. (RODRIGUES, 2006).

Logo, as marcas multissensoriais vêm conquistando um espaço na prática do marketing, que tem se refletido na ampliação do escopo de proteção das mesmas, ao redor do mundo. Cada

vez mais países integram a lista dos que admitem marcas percebidas por outros canais sensoriais, que não o visual. Em especial, a marca sonora vem sendo contemplada como ativo intangível de propriedade intelectual passível de proteção, por via de registro, nos escritórios de marca dos mais variados países, tendencialmente por força do seu apelo junto aos consumidores, e pelo seu potencial de ser captada como um sinal capaz de distinguir serviços e produtos, como será visto.

Muito embora o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, ou ADPIC –, na sigla em inglês³) não proíba o registro de marcas que não sejam visualmente perceptíveis⁴, no Brasil apenas os sinais visualmente perceptíveis (e estáticos) são registráveis, não sendo admitidos pedidos que representem graficamente marcas captadas, por exemplo, pela audição, como ocorre nos pedidos de marca sonora protocolados em outros Estados Membros do Acordo, por meio de partituras musicais.

Ao final da presente pesquisa espera-se, através do estudo sobre a figura da marca sonora, e a partir da análise de documentos da OMPI, entender os desafios, soluções e questões debatidas, bem como os principais posicionamentos do Brasil e de outros países, constantes nas publicações do Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos e Modelos Industriais e Indicações Geográficas (SCT, na sigla em inglês)⁵, documentos do Comitê de Normas Técnicas (CWS)⁶ e outros documentos que tratem das marcas não tradicionais, em especial as marcas sonoras, inclusive abordando a recente posição do Escritório de Propriedade Intelectual Europeu (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) que, ao final de 2017, terminou por dispensar a obrigatoriedade de protocolo das marcas sonoras através de meios gráficos, permitindo seu depósito por meio de formatos digitais, como o MP3⁷.

³ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁴ Aliás, essa é uma das ressalvas encontradas no citado Acordo que, por meio do seu artigo 15, dispõe: “Os membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.” (TRIPS, 1994).

⁵ SCT: comitê criado em “1998 como foro para examinar as questões que afetem o desenvolvimento progressivo do direito internacional de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, facilitar a coordenação e brindar orientação a respeito, sem deixar de lado a harmonização das normas e os procedimentos nacionais”. Tradução Livre. (OMPI. 200-?)

⁶ CWS: comitê criado em 2009 e se reúne anualmente. Trata-se de um “foro internacional de colaboração para examinar e conseguir acordos relativos às normas técnicas da OMPI, em particular a respeito de sua elaboração e revisão. Também se ocupa de outros assuntos relativos à informação e à documentação em matéria de propriedade industrial”. Tradução Livre. (OMPI. 200-?)

⁷ MP3 “sigla do inglês MPEG-1 Audio Layer-3: Formato de compressão de áudio, que permite arquivos de pequena dimensão, mas com preservação da qualidade do som”. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em <<https://www.priberam.pt/dlpo/MP3>> Acesso em 06 mai. 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar as discussões técnico-jurídicas sobre a proteção da marca sonora, no âmbito de comitês e grupos de trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) de modo a compreender as principais questões debatidas e práticas adotadas pelos países membros no processamento e registro de marcas sonoras.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar nas atas e documentos do Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos e Modelos Industriais e Indicações Geográficas (SCT) o posicionamento dos Estados membros no tocante à proteção da marca sonora.

Decompor e Interpretar normas técnicas e recomendações emitidas pelo Comitê de Normas Técnicas (CWS) sobre procedimentos para registro e gestão eletrônica das marcas sonoras.

Inferir desafios e soluções encontradas pelos membros dos comitês, bem como tendências de harmonização no tratamento dado às marcas sonoras com base no levantamento bibliográfico realizado.

3 JUSTIFICATIVA

O tema encontra-se em estágio superficial de desenvolvimento teórico e prático pela comunidade acadêmica, sobretudo no Brasil. Tem assim justificada sua relevância, uma vez que deriva de razões de ordem teórica e motivos de ordem prática pouco avançados, o que torna seu aprofundamento imprescindível.

Apesar de haver uma aparente tendência mundial pela admissão do registro de marcas sonoras, refletida no conceito de marca adotado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e nas amplas discussões dos Comitês desta Organização, ainda há países, como o Brasil, que limitam a proteção apenas a sinais visualmente perceptíveis, o que comprova a controvérsia do assunto, justificando a necessidade da pesquisa pretendida.

É indispensável que seja feita uma revisão bibliográfica e análise documental com ênfase no entendimento da relevância da proteção às marcas sonoras, à luz das leis, normativas e posicionamentos adotados por diversos escritórios de marca ao redor do mundo, bem como sobre as possibilidades de operacionalização dos mecanismos de proteção desta modalidade de ativos intangíveis.

Para o presente estudo, pretende-se utilizar a investigação aplicada-qualitativa-explicativa, através de estudo teórico-bibliográfico e o método dedutivo (procedimento metodológico), através de uma perspectiva global e seus reflexos analíticos internos, bem como análises teóricas, interpretativas e comparativas.

Também se utilizará da pesquisa documental, através da análise de dados internacionais sobre o tema-problema, sobretudo o levantamento dos métodos aplicados e procedimentos adotados pelos países membros no processamento, análise e concessão de registro de marcas sonoras.

Logo, trata-se de tema que incita o desenvolvimento teórico, sobretudo pelos reflexos práticos aplicáveis ao sistema protetivo marcário brasileiro. Tais reflexos correlacionam-se aos desdobramentos verificáveis a partir da abordagem, norteadas pelo enfoque nos critérios e procedimentos para proteção de direitos de Propriedade Industrial da marca sonora.

4 AS MARCAS COMO INSTRUMENTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Importantes ativos intangíveis para as empresas, as marcas são sinais característicos dados de forma facultativa a bens em geral para identificá-los e diferenciá-los dentro de um mesmo gênero ou espécie (DI BLASI, 2003, p.115). A marca é considerada, por muitos, como o mais importante instrumento de propriedade intelectual:

O conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de uma invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa. Assim diz quem vence na concorrência, produz para todos os mercados, e mantém a mais elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância (BARBOSA, 2003, p. 797).

No mesmo sentido, Tavares:

É através da marca que a empresa promete e entrega ao cliente um valor superior ao encontrado no mercado. Quando as empresas fazem isso contínua e consistentemente, tendem a ser mais lembradas, desenvolvem a preferência e contam com a lealdade do consumidor, são mais protegidas da concorrência e fortalecem o poder de barganha com os canais de distribuição e com os fornecedores.

[...]

A marca estabelece um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: a marca é que dá o significado e fala por eles. (TAVARES, 1998, p. 17).

No Brasil, este importante instrumento das práticas consumeristas, para ser considerado um direito exclusivo, deve ser registrado. Só com o registro, a marca se torna uma propriedade industrial de seu titular. Os procedimentos para o seu registro e manutenção estão previstos no “TÍTULO III - DAS MARCAS” da Lei da Propriedade Industrial, 9.279/96 (LPI).

Diferentemente de outros direitos de propriedade industrial, as marcas podem ter seu registro renovado por períodos sucessivos indefinidamente. A extensão temporal da proteção aos direitos de propriedade da marca, como indica o artigo 133 da LPI, é de dez anos, contados da data de sua concessão, renováveis a cada 10 anos, por quantas vezes seja de interesse do seu titular, que deverá, para evitar que a marca seja caducada, comprovar o seu uso efetivo, se provocado, nos termos do art. 142 da LPI⁸.

⁸ Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Segundo Barbosa:

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou signo perceptível, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos. (BARBOSA, 2014-2015, P.14).

Para obter o registro, o requerente do pedido de registro deve cumprir os requisitos para sua concessão, obedecendo às condições de registrabilidade, com o devido enquadramento nas classificações adotadas, não podendo, a marca, estar contida nas proibições legais, como será melhor aclarado a seguir.

4.1 FUNÇÕES DA MARCA

As marcas podem assumir diferentes funções. As principais funções são a de identificar o produto ou serviço e distingui-lo em relação aos concorrentes, sendo estas funções intrinsecamente ligadas ao próprio conceito de marca, que é definida pelo INPI como um “sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2017).

Além da função de distinguir e de diferenciar produtos e serviços, a marca passa a exercer, nas práticas de mercado, funções secundária como indicação de origem/qualidade, função econômica e publicitária (BRANT, 2012, p. 67). Logo, não é possível falar apenas em uma única função marcária, mas em uma pluralidade de funções, pois “a função distintiva de produtos ou serviços é inegável na marca, da mesma forma que a função publicitária, sem prejuízo de que possam distinguir-se outras funções que ocorrem com maior ou menor intensidade, segundo o caso concreto” (MONTAÑO, 2005. p. 121).

De fato, nem todas as marcas desempenham todas estas funções, “mas nada impede que elas, se não estiverem ainda presentes, venham a ser desenvolvidas” (MORO, 2003, p. 38). Verdade que, apesar da função exordial das marcas ser a distintiva, sendo esta a que se protege juridicamente, as demais funções, não menos importantes, são exercidas, de forma secundária e complementar. Para fins deste trabalho serão abordadas algumas funções da marca, quais sejam a função Distintiva, Indicação de Origem, Econômica e Publicitária.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas (BRASIL, 1996).

4.1.1 Função Distintiva

O artigo 122 da LPI estipula que as marcas devem ser “sinais distintivos”. De maneira bastante direta, a legislação, através do emprego de uma única expressão, traduziu a principal e primordial função das marcas, caso contrário, sequer há de ser considerado marca aquele sinal. Em outras palavras “*the benefit of the brand name is thus analogous to that of designating individuals by names rather than by descriptions*” (POSNER, 2004, p. 167)⁹.

Ferreira esclarece que “o objetivo da marca é o assinalamento de produtos ou de mercadorias, a fim de distinguirem-se de outros do mesmo gênero ou categoria. Destina-se a evitar confronto entre artigos similares. Não tem outro escopo” (FERREIRA 1962, p. 270).

Através desta função distintiva, simultaneamente fica resguardado o interesse público, coletivo, pois ao mesmo tempo em que protege o titular da marca, que se vê na posição de investir em um sinal que cumpra a função de distinguir seus produtos e serviços, por outro lado evita que os consumidores possam confundir os variados produtos e serviços disponibilizados a eles¹⁰. Conforme Jungmann “a marca registrada de uma empresa pode evitar a confusão do consumidor e a concorrência desleal pela semelhança ou imitação” (JUNGMANN, 2010).

De forma complementar, secundária, o Código de Defesa do Consumidor¹¹ também assegura a função distintiva das marcas, ao conferir a proteção ao consumidor e a sua liberdade decisória, coibindo qualquer utilização da marca como instrumento que possa levá-lo a erro, mas isso decorre da própria proteção objetivada pela LPI aos direitos dos titulares das marcas.

Fernández-Nóvoa defende que o “direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1984, p. 45), já Gama Cerqueira afirma que a marca nasceu “para segurança dos direitos dos

⁹ Tradução Livre: “o benefício de se atribuir uma marca é análogo ao de designar pessoas por nomes, ao invés de descrevê-las”.

¹⁰ “A marca [para Ascensão] tem na sua base um interesse público: o de dar informação ao público em geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou serviços de outros e evitando que seja induzido em erro.” (ASCENSÃO, 2002, p. 135).

¹¹ Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (BRASIL, 1990)

comerciantes e industriais sobre o resultado de seu trabalho” (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 348).

O registro da marca é importante ferramenta para permitir aos seus titulares um direito exclusivo de uso, de modo que possam obstaculizar marcas idênticas ou semelhantes, que possam induzir o consumidor a erro ou dúvida quanto a sua origem. A marca registrada serve para evitar a confusão do consumidor e a concorrência desleal por exploração de marca semelhante ou idêntica. “O simples fato de possuir uma marca com boa imagem e reputação no mercado já coloca a empresa em posição vantajosa com relação à concorrência” (JUNGMANN, 2010).

Gama Cerqueira, há quase 70 anos, já tratava sobre esta função com atemporalidade, elucidando como a função distintiva permeia também outras funções, tais como a função econômica e publicitária:

As marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres. A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima.

[...]

Esta função identificadora das marcas, que já assinalávamos há 12 anos passados, assume hoje em dia importância cada vez maior, em virtude dos modernos métodos de publicidade, que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor.

[...]

Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria. (GAMA CERQUEIRA, 1946, p. 348).

Porém, dentro da noção da função distintiva da marca, há várias abordagens e interpretações doutrinárias, sendo esta compreendida como a distintividade do “produto em si próprio” (FRANCESHELLI, 1964, p. 93) e também como distintividade quanto à proveniência do produto ou serviço identificado (MATHÉLY, 1984, p. 12). Logo, para Couto Gonçalves, a função de distintividade “no seu sentido amplo de proveniência, ainda pode revelar-se válida quando a marca seja um sinal distintivo concreto de produtos ou serviços, mas deixa de o ser quando a marca seja mais um sinal distintivo abstrato de produtos ou serviços” (COUTO GONÇALVES, 1999, p. 224).

Para Pontes de Miranda, “a distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si-mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias” (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 07).

Logo, a essencialidade da função distintiva está intrinsecamente ligada à possibilidade de seu uso exclusivo.

Como será visto adiante, as marcas sonoras demonstram grande potencialidade de funcionar como sinal capaz de distinguir produtos e serviços. Quaisquer marcas, sejam tradicionais ou não, devem obedecer a esta função, que termina sendo, também, um requisito indispensável à concessão do registro.

4.1.2 Função de indicação de origem

Além de distinguir produtos e serviços, a marca sempre teve o cunho de indicar a origem dos mesmos, no sentido de confirmar a sua proveniência ou procedência. Para Gama Cerqueira, no seu “primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio” (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 756). Contudo, com o tempo, a marca passou a identificar o próprio produto, a marca “individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação cuja função econômica é importantíssima” (GAMA CERQUEIRA, 1982 p. 757).

Oliveira destaca que: “[d]efinitivamente, pode-se concluir que, juridicamente, a função da marca se reconduz a uma indicação de proveniência de produtos ou serviços” (OLIVEIRA, 2000, p.7), não obstante a interpretação do termo “origem” venha sendo desvinculado da origem geográfica para ser assumido como sinônimo de “fabricante”. Em consonância, Moro afirma que nos dias atuais a indicação de origem deva ser traduzida como uma função de indicação de responsabilidade pela fabricação do produto (MORO, 2003, p. 40).

Cabe aqui a ressalva de Ascensão, segundo o qual a marca não deve ser enganosa quanto à origem, porém isso não implica a manutenção do padrão de qualidade, que não é uma obrigação jurídica:

É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus. As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, Couto Gonçalves procura encontrar, como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem

peçoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ónus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva (ASCENSÃO, 2002, p. 21).

A marca não é, portanto, um sinal que pode indicar a origem, no sentido de determinar a responsabilidade que possa recair sobre o titular da marca sobre a qualidade de seus produtos e serviços. Assim, a marca não é um sinal que indica qualidade propriamente dita, mas poderá permitir que o empresário logre assinalar, secundariamente, o padrão de qualidade dos produtos identificados, de modo que não caiam em descrédito (SILVEIRA 1996. p. 24).

Atualmente, com a internacionalização dos mercados e a globalização da economia, o público consumidor pode ou não se interessar por conhecer o local físico de fabricação dos produtos¹². A função de indicação de proveniência do produto “não significa, necessariamente, a possibilidade de se identificar a denominação do produtor, o que, aliás, muitas vezes é indiferente para o consumidor” (OLIVEIRA, 2004, p. 04).

Ademais, vários segmentos da indústria (a exemplo da automobilística) produzem várias partes do produto comercializado em diversas localidades ou variados países, até mesmo podendo o produto identificado com a marca ser um composto de vários produtos oferecidos por diversos fabricantes, o que, segundo Oliveira (2004), torna a função de indicação de origem cada vez mais mitigada.

Contudo, sendo a marca um ativo de titularidade de uma única pessoa física ou jurídica, o consumidor pode conhecer o detentor dos direitos sobre a marca, permitindo-lhe atribuir, ao menos ao titular (ou a um eventual licenciado), a responsabilidade pelo produto, ainda que haja outros responsáveis envolvidos na sua fabricação, mas como colocado acima na citação de Ascensão, é não dizer nada.

4.1.3 Função Econômica

Na atual “Era do Conhecimento” e da criatividade, a marca é também um tópico de considerável valor para a economia dos países e uma via de conexão na comunidade internacional. Para Carvalho de Mendonça, as marcas “assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se

¹² Em alguns casos, o consumidor ainda se interessa por conhecer os locais de produção, no intuito de um consumo consciente, ecologicamente e/ou socialmente correto.

elemento de êxito e de segurança às transações” (CARVALHO DE MENDONÇA, 1955, p. 217).

O registro de uma marca, além de fortalecer a competitividade do mercado e a livre concorrência, pode ser um instrumento de valorização dos ativos intangíveis de uma empresa, por vários motivos. O valor dos intangíveis pode, por exemplo, servir de base para operações de fusão ou aquisição. Também pode servir como base para operações de securitização ou garantias de empréstimos (REILLY E SCHWEIHS, 1998, p. 57).

Pierangeli ensina que:

a marca é para a empresa a base de sua comercialização, posto que torna conhecido o produto. Daí que se convertem em um ativo valiosíssimo da empresa. Torna-se um ponto fundamental para o desenvolvimento econômico de um país a formação de um acervo de marcas nacionais de prestígio” (PIERANGELI, 2003, p. 78-79).

De acordo com Barbosa, o consumidor, através da marca “identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos e serviços” (BARBOSA, 2007, p. 03).

Para Bone, a função econômica enfatiza dois benefícios basilares da proteção de marcas: reduzir os custos de busca do consumidor e criar incentivos para manter e melhorar a qualidade do produto:

The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality. First, consider search costs. When a mark distinguishes one source or brand from another, a consumer can rely on the mark to assure that any particular item has the characteristics and the quality that he or she seeks [...]

Moreover, protecting a mark as a source identifier creates incentives for a firm to advertise product information under the mark. Insofar as advertising communicates useful information less expensively than alternative methods, consumers benefit by getting more information through the mark, and their search costs are further reduced¹³ (BONE, 2004, p. 07-08).

Dentro deste primeiro viés da função econômica, a redução dos custos de busca do consumidor, há um foco na manutenção da propriedade, contribuindo para que não haja desvio de clientela e favorecendo o ganho da confiança do consumidor na decisão de compra. De

¹³ Tradução livre: “Primeiramente, considere os custos de pesquisa. Quando uma marca distingue uma fonte ou marca de outra, um consumidor pode confiar na marca para assegurar que qualquer item particular tenha as características e a qualidade que ele procura. [...] Além disso, proteger uma marca como um identificador de fonte cria incentivos para uma empresa anunciar as informações do produto sob a marca. Na medida em que a publicidade comunica informações úteis menos dispendiosamente do que métodos alternativos, os consumidores se beneficiam obtendo mais informações através da marca, e seus custos de busca são ainda mais reduzidos”.

acordo com Fernandez-Nóvoa, neste processo é possível que a marca evoque na mente do consumidor não um conceito único, mas uma associação de pensamentos ou conceitos (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004).

Por outro lado, simultaneamente, a marca possui o papel de incentivar a manutenção e até mesmo melhoria da qualidade dos produtos (LANDES E POSNER, 2006, p. 168), na medida em que, ao se vedar que coexistam marcas idênticas ou muito similares para identificar o mesmo produto ou serviço, evita-se que o consumidor tenha que recorrer a outras fontes de informação para obter o produto que deseja.

But suppose such information is too costly to obtain. In that case, consumers would be unable to tell whether one item, for ex-ample, a bottle of soft drink, that looked just like another was in fact better than the other with respect to any characteristics hidden from view (such as taste). Without some way to communicate quality, no firm would have an incentive to improve quality because doing so would increase costs and thus require the firm to charge a higher price. Consumers, unable to distinguish the higher from the lower quality product, would be unwilling to pay the higher price. Indeed, price competition would drive the quality of hidden characteristics down to a bare minimum as firms reduced costs in order to reduce price¹⁴. (BONE, 2004, p. 08).

Assim, a proteção legal de marcas ajuda a manter a propriedade, impedindo que outras empresas usem a marca para atrair consumidores, auxiliando-os em uma decisão particular de compra. Neste sentido, afirma Barbosa que “de outro lado, a existência de marcas contribuiria para que cada titular se aperfeiçoasse na captação de um público específico, permitindo apropriar-se legalmente desse processo de sedução” (BARBOSA, 2007, p. 04). Para Landes e Posner, o valor da marca empregada por uma empresa para designar seus produtos é equivalente à redução de custos de busca dos consumidores em virtude da informação que aquela transmite sobre a qualidade de seus bens.

Os benefícios de redução dos custos de busca do consumidor implicam na existência de proteção jurídica, pois o custo de duplicar a marca alheia é escasso, incentivando que terceiros o façam, na ausência de impedimentos legais:

The dynamic benefit of a property rights is the incentive that possession of such a right imparts to invest in the creation or improvement of a resource in period 1 (for example, planting a crop), given that no one else can appropriate

¹⁴ Tradução livre “Mas suponha que essas informações sejam muito caras para serem obtidas. Nesse caso, os consumidores seriam incapazes de dizer se um item, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, que se parecesse com a outra, era de fato melhor do que o outro com relação a quaisquer características ocultas (como o sabor). Sem alguma forma de comunicar a qualidade, nenhuma empresa teria um incentivo para melhorar a qualidade, porque isso aumentaria os custos e, portanto, exigiria que a empresa cobrasse um preço mais alto. Os consumidores, incapazes de distinguir o produto mais alto do de menor qualidade, não estariam dispostos a pagar o preço mais alto. De fato, a competição de preços levaria a qualidade das características ocultas ao mínimo possível, à medida que as empresas reduzissem os custos para reduzir o preço”.

the resource in period 2 (harvest time). [...] To take an example from intellectual property, a firm is less likely to expend resources on developing a new product if competing firms that have not borne the expenses development can duplicate the product and produce it at the same marginal cost as the innovator; competition will drive price down to marginal cost and the sunk cost of invention will not be recouped¹⁵ (POSNER, 2004, p. 13).

A apreciação da marca deve ser feita “por um lado, relativamente aos produtos e serviços a que se destina e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” (OLAVO, 2005 p. 82). A marca funciona como um mecanismo de atribuição pelo consumidor, de atributos a um dado produto ou serviço, permitindo que se promova a comercialização por meio de estratégias de marketing e posicionamento para angariar a clientela, gerando mais volume de vendas e, por consequência, maior valor económico.

Assim, é comum que as marcas se tornem o maior ativo económico das empresas, representando um forte poder atrativo para investidores de todo o mundo, agindo no campo da “oferta” através de:

- Maior reconhecimento e lealdade do consumidor e do trade, resultando em menores custos de vendas e melhores termos de fornecimento;
- Menor custo de retenção e aquisição de colaboradores;
- Menor custo de capital;
- Economia de escala com maiores volumes de vendas;
- Menor custo de marketing e publicidade. (NUNES, 2003, p. 69)

No campo da “demanda” a marca age para “capacitar o produto a alcançar preço maior, a aumentar o volume de vendas (*market share*), a reter e aumentar o uso dela por seus consumidores no longo prazo” (NUNES, 2003, p. 69).

Notadamente, a função económica não advém diretamente de uma determinação legal, mas, principalmente, é proporcional à notoriedade alcançada pela marca, que, conforme os esforços de seu titular poderá assumir um papel essencial na captação de recursos, redução de custos, abertura de novos mercados, barreira à entrada de novos concorrentes e no combate à assimetria de informação.

¹⁵ Tradução livre: “O benefício dinâmico do direito de propriedade é o incentivo que a titularidade de tal direito confere para o investimento na criação ou melhoria de um recurso no período 1 (por exemplo, plantação de certo cultivo), de forma que ninguém mais possa se apropriar do recurso no período 2 (época da colheita) [...] Valendo-se de um exemplo de propriedade intelectual, uma empresa tem menos chances de despende recursos no desenvolvimento de um novo produto se empresas concorrentes que não arcaram com as despesas de desenvolvimento puderem duplicar o produto e produzi-lo pelo mesmo custo marginal do inovador; a competição irá baixar o preço até o custo marginal e os custos da invenção não serão recuperados”.

No universo das marcas não tradicionais, será observado que os titulares tendem a se empenhar mais para estabelecer a marca no mercado, em relação ao esforço para promoção de uma marca tradicional. Nas palavras de Posner, o benefício dinâmico do direito de propriedade da marca é o incentivo que a titularidade de tal direito confere para o investimento na criação ou melhoria do produto (POSNER, 2004, p. 13).

Como será visto adiante, as ações que envolvem a fixação de uma marca sonora no mercado parecem demandar um maior investimento por parte de seu titular, o que faz com que a função econômica desenvolvida também seja proporcional a tais investimentos, a tal esforço. Tendencialmente há um maior esforço para alcançar, através de uma marca sonora, a fidelização dos consumidores, redução dos custos de venda, marketing e publicidade, bem como o aumento de volume de vendas, e redução dos custos de busca do consumidor. Naturalmente, a “apropriação legal deste processo de sedução” (nas palavras de Barbosa) é o que ajuda a manter a propriedade da marca e dos valores e conceitos a ela atribuídos, determinantes para decisão de compra do consumidor.

4.1.4 Função Publicitária

Nos dias atuais, as marcas podem ser traduzidas como verdadeiros pilares do comércio, determinando, de maneira expressiva, o consumo e suas variações, agindo não somente como identificador de serviços e produtos, mas também como importante instrumento de publicidade e propaganda.

A função publicitária não é simplesmente o uso e aplicação da marca na publicidade, mas o próprio uso da marca como um instrumento publicitário de grande valor. Sobre tal função, Olavo: “A marca, em complemento da sua função distintiva, pode cumprir, em alguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala” (OLAVO, 2003, p. 81). No ato da escolha consumerista, a marca vincula-se à imagem do produto/serviço e seus predicados, seu posicionamento no mercado, indicativos de preço, qualidade, origem, confiabilidade, tradição, inovação, preocupação socioambiental.

Para Ascensão, não obstante a marca não ser concedida para desempenhar essa função, ela pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário, pois está apta para ser veículo de comunicação (ASCENSÃO, 2003). Afinal, trata-se de um conjunto de reflexos semiológicos que incidem sobre o consumidor nos momentos de contato e reconhecimento, levando-o à decisão de aquisição ou rejeição.

A função publicitária das marcas, porém, não é uma função assumida por toda e qualquer marca. É necessário um esforço publicitário prévio no posicionamento da marca para que, somente depois, ela possa assumir esta função como um instrumento publicitário. Conforme Moro, “verifica-se uma relação de interdependência entre publicidade e marca. Se, de um lado, a marca se desenvolve pela publicidade, de outro, é ela instrumento indispensável à mesma publicidade” (MORO, 2003, p. 45).

Em um mercado altamente competitivo, cada vez mais experimentado virtualmente do que presencialmente, a função publicitária é reforçada para não apenas informar ao consumidor sobre a existência do produto, mas incitá-lo ao consumo pelos mais variados canais sensoriais.

Em tempos de comunicação massiva através da internet (especialmente de redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc.), os sons frequentemente formam parte de ações publicitárias, anúncios, vídeos, *podcasts*¹⁶ e muitas vezes servem como mecanismo de identificação dos produtos ou serviços. Podem os sons, portanto, contribuir para desenvolvimento de ações publicitárias e, por outro lado, enquanto marcas, cumprir diretamente com a função publicitária, funcionando, por si mesmo, como meio de promover os produtos ou serviços que assinalam.

4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS

4.2.1 Quanto à Natureza

As marcas podem ser classificadas, quanto à sua natureza, como marca de produto, marca de serviço, marca coletiva e marca de certificação. O art. 123 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) dispõe sobre os tipos de marca quanto à sua natureza:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

¹⁶ *Podcast*. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2013: “Arquivo áudio ou multimídia, divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser descarregado da Internet e lido no computador ou em dispositivo próprio”. Disponível em <<https://dicionario.priberam.org/podcast>> Acesso em 25 jan. 2019.

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996).

O Brasil utiliza a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês, ver Resolução nº 89/2013), para poder classificar, arquivar e processar os pedidos de registro de marca, uniformizando seu tratamento, e facilitando a constatação de eventuais anterioridades de registros que possam determinar o seu indeferimento.

A classificação encontra-se, na versão atual adotada pelo Brasil, dividida em 45 classes com especificações sobre os variados produtos e serviços que a marca visa identificar. O usuário do sistema poderá enquadrar seus produtos (constantes nas classes 1 a 34) e ou seus serviços (classes 35 a 45) de acordo com listas pré-estabelecidas¹⁷ na classificação internacional de Nice, porém, destaca o INPI:

É importante saber que as classes e listas não são exaustivas, ou seja, não incluem todos os tipos de produtos e serviços que existem. Por isso, o INPI criou listas de apoio, que são as Listas Auxiliares. Além disto, o Comitê de Peritos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) promove anualmente alterações na Classificação, com vistas a oferecer a maior gama possível de itens para escolha do depositante. (INPI, CGCOM, 2017)

A LPI determina, no seu Art. 128 §1º, que as marcas de produtos e serviços podem ser requeridas por “pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Estas, por sua vez, “só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei” (BRASIL, 1996). Significa dizer que pessoas físicas e jurídicas apenas poderão solicitar o registro de marcas, cujos serviços e produtos identificados possam, de fato, serem oferecidos ao mercado de forma lícita.

A marca coletiva, por sua vez, necessariamente deve ser depositada por pessoa jurídica que represente uma coletividade de pessoas jurídicas ou físicas, que atuarão obedecendo a um regulamento de utilização da marca, que deverá acompanhar o pedido de registro, de acordo com o disposto no art. 147 da LPI e Instrução Normativa nº 19/2013.

A legislação destaca três tópicos importantes que tangenciam a proteção da marca coletiva, conforme Patrícia Barbosa:

1. Que a utilização da marca é feita pelos membros da entidade coletiva e não pela titular da marca.

¹⁷ É possível também especificar produtos e serviços de livre preenchimento, porém esta opção deverá ser utilizada apenas quando o depositante não lograr êxito em adequar o rol de produtos ou serviços que sua marca visa assinalar ao conjunto de termos pré-aprovados do classificador internacional, conforme a Resolução nº 127/14 do INPI.

2. A exclusão das pessoas físicas como titulares deste tipo de marca, tendo em vista que apenas pessoas jurídicas representativas de coletividade podem requerer o registro de uma Marca Coletiva. Ao deixar em aberto o caráter das pessoas jurídicas representativas de coletividade, permitindo a requisição de pessoa privadas ou públicas, a lei permite que a Marca Coletiva seja requerida por entidades governamentais. Afinal não é um governo eleito democraticamente um bom exemplo de uma entidade representativa de coletividade?
3. A requerente de uma Marca Coletiva poderá exercer atividade distinta da de seus membros. (BARBOSA, 2013, p. 3).

As marcas de certificação diferenciam-se das marcas coletivas na medida em que atestam a existência de características/qualidades pré-estabelecidas, para fabricação e comércio de determinados produtos ou serviços, nos termos do art. 148 da LPI:

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:
 I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
 II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. (BRASIL, 1996).

A certificação indica que o bem ou serviço comercializado foi objeto de um procedimento de análise de conformidade e obediência a critérios técnicos específicos, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia. Importante destacar que para o uso da marca de certificação, não é necessária nenhuma licença, bastando a autorização no regulamento de utilização, nos termos do art. 150 da LPI.

Quanto à natureza das marcas, sinais não tradicionais poderão compor cada uma dessas naturezas. Todavia, parece ser mais fácil encontrar o uso de sinais não tradicionais veiculados por marcas de produto e serviço, do que por marcas coletivas e, principalmente, por marcas de certificação.

4.2.2 Quanto às Formas de Apresentação

As marcas podem ainda ser classificadas como nominativas, mistas, figurativas ou tridimensionais. A marca será nominativa se constituída apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa ou grafia diferenciada. Serão marcas figurativas, por sua vez, aquelas constituídas por desenhos, imagens, formas fantasiosas em geral. Logo, serão marcas mistas aquelas que combinarem elementos nominativos e figurativos, ou tipografias diferenciadas por sua grafia.

As marcas tridimensionais, figura recente no campo de proteção do direito de marcas brasileiro, é constituída pela a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes, sendo considerada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial

(OMPI) como uma das espécies de marcas não tradicionais e / ou não convencionais. Nos termos do inciso XXI do art. 124 da LPI, não é registrável como marca “a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996).

A Resolução INPI/PR nº 142/2014 (que instituiu o Manual de Marcas do INPI), atualizada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017, assim estabelece:

Este inciso trata, sobretudo, do sinal tridimensional não registrável como marca. Desta norma legal, depreende-se que será registrável como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica. (INPI, 2017).

Logo, a marca tridimensional poderá proteger forma plástica peculiar não funcional ou habitual do produto ou de sua embalagem, entendendo-se como forma plástica o “formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física” e a forma necessária do produto ou do acondicionamento “aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo” (INPI, 2017).

As formas de apresentação no Brasil, como visto, se restringem a marcas visualmente perceptíveis e estáticas, não havendo previsão legal, ainda, para a proteção de marcas não tradicionais captadas por outros canais sensoriais, como a audição, no caso da marca sonora.

4.3 PRINCIPIOLOGIA

Com o dinamismo da sociedade, o direito de Propriedade Industrial sofre mudanças de paradigmas, deixando um aspecto patrimonialista, meramente focado no interesse privado, para assumir princípios contidos na Constituição, que tem seu centro gravitacional no princípio da Dignidade da Pessoa Humana. O direito de proteção à Propriedade Industrial passa a ter “aspectos sociais, econômicos, políticos e pedagógico-culturais exigidos e regulamentados pelo ordenamento jurídico” (BRANT, 2012, p. 19). Eis que tais aspectos são representados através dos princípios norteadores do direito marcário.

Para Oliveira, existem quatro princípios norteadores do Direito de Marca: Princípio da Novidade (aqui tratado com requisito), o Princípio da Anterioridade, o Princípio da Especialidade e o Princípio da Territorialidade. A autora aclara que “a marca será registrada se, no momento do depósito do pedido, não existir outra idêntica, semelhante ou afim a

anteriormente registrada na classe para a qual se requer o registro, passível de causar confusão ou associação com marca alheia” (OLIVEIRA, 2003, P.83).

De forma mais resumida, Moro afirma que “são, basicamente, dois os princípios que delimitam o direito das marcas: o Princípio da Territorialidade e o Princípio da Especialidade” (MORO 2003, p.63). A Resolução do INPI nº 177/2017 acrescenta um terceiro princípio: o do Sistema atributivo de direitos (INPI, 2017).

4.3.1 Princípio da Territorialidade

O Princípio da Territorialidade está contido no art.129 da Lei da Propriedade Industrial, que determina: "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, em conformidade com as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional" (BRASIL, 1996). Desta forma, o amparo conferido não ultrapassa as limitações territoriais do Estado que o confere e somente ali é reconhecida a proteção à propriedade e ao uso exclusivo da marca.

Gusmão, citado por Moro, determina que “o princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado” (GUSMÃO *apud* MORO, 2003, p.63).

É em decorrência deste princípio que os debates ocorridos no âmbito dos comitês da OMPI, visam a harmonia entre os sistemas legais dos Estados, em especial no que diz respeito às marcas não tradicionais, com vistas a simplificar os procedimentos de registro para os titulares que pretendem depositar suas marcas em mais de uma jurisdição. É comum, por exemplo, que uma empresa tenha o mesmo tipo de atuação comercial em dois países e apenas possa registrar sua marca sonora em um deles, deixando este sinal mais fragilizado naquele país onde não foi possível obter um direito líquido e certo sobre o mesmo.

Cabe apenas uma reserva a este princípio, qual seja o reconhecimento de uma marca como sendo “Notoriamente Conhecida” nos termos do Art. 6 *bis* da Convenção da União de Paris (CUP), recepcionado pela legislação brasileira no seu Art. 126 da LPI, que determina:

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

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL, 1996)

Desta forma, a União vê-se obrigada a coibir a prática de registro e uso indevido de marca que tenha reconhecimento notório, desde que esta marca já tenha sua proteção conferida em outro dos países signatários da Convenção e sua notoriedade seja, de fato, tangível, dentro do seu segmento de atuação¹⁸, no território no qual pleiteia a proteção.

4.3.2 Princípio da Especialidade

O princípio da especialidade permite ao titular o uso exclusivo da marca em determinada classe de produtos ou serviços, sendo lícita sua utilização, por parte de terceiros, em outros setores mercadológicos. Moro esclarece que “a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço assinalado pelo titular. Logo, um signo “x” registrado para determinado produto ou serviço não mais poderá ser usado por outrem que queira explorar produto ou serviço do mesmo gênero” (MORO, 2003, p.67).

O princípio da especialidade implica basicamente a limitação da regra da novidade, tornando esta relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. De acordo com Gama Cerqueira:

Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso (GAMA CERQUEIRA, 1982).

Excetua-se desta regra o reconhecimento da condição de Alto Renome àquelas marcas que adquiriram certo grau de reconhecimento fora do comum, de modo que podem se tornar protegidas, de maneira especial, sendo vedada sua utilização em todo e qualquer ramo de atividade e, nesse caso, ultrapassando a proteção para o seu segmento original, conforme Art. 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

¹⁸ Observados os requisitos da Resolução INPI/PR nº 142/2014, atualizada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017: “12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI [...] Tendo em vista que a Convenção da União de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar.

Na aplicação da norma por meio de impugnação, será verificado se o impugnante: a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; b) Tem legitimidade para impugnar; c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.

4.3.3 Sistema Atributivo de Direitos

Outro princípio que rege o Direito Marcário no Brasil é o princípio do sistema atributivo de direito. “Este princípio determina que o requerente de um registro de marca junto ao INPI somente passará a gozar do seu direito de propriedade sobre a marca quanto efetivamente obtiver o seu registro” (GHESTI, ARAÚJO, 2016, p. 27).

Segundo Barbosa, no sistema atributivo “a proteção e propriedade da marca se dá com o registro, ao passo que no sistema declarativo a propriedade se dá pelo pré-uso e ocupação da marca” (BARBOSA, 2005, p.4).

O sistema de registro de marca em vigor no Brasil é de atribuição de direitos, isto é, a propriedade e exclusividade do uso da marca só são adquiridos por seu registro, validamente expedido pelo INPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. (BRASIL, 1996).

Assim sendo, o registro de marca é concedido à pessoa que primeiro o solicitar, salvo se já utilizada no Brasil há pelo menos seis meses, por outro titular, que poderá oferecer oposição ao pedido de registro, com embasamento no direito de precedência previsto nos parágrafos primeiro e segundo, acima. Em havendo oposição de terceiros com base na anterioridade do uso, o INPI fará uma avaliação das provas apresentadas para determinar quem usa a marca há mais tempo.

Conforme Gama Cerqueira:

O direito de precedência é uma exceção aberta ao princípio do sistema atributivo. É uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas, para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência (GAMA CERQUEIRA, 1994).

Barbosa (2005) elucida que o sistema atual de proteção marcária é regido pelo Sistema Atributivo, porém, pode-se afirmar que, em razão da exceção trazida pela LPI, concedeu-se natureza mista ao sistema adotado, uma combinação entre as naturezas “Atributiva” e

“Declaratória”, na qual o direito resulta do uso, sendo o registro uma espécie de homologação de propriedade¹⁹.

Tinoco Soares, diferentemente, afirma que:

A propriedade e o uso exclusivo adquire-se pelo 'registro', porém, para que este seja outorgado, é indispensável que o interessado preencha todos os requisitos legais, ou seja, o depósito, a publicação em órgão oficial para que todos dela tenham conhecimento e possam apresentar suas oposições, a submissão ao exame formal e de anterioridade e a decisão final. Essa propriedade, no entanto, permanece atingível mediante ação anulatória do registro até decorrer o prazo de prescrição. Findo o qual e da mesma ninguém se manifestando contrariamente o direito de propriedade se consolida de maneira inatacável (SOARES, 2000, P.91).

Nesse sentido, mesmo havendo a exceção prevista no art. 129, prevalece o Princípio do Sistema Atributivo de direitos absoluto na legislação pátria. Este oferece a vantagem da segurança jurídica ao titular da marca e a “exatidão do regime das marcas, evitando as questões sobre posse ou uso, facilitando a prova da data certa da propriedade e igualando a proteção internacional à nacional” (CARVALHO DE MENDONÇA, 1655, p. 324).

4.4 REQUISITOS E CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE

Para concessão do registro a uma marca, devem ser observados requisitos e condições de registrabilidade, bem como se o sinal que se pretende proteger está contido ou não nas proibições legais estabelecidas em lei. Segundo Barbosa, “[t]odos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática.” (BARBOSA, 2003, p. 702).

Gama Cerqueira estabelece que os requisitos necessários para a obtenção de um registro marcário são o seu caráter distintivo, a novidade, a veracidade e o caráter lícito do sinal (GAMA CERQUEIRA, 1994, p. 369-378).

Nos termos da Resolução 88/2013, que disciplina as etapas e as filas de exames de marca, estipulam-se os requisitos para fins de concessão, conforme abaixo pode ser conferido por meio da leitura do artigo 6º:

Art. 6º - O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

- I) Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
- II) Análise da disponibilidade do sinal marcário;

¹⁹ Defendem ser o sistema brasileiro misto Moro (2003) e Oliveira Neto (2007).

- III) Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e
- IV) Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal. (INPI, 2013)

Na sequência, os parágrafos 1º e 2º do art. 6º, bem como o art.7º, elucidam que as análises da liceidade, da distintividade e da veracidade precedem obrigatoriamente à análise dos demais, de modo que a ausência de um desses requisitos enseja necessariamente o indeferimento da marca, salvo se o pedido tiver sido objeto de oposição, ocasião em que também será verificada a disponibilidade do referido sinal (INPI, 2013). Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de pesquisas de anterioridade de registros e pedidos.

Logo, são quatro os requisitos que devem ser cumpridos para que uma marca possa ser registrada, quais sejam: distintividade, liceidade, veracidade e disponibilidade – ou novidade relativa (BARBOSA, 2013, p. 11)²⁰. Cada um desses institutos merece, portanto, cuidadosa análise para fins de que se possa estabelecer um efetivo diagnóstico acerca da registrabilidade da marca.

4.4.1 Veracidade

O requisito da veracidade está intimamente ligado com o direito consumerista, na medida em que tem sua finalidade última na coibição de práticas que visem o vínculo inapropriado entre produtos/serviços e marcas não verídicas. Barbosa afirma que “a veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor” (BARBOSA, 2003, P. 703). Segue o autor:

Tal vínculo entre a marca e o produto (a “veracidade”) parece estar ainda mais claro com o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca (BARBOSA, 2003, p. 715).

Busca-se impedir o uso indevido de marcas de terceiros que possam provocar confusão e erro junto ao consumidor, ao mesmo tempo em que se devem cumprir e observar a natureza dos produtos e serviços que se comercializa.

Na opinião de Scudeler, o requisito da veracidade é o que possui maior grau de interesse público, considerando que a proteção ao consumidor é o principal objetivo de sua tutela legal,

²⁰ Conforme Barbosa, “não é preciso reiterar que não só a novidade relativa (ou disponibilidade), mas também a distintividade é apurada na data do registro” (BARBOSA, 2013, p. 11).

pois busca impedir que a marca indique algo que, na realidade, não é verdadeiro, não pode ser verificado (SCUDELER, 2013, p. 78).

De acordo com Requião, “a marca deve ser honesta, não contendo palavra, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada” (REQUIÃO, 2010, p. 295). Eis que o princípio se encontra expresso no Art. 124, X da LPI: “Não são registráveis como marca” [...] “X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (BRASIL, 1996).

Barbosa esclarece que os termos “indicação quanto à origem” ou “procedência” devem ser interpretados englobando “não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y” (BARBOSA, 2003, P. 716).

Conforme Pontes de Miranda, “se algum elemento da marca, ou toda ela, induz o público a erro sobre procedência, qualidade, ou quantidade, destino, valor, peso, natureza, espécie, ou gênero, é eivada de inveracidade” (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 10).

Nota-se que o art. 128 da LPI também surgiu como um mecanismo de aplicação do requisito da veracidade, ao exigir que os titulares das marcas, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, possam comprovar o exercício de atividade lícita, direta ou indireta, em consonância com as especificações de produtos e serviços elencados no ato do depósito da marca.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (BRASIL, 1996).

A propriedade da marca pode ser solicitada por qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive Instituições Públicas, ao INPI. Contudo, é de suma importância que a marca se destine a assinalar produtos e serviços relativos à atividade que o titular realmente exerça, evitando, assim, o conflito na mente do consumidor e a concorrência desleal. Bocchino destaca que:

O registro de marca somente poderá ser solicitado junto ao INPI por quem tem legitimidade para requerê-las, pessoa física ou jurídica. Antes de efetuar o pedido de registro, é importante verificar se a marca é efetivamente distintiva, evitando que constem expressões de propaganda ou sinais oficialmente reconhecidos (BOCCHINO, 2010, p. 88).

Em suma, não se poderá, em observância à veracidade, registrar sinais que contenham dizeres ou que, de alguma forma, indiquem ou induzam à falsa procedência, característica do produto/serviço que o mesmo não possua ou que assinale serviços cujo titular não possa exercer licitamente.

4.4.2 Liceidade

O Brasil e grande parte dos países membros da CUP adotam em seu ordenamento jurídico o caráter de liceidade do sinal que, segundo Schmidt, “engloba a proibição do registro [de sinais que sejam] contra a moral e os bons costumes e contra a ordem pública” (SCHMIDT, 2015).

O requisito da liceidade, também conhecido como requisito da “licitude”, pode ser traduzido pela não incidência dos dispositivos legais proibitivos. Nesse sentido, a Liceidade é um requisito ou condição à registrabilidade do sinal. Assim, cabe ao INPI negar os sinais que por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes não possam vir a constituir marca: “[...] a proteção ao requisito da liceidade do sinal está amparada no art. 124 da LPI, em seus incisos I, III, XI e XIV” (INPI, 2017).

A marca, via de regra, para ser considerada lícita, não poderá conter ou ser enquadrada nos incisos do artigo 124 da LPI, que, conforme Loureiro, se dividem em 1) incisos I e III: marcas que atentem contra a moral, bons costumes ou a ordem pública; 2) incisos IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XIX e XXIII: sinais que podem induzir a erro os consumidores no que se refere à origem, natureza ou qualidade dos produtos ou serviços; 3) incisos II, VI, VIII, XVIII, XX e XXI: sinais desprovidos de capacidade distintiva e 5) incisos XV, XVI, XVII, XXII e XXIII: sinais que violem direitos da personalidade ou outros direitos de propriedade intelectual (LOUREIRO, 1999. p. 239).

Já Moro setoriza a ilicitude da marca sob três aspectos: 1) ilicitude em razão de ordem pública (incisos I, XI e XIV do Art. 124 da LPI); 2) ilicitude em relação à moral e bons costumes (inciso III do Art. 124 da LPI) e 3) ilicitude em relação à marca enganosa pela falsa indicação de proveniência, ou pela falsa indicação de qualidade (ART. 181 e Art. 124, VI) (MORO, 2003, p. 61).

Cumprе salientar que existe uma relativização quanto a algumas proibições, o que as torna relativas, pois, a depender de determinados requisitos, poderão ser superadas. Como exemplo, cita-se a possibilidade de que algumas marcas compartilhem elementos (não exclusivos), por serem descritivos, ainda que exerçam atividades mercadológicas iguais ou

similares. Neste caso não seria conferida exclusividade do uso de tais elementos, em respeito ao inciso VI, do Art. 124 da LPI.

Couto Gonçalves esclarece que as proibições relativas visam proteger fundamentalmente interesses individuais, de um concorrente, apenas, ou de um indivíduo. As proibições absolutas, por sua vez, têm por objeto a proteção de interesses públicos (sentido estrito) ou o interesse de grupos relativamente homogêneos como concorrentes e consumidores. (COUTO GONÇALVES, 2012).

No mesmo sentido, Leonardos ensina que o art. 124:

[...] contém restrições ao registro de natureza absoluta e de natureza relativa, podendo ser divididas em 03 categorias: 1) Por impropriedade do sinal, aqueles sinais que são, ainda que por presunção legal, incapazes de exercer as funções de uma marca (relativa no que concerne a capacidade distintiva da marca); 2) por violar direitos de terceiros (relativa) e a 3) por contrariar a moral e a ordem pública (absoluta) (LEONARDOS, 1997, p. 02).

Exemplo de restrição absoluta seria a tentativa de registro de uma marca contendo o Brasão da República, nos termos do inciso I do art. 124:

A leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial. Sua utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no art. 6 ter da CUP (INPI, 2017).

Portanto, não importando quem seja o requerente, nenhuma pessoa, seja ela de direito privado ou público, poderá registrar sinal marcário contendo o brasão oficial. Por outro lado, a proibição de uso de outros tipos de sinais, como siglas de entidades públicas, é considerada relativa, pois não se aplica às próprias entidades:

Estabelece o inciso IV do art. 124 da LPI, que não é registrável como marca: “Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público”. A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo passível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público (INPI, 2017).

Em suma, o requerente que enquadrar seu pedido de registro em algum dos dispositivos proibitivos do art. 124, não sendo respaldado pelas exceções, estará impedido de obter registro de sua marca, que poderá ser declarada ilícita.

4.4.3 Distintividade

A principal função da marca é identificar e distinguir. Para que seja dotada de distintividade, requisito basilar para a concessão, uma marca deverá ser revestida de elementos

que lhe sejam característicos, não podendo reproduzir outras marcas que identifiquem certa gama de produtos ou serviços.

A distintividade vincula-se à função primordial da marca:

É uma das condições de fundo para validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie (INPI, 2017).

A marca “é um signo, e não terá vida útil, se for insuscetível de exercer significação. Esse é um requisito lógico e prático” sendo uma exigência demonstrada “pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum” (BARBOSA; PORTO e PRADO, 2006, p. 7 a 8).

Scudeler elucida que “o cunho distintivo da marca é um dos seus requisitos essenciais, indispensável para cumprir uma das suas principais finalidades, a de distinguir, no mercado, produtos e serviços idênticos ou semelhantes mas de origem diversa” (SCUDELER, 2013, p. 70). Em sintonia, tem-se os ensinamentos de Schmidt sobre ser a distintividade “a principal característica que a marca deve observar para poder cumprir a função que lhe é destinada, de distinguir um produto ou serviço no mercado” (SCHMIDT, 2013, p. 19).

Trata-se de requisito sem o qual não haveria razão de existência das marcas, posto que sua função originária, a identificação de produtos e serviços, depende da capacidade desse sinal distinguir tais produtos e serviços dentre os demais. Na mesma linha dessa afirmativa, tem-se as falas dos doutrinadores Couto Gonçalves e Barbosa que, respectivamente, concluem que “a marca deve, por definição e no cumprimento de sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços” (COUTO GONÇALVES, 2003, p. 72) e que o sinal “é distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria” (BARBOSA, 2003, p. 702).

Gama Cerqueira, sobre o duplo aspecto da distintividade, assim o diz:

Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, na expressão de Ouro Preto, e distinguir-se das outras marcas já empregadas. Os autores belgas costumam exprimir a mesma idéia, dizendo que a marca deve ser subjetiva e objetivamente distintiva. (GAMA CERQUEIRA 1982, p. 369)

Cumprirá com o requisito da distintividade, portanto, aquele sinal que for capaz de ser compreendido como sinal, distintividade *per se*, e aquele que for diferente em relação a outros sinais. Nas palavras de Barbosa:

Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar (distintividade absoluta), e capacidade de indicar uma origem específica em face de outras origens (distintividade relativa), sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.

Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. (BARBOSA, 2014-2015, p. 42)

Logo, tal distintividade poderá ser relativa ou absoluta, esta última podendo ser adquirida ou nascer com a criação da marca, como será elucidado a seguir.

4.4.3.1 Distintividade Absoluta - Originária e Adquirida

A amplitude da proteção de uma marca em análise comparativa com outras marcas decorre, em primeiro plano, da sua distintividade absoluta, ou seja, a distintividade da marca em si mesma.

Barbosa descreve que “quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores: o efeito da criação originária da marca” (distintividade originária) e o “efeito do investimento publicitário e criação de imagem-de-marca pelo público” (distintividade adquirida) (BARBOSA, 2008, p. 4).

A distinção originária será determinada no ato da criação da marca, que poderá se dar, por exemplo, através da apropriação de elementos nominativos já conhecidos ou pré-existentes na língua portuguesa, como “Três Lobos”, e empregá-los na identificação de produtos, como cervejas ou vinhos.

A distintividade absoluta originária é fundamentada pela exigência de que, para que seja apropriada, a marca deve escapar ao domínio comum, sendo este composto pelos signos genéricos, necessários, de uso comum e os signos descritivos (BARBOSA, 2008, p. 10).

Logo, para que haja distintividade originária, o termo empregado para identificar o produto ou serviço deverá se distanciar do signo em face do seu objeto, devendo se destacar da coisa significada de modo que o “signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público” (BARBOSA, 2008, p. 16). Insta salientar que:

Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, num mercado designado, não existe propriedade sobre o

signo em si mesmo, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio (BARBOSA, 2008, p. 6).

A distintividade absoluta pode ser, porém, adquirida em momento posterior ao da criação da marca, em razão da associação que o consumidor possa fazer entre suas experiências e o produto/serviço, por seu consumo direto, por influência do marketing (design, publicidade e propaganda, etc.) ou por relatos de terceiros.

Eis, então o fenômeno da significação secundária, ou *secondary meaning*, assim definida por Barbosa como sendo “a aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum” (BARBOSA, 2011, p. 01).

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum (BARBOSA, 2011 - 2013, p. 222).

Por outro lado, a distintividade absoluta poderá ser perdida em razão da generificação, quando o signo perde sua capacidade de identificar produto de certa origem, tornando-se domínio comum. Neste caso, a degenerescência “de um signo antes pertinente ao domínio privado e singular presume a impotência do titular à recuperação do elemento simbólico pelo *sermo communis*²¹, ou seu abandono” (BARBOSA, 2011, 17).

Couto Gonçalves aduz que:

Por *secondary meaning* quer-se aludir ao particular fenômeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico econômico, através o seu significado secundário por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas (COUTO GONÇALVES, 2003, p. 98).

As marcas podem ser definidas, quanto ao seu potencial distintivo como:

- a) Signos genéricos/descritivos (necessários, de uso comum) sobre os quais “não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que [p]ertence ao domínio comum”;
[...]
- b) signos sugestivos ou evocativos “o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada”;
[...]

²¹ *sermo communis* significa conversa ou linguagem comum, ordinária, ou “ordinary talk”, conforme Peter Burke, em *The Art of Conversation* (BURKE, 1993).

c) os signos arbitrários, que consistem no “deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera” e;

[...]

d) as marcas fantasiosas “criações linguísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon” (BARBOSA; PORTO e PRADO, 2006 p. 10)

Marcas fantasiosas tendem a ser mais distintivas, em sendo palavras criadas para justamente funcionarem como marcas, porém as evocativas podem ser revestidas de proteção, desde que dotadas de distintividade e desde que fujam da descrição do produto ou serviço (BEYRUTH, 2011, p. 66).

Portanto, ainda que originalmente o sinal não fosse absolutamente distintivo, com a incidência do tempo e de outras condições já abordadas, poderá tornar-se distintivo, bem como o abandono da marca à livre utilização por parte de concorrentes ou a incapacidade do seu titular de impedir que o sinal seja empregado para descrever ou fazer referência a determinado tipo de produto, poderá fazer com que uma marca distintiva venha a se tornar genérica.

Atualmente a legislação brasileira não contempla expressamente a apreciação da distintividade adquirida, ou *secondary meaning* na esfera do poder administrativo²², cabendo ao poder judiciário apreciar as demandas concernentes ao tema²³. Logo, o INPI não faz exigências ou aprecia provas de significação secundária de marcas consideradas originalmente não distintivas. Porém, dentro da realidade das marcas sonoras, nos países onde seu registro é permitido (assim como outras marcas não tradicionais), a análise e admissibilidade da comprovação da distintividade adquirida pode ser mais frequente em relação às marcas tradicionais, como será visto posteriormente.

4.4.3.2 Distintividade Relativa

A distintividade relativa consiste na capacidade do sinal de diferenciar-se dos demais sinais empregados pelos concorrentes na identificação de produtos e serviços.

²² De acordo com a Resolução INPI/PR nº 142/2014 atualizada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017.

²³ A exemplo do seguinte caso: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. SECONDARY MEANING. TEORIA DA DILUIÇÃO. I –. Apesar dos termos registrados pela autora (“CHINA” e “IN BOX”) serem de origem comum e evocativos do produto (“comida chinesa em caixa”), não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário)”. (Caso China in Box vs. Ásia in Box - trecho do Acórdão dos Embargos Infringentes. TRF 2ª. Região- Proc. 2008.51.01.5236180)

O exame da distintividade da marca deve avançar para além da impressão visual, analisando aspectos gerais do conjunto marcário, “em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração” (INPI, 2017). A distintividade da marca deve levar em conta a capacidade dela se distanciar das demais. Em outras palavras:

Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a unicidade: o reconhecimento de que a origem indicada por uma marca se distingue da origem de outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese, e, a fortiori, confusão. (BARBOSA, 2009, p. 75).

Tal requisito encontra-se espelhado no Princípio da Especialidade e no requisito da Disponibilidade/Novidade relativa, na medida em que poderá ser registrada a marca que seja um sinal distintivo e identificador do produto, desde que não colida com marca anteriormente registrada ou requerida, dentro do mesmo segmento mercadológico.

4.4.4 Disponibilidade e Novidade Relativa

Em cumprimento ao requisito da disponibilidade, uma marca apenas pode ser registrada se estiver disponível, ora, se não for anteriormente requerida por outrem, para designar produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins.

Gama Cerqueira, sobre a disponibilidade, esclarece as etapas de análise para concessão da marca: em primeiro lugar, deve-se verificar se a impressão causada por uma marca lembra a impressão deixada pela marca anterior, posteriormente devem ser analisadas as semelhanças (e não apenas as diferenças) entre as marcas e, por último, deve-se decidir pela impressão geral das marcas e não pelos seus detalhes (GAMA CERQUEIRA, 1982. p. 68). A declaração da “imitação” de um sinal em relação ao outro, segue o autor:

[...] pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas. Tanto nos casos propriamente de contrafação, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante à outra já registrada, o contrafator recorre a toda sorte de artifícios para alcançar os fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar a nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos novos diferentes, às vezes bastantes sensíveis, os quais, sem prejudicar a impressão de conjunto da marca, possam servir para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação. O contrafator não visa apenas a iludir o consumidor, mas também a justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, tanto mais hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna. Para desmascará-la há de se possuir alguma argúcia, uma sensibilidade especial, uma intuição capaz de descobrir o que se acha oculto através daquilo que propositadamente se ostenta. As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legítimas pelo que mostram e com

elas se assemelham pelo que escondem (GAMA CERQUEIRA, 1982. p. 915-916).

A Resolução INPI/PR nº 177/2017 trata como “Requisito da Disponibilidade” a não incidência nas proibições contidas nos incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, e 126 da LPI e assim determina:

A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/1996. (INPI, 2017).

Para que fique caracterizada a infração ao requisito da disponibilidade, há, conforme Paes, a necessidade da ocorrência de três fatores: a reprodução ou imitação de marca anterior; a identidade ou afinidade entre os segmentos mercadológicos e, conseqüentemente, dos produtos ou serviços em cotejo e a possibilidade de erro ou confusão pelos consumidores (PAES, 2000. p. 119).

Em consonância com o segundo fator acima, a chamada “novidade relativa” das marcas é uma condição derivada do Princípio da Especialidade e o Princípio da anterioridade, pois é considerado livre para registro o sinal que não tenha sido requerido anteriormente para proteger atividades no mesmo setor ou segmento:

O preenchimento da condição de disponibilidade ou novidade relativa nada mais significa do que a constatação da não-apropriação do sinal pretendido anteriormente por terceiro. Entenda-se não-apropriação do sinal previamente não só como marca, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, mas também a não apropriação anterior por terceiros de outros direitos protegidos por lei, tais como direitos de personalidade e de imagem, nomes empresariais, indicações geográficas, desenhos industriais e direitos autorais. Se, no momento do depósito do pedido de registro de marca, já existir alguma marca ou algum desses direitos mencionados de titularidade de terceiro, que possa dar ensejo a confusão, entende-se que há anterioridade e que, portanto, o sinal não está disponível.

[...]

Apesar de novidade relativa e disponibilidade terem igual significação, acredita-se que o termo “disponibilidade” é mais claro do que a expressão “novidade relativa”, uma vez que no contexto marcário aquela exige menos esforço interpretativo do que esta. Em outras palavras, a explicação da composição “novidade relativa” é muito mais complexa que a do termo “disponibilidade” (MORO, 2009, p. 105/106).

Não há a exigência de que a marca seja absolutamente nova. Scudeler também ensina sobre o requisito ou condição de disponibilidade ou de novidade relativa.

Destarte, a marca de um produto deve ser nova, no sentido de que não pode existir marca colidente no mesmo segmento mercadológico. Neste ponto,

importante esclarecer, logo de início, que as marcas se prestam para diferenciar produtos de um mesmo segmento de mercado, de maneira que nada impede a existência de marcas literalmente idênticas, desde que usadas para identificar produtos que não guardam nenhuma afinidade mercadológica” (SCUDELER, 2013).

Gama Cerqueira ensina que "a novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes” (GAMA CERQUEIRA, 1994, P. 778).

Coelho ressalta a razão da existência deste requisito, que tem fundamento no impedimento do risco de confusão que possa ser criado pela coexistência de marcas não relativamente novas, junto ao público consumidor.

Em razão do caráter relativo da novidade, a proteção da marca registrada é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado. A regra do direito marcário, que se conhece por “princípio da especificidade”, tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado. Se houver possibilidade de os consumidores os confundirem, as marcas adotadas para os identificar não podem ser iguais ou semelhantes (COELHO, 2007, p. 240).

A marca deve ser nova, no contexto de seus produtos ou serviços, para que cumpra com a função de identificar e não confundir, ressalvada a hipótese de exceção ao princípio da especialidade, já anteriormente aclarada, que diz respeito às marcas de alto renome, amparadas no art. 125 da LPI. Cumpre salientar que a marca deve ser distintiva, também, em relação a outras já existentes que possam ser consideradas notoriamente conhecidas, devendo o Brasil recusar ou invalidar o registro que reproduza, imite ou possa ser confundido com marca registrada em outro país signatário do tratado, para proteção de especificações de produtos ou serviços iguais ou similares, por força do art. 126 da LPI, anteriormente citado.

Para Moro, não deve haver registro anterior daquele signo para produtos e serviços iguais ou afins, bem como a marca não pode encontrar óbice, proibição em outro sinal distintivo protegido pela lei (MORO, 2003, p. 60). Logo, não é demandada a criação de um signo novo, bastando que ele esteja disponível, vale dizer, seja aplicado, pela primeira vez, na identificação de um determinado tipo de produto ou serviço, podendo conviver livremente com eventuais marcas empregadas para proteção de outras atividades econômicas.

Sendo assim, obedecidos os princípios, requisitos e condições, a marca terá condições de registro junto ao INPI, e seu titular gozará dos direitos de exclusividade, podendo protegê-la e zelar por sua integridade e reputação. Qualquer terceiro que venha a reproduzi-la de forma desautorizada pode ser alvo de medidas administrativas, no caso da tentativa de proteção de sinal igual ou similar, junto ao INPI, bem como de ações judiciais.

Da mesma forma, caso seja de seu interesse, o titular poderá autorizar o uso da marca, por meio de contratos de licença, cessão ou transferência de direitos. Os contratos, preferencialmente, devem ser averbados no INPI, para que tenham eficácia *erga omnes* (perante terceiros), sendo obrigatória, nos casos de cessão, sua anotação no Certificado de Registro ou no próprio pedido.

Todos os princípios, requisitos e condições contemplados neste capítulo são majoritariamente aplicáveis às marcas não tradicionais, nas jurisdições que as admitem. Porém, algumas questões merecem atenção especial, sendo desenvolvidas adiante.

5 MARCAS NÃO TRADICIONAIS

5.1 A IMPORTÂNCIA DOS SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA MARCA

As ideias sobre a importância do uso dos mais variados sentidos na construção da marca são debatidas cada vez com mais força, o que, por consequência, gera ações mercadológicas concretas que levam o consumidor a reconhecer determinado produto não apenas pelas marcas tradicionais, por meio da percepção visual das mesmas. Um exemplo disso é a campanha da Nivea realizada na Alemanha, em 2007, quando a marca de cosméticos realizou uma ação de marketing multissensorial em cinemas alemães, expelindo a fragrância de seu protetor solar durante a exibição de um filme de uma praia, seguido do slogan “Nivea. O Aroma do Verão”. A agência de Publicidade TBWA (Alemã) conquistou dois prêmios Bronze nas categorias “*Best Use of Special Events and Stunt/Live Advertising*” e “*Fast Moving Consumer Goods*” na *Eurobest Winner 2007*, além do primeiro lugar na categoria de Comerciais de Cinema, do *New York Festival International Advertising Awards* (WELOVEAD, 2007).

A Landor, Agência Global de Branding e Design Estratégico, analisou a atuação das empresas e o comportamento dos consumidores para indicar tendências a serem observadas pelas companhias, indicando “o caminho para as marcas em 2016” (LEIRA - LANDOR, 2016). De acordo com Fernando Leira, *general manager* para o Brasil da Landor:

Os consumidores anseiam por interações mais autênticas com as marcas, querem experimentá-las por meio de múltiplos canais e experiências multissensoriais; estão respondendo às histórias das marcas e incorporando produtos e serviços em suas vidas de uma maneira sem precedentes. (LEIRA - LANDOR, 2016).

Dentre as tendências apontadas, destaca-se o aspecto multicanal da comunicação e a importância das marcas multissensoriais:

As marcas terão de pensar sobre toda a experiência do cliente. Será necessário explorar os sentidos para criar mundos únicos aos consumidores. A Four Seasons, por exemplo, utiliza um sistema de ar para difundir aromas personalizados em suas propriedades. Já a Virgin, para garantir uma experiência de voo como nenhuma outra companhia aérea, além da icônica luz roxa, oferece um sistema de alimentação personalizado, on-demand, em que o passageiro pode pedir comida e bebida com apenas alguns toques na tela à frente, sem precisar esperar por muito tempo (LEIRA - LANDOR, 2016).

O marketing tradicional já não possui o mesmo potencial atrativo, afinal, usar somente a comunicação visual estática pode não ser suficiente para atrair o cliente. Ilustrando, Lindstrom

afirma que “psicólogos comportamentais estimam que cerca de 80% das impressões que formamos quando nos comunicamos com outras pessoas não são verbais, o que significa dizer que são sensoriais” (LINDSTROM, 2012, p.10). O uso dos cinco sentidos determina uma série de decisões, inclusive a de escolha e de compra.

Lindstrom aduz que “o estímulo sensorial não apenas nos faz agir de maneiras irracionais, como também nos ajuda a diferenciar um produto do outro. Os estímulos sensoriais se incorporam na memória a longo prazo; eles se tornam parte de nosso processo decisório. (LINDSTROM 2012, p.18). O citado autor ainda afirma que:

O branding sensorial tem por objetivo estimular o relacionamento com a marca. Pode-se dizer que ele desperta nosso interesse, amplia nosso comportamento impulsivo de compra e permite que as respostas emocionais dominem o pensamento racional. [...] um estímulo de marca não apenas motiva o comportamento impulsivo de compras, mas também conecta as emoções diretamente à marca (LINDSTROM 2012, p.111).

Nas palavras do autor, “quanto mais pontos sensoriais forem estimulados ao construir marcas, maior será o número de memórias sensoriais ativas. Quanto maior o número de memórias sensoriais ativas, maior será a adesão do consumidor à marca” (LINDSTRON, 2005, p. 80).

Semprini, de forma brilhante, sintetiza o novo papel da marca contemporânea, multissensorial, que a faz agir, também, como influenciadora sociológica:

Sua onipresença no espaço público, sua capacidade para marcar o simbólico e o coletivo, sua propensão para movimentar a opinião pública e chamar a atenção da mídia, suas funções de intermediário identitário ou de bandeira coletiva deslocam a marca da única esfera do consumo e a projetam no próprio cerne dos comportamentos sociais, das lógicas de troca, dos mecanismos de construção de identidade dos indivíduos e dos grupos. (Semprini, 2006 p.322)

Assim como no Brasil, em outros países já se explora amplamente, no campo do marketing, a criação e uso de marcas multissensoriais (não tradicionais). No Peru, onde já se admite o registro de marcas olfativas e sonoras, dentre outras²⁴, uma empresa especialista em áudio branding²⁵, Hechos Sonoros, mantém em canal no Youtube²⁶ um vídeo institucional no

²⁴ Conforme a direção de Signos Distintivos (DSD), instância do Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da proteção da Propriedade Intelectual (INDECOPI) do Peru: “También existen marcas sonoras (sonido o melodía). Es posible registrar incluso marcas olfativas: una fragancia determinada puede ser protegida como marca”: Tradução livre: Também existem marcas sonoras (sons ou melodias). É possível registrar inclusive marcas olfativas: uma fragrância determinada pode ser protegida como marca”. Disponível em <<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-de-producto>> Acesso em 04 ago. 2017.

²⁵ “Audio Branding describes the process of brand development and brand management by use of audible elements within the framework of brand communication. It is part of multi-sensory brand communication and holistic brand design” (ISA, 2018).

²⁶ Hechos Sonoros. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=qtE6aJ-bV8Y>> Acesso em 25 set. 2017.

qual são esclarecidas questões envolvendo criação e proteção de diferentes tipos de marcas sonoras, com riquíssimos exemplos.

Na mesma linha, os Estados Unidos da América também admitem registros de marcas sensoriais desde, pelo menos, 1950²⁷, quando concedeu registro à primeira marca sonora do National Broadcasting Company, Inc, NBC para uma sequência de notas tocadas por sinos “*The mark comprises the musical notes G, E, C played on chimes*” (USPTO, 1950).

Atualmente, ao se pesquisar no United States Patent and Trademark Office - USPTO²⁸, por marcas que não podem ser representadas por desenhos, como sons (código 6: “*situations for which no drawing is possible, such as sound*”), é possível verificar a existência de quase 700 processos no banco de dados, todas marcas consideradas “sensoriais”.

Sangiovanni define um novo tipo de Branding, o BrandSense, ou branding sensorial, que se enquadra nos moldes da atual compreensão mercadológica das marcas:

BrandSense é uma vertente do Branding que defende a construção e desconstrução de uma marca se baseando nos cinco sentidos humanos. Além da visão e audição, sentidos mais comumente usados para comunicar a personalidade de uma marca, o BrandSense explora ainda o olfato, tato e paladar.

[...]

Uma boa marca cria um universo facilmente reconhecido pelo consumidor e na maioria das vezes ele nem percebe os aromas, sons, texturas, gostos e cores ao seu redor, pois não racionaliza essas sensações, mas elas ficam “grudadas” por meio de conexões subjetivas em seu cérebro (SANGIOVANNI, 2011).

Instrumentos como as ações multissensoriais e o *Brandsense* são, portanto, ferramentas que têm conquistado, dia após dia, mais espaço nas estratégias de marketing. Notadamente, o consumidor também vem se adaptando ao cenário multissensorial, identificando produtos e serviços por elementos extravisuais.

O Comitê de Definições da American Marketing Association - AMA, associação acadêmica e profissional de desenvolvimento de conhecimento na área de marketing, também, adotou um conceito mais amplo de marca, não contemplando apenas sinais percebidos visualmente. Estabeleceu que “*a brand is a name, term, design, symbol, or any other feature*

²⁷ USPTO, United States Patent and Trademark Office. Marca de titularidade de NATIONAL BROADCASTING COMPANY, INC. Proc. 71541873, Reg. 0523616, concedida em 4 de abril de 1950,. Marca não renovada, arquivada. Disponível em <<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn71541873&docId=ORC20051105195358#docIndex=0&page=1>> Acesso em 10 Set. 2017.

²⁸ USPTO, United States Patent and Trademark Office. Pesquisa realizada no banco de dados. Disponível em <<http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchstr&state=4806:vnlkhu.1.1>> Acesso em 04 Set. 2017.

that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers”²⁹ (AMA, S.D.).

Para Wood, a principal alteração, desde a definição original (de 1960), é o acréscimo das palavras "ou qualquer outro aspecto", pois isto permite a inclusão de outros tipos de ativos intangíveis, tendo como foco o propósito primário da marca, que é a diferenciação (WOOD, 2000). Desta forma, qualquer sinal pode ser dotado de distintividade e ser atribuído a um produto ou serviço, sendo, portanto, empregado como marca.

Não admitir o registro de marcas não tradicionais, na conclusão de Müller, pode provocar grande diluição do potencial distintivo da marca (*lato sensu*) bem como “diminuição do valor patrimonial da marca; falta de confiança do Mercado na geração de novos negócios; e consequentemente, um atraso no desenvolvimento econômico e tecnológico do país” (MULLER, 2016 p.146-147).

No mesmo sentido, Soares:

Não obstante o Brasil tenha sido signatário e membro aderente da Convenção da União de Paris de 20/03/1883, membro do Acordo de Madri de 14/04/1891, relativo à Repressão das indicações de Procedência, do PCT, do ADPIC e tantos outros, não se preocupou em integrar os avanços dentro da Propriedade Industrial que vem ocorrendo nos mais diversos países do mundo. De forma mais desastrosa, ainda, extingue direitos que se encontravam devidamente protegidos, como é o caso mais recente dos Slogans [...]

Praticamente todos os países da Europa, da Ásia e, notadamente, os das Américas, desde há muito, incluíram em suas legislações a proteção das marcas “não convencionais”, adotando requisitos especiais para a consolidação do registro (SOARES, 2015, p. 55).

É relevante, portanto, atentar para a importância do debate sobre a admissibilidade do registro dos mais variados sinais, dentre eles um que vem crescentemente sendo admitido a registro: a marca sonora.

5.2 EVOLUÇÕES HISTÓRICAS E LEGISLATIVAS

²⁹ Tradução Livre: “marca é um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que identifique o produto ou o serviço de um vendedor como diferente dos de outros vendedores” American Marketing Association (AMA). Disponível em <<https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B#brand+name>> Acesso em 01 nov. 2017.

A origem do uso de sinais como marca para a identificação de bens e serviços é controversa. Alguns dados apontam que desde a Antiguidade já havia o uso de sinais para identificar a propriedade de alguns bens (MARQUES, 2010). Porém, a função de identificação da origem de produtos para fins de atestar a sua conformidade surgiu em meados do século XV, durante a Idade Média, com o nascimento das corporações de ofício (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 752).

O primeiro ato específico de proteção às marcas conhecido ocorreu em 1386, quando o Rei de Aragão (Valência), D. Pedro IV, redigiu uma carta oficial ao magistrado de Barcelona, ordenando que todos os tecelões pusessem suas marcas nas mantas de tecido fabricadas, para evitar fraudes, sendo considerados usurpadores os que as copiassem (PELLA *apud* LOBO, 1997. p. 16). As marcas eram concedidas aos artesãos ou artistas, tendo como maior foco o interesse público tributário, e não a proteção da propriedade privada intelectual do titular das marcas, que eram externadas como selos (FRANCO, 2001).

As marcas prestavam-se a distinguir as mercadorias comercializadas regionalmente. Associações formadas pelos governos apreciavam as criações submetidas, investindo ou não o titular de um privilégio de uso exclusivo (SCHECHTER, 1999).

Com a expansão do comércio e a globalização dos mercados surgiu a necessidade de estabelecer, internacionalmente, uma legislação para promover e resguardar os direitos marcários, nascendo, no século XIX, a Lei de Marcas de Mercadoria na Inglaterra (1862), a Lei Federal da Marca de Comércio nos EUA (1870) e a Lei para a Proteção de Marcas na Alemanha (1874) (PINHO, 1996, p. 12).

No Brasil, a primeira legislação sobre propriedade intelectual se deu através de um Alvará proclamado pelo até então príncipe regente, D. João VI, em 28 de abril de 1809, que colocou o país como a quarta nação do mundo a ter um regramento assim (BARBOSA, 2003, p. 13).

Em 1883 o Brasil aderiu à Convenção da União de Paris (CUP) para a Proteção da Propriedade Industrial e em 1923 criou-se uma Diretoria Geral de Propriedade Industrial (DGPI), posteriormente convertida em Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), em 1931 (PINHEIRO-MACHADO; FREITAS, 2016). Uma série de decretos foram emanados:

- Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 (regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio).
- Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 (estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio).

- Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904 (Traz modificações ao Decreto nº 3.346).
- Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (cria a Directoria Geral da Propriedade Industrial).

Porém o primeiro “Código da Propriedade Industrial” entrou em vigor apenas em 1945, mediante o Decreto Lei 7.903/45. Segundo Barbosa, esta “excelente peça legislativa, cuja elaboração demonstra sofisticação técnica infinitamente maior do que toda legislação anterior, subsistiu - em seus aspectos penais - por mais de meio século, até o início de vigência deste novo Código de 1996” (BARBOSA, 2002, p. 03).

Depois disso, vigoraram no Brasil várias legislações sobre o assunto e, hoje, regulamentam a proteção às marcas, os seguintes aparatos legais:

- Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996), que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.
- Convenção da União de Paris – CUP, para proteção da propriedade industrial (Decreto nº 9233 – de 28 de junho de 1884, ratificado pelo Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994, conforme revisão de Estocolmo).
- *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS, sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994).

Além destes dispositivos, outros instrumentos regulamentam o processo de registro de marcas, a exemplo da Resolução INPI/PR nº 142/2014 (atualizada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017), diretrizes procedimentais fornecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, coordenadas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas - CPAPD, instituído pela Portaria INPI/PR nº 700/2011.

O texto do Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário (em vigor desde 01/01/2000 - Decreto 1.355/94), dispõe que pode ser marca:

ART.15.1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. [...] (GATT, 1994)

O Acordo faculta aos Estados membros incluírem em suas legislações internas a exigência de que os sinais sejam visualmente perceptíveis para poderem pleitear o registro de uma marca e assim o Brasil o fez por meio do artigo 122 da Lei n.º 9.279/96: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). Tal restrição impõe limitações a direitos, deixando

desprotegidos os sinais distintivos percebidos por outros sentidos, dentre eles a marca sonora, percebida pela audição.

Assim discorre Castro, sobre o atual cenário brasileiro de proteção às marcas: “somente a identificação do produto e do serviço através de um destes sentidos, a visão, e de uma maneira (estática), é que acaba por ser compreendida como marca” (CASTRO, 2014, p?).

Nesse sentido, importante conceituar, afinal, o que seriam as marcas enquadradas como não tradicionais, dentre os mais variados sinais utilizados na identificação de um produto ou serviço. Conforme Siemsen e Sandra Leis:

As marcas não tradicionais, também chamadas marcas não convencionais, são aquelas marcas que fogem ao conceito tradicional de marca, como aquela palavra, figura, letra ou outra representação gráfica que possa identificar um produto ou serviço e distingui-lo de outro (SIEMSEN e LEIS, 2010).

Por tradicional, entende-se algo relativo à tradição, usual, habitual³⁰. Segundo Barbás, as marcas tradicionalmente presentes na maioria das legislações marcárias de qualquer país são aquelas visualmente perceptíveis e estáticas, primeiramente pela facilidade de sua operacionalidade, reprodução e exploração, por parte de seus titulares e consumidores, e, em segundo lugar, pela maior facilidade de seu processamento perante os escritórios de marca ao redor do mundo. Desta forma, marcas consideradas tradicionais são, em suma, desmembradas em nominativas, figurativas e mistas. Quaisquer outros sinais poderiam ser enquadrados como marcas não tradicionais, para fins de estabelecimento de um conceito internacionalmente abrangente (BARBAS, 2016, p.29).

Ainda que os países signatários do TRIPS fizessem uso da restrição máxima permitida, adotando a exigibilidade da percepção visual da marca (que melhor será explanada posteriormente) como condição de registrabilidade, como fez o Brasil, estariam compelidos a admitir, ao menos, o registro de marcas visuais e estáticas (BARBAS, 2016).

Em virtude do atual sistema protetivo e da legislação vigente no país, alguns sinais usados para identificar e diferenciar produtos e serviços ainda carecem de qualquer forma de registro oficial, não sendo passíveis de proteção por meio da legislação da propriedade industrial (CASTRO, 2014).

Nota-se, contudo, que apesar do termo “não tradicionais” ser empregado com frequência para fazer referência às marcas não percebidas visualmente, um grande número de países admite

³⁰ Significado de Tradição disponível no Dicionário Aurélio. Disponível em <https://dicionarioaurelio.com/tradicao> acesso em abr. 2018.

o registro de tais sinais. Inclusive a OMPI, ao responder sobre quais são os tipos de marcas registráveis, assim o diz:

*A word or a combination of words, letters, and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless*³¹ (OMPI S/D)

Carvalho esclarece que:

Quando me refiro a esses sinais distintivos, chamo-os de “marcas não tradicionais” apenas para seguir a terminologia que se estabeleceu no Comitê Permanente de Marcas da OMPI, que hoje trata da registrabilidade desses sinais. Mas de “não tradicionais” essas marcas não têm nada – pelo contrário, elas são tão tradicionais quanto as marcas visuais. (CARVALHO, 2009, p. 634).

Sobretudo com o aumento da competitividade do mercado, há uma busca mais consistente pela individualização dos produtos e serviços, tornando a identificação visual, de forma estática, a chamada “marca tradicional”, apenas uma opção dentre diversos outros tipos de distinção oferecidos e percebidos pelo consumidor.

5.3 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS

Para fins de classificação das marcas não tradicionais, estas podem ser divididas entre as percebidas visualmente e as percebidas por outros sentidos. Desta maneira, é possível identificar aquelas que, ainda que consideradas “não tradicionais”, podem ser (e em alguns casos são) registráveis no Brasil, em conformidade com o Art. 122 da LPI³².

Dentro do primeiro grupo, podem ser compreendidas como marcas visualmente perceptíveis “atípicas” aquelas que “se comparadas às formas clássicas bidimensionais de registro marcário” [...] “advém de uma formação conjuntural de elementos distintivos ou não,

³¹ Tradução livre: “Palavras ou combinações de palavras, letras, e numerais podem perfeitamente constituir marcas. Mas marcas podem também consistir em desenhos, símbolos, objetos tridimensionais como a forma e a embalagem de produtos, sinais não visuais como sons e odores, ou tons de cores usadas para distinguir produtos – as possibilidades são quase ilimitadas”. OMPI. Disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html#what_kind>. Acesso em: 23 mar. 2017.

³² Cabe uma ressalva, no sentido de que não obstante a admissão do registro das marcas acima no sistema protetivo nacional, não se pode concluir que tais modalidades de marcas sejam, agora, tradicionais.

mas com certa peculiaridade”: são as “cores isoladas, o *trade dress*³³, o holograma, os gestos, os movimentos e as formas tridimensionais e as marcas de posições” (CESARIO, 2017, p. 25).

O SCT da OMPI, por outro lado, assim dividiu os “novos tipos de marca” (OMPI, SCT16/2, 2006):

- 1) Signos Visíveis: tridimensionais; marcas de cor; hologramas; slogans publicitários; títulos de filmes e livros; marcas animadas ou multimídia; marcas de posição e marcas gestuais.
- 2) Signos não Visíveis: marcas sonoras; marcas olfativas, marcas gustativas e marcas de textura ou táteis.

O atual sistema protetivo admite o registro das marcas Nominativas, Figurativas, Mistas, Tridimensionais e de Posição.

As marcas Tridimensionais, antes definidas por Barros como formas plásticas dos produtos ou embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não estejam associadas a funções de ordem técnica (BARROS, 2007. p. 326), atualmente não se restringem mais apenas à proteção da forma do produto ou à forma da embalagem, mas englobam toda forma distintiva tridimensional: “Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico” (INPI, 2017).

A Marca de Posição, apesar de não expressa na legislação ou nas normativas internas do INPI, é a última adentrar o rol das marcas admitidas a registro junto ao INPI, consiste em um sinal definido pela posição na qual ele é ligado ao produto, segundo Sandri e Rizzo, um tipo peculiar de marca Tridimensional (SANDRI e RIZZO, 2003, p. 151).

Atualmente, em Consulta à Base de Dados de marcas do INPI, já é possível filtrar os resultados das buscas através do uso dos “códigos de apresentação”: Nominativa, Mista, Figurativa, Tridimensional e Marca de Posição³⁴.

³³ Trade Dress, ou “conjunto imagem” formado por um conjunto de elementos visuais únicos conferidos a um produto, a uma embalagem e até mesmo a um estabelecimento comercial. Segundo José Carlos Tinoco Soares, pode ser feito o registro através da marca mista (para etiquetas, rótulos, invólucros, embalagens, etc.), ou através do depósito de marcas tridimensionais (para proteção de configuração plástica do produto ou da embalagem, cuja forma tenha capacidade intrínseca e não associada a efeito técnico (SOARES, 2004. p. 248-249).

³⁴ Consulta à Base de Dados do INPI. Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_avancada.jsp> Acesso em 29 abr. 2018.

Figura 4 - Pesquisa Avançada – tipos de Marca.

Fonte: INPI (2018).

Eis alguns exemplos de marcas tridimensionais e de posição, para melhor compreensão dos institutos³⁵.

A garrafa “lovebeing” da Coca-Cola:

Nº do Processo: **827783574**

Titular: THE COCA-COLA COMPANY
 Marca: LOVEBEING COCA-COLA
 Procurador: RENATA CAVALCANTE CARNEIRO DA CUNHA

Data do Depósito: 22/09/2005
 Data da Concessão: 28/04/2009
 Situação: Registro **Vigência: 28/04/2019**
 Apresentação: Tridimensional
 Classe Nice: NCL(8) 32
 Natureza: De Produto
 Especificação: BEBIDAS A SABER: ÁGUA POTÁVEL, ÁGUA AROMATIZADA, ÁGUA MINERA... CFE(4):2.9.1 ; 3.7.21 ; 3.13.1 ; 5.1.1 ; 19.7.1

Prazos para a Prorrogação
 Início do Prazo Ordinário: 29/04/2018
 Fim do Prazo Ordinário: 28/04/2019
 Início do Prazo Extraordinário: 29/04/2019
 Fim do Prazo Extraordinário: 28/10/2019

Figura 5 - Exemplo de Marca Tridimensional

Fonte: INPI (2009).

³⁵ Resultados obtidos através da busca avançada realizada na Base de Dados do INPI, sendo as marcas de posição apresentadas, ainda, como “figurativas”. Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_avancada.jsp> Acesso em 29 abr. 2018.

E a posição da letra “N”, estilizada, nos tênis da marca New Balance que, apesar de ter sido enquadrada como marca figurativa, é utilizada como marca de posição:



Figura 6 - Exemplo de Marca de Posição




Fonte: INPI (2004).

A LPI exclui expressamente a proteção de cores isoladas, conforme o Art. 124, inciso VIII³⁶, porém o INPI vem concedendo, ainda que timidamente, o registro de outros tipos de marcas visualmente perceptíveis, sob outras formas de apresentação tradicionais, a exemplo de algumas formas de *trade dress*, hologramas, marcas gestuais, em movimento, slogans³⁷ e até mesmo, indiretamente, marcas de textura, na forma de marcas tridimensionais (MULLER, 2016, p. 148)³⁸:



³⁶ Art. 124. Não são registráveis como marca: VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; (BRASIL, 1996)

³⁷ Ainda que o inciso VII do Art. 124 proíba o registro de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda” algumas marcas utilizadas como “slogans” encontram-se atualmente registradas. Outros exemplos: Reg. 829831983 “SPORT LIFE A VIDA É O MELHOR ESPORTE”; Reg. 821069853 “PALATE INSTANTÂNEO ACHOCOLATADO MAIS ENERGIA PARA A NOVA GERAÇÃO 7 VITAMINAS”; Reg. 817733558 “AGUA MINERAL YORK MAIS SAUDE MENOS SEDE”.

³⁸ Resultados obtidos na Base de Dados do INPI. Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_avancada.jsp> Acesso em 29 abr. 2018.

Tipo de Marca	Descrição	Registros no Brasil	
Marca Gestual	Indica gesto, movimento, atualmente registradas como marca mista no INPI.	“BRAHMA CHOPP” Reg. nº 817935487. Titular: Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV	
Slogans	Marca constituída por combinação de letras e palavras para fins de propaganda.	“JUST DO IT” Reg. nº 814621988. Titular: Nike Innovate C.V.	(Marca Nominativa)
Hologramas	Marca que representam “objetos que quando iluminados de forma conveniente permitem a observação dos objetos que lhe deram origem” ³⁹ atualmente registrados como marca figurativa.	Reg. Nº 800243056. Titular: Visa International Service Association	
Marcas de Textura	Indicam, atualmente, a superfície da textura, através do registro de	Reg. Nº 820817155. Titular: Societé des Produits Nestlé S.A.	

³⁹ Hologramas: O que são? Disponível em <<http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/hologramas.asp>> Acesso em 25 abr. 2018.

	marcas figurativas ou tridimensionais.		
Trade Dress	Conjunto-imagem que diferencia produtos, embalagens, etc., registrados como marca figurativas, mistas ou tridimensionais.	“T-BOX”Reg. 828611629. Titular: BOYNER HOLDING ANONIM SIRKETI	
Marcas animada/multimídia	Têm sido registrados como marca mistas no INPI.	Reg. (extinto) nº 826006248. Titular: Nokia Corporation	

Exemplo de Marcas registradas no INPI (2018)

Fonte: INPI

Por força da exigência do requisito de ser visualmente perceptível, o segundo grupo, composto das marcas não tradicionais percebidas através do olfato, tato, audição e paladar, ainda que representáveis através de alguma grafia, não podem ser admitidas a registro no Brasil.

A ausência de proteção às marcas não tradicionais pode ser considerada uma desvantagem nas relações comerciais com países como os Estados Unidos, membros da União Europeia e da Ásia, que têm sistemas muito mais flexíveis. Neste sentido os ensinamentos de Lima Jr, Machado e Toledo:

Os sinais tradicionais de uma marca, como nome, logotipo, slogan, personagem, se tornaram insuficientes para chamar a atenção do consumidor, sobretudo após a internacionalização do comércio e o acirramento da concorrência. Surgem assim estudos realizados por vários pesquisadores (JIN NA et al., 2008; VAVER, 2005; KUMAR; JOSHI, 2006; RAZ et al., 2008; ESBJERG; BECH-LARSEN, 2009), que incluíram os sinais não tradicionais ao corpo teórico da literatura de marcas, como som, cheiro, design, o que Raz et al. (2008) denominam de Marketing Sensorial (LIMA JR., MACHADO e TOLEDO, 2009).

Nota-se uma tendência pela adesão a um conceito mais amplo de marca. Vários países adotaram variadas marcas não tradicionais como bens de propriedade imaterial, a exemplo dos

Estados Unidos, Ásia, Austrália, Argentina (ex. registro n.º 1796514, da Intel Corporation), Uruguai, Cuba, bem como o Tratado Assunção-Mercosul de 2001, o Pacto Andino; o TRIPS/ADPI, dentre outros. Adverte Soares que os integrantes desses países não teriam condições de proteger suas marcas não convencionais no Brasil, o que poderia desestimular ações de exportação (SOARES, 2015, p. 55-57).

De acordo com José Roberto de Almeida Júnior, a tendência mundial é tratar as marcas como sendo “qualquer sinal distintivo capaz de identificar um produto ou serviço. Nesse sentido, verificou-se o exemplo da OMPI que alterou o seu conceito de marca, retirando o termo ‘sinal visível’” (ALMEIDA JUNIOR, 2009), de modo que o atual conceito de marca no *site* da organização é o seguinte: “Uma marca é um sinal que permite diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra. As marcas são direitos de PI protegidos” (OMPI, 2018).

Soares acredita que é necessária uma aproximação do Brasil com a OMPI, que tem muito interesse em ajudar países interessados a aderir ao seu conceito de marcas e conceder registros a marcas não convencionais, pois “mais cedo ou mais tarde, o Brasil aderirá ao Protocolo de Madri; e considerando que este é o momento adequado, não deveremos medir esforços para a inclusão na nossa Lei dessa proteção que, ainda, nos falta” (SOARES, 2015, p. 56-57).

Pode-se dizer que o conceito de marca sofreu evoluções e adequações às realidades de cada época, tanto sob a ótica das empresas, por como posicionam suas estratégias de marketing, quanto na percepção do consumidor, que vem se habituando a reconhecer bens e serviços não somente por logotipos e palavras, mas também por outros tipos de sinais, inclusive peculiares sons.

6 MARCAS SONORAS

Conforme a OMPI (2006) a marca sonora pode ser compreendida como um sinal sonoro capaz de identificar produtos ou serviços diferenciando-os de outros da mesma espécie, podendo ser musical ou não:

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 marcas⁴⁰ (OMPI, SCT 16/2, 2006, p.08)

Tais sinais ainda podem ser classificados como:

1) Logos Sonoros (*sound logos*), ou “logos de áudio” (audio logos) são elementos acústicos que permitem a identificação de determinada marca. É como se fosse a faceta sonora do logo visual, sem que necessariamente consista de uma leitura sonorizada dele.

[...]

2) Tema (sonoro/acústico) da Marca (brand theme), normalmente conhecido como jingle ou vinheta, não é figura idêntica ao logo sonoro.

[...]

3) Músicas de Marca (*brand songs*), por sua vez, são músicas comuns, veiculadas por artistas sem a finalidade original de associação a produtos e serviços, que passam a ser adotadas com esta função.

[...]

4) Símbolos Sonoros (*sound symbols*), também conhecidos como Ícones Sonoros (*sound icons*) são os sons característicos emitidos pelos produtos no curso de suas utilizações corriqueiras. Por vezes, som e produto se tornam tão correlacionados aos olhos do público que podem vir a se tornar marcas sonoras. (BARBAS, 262-263).

As marcas sonoras são protegidas em diversos países, dentre eles os Estados Unidos (há mais de 70 anos), tendo ali como exemplos clássicos de registro os sons do grito do Tarzan e do rugido do leão da MGM etc. (SOARES, 2015, p. 54). Em outros países também é possível o seu registro, a exemplo da “França, Portugal, Suécia, Benelux, Uruguai, no Pacto Andino, Noruega, Argentina, Espanha, na Comunidade Europeia, Costa Rica, Cuba, etc.” (SOARES, 2015, p. 55).

⁴⁰ Tradução livre “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) [...]” (OMPO, Nuevos Tipos de Marca, 2006, p. 08).

Há diversos casos que demonstram que há uma tendência internacional pela admissibilidade do registro de sinais sonoros. Dentre tais casos, Barbas (2016) cita alguns mais recentes:

- A China que, em 2013, reformou sua legislação para permitir o registro marcas sonoras;
- O Canadá que, desde 2012, admite os registros de marcas sonoras e em movimento;
- O Japão que reformou sua legislação em 2014 para aceitar o registro de marcas sonoras;
- Nossos vizinhos sul-americanos: Chile, onde a Petrobras detém vários registros de marcas sonoras, Uruguai, os quatro países integrantes da Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru) e Argentina, onde inclusive admite-se não apenas as marcas sonoras, mas também marcas táteis, olfativas, em movimento e de quaisquer outros tipos.

A Associação Internacional de Marcas (INTA) emitiu uma resolução sobre Registrabilidade das marcas sonoras, dando o seguinte parecer:

In summary, the Committee believes that it is necessary for the Board to formalize INTA's fundamental principle of protectability of sound marks [...] Accordingly, the Committee requests that the Board of Directors adopt the foregoing resolution stating that sound trademarks that are connected with products or services should be protectable and registrable in the same way and subject to the same standards as any other trademark⁴¹ (INTA, 1997).

Com efeito, tais marcas sonoras vêm assumindo um importante papel de identificação de serviços e produtos, podendo ser exploradas para alcançar e fidelizar os consumidores tal qual ou melhor que os sinais tradicionais, de modo a:

[...] transmitir com eficiência mensagens de identificação e divulgação, tanto por meio de artefatos relativamente recentes – mas já muito populares –, como telefones celulares e microcomputadores (conectados à internet, principalmente), quanto pelos meios tradicionais de comunicação, como rádio e televisão. (MARQUES, 2010, p. 112-113).

⁴¹ Tradução livre: “Em resumo, o Comitê acredita que é necessário que a Diretoria formalize o princípio fundamental da INTA de proteção das marcas sonoras [...] Consequentemente, o Comitê solicita que o Conselho Administrativo adote a resolução anterior declarando que marcas sonoras relacionadas a produtos ou serviços devem ser protegidas e registradas da mesma forma e sujeitas aos mesmos padrões que qualquer outra marca registrada”.

As marcas sonoras já vêm sendo exploradas no campo do marketing no Brasil há décadas, tendo grande potencial de cumprir com todas as funções de uma marca comum, de acordo com Domingues, que há mais de 30 anos antevia:

Na atualidade brasileira, temos um caso concreto em que, um sinal sonoro constitui verdadeira marca registrável que identifica perfeitamente a rede de comunicações que o utiliza: referimo-nos ao sinal sonoro, que o comediante Renato Aragão batizou de “plim-plim”, e a Rede Globo de Televisão emite cotidianamente em sua programação nacional. Referido sinal sonoro identifica a Rede Globo tanto quanto seu logotipo, em qualquer quadrante do território brasileiro. Em verdade, qualquer consumidor médio, ao ouvir o sinal sonoro, sabe que o aparelho de televisão está ligado na Globo, ainda que não se encontre assistindo ao programa ou esteja em local que não lhe permita olhar o vídeo. (DOMINGUES, 1984, p. 200-201)

Outros Exemplos podem ser citados como possíveis marcas sonoras a serem registradas no Brasil, por seu potencial distintivo (em especial a distintividade que adquiriram ao longo de sua atuação mercadológica), como é o caso dos logos sonoros⁴² da Walt Disney, Warner, Sony, Intel, Caixa Econômica Federal e da Microsoft (MARQUES, 2010, p. 113).

Outras, mesmo há muito sediadas no Brasil, começaram nos últimos anos a se utilizar de estratégias de identificação sonora, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo.

[...]

No cenário de acirramento cada vez maior da concorrência, é prioritário aos empresários estabelecerem formas diversas e criativas de destaque no mercado, bem como é de suma utilidade aos consumidores terem à sua disposição meios mais eficazes de identificação de seus produtos e serviços prediletos. (MARQUES, 2010, p. 113).

A ausência de mecanismos operacionais para o registro de tais marcas no órgão competente, “é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais” (BARBOSA, 2013, p. 65). Contudo, apesar dos sinais não tradicionais não registráveis terem aparentemente o mesmo “estatuto jurídico” de outras marcas, parece haver questionamentos quanto ao livre exercício do direito sobre a propriedade intelectual, a amplitude de sua proteção legal e as consequências da ausência de tal proteção para os seus titulares, sobretudo se houver a necessidade de recorrer ao judiciário para solução de todo e qualquer litígio que verse sobre o reconhecimento e exequibilidade de tais direitos.

Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos

⁴² A sound logo “is one of the tools of sound branding, along with the jingle, brand music, and brand theme. A sound logo (or audio logo or sonic logo) is a short distinctive melody or other sequence of sound, mostly positioned at the beginning or ending of a commercial” (SOARES, 2015, p.56). Tradução Livre: “é uma das ferramentas da marca sonora, juntamente com o jingle, a marca musical e o tema da marca. Um logotipo de som (ou logotipo de áudio ou logotipo sonoro) é uma melodia curta distinta ou outra seqüência de som, principalmente posicionada no início ou no final de um anúncio comercial”.

humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas “não tradicionais”, incluindo aquelas consistentes em sons, seria um grave erro, suscetível de travar ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem”. (CORREA, *apud* SANTOS, 2005).

É verdade que, para alguns, há o entendimento de que não seja relevante ou necessário registrar marcas não tradicionais, como a sonora. Há questionamentos sobre a necessidade da proteção de tais sinais:

É comum ouvir-se ou chegar-se à conclusão primária de que uma reforma do sistema marcário registral especificamente para estes sinais seria dispensável. Afinal, outros institutos de direito já serviriam para não deixar desamparados os titulares de sinais não tradicionais distintivos de produtos ou serviços, ficando suficientemente protegido o público consumidor [...] ouve-se também falar que, como são poucos os casos de registro exitoso de marcas não tradicionais mesmo nos países onde elas são admitidas, tratar-se-ia de “muito esforço institucional para pouco resultado prático”. Assim, promover uma ampla discussão, inclusive com revisão da lei, dos procedimentos e estrutura do INPI, para tornar tais marcas registráveis, poderia ser simplesmente ineficiente.

Por fim, é também comum ouvir questionamentos quanto à viabilidade prática de um sistema desta natureza. Aí, especial menção sempre parece ser feita a tipos marcários cujo processo de registro é mais difícil de se imaginar, especialmente no caso das marcas olfativas e gustativas. Por exemplo: como um examinador faria uma análise de colidência entre dois aromas, se a percepção que cada ser humano tem de determinado cheiro pode variar? Como armazenar um gosto em registro para que todos do mercado possam facilmente saber que tipos de marcas gustativas se encontram efetivamente registradas? Como fazer uma busca de sinais exclusivamente não visuais? Daí em diante. (BARBAS, 2016, P. 62)

Os comentários de Bodenhausen apontam questionamentos sobre a relevância e as possíveis dificuldades que resultam da necessidade de reestruturar um sistema protetivo marcário para se permitir o registro de tais marcas:

[...] s'est demande s'il ne conviendrait pas de supprimer le qualificatif "visible" ou de le remplacer par "perceptible", de manière à inclure dans la définition les marques caractérisées par des signes audibles, olfactifs ou par d'autres signes non Visuels. Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue pour trois raisons: tout d'abord, les signes non visuels servant à distinguer des produits ou des services sont infiniment moins courants que les signes visuels – bien qu'un certain nombre de signes audibles soient utilisés en radiodiffusion commerciale: en second lieu, ces signes, meme s'ils ne sont pas acceptés comme marques, sont protégés contre toute confusion par les dispositions relatives à la concurrence déloyale: et enfin, l'acceptation de signes non visuels en tant que marques provoquerait des complications pour leur enregistrement, ce que n'est pas apparu souhaitable, spécialement

*dans les pays en voie de development*⁴³. (BODENHAUSEN, 1967 p. 37, apud LIBMAN, 2017, p. 36).

Muito além das discussões sobre a necessidade de proteção às marcas sonoras, por via de um registro validamente expedido, há também quem questione se o sinal pode efetivamente funcionar como uma marca, capaz de identificar produtos e serviços. Se perguntam LaLonde e Gilson: “[c]an the business world transform an indifferent public into believing that yes, indeed, these unusual creatures can actually identify the source of products and services?”⁴⁴ (LALONDE, GILSON, p. 188, 2011).

Porém, a prática internacional aponta que a relevância da admissão da proteção dos sinais sonoros que realmente funcionem como marca é equivalente à relevância da admissão de quaisquer marcas tradicionais, o que se soma aos benefícios que somente podem ser associados às marcas sonoras. Da mesma, forma a doutrina problematiza que:

[...] a admissibilidade das marcas sonoras representa uma mais valia para o fenómeno concorrencial, ou, pelo contrário, é uma mera questiúncula teórica para deleite intelectual de uns, poucos, interessados?
Sinceramente pugnamos pela sua pertinência e esforçamo-nos por demonstrá-lo!

[...] dá-se ênfase ao facto de que, se na publicidade televisonada um bom som não terá o mesmo impacto de uma imagem socialmente sugestiva, na publicidade radiofónica a sonoridade é essencial, sendo esta vicissitude condição bastante para que se invista na consolidação de sons que individualizem produtos, em suma, marcas (SILVA, 2003, p. 14-15).

Ora, o registro de marca não é obrigatório para a exploração de atividades mercadológicas na venda de produtos ou prestação de serviços, não havendo impedimentos para que o empresário ou até mesmo uma pessoa física faça uso da marca, que cumprirá, ainda que não tutelada, sua função distintiva (BARBOSA, 2013). Entretanto, na falta de registro, não há o direito manifesto de exclusividade do uso da mesma, não podendo o seu explorador, via de regra⁴⁵, pleitear direitos ou intervir contra o uso desautorizado de sua marca (independentemente da existência de uma situação de concorrência desleal).

⁴³ Tradução livre: “[...] foi questionado se não seria conveniente suprimir o qualitativo "visível", ou lhe substituir por "perceptível", de maneira a incluir na definição as marcas caracterizadas pelos signos audíveis, olfativos ou por outros signos não visuais. Entretanto, essa proposição não foi acolhida por três razões: em primeiro lugar, os signos não visuais que servem para distinguir os produtos ou os serviços são infinitamente menos frequentes que os signos visuais - apesar de que certo número de signos audíveis sejam utilizados em radiodifusão comercial; em segundo lugar, estes signos, mesmo que não possam ser aceitos como marcas, são protegidos contra toda confusão pelos dispositivos concernentes à concorrência desleal; e, enfim, a aceitação de signos não visuais como marcas provocaria complicações para seus registros, o que não é desejável, especialmente nos países em via de desenvolvimento”.

⁴⁴ Tradução livre: “O mundo dos negócios pode transformar um público indiferente em acreditar que sim, de fato, essas criaturas incomuns podem realmente identificar a fonte de produtos e serviços?”.

⁴⁵ Ver exceção ao Princípio do Sistema atributivo de direitos: usuário anterior de boa-fé.

É sabido que o acolhimento das marcas sonoras ao conjunto de marcas registráveis demandaria modificações legislativas e procedimentais, o que implicaria investimentos do Estado. Contudo, conforme defende Marques (2010) não parece apropriado que o empresário ou a pessoa física veja-se impedido de exercer direitos sobre um tipo de instrumento de propriedade intelectual, buscando amparo apenas nos dispositivos que versam sobre a concorrência desleal, enquanto outros instrumentos, que exercem a mesma função, são amparados por registros validamente expedidos.

Em 1991 foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei do Poder Executivo (nº 824/91) que visava regular direitos e obrigações relativos a propriedade industrial, que, após promulgado, tornou-se a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a LPI. Conforme se pode extrair da Exposição de Motivos, o projeto tinha por objetivo “criar ambiente favorável aos investimentos, com o estabelecimento de regras claras e estáveis para o exercício da atividade econômica e o funcionamento do mercado” (BRASIL, 1991). Segundo Marques (2010), este objetivo não foi exaurido na sua totalidade, pois ao não serem acolhidas as marcas sonoras, não se permitiu a criação de um ambiente favorável ao exercício das atividades econômicas e funcionamento dos mercados nos quais efetivamente se explorem as marcas sonoras, tendo que vista que os seus titulares podem registrá-las, muitas vezes, em muitos países onde estejam sediados e/ou atuantes (MARQUES, 2010).

Sobre a relevância econômica das marcas não tradicionais, notadamente a marca sonora, afirma Barbas (2015) que as vantagens econômicas de se registrar um sinal sonoro se sobressaem na medida em que ficam cada dia mais indisponíveis de apropriação as palavras empregadas como marcas. Conforme os estudos de BHAGWAN (*apud* BARBAS, 2016):

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

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

Ora, não há dúvida que estes tipos de sinais, se reconhecidos através do devido processo, são marcas da mesmíssima forma que quaisquer sinais tradicionais. Aumentam o espectro de possibilidades de distinção a serem exploradas por fornecedores e consumidores, em favor do sistema marcário. (BHAGWAN *apud* BARBAS, 2016, p. 101)

O Ministério de Desenvolvimento Econômico da Itália, em parceria com a Comissão Italiana de Comércio e a Embaixada da Itália em Nova York, decidiram se juntar e disponibilizar aos investidores italianos nos EUA uma cartilha de orientações sobre o registro de marcas nos Estados Unidos (Cf. ITÁLIA, apud BARBAS, 2016). Neste documento há um capítulo inteiramente dedicado às marcas não tradicionais, dentre as quais a sonora, demonstrando a importância dada ao assunto, dentro das discussões acerca do comércio internacional e investimento estrangeiro (Cf. ITÁLIA, apud BARBAS, 2016).

Eis a importante lição de Barbosa sobre marcas tradicionais que, segundo Barbas (2015), pode ser trazida à baila, de maneira a emprestar sua reflexão às marcas não tradicionais, em especial à sonora:

A legislação – brasileira, internacional e estrangeira – prevê uma série de direitos específicos, diversos entre si, para atender à necessidade de proteção dessas criações. No entanto, a escolha de que instrumento jurídico a se usar na proteção não é arbitrária. Há um instrumento adequado para cada função desempenhada pelas criações protegidas.

Essa distinção não é de simples conveniência legislativa, mas resultado direto de uma constrição constitucional.

[...]

A Constituição de 1988 prevê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). O mesmo acontece com uma série de outros textos constitucionais de outros países. Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções.

[...]

Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum. (BARBOSA, 2012, p. 01-02)

A infração de direitos marcários pode ocorrer mesmo não havendo concorrência desleal, não fosse assim, não haveria razão de proteger uma marca através da concessão de um certificado de registro:

A utilização de elementos comunicacionais (como uma marca sonora), não tem o condão, a princípio, de acarretar confusão, a não ser que preencha algum dos pressupostos da concorrência desleal.

[...]

Com isso, pretende-se demonstrar que a concorrência desleal opera de forma passiva, ou seja, só ocorre em casos de real (ou iminente) atitude anticoncorrencial e, por isso mesmo, pode ser menos eficiente para a proteção das marcas não convencionais do que a tutela conferida pelo registro marcário. A proteção pela via da concorrência desleal trata-se de tutela obrigacional, de fazer ou não fazer, pelas vias ressarcitórias ou vias interditórias, após o dano

já ter ocorrido. Em reverso, a tutela das marcas registradas se dá pelo sistema da propriedade, do direito real. (LIBMAN, 2017, p. 60-61).

Em consonância, Barbosa afirma, sobre marcas no geral, que o direito de excluir terceiros do uso indevido da marca independe da constatação de concorrência (leal ou desleal), já que o titular da marca poderá “utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção de validade, para afirmar seus direitos” (BARBOSA, 2013c, p. 83).

Assim sendo, Marques (2010) conclui que as marcas sonoras devam ser tratadas, na prática, como marcas tradicionais. Afirma que não há que se excluir da proteção marcária, através de um sistema de direito real⁴⁶, líquido e certo, um sinal que exerça, verdadeiramente, função de marca, cujo amparo é demandado por força constitucional⁴⁷ de forma expressa, mediante a justificativa de que haja uma proteção sob a ótica concorrencial.

Quanto à relevância da proteção de marcas sonoras (e demais não tradicionais) frente ao reduzido número de depósitos em comparação com os registros tradicionais:

Desta forma, em sendo tão baixa a procura pelo registro de marcas não tradicionais, mesmo em países onde há ampla abertura a seu recebimento a registro, por que motivo o Brasil teria que despender esforços a fim de estruturar todo um sistema, passando inclusive por alteração legislativa, aquisição de mecanismos técnicos e treinamento de pessoal? Tudo isso, sendo que a procura é tão baixa? (BARBAS, 2016, P. 73)

Porém, o instituto das marcas não tradicionais é muito rico e com potencial e destaque cada vez maior nos sistemas marcários mundiais, de modo que os Estados Unidos, geralmente estabelecem como obrigação para a assinatura de acordos de livre comércio (com outros países) que o referido país não tenha como condição de registrabilidade a percepção visual das marcas, expressamente sons e cheiros (BARBAS, 2016).

A importância dada pelos Estados Unidos às marcas sonoras pode ser exemplificada pelo acordo firmado com a Austrália, onde no Artigo 17.2, item 2, há a obrigação de que nenhuma das partes poderá exigir que marcas sejam visualmente perceptíveis como condição

⁴⁶ Sobre os direitos reais, Caio Mário da Silva Pereira ensina que “no direito real existe um sujeito ativo, titular do direito, e há uma relação jurídica, que não se estabelece com a coisa, pois que esta é o objeto do direito, mas tem a faculdade de opô-la erga omnes, estabelecendo-se desta sorte uma relação jurídica em que é sujeito ativo o titular do direito real, e sujeito passivo a generalidade anônima dos indivíduos” (PEREIRA, 1999, p. 02-03).

⁴⁷ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988)

para o registro, e nem negar registro a uma marca de som ou cheiro⁴⁸ (Port *apud* BARBAS, 2016, p.81).

No mesmo sentido, Carapeto destaca que o registro de marcas sonoras vem se expandindo globalmente através das exigências de Acordos de Livre Comércio. Os acordos dos EUA, especialmente quando a outra parte é um país em desenvolvimento, normalmente contém provisões para a proteção de marcas sonoras, entre outras. (CARAPETO, 2016). Vários exemplos de “*Free Trade Agreements*” (FTA) são dados pelo autor:

For examples, the obligation to protect sound marks is clearly provided in Article 18.2 of the FTA between Korea and the US, Article 16.2 of the FTA between Singapore and the US, Article 17.2 of the FTA between Australia and the US, Article 14.2 of the FTA between Bahrain and the US, Article 17.2 of the FTA between Chile and the US, Article 16.2 of the TPA between Peru and the US. As an example, because of the FTA, Korea revised their Trademark Law to protect sounds and smells as trademarks. The International Trademark Association (“INTA”) provides a model Free Trade Agreement Proposals, which requires protection of colors without delineated contours and three-dimensional shapes, in addition to sounds (CARAPETO, p. 31, 2016)⁴⁹.

Acordos como este demonstram a tendência pela reciprocidade de direitos entre países, para execução de acordos de livre comércio. O fato de os registros de marcas sonoras não serem muito numerosos, se comparados às marcas tradicionais, neste caso, não interfere na importância da sua proteção.

Por ainda não ter um número muito expressivo de registros nos países onde as admitem, as marcas sonoras podem até parecer herméticas, porém, conforme a tecnologia se desenvolve, o modo de compreensão e uso das marcas sonoras vai mudando, sobretudo pela facilidade com que os sons são circulados e reproduzidos através da internet.

Segundo McCormick, no passado, a recusa do registro de marcas sonoras poderia ser atribuída à falta de tecnologia. “*By the 1990s, however, the rise of digital media, coupled with*

⁴⁸ “Neither Party may require, as a condition of registration, that marks be visually perceptible, nor may a Party deny registration of a mark solely on the ground that the sign of which it is composed is a sound or a scent” (Port *apud* BARBAS, 2016, p.81)

⁴⁹ Tradução livre: “Por exemplo, a obrigação de proteger marcas sólidas é claramente fornecida no Artigo 18.2 do FTA entre a Coreia e os EUA, Artigo 16.2 do FTA entre Singapura e os EUA, Artigo 17.2 do FTA entre Austrália e os EUA, Artigo 14.2 do FTA entre o Bahrein e os EUA, Artigo 17.2 do FTA entre o Chile e os EUA, Artigo 16.2 da FTA entre o Peru e os EUA. Como exemplo, por causa do FTA, a Coreia revisou sua Lei de Marcas Registradas para proteger sons e cheiros como marcas registradas. A International Trademark Association (“INTA”) fornece um modelo de Propostas de Acordo de Livre Comércio, que requer proteção de cores sem contornos delineados e formas tridimensionais, além de sons” (CARAPETO, p. 31, 2016).

the adoption of several new trademark systems, brought about an explosion of sound mark applications” (MCCORMICK, 2006, p. 1104-1105)⁵⁰.

Conforme estudos recentes do Grupo de Trabalho sobre o Desenvolvimento Jurídico do Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas da OMPI, mesmo que o número de registros de marcas não tradicionais não seja muito grande em relação às marcas tradicionais, fato é que em vários países e localidades vêm se registrando algumas quantas (OMPI, 2018). Deste modo, é crescente o número de depósitos de marcas sonoras, em resposta proporcional às mudanças da sociedade, cada vez mais bombardeada por recursos audiovisuais, que começa a se conscientizar sobre a importância da proteção de tais marcas:

*Por ejemplo, en 2016, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recibió 116.512 solicitudes; de ellas cinco eran para marcas sonoras y 190 para marcas tridimensionales. La EUIPO cuenta en su Registro con 196 marcas sonoras, una marca animada, tres hologramas y 4.621 marcas tridimensionales. Sirva como ejemplo también que, en 2016, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) recibió 391.837 solicitudes, de las cuales 26 se referían a marcas sonoras u otras marcas que no se pueden representar mediante un dibujo. Además, en 2016 la OMPI registró 44.726 marcas; dos de ellas eran marcas sonoras y 166 eran marcas tridimensionales. El Registro Internacional del Sistema de Madrid contiene actualmente 54 registros de marcas sonoras y 3.270 registros de marcas tridimensionales*⁵¹. (OMPI, 2018, p. 02)

Frise-se que em alguns países, porém, a procura pelo registro de marcas sonoras é mais expressiva:

Se analisarmos o exemplo Alemão, com facilidade se demonstra a pertinência prática das marcas sonoras; de 1995 a 1999, foram requeridos cerca de 200 pedidos de marcas sonoras, sendo que em 90% destas o registro foi concedido sem grandes dificuldades) (SILVA, 2033, p.15)

Port destaca que:

*Nontraditional trademarks still make up an infinitesimally small portion of all trademark applications or registrations. In August of 2009, approximately 0.01504% of all trademark applications on record with the PTO were for nontraditional trademarks*⁵² (PORT, 2011, p. 04).

⁵⁰ Tradução livre: “Na década de 1990, no entanto, a ascensão da mídia digital, juntamente com a adoção de vários novos sistemas de marca registrada, provocou uma explosão de aplicações de marcas sonoras”.

⁵¹ Tradução livre: “Por exemplo, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) recebeu 116.512 pedidos de registro em 2016, cinco destes eram marcas sonoras e 190 eram marcas tridimensionais. A EUIPO dispõe de 196 registros de marcas sonoras, uma marca animada, três marcas de holograma e 4.621 marcas tridimensionais. Sirva também como exemplo que, em 2016, o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) recebeu 391.837 pedidos, sendo 26 deles “marcas sonoras e outras marcas que não podem ser apresentadas mediante desenho”. Além disso, em 2016, a WIPO registrou 44.726 marcas; duas destas eram marcas sonoras e 166 eram marcas tridimensionais. Atualmente, o Registro Internacional do Sistema de Madri contém 54 registros de marcas sonoras e 3.270 registros de marcas tridimensionais”.

⁵² Tradução Livre: ‘marcas não tradicionais ainda formam uma porção imensamente pequena dentre todos os pedidos e registros de marcas. Em agosto de 2009, aproximadamente 0,01504% de todos os pedidos de registro de marca recebidos pelo USPTO foram de marcas não tradicionais”.

O autor afirma, porém, que em 2009⁵³ “*there have been 336 applications for sound before the PTO. This amounts to over 43% of all nontraditional trademarks. Sound and color (44%) make up 87% of all nontraditional trademarks*” (PORT, 2011, p. 21). Tal fato demonstra que, dentre todos os sinais não tradicionais, a marca sonora é, sem dúvida, a mais aceita e protegida, ainda que o processo de obtenção do registro seja muito mais caro, difícil e demorado:

*[...] applicants for sound marks do not have an easy time obtaining registrations. It takes an average of just under 24 months to obtain a trademark registration after application. The average pendency for all marks is 13.9 months. These applications are often refused for being functional or for failing to function as a trademark that can be used to identify and distinguish applicant’s goods from others and to identify source. That is, it takes significantly more time and therefore costs significantly more to obtain a registration for a sound mark rather than a traditional mark*⁵⁴ (PORT, 2011, p. 23).

De acordo com Barbas (2016), é por este motivo que o esforço de quem investe neste tipo de sinal para identificar seus produtos e serviços deve ser recompensado, para dar segurança jurídica ao titular da marca:

Além do mais, a baixa procura proporcional, pelos agentes, às marcas não tradicionais, não lhes retira a necessidade de estarem igualmente protegidos. Sabe-se, ora, que a construção de uma identidade marcária não tradicional requer inúmeros esforços e investimento, tanto de tempo como de dinheiro. Está a lei autorizada a não recompensar, eventualmente, o esforço de quem tanto investiu na criação de tal identidade, simplesmente por “baixa procura”? (BARBAS, 2016, p. 80).

De acordo com Sousa e Silva (2010), as dificuldades de identificação objetiva do sinal, que de certa forma vinha limitando a busca pelo registro das marcas sonoras foram drasticamente reduzidas, em sendo possível o uso de formas padronizadas de apresentação dos sons, em especial no caso de marcas musicais. Esta modalidade de registro vem crescendo e, em 2010, a EUIPO (até então designada IHMI), já vinha apontando indícios da adesão dos titulares à proteção desta modalidade de sinal distintivo:

Reflexo dessa facilidade é o número muito mais elevado (123, em 20.02.2010) de pedidos de registro que foram até à data apresentados no IHMI, que

⁵³ Tradução Livre: “houve 336 pedidos de som perante o escritório de marcas e patentes. Isso equivale a mais de 43% de todas as marcas não tradicionais”.

⁵⁴ Tradução livre: “[...] os solicitantes de marcas sonoras não têm facilidade em obter registros. É necessária uma média de pouco menos de 24 meses para obter um registro de marca após a inscrição. A pendência média de todas as marcas é de 13,9 meses. Esses pedidos geralmente são indeferidos por serem funcionais ou por não funcionarem como uma marca que pode ser usada para identificar e distinguir produtos do solicitante de outros ou para identificar a sua origem. Ou seja, leva significativamente mais tempo e, portanto, custa muito mais para obter um registro para uma marca de som, em vez de uma marca tradicional”

concedeu uma parte significativa deles. Exemplos disso são o hino de identificação da EUROPEAN BROADCASTING UNION, registado em 2000, para suportes de som e imagem, publicações e serviços audiovisuais, ou o "jingle" conhecido como "NOKIA TUNE", registado em 2000 para aparelhos electrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais (SOUSA e SILVA, 2010, p. 14-15).

Conforme Carapeto⁵⁵, os países pertencentes ao grupo dos 10 principais destinatários de pedidos de registro de marca atualmente possuem legislações que permitem o registro de marcas não tradicionais (CARAPETO, 2016) e, ao menos em termos geográficos, as marcas não visuais são uma regra, e não uma exceção. Eis o que demonstra sua ilustração⁵⁶:



Figura 7 - Status de Proteção de Novos Tipos de Marca em abril, 2015

Fonte: CARAPETO (2016).

Ainda conforme Carapeto, a maioria dos países admitem ao menos marcas sonoras como marcas não visuais registráveis, apesar dos procedimentos variarem conforme cada país: “[...] *most of the world currently protects at least “sound” as non-visual trademarks and single color trademark, the scope of which color or sound and to what extent they are protected is still quite different.*” (CARAPETO, p. 34, 2016)⁵⁷.

Cada dia os sinais sonoros são mais relevantes para a construção de uma marca, que integra estabelecimento comercial das empresas (inclusive o estabelecimento virtual). Estudos

⁵⁵ Com base em dados da WIPO, “Facts and Figures”, 2014. Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2014.pdf> *apud* CARAPETO, 2016.

⁵⁶ Dados obtidos através da pesquisa disponibilizada pelo escritório de marcas e patentes japonês “Registrations of and Main Judicial Precedent on New Types of Trademarks” *apud* CARAPETO, 2016.

⁵⁷ Tradução livre: “a maior parte do mundo atualmente protege pelo menos “som” como marcas não visuais e marca única de cor, o escopo de qual cor ou som e até que ponto eles são protegidos ainda é bem diferente”.

mostram que “marcas que incorporam som em suas páginas virtuais têm 76% a mais de chance de ter maior tráfego de internet – e que marcas com músicas que “se encaixam” em sua identidade de marca têm 96% mais chance de memorização imediata” (LINDSTROM, 2012, p. 14).

Conforme publicado na Revista da OMPI:

Los expertos en comercialización recurren a menudo a la capacidad increíblemente evocadora del sonido para llamar la atención del consumidor y distinguir sus productos y servicios de los demás. Incluso después de muchos años, la melodía de ciertos anuncios publicitarios de televisión y radio a menudo recuerdan inmediatamente al consumidor el producto correspondiente. El sonido es por lo tanto un elemento importante del desarrollo de la marca y la identificación de las empresas. (OMPI, p.18, 2004)⁵⁸.

Importante salientar, porém, que existe uma grande diferença entre o uma marca não tradicional ser usada nas estratégias de marketing, incorporada aos produtos, e ela passar a funcionar como marca, atendendo ao requisito da distintividade. Eis a crítica de LaLonde e Gilson:

The tension between nontraditional trademarks used in sensory marketing and the trademark requirement of identifying the source of products is palpable. A trademark must identify source, and if a scent or flavor or texture just makes a product smell, taste, or feel more desirable, that may well be its legal death knell. (LALONDE e GILSON, p. 217, 2011)⁵⁹.

Como exemplo desta diferença, os autores citam a inclusão de aromas em livros, revistas e bebidas alcoólicas. Tais aromas podem tornar os produtos mais atrativos, mas não significa que o consumidor, ao senti-lo, irá associar imediatamente àquele produto específico. LaLonde e Gilson afirmam, porém, que as marcas sonoras têm mais chances de cumprir com este papel (LALONDE e GILSON, 2011).

Para os autores, mesmo nos Estados Unidos, que são um exemplo de país que permite há anos o registro dos mais variados tipos de marcas, comprovar que uma marca não tradicional funcione como marca, é uma tarefa extremamente difícil, sobretudo diante de um cenário em que o escritório de marcas exige frequentemente a prova da distintividade adquirida e as cortes

⁵⁸ Tradução livre: “Especialistas em marketing recorrem frequentemente à capacidade incrivelmente evocativa do som para chamar a atenção do consumidor e distinguir seus produtos e serviços de outros. Mesmo depois de muitos anos, a melodia de certos comerciais de rádio e televisão frequentemente lembra o consumidor do produto correspondente imediatamente. O som é, portanto, um elemento importante no desenvolvimento da marca e na identificação de empresas”.

⁵⁹ Tradução livre: “A tensão entre as marcas não tradicionais usadas no marketing sensorial e o requisito da marca registrada de identificar a fonte dos produtos é palpável. Uma marca registrada deve identificar a fonte, e se um aroma ou sabor ou textura apenas fizer um produto cheirar, sentir o gosto ou se sentir mais desejável, isso pode muito bem ser sua sentença legal de morte”.

do judiciário tornam-se cada dia mais exigentes nas ações que buscam reformar decisões de indeferimento do escritório, quase sempre mantendo o indeferimento (LALONDE e GILSON, 2011). Nas disputas envolvendo tais marcas, “*courts must balance the need to preserve competition with the need to respect trademark rights and, above all, to protect the public from deception and confusion*” (LALONDE e GILSON, p. 218, 2011).

A lei federal estadunidense exige padrões altos para provar a fama que uma marca (tradicional ou não) tenha alcançado, adquirindo *secondary meaning*:

[...] federal law sets the fame threshold very high: "A mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner." As applied to a texture or a scent mark, this requirement would be extremely difficult to overcome, but a sound mark with nationwide broadcast exposure would stand a better chance. (LALONDE e GILSON, p. 192 2011)⁶⁰.

Comprovar este renome, esta significação secundária, conforme acima, é uma tarefa muito difícil, porém para as marcas sonoras com exposição nacional, seria uma tarefa menos árdua, pois as marcas sonoras podem ser “eficazes e memoráveis” (LALONDE e GILSON, p. 201, 2011).

Mais do que a exploração de recursos musicais nas estratégias de marketing e posicionamento, o uso de sinais sonoros como marca, propriamente dita, é um fenômeno crescente sendo que, nas palavras de Barbas, a função distintiva pode ser exercida pela marca sonora de forma tão eficaz quanto exercem as marcas tradicionais:

Não há menor dúvida de que o som tem gigantesco potencial distintivo, talvez o maior e o mais claro dentre as marcas não tradicionais. Basta pensarmos que cada pessoa tem um som próprio, único e individual: a voz. Passando pelas grandes peças de música clássica e pelos temas de famosos filmes, para chegar até os sons comuns emitidos normalmente pelos objetos, simplesmente não se pode negar que o som é ferramenta comum e amplamente utilizada na distinção não só de produtos e serviços em mercado, mas também na vida social como um todo (BARBAS, 2016, p. 254-255).

Em consonância, McCormick afirma que dentre os sinais não tradicionais, a marca sonora seria a que mais teria potencial para identificar produtos e serviços “*sound, unlike other nontraditional trademarks, has been widely used to indicate source and distinguish goods, and yet has only recently been granted protection*” (McCormick, p. 1105, 2006).

⁶⁰ Tradução livre: “[...] a lei federal define o limite de fama muito alto: ‘Uma marca é famosa se for amplamente reconhecida pelo público consumidor geral dos Estados Unidos como designação fonte dos bens ou serviços do proprietário da marca.’ Como aplicado a uma textura ou uma marca de cheiro, este requisito seria extremamente difícil de superar, mas uma marca de som com exposição a transmissão nacional teria uma chance melhor”.

Mas será que por ter a capacidade de identificar produtos a marca sonora seria capaz de ser igualada às marcas tradicionais? Lidstron afirma que “as imagens, os sons, os sentimentos táteis, mesmo o texto do produto: tudo isso precisa se tornar componente da marca em si. Quando a marca consegue realizar isso, para que logo?” (LINDSTRON, 2012, p. 46). Esta noção de o som ser um componente da marca pressupõe que, ao menos, deva existir uma marca nominativa à qual a marca sonora possa ser associada. Em resumo, a existência de uma marca sonora não parece dispensar a marca tradicional, um nome, ainda que não acompanhada de logotipo. Resta saber se o som seria mero elemento de marketing na exploração da marca ou se teria, por si só, potencial de funcionar como marca, capaz de identificar produtos e serviços.

Não obstante, importante ressaltar que as marcas sonoras são instrumentos válidos de identificação de produtos e serviços para pessoas cegas ou com alguma deficiência visual. Conforme Hugo Daniel Lança Silva, a marca sonora exerce verdadeira função social, na assistência ao mercado de consumidores com limitações visuais:

Na defesa desta “dama” - que também é nossa – apontamos *ab initio* argumentos mais sociais que econômicos: o mercado de consumo das pessoas portadoras de deficiência visual. Parece-nos ser este um campo paradigmático da pertinência das marcas sonoras; é indesmentível que a adoção quer isoladas, quer acopladas, de marcas sonoras para identificar os produtos para o referido mercado-alvo será de benemérita valia social, sendo que, não sejamos ingênuos, teria repercussões de tipo econômico nas empresas que estrategicamente adotam-se esta política comercial, pelo impacto nos consumidores que sempre representam as manifestações de “consciência social” por parte dos grandes grupos empresariais (SILVA, 2003, p. 15).

Marques (2010) afirma que, “com efeito, marcas sonoras servem a qualquer pessoa por se constituírem em meio rápido, fácil e direto de comunicação e, por isso, devem estar à disposição de todos os produtores ou prestadores de serviços que delas desejam fazer uso” (MARQUES, 2010, p. 114).

Assim sendo, nem todo som associado a uma marca será considerado capaz de funcionar como marca, salvo se cumprir com os requisitos necessários para tal. Conforme Gomes (2015), as marcas sonoras devem ser aceitas universalmente, ainda que estejam sempre sujeitas a condições mais severas. Neste sentido, os requisitos comumente adotados para que seja concedido registro a uma marca sonora (a seguir) se somam aos demais requisitos anteriormente vistos, mandatórios às marcas tradicionais. Antes de qualquer outra coisa, o sinal sonoro será marca apenas se distinguir produtos ou serviços, que é o principal requisito para a concessão de um registro.

6.1 REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MARCA SONORA

Conforme Barbosa, os signos podem ser marcas registradas, desde que atendam às noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa (BARBOSA, 2013). Para a concessão de uma marca sonora, alguns países e grupos de países somam outros requisitos. Dentre eles, a União Europeia admite o registro de marca sonora e olfativa desde que haja suficiente distintividade (muitas vezes mediante comprovação da distintividade adquirida) e, até meados do ano 2017, que tais sinais pudessem ser representados graficamente, conforme previa o Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Os dois requisitos também vêm sendo adotados pela maioria dos países, a exemplo dos Estados Unidos (BARBAS, 2016).

Segundo a INTA:

These standards have usually evolved based on the cases prosecuted, and since even in those countries the number of applications prosecuted have been very limited, any guidelines are not well developed. Those requirements that do exist usually require that the sound trademark be adequately represented in a graphic form and in some cases, must be supported by some evidence to demonstrate distinctiveness (INTA, 1997)⁶¹.

Atualmente, como será visto adiante, ainda que o requisito da representação gráfica seja muito utilizado em diversos países do mundo, foi sobrepujado pela EUIPO, na medida em que é possível fazer, ali, o protocolo de pedidos de registro de marca através da apresentação de formatos apenas digitais. Por outro lado, o requisito da distintividade é primordial à concessão e merece cuidadosa análise, pois a marca sonora, ao contrário das marcas tradicionais, em alguns casos, é aceita como registro apenas mediante a comprovação da sua distintividade adquirida.

Os requisitos a seguir se referem àqueles comumente adotados quando da análise da viabilidade para concessão e registro das marcas sonoras, daqueles países onde são admitidas.

6.1.1 A Distintividade da Marca Sonora

⁶¹ Tradução livre: “Esses padrões geralmente evoluíram com base nos processos processados e, como mesmo nesses países, o número de solicitações processadas tem sido muito limitado, as diretrizes não são bem desenvolvidas. Esses requisitos que existem normalmente exigem que a marca registrada de som seja adequadamente representada em uma forma gráfica e, em alguns casos, deve ser apoiada por alguma evidência para demonstrar distinção”.

Como anteriormente visto, um dos critérios norteadores da viabilidade do registro de uma marca é o sinal ser percebido como tal. Em alguns casos podem não ser cumpridos certos requisitos para que o signo funcione como marca:

Para que o signo possa se constituir e permanecer como objeto de um direito exclusivo, torna-se necessário que ele seja reconhecido pelo público e pelos competidores como o objeto do direito. Ele tem de ser objeto de publicação para que eventuais terceiros possam se opor com base em seus interesses; ele tem de ser acessível e reconhecível para que terceiros evitem infringir os direitos do titular (BARBOSA, 2013).

Silva também afirma que a distintividade da marca sonora seja um requisito essencial para seu reconhecimento e concessão:

Relativamente à necessidade legal de as marcas sonoras possuírem capacidade distintiva, isto é, a sua aptidão para, per si, individualizar uma espécie de produtos ou serviços oferece-nos afirmar, que a marca sonora – como qualquer outra – desempenha a sua causa-função primária. Para alcançar este desiderato, os sons a registrar devem ser distintos e não confundíveis com outros anteriormente registrados e ainda susceptíveis de identificar um determinado produto ou serviço.

Este requisito não apresenta especiais particularidades em relação ao comum das marcas, exigindo que a novidade relativa da marca, ou seja, que a marca não seja igual ou confundível com outra previamente registada para assinalar produto (ou serviço) igual ou confundível. Também no que a estas concerne, a avaliação da susceptibilidade de induzir o consumidor em confusão ou erro não se pode limitar com o confronto com outras marcas sonoras, existindo ainda o risco de identidade intelectual ou ideológica (SILVA, 2003. p. 14).

Assim sendo, caso não haja identificação do objeto do pedido de registro por parte do público ou dos competidores, por ser inconstante, ou “de difícil ou impossível comunicação, ou tão efêmero que não possa ser mantido na base de dados do escritório oficial de patentes e marcas” (BARBOSA, 2013b, p. 03) não estariam satisfeitos requisitos de registrabilidade, o que inviabilizaria a existência da exclusividade sobre o elemento marcário⁶².

Não existem dúvidas sobre o enorme potencial distintivo dos sons, talvez o maior e o mais claro dentre as marcas não tradicionais (BARBAS, 2016). Tal potencial é um reflexo natural da evolução social e cultural humana, afinal, uma marca nominativa sempre foi, em primeiro plano, sonora, para depois se tornar palavra escrita (CORREA, apud SANTOS, 2007):

⁶² Uma marca expressa segundo uma fórmula química, uma descrição impressionista, ou uma equação matemática não atenderá a esses pressupostos. O signo deve ser de natureza a permitir a defesa dos interesses jurídicos dos omnes contra os quais a exclusividade atua erga. Ou seja, essa modalidade de distinguibilidade – necessária para assegurar o devido processo legal – é diversa da distinguibilidade dita “absoluta”, que é tanto semiológica quanto jurídica, ou seja, a clara separação do signo em face dos demais que estão em domínio comum (por exemplo, da palavra “cadeira” em face do respectivo produto designado). E é também distinta da chamada distinguibilidade ou distintividade dita “relativa”, outra vez, predicado que tanto semiológico quanto jurídico, que é a clara separação entre a marca em questão e outros signos usados como marca, no mesmo campo de atividade, ou em área afim, por terceiros (BARBOSA, 2013).

Toda marca consistente em palavra parte, portanto e necessariamente, de uma emissão sonora que, na realidade, constitui seu segmento principal: o aspecto visual é secundário, porque o som precede a representação gráfica, na história de qualquer povo. E o grau de estabilidade documental da escrita não é tão alto como, ingenuamente, se pensa, não servindo de fundamento para se arredarem outros sistemas de notação gráfica, que é o argumento habitualmente aduzido por quem resiste à tutela jurídica de marcas não apreendidas preferencialmente pelo sentido da visão.

Registrar marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas assim estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das línguas silábicas). Assim, a exigência de perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir a fixação da marca, de modo a documentá-la, pois o direito não teria como tutelar a pura transcrição (CORREA, apud SANTOS, 2007, p. 50).

As marcas sonoras poderão ser originalmente distintivas, ou, como frequentemente ocorre com as marcas não tradicionais, seu registro pode ser condicionado à comprovação da aquisição da distintividade, ou do *secondary meaning*, caso determinado signo não seja percebido pelo público como distintivo, em um dado primeiro momento, mas através da sua exploração comercial adquira potencial distintivo. (BARBAS, 2016).

Para evitar que seja conferida proteção a signos incapazes de serem reconhecidos como marca, o TRIPS, em seu art. 15, assim determina:

ARTIGO 15

Objeto da Proteção

Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (BRASIL, 1994)

O Acordo, portanto, permite aos membros signatários a exigência de que os sinais sejam visualmente perceptíveis e também faculta aos membros a possibilidade de exigirem a prova do caráter distintivo que o som tenha adquirido pelo seu uso.

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge naturalmente como sendo marca, há que se concluir que falta ali um requisito essencial de proteção.

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de um significado secundário para tal elemento significado. Ou seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para o público – não é marca - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços.

[...]

Assim, em muitos sistemas, não se admitem certos signos à proteção como marca, “quando não é razoável supor predisposição do consumidor” de

reconhecer, neles, o suporte da função marcária de indicação da origem dos produtos e serviços (BARBOSA, 2015 p. 24 - 25).

Sobre este dispositivo, conclui Barbosa que “mesmo os não distintivos poderão ser objeto de *secondary meaning*. É o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços” (BARBOSA, [200-?], p. 34).

Como dito, no Brasil a significação secundária não pode ser arguida em esfera administrativa, ou seja, junto ao INPI, pois não há previsão legal expressa para análise e constatação de *secondary meaning* como condição substitutiva ao requisito da distintividade das marcas protocoladas junto ao INPI.

Sobre a significação secundária para análise das marcas não tradicionais assim manifestou-se a *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI):

[...] while it is widely recognized that the primary function of a trademark is to identify the origin or source of the goods or services in respect of which it is registered, national laws have differed in their acceptance of the extent to which "non-conventional" marks can fulfil this function. National laws have also been inconsistent in their approach to the need for "non-conventional" trademarks to be accurately recorded and reproduced on trademark registers in order to maintain an acceptable degree of legal certainty for third parties and have taken varying stances on the question of whether brand owners should be put to proof of *de facto* distinctiveness, acquired through use, before applications for "non-conventional" marks are allowed to proceed to registration (AIPPI, apud BARBOSA, 2013)⁶³.

A União Europeia, no Regulamento nº 207 de 26 de fevereiro de 2009 do conselho, assim determina em seu art. 7^o⁶⁴ “*Motivos de denegación absolutos: 1. Se denegará el registro de: [...] b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; [...] 3. Las letras b), c) y d) del*

⁶³ Tradução Livre do autor: “[...] Embora seja amplamente reconhecido que a função principal de uma marca é identificar a origem ou a fonte dos bens ou serviços em relação aos quais foi registrada, as leis nacionais diferem na sua aceitação da medida em que marcas "não convencionais" podem cumprir esta função. As leis nacionais também têm sido inconsistentes em sua abordagem para a necessidade de marcas "não-convencionais" serem inscritas e reproduzidas com precisão nos registros de marcas, a fim de manter um nível aceitável de segurança jurídica para terceiros; e vem tomando posições diferentes sobre a questão da se os proprietários de marcas devem provar o carácter distintivo de fato, adquirido pelo uso, antes de que os pedidos de marcas "não-convencionais" estejam autorizados a proceder ao registro.”

⁶⁴ Tradução livre: “Motivos indeferimento absolutos 1. Se negará o registro a: [...] b) as marcas que careçam de carácter distintivo” e “3. As letras b), c) y d) da seção 1 não se aplicarão se a marca tiver adquirido, para os produtos ou serviços para os quais se solicite o registro, um carácter distintivo como consequência do uso que se fez da mesma”

apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma” (UE, 2009). Contudo, o mesmo artigo faz uma ressalva: “3. *Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma*” (UE, 2009).

Para Barbas, os escritórios de marca, ao analisarem o requisito da distintividade da marca sonora, não tendem a encontrar problemas quanto à distintividade intrínseca de marcas constituídas por sons musicais aleatórios, originais, criados para serem utilizados como marca. Por outro lado, complica-se a aferição do carácter distintivo, se o objeto de registro é composto de sons associados a outras acepções não comumente extraídas do universo das marcas, ou quando decorrem da própria natureza do produto (BARBAS, 2016).

Por este motivo, a Rede Globo de Televisão não logrou êxito na obtenção do registro de sua marca sonora na União Europeia. Mesmo tendo recorrido ao Tribunal Geral, não foi possível reformar a decisão do escritório de marcas europeu, que entendeu que o “Plim-Plim” carecia de carácter distintivo, não sendo possível constatar ou comprovar a distintividade adquirida no mercado europeu. Eis o pedido de registro indeferido:

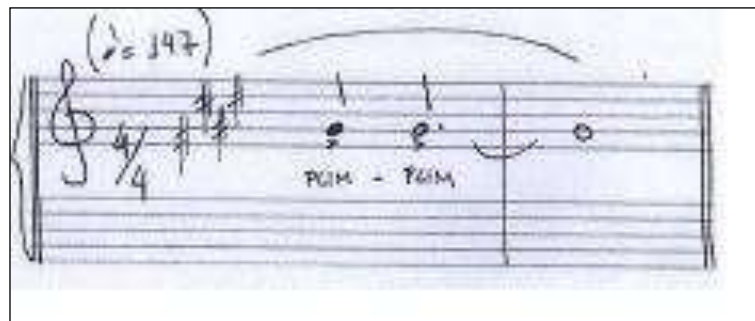


Figura 8 - Marca Sonora Plim-Plim da Rede Globo de Televisão depositada na EU

Fonte: (TJ – EU, 2016)

Assim concluiu a Corte Europeia⁶⁵ que as 3 notas “sol” seguidas, que formam um ruído duplo do que poderia ser descrito como uma espécie de campainha ou sino é um sinal sonoro

⁶⁵ ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção) 13 de setembro de 2016 (*) Marca da União Europeia — Pedido de marca sonora — Motivo absoluto de recusa — Falta de carácter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Dever de fundamentação — Artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009. N.º processo T-408/15. Globo Comunicação e Participações S/A, versus Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou aos serviços para os quais o registo da marca é pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público relevante. [...] Um mínimo de carácter distintivo é, todavia, suficiente para que o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 não seja aplicável. [...] Por outro lado e de qualquer modo, é necessário que o sinal sonoro cujo registo é pedido possua uma determinada característica evidente que permita aos consumidores percebê-lo e de o considerar como marca e não como elemento de natureza

excessivamente simples. A mera repetição de dois sons idênticos não é capaz de transmitir uma mensagem capaz de ser extraída pelo consumidor de um universo de sinais comuns, não sendo associável à empresa, de maneira que não o considerarão uma marca, salvo no caso de ter adquirido caráter distintivo pelo uso, o que não foi comprovado (TJ – EU, 2016).

O julgado demonstra claramente a posição da União Europeia no que diz respeito à distintividade dos sinais sonoros. É evidente que, na impossibilidade de se constatar que a marca seja intrinsecamente distintiva, deve ser comprovada a aquisição da significação secundária, o que não foi possível no caso em tela, já que o público consumidor europeu, ao contrário do brasileiro, não foi alvo das massivas ações mercadológicas de institucionalização da marca sonora atribuída à emissora, ao longo dos anos.

A INTA se posicionou em 1997, quanto à associação direta entre a marca e o produto, como ferramenta de comprovação da distintividade adquirida:

The practice in many countries has shown that the absence of physical affixation due to the intangible nature of sound marks is not incompatible with trademark protection and can be accommodated, provided the sound is used so as to become connected with the goods and remains consistent. Affixation requirements in regards to sound marks should be satisfied so long as the mark is used in a manner that will directly connect or associate it with the product or service. This could be accomplished, for example, through advertising or use at the point of sale and in cases where the functionality doctrine permits, emission of the sound from the product itself.

[...] a sound mark, which fulfils the source identifying function of a trademark and is directly connected with the product, will not be barred from registrability because of physical affixation requirements so strict that most sound marks would automatically be precluded from protection. Having established the general standard, related implementation issues governing

funcional ou como indicador sem característica intrínseca própria. Portanto, os consumidores devem considerar o sinal sonoro como possuindo uma faculdade de identificação, no sentido de que será identificável como marca. Por conseguinte, um sinal sonoro que não tenha a capacidade de significar mais do que a simples combinação banal das notas que o compõem não permite ao consumidor visado apreendê-lo na sua função de identificação dos produtos e dos serviços em causa, na medida que, como referiu justificadamente o EUIPO na audiência, remete apenas para ele próprio e nada mais. Portanto, não tem a capacidade de suscitar ao consumidor visado uma determinada forma de atenção que lhe permita reconhecer a função de identificação indispensável do referido sinal. [...] A este respeito, deve ser salientado 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, de modo que estes últimos não o considerarão uma marca, salvo no caso de ter adquirido caráter distintivo pelo uso [...] A Câmara de Recurso no n.º 20 da decisão impugnada salientou que, uma marca constituída por sons parecidos com uma campainha não tem condições para preencher a função de identificação, exceto se tiver elementos suscetíveis de a identificar em relação a outras marcas sonoras, tendo, no entanto, observado que não é necessário que a referida marca seja original ou de fantasia. Daqui se conclui que, contrariamente ao que alega a recorrente, a marca pedida não pode ser equiparada a uma sintonia pouco habitual dado o facto de ter um duplo timbre. [...] Daqui se conclui que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro quanto ao exame do caráter distintivo da marca pedida relativamente aos produtos e aos serviços em causa. [...] Daqui se conclui que há que julgar improcedente o segundo fundamento, devendo ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

*how it is put into practice should be left to the domain of individual jurisdictions.*⁶⁶ (INTA, 1997).

A INTA concluiu, porém, que os detalhes relativos à análise de cada tipo de marca e sua comprovada associação ao produto e capacidade distintiva são atribuições legislativas de cada país.

Sobre as marcas sonoras, em relação à possibilidade de requerimento da prova da significação secundária (após análise da jurisprudência e doutrina internacional), Barbas (2016) destaca que os sons corriqueiros; os sons emitidos pelos produtos no curso de sua utilização e os sons funcionais merecem um exame mais acurado.

a. Sons Corriqueiros

Os sons corriqueiros podem ser definidos como aqueles não musicais que qualquer homem médio está acostumado a ouvir em outros contextos e que, por este motivo podem não funcionar como marca propriamente dita, salvo prova do *secondary meaning* (BARBAS 2016). Por vezes, são registrados sem a exigência da prova da distintividade adquirida e, em outros casos, a prova é necessária. Por tal razão, Barbas afirma que se trata de uma “zona cinzenta”, cuja experiência internacional ainda não foi capaz de ser traduzida em um entendimento uniforme (BARBAS 2016).

Apesar do acima exposto, alguns exemplos podem ilustrar esta questão, como no citado caso da Rede Globo, assim como no caso de marcas compostas por sons de sinos, sons emitidos pela natureza, sons de animais, dentre outros, casos em que há, tendencialmente, a necessidade de comprovação do *secondary meaning* para a concessão de registro.

Kobialka elucida sobre os sons corriqueiros usados para distinguir produtos ou serviços intimamente correlacionados àqueles sons, pois:

[...] não podem ser contemplados pelo reconhecimento marcário, quando reivindicados para assinalar produtos ou serviços com os quais guardem ligação natural. O exemplo ali ofertado é o do som da água. Ora, realmente não faria sentido o registro de marca sonora consistente desse som para o comércio de água, apesar de poder fazê-lo para o comércio de, por exemplo, pneus (KOBIALKA, *apud* BARBAS, 2016, p. 17).

⁶⁶ Tradução Livre: “A prática em muitos países mostrou que a ausência de aposição física da marca ao produto, devido à natureza intangível das marcas sonoras, não é incompatível com a proteção da marca e pode ocorrer, desde que a associação do som aos produtos seja consistente. Os requisitos de associação em relação às marcas sonoras devem ser satisfeitos desde que a marca seja usada de forma conectada ou associada diretamente ao produto ou serviço. Isto pode ser obtido, por exemplo, através de publicidade ou uso no ponto de venda e, nos casos em que a doutrina da funcionalidade permite, na emissão do som pelo próprio produto. [...] uma marca sonora, que atenda à função de distintividade e esteja diretamente integrada ao produto, não será impedida de registro, devido aos requisitos de associação física (ao produto) tão rígidos que impeça o registro da maioria das marcas sonoras”

Conclui-se que os sinais sonoros considerados descritivos não devem ser concedidos em nenhuma hipótese (ex. o barulho de uma mordida crocante poderá ser considerado descritivo para a identificação de produtos como biscoitos ou cereais), enquanto os sinais sonoros arbitrários poderão ser concedidos, ainda que possam depender de comprovação da distintividade adquirida (ex. o mesmo som de uma mordida crocante para identificar comércio de produtos eletrônicos). Fazendo-se uma analogia com a doutrina das marcas tradicionais, a marca arbitrária em relação ao produto será concedida, não sendo possível o registro de marcas consideradas genéricas em sua totalidade.

b. Sons Emitidos pelos Produtos no Curso de sua Utilização

Estes sons são aqueles que não são associados à identificação do produto, mas o consumidor está habituado e espera ouvi-los no curso de seu uso. Como exemplo, há os temas institucionais de chamadas telefônicas de celular, como o famoso *ring tone* da Nokia⁶⁷ e os sons emitidos por computadores e videogames no curso de sua operação (BARBAS, 2016).

É possível que, com o tempo, os consumidores passem a associar os sons aos produtos de maneira mais direta. Neste caso, além da função de comunicar ao usuário alguma informação a respeito do uso do produto (por exemplo, para indicar que ocorreu um erro no uso de um programa de computador), o som passa a ser reconhecido como marca. Neste caso, é indispensável a prova do *secondary meaning* para que o som seja registrado (BARBAS, 2016).

c. Sons Funcionais

Os sons funcionais são mecanicamente emitidos pelos produtos simplesmente por estarem funcionando. Tais sons jamais poderão ser registrados como marcas, pois isso:

[I]mpede a apropriação de determinado aspecto técnico e/ou adquira vantagem competitiva através do direito de marca. Serve a proteger a livre concorrência, impedindo eventuais abusos deste direito. É que se a marca permitisse a apropriação de aspectos técnico-funcionais do produto, isso possibilitaria a monopolização mesmo de aspectos não patenteáveis, além de permitir a renovação perpétua destes direitos. Em suma, sem a funcionalidade, as marcas teriam o potencial de invadir o território das patentes e desvirtuá-lo completamente.
(BARBAS, 2016).

Os sons funcionais se diferem dos sons emitidos no curso do uso do produto, tópico anterior, na medida em que estes não são inerentes ao funcionamento do produto, o produto pode funcionar sem emitir este som, pois a “série de notas musicais que se escuta quando alguém chama um telefone da Nokia não é intrínseco dos telefones fabricados pela Nokia”

⁶⁷ Registrada nos Estados Unidos sob o nº 75743899.

(CARVALHO, 2009, p. 637), não é um som funcional que se aciona mediante o uso mecânico do produto, mas um som atribuído a um momento de uso do produto, um som emitido pelo produto enquanto usado, mas por força de vontade humana.

É importante salientar que “com relação aos sinais que não são intrinsecamente distintivos em razão de sua natureza funcional, não é o elemento funcional *per se* que os desqualifica como marcas, mas sim a falta de arbitrariedade na sua apresentação” (CARVALHO, 2009, p. 634), ou seja, o som funcional é decorrência do simples funcionamento do produto e não um som que lhe tenha sido atribuído arbitrariamente. Carvalho aponta um caso emblemático de proibição de tais registros:

Na disputa que envolveu o registro do som do motor das motos da Harley-Davidson, uma das questões levantadas foi precisamente a de que essa marca, se registrada, atribuiria à empresa, de modo indireto, e por tempo indeterminado, direitos exclusivos sobre a configuração específica do motor, pois o som produzido pelo motor é o resultado direto do funcionamento desse motor. Se concedido o registro, a marca proibiria os concorrentes da Harley-Davidson de fabricar motores semelhantes, pois esses motores necessariamente reproduziriam o mesmo som. O regime de marcas, portanto, seria usado para superar os limites temporais do sistema de patentes. (CARVALHO, 2009, p. 638).

Adotando o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, no caso *Qualitex versus Jacobson Products* assim se manifestou:

A doutrina da funcionalidade evita que o direito de marcas, o qual busca promover a concorrência ao proteger a reputação de uma empresa, em vez disso impeça a concorrência legítima ao permitir que um produtor controle um elemento útil de um produto. É papel do campo do direito de patentes, não do direito de marcas, promover a invenção ao conceder aos inventores um monopólio sobre os desenhos ou as funções de novos produtos por um período limitado. (USA *apud* CARVALHO, 2009, p. 639).

Sobre a funcionalidade dos sons, assim concluiu a INTA:

*The functionality doctrine, in order to preclude adverse effects on competition, bars protection for something that is essential to the use and purpose of the article or which inherently effects its cost or quality. Functional sounds would be subject to the same exclusions or limitations as functional product configurations or generic word marks.*⁶⁸ (INTA, 1997).

Logo, não é possível o registro de marcas compostas por sons funcionais, devendo este aspecto ser cuidadosamente analisado pelos pesquisadores dos escritórios de marcas.

⁶⁸ Tradução livre: “A doutrina da funcionalidade, a fim de impedir efeitos adversos sobre a concorrência, impede a proteção de algo que é essencial ao uso e finalidade do produto ou que inerentemente afeta seu custo ou qualidade. Sons funcionais estariam sujeitos às mesmas exclusões ou limitações que configurações funcionais de produtos ou marcas nominativas genéricas”.

A seguir, explicações mais detalhadas sobre a exigibilidade de serem os sinais percebidos visualmente versus a possibilidade de proteção através de sua representação gráfica, em contrapartida à recente postura da União Europeia sobre a dispensa de ambos os requisitos para fins de registro de marcas não visíveis, como a marca sonora.

6.1.2 Percepção Visual versus Representação Gráfica: dispensáveis à marca sonora?

Conforme explicitado anteriormente, apenas o registro de sinais visualmente perceptíveis são expressamente aceitos na lei brasileira, quais sejam as marcas nominativas, figurativas, mistas (além das tridimensionais e, de forma ainda não regulamentada, as marcas de posição). Ainda que tais formas não tenham sido tratadas em nenhum dispositivo legal, são estas as que a prática administrativa do INPI (e do judiciário) acolheu, por força da adoção da restrição permitida pelo TRIPS (Art.15.1, refletido no Art. 122 da LPI).

Tendo a marca como função primeira a distinção de produtos e serviços, a capacidade distintiva está comumente associada à “representação do sinal distintivo de modo que seja passível de exame, publicação e utilização pela entidade administrativa que gere o sistema” (SILVA, 2003, p. 09).

Nota-se que a maior preocupação é com a proteção aos sinais não convencionais que, necessariamente, tenham caráter distintivo para serem reconhecidos como marca, mas também é preciso que ele funcione como marca no momento de sua publicação, no cuidado com a segurança jurídica para que terceiros possam vir a oferecer oposição ao seu registro, se o desejarem.

Para Barbosa (2013), as marcas sonoras nunca foram admitidas à proteção no Brasil também sob o argumento de “assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se tenham de resguardar do espaço tornado exclusivo pelo registro, quanto para suscitar seus próprios interesses contrapostos”, porém “uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada” (BARBOSA, 2013, p. 64).

Em nosso sentir, inspirando-se, em parte, na orientação fixada pela Corte Europeia de Justiça e, em parte, no tratamento da matéria nos Estados Unidos, o INPI deveria aceitar, como forma de fixação do sinal sonoro registrando, qualquer representação gráfica que seja suficientemente clara, completa, duradoura, objetiva e facilmente acessível, incluindo – como nos Estados Unidos – a descrição de sons que sejam inequívocos (BARBOSA, 2013, p. 65).

Historicamente, a necessidade da representação gráfica das marcas surgiu da necessidade de extração do sinal de seu invólucro original (em princípio relacionado mais a

produtos que a serviços) para que pudesse ser transcrito e apresentado a um organismo responsável pela sua validação, ou registro:

Trade-specific legislation was seen as lacking in principle, irrational and productive of unnecessary and undesirable distinctions: a modern law should be general and applicable to all trades. In drafting laws regulating the use of 'trade marks' it was necessary to determine exactly what was meant by that term [...]

For those proposing protection only with registration, significantly greater precision seemed to be required. This was because certain assumptions were being made about the nature, role and effect of registration. On the assumption that registration was going to delineate a field of exclusivity, then it was perceived to be important that the field be established with clarity and certainty through some form of representation. Such a representation necessarily involved decontextualization: the sign protected would have to be extracted from its usual environment (whether a wrapper, or stamped into a knife blade, or featured on the end of a piece of cloth) and re-presented in a register. [...] Accordingly, the definition of trade marks (or at least, registrable trade marks) had to be limited to matter that traders could identify ex ante as worth protecting, and which could be represented in a meaningful way⁶⁹ (BENTLY; DAVIS e GINSBURG, 2010, p. 16-17).

Para que terceiros pudessem ter acesso e compreender as publicações das marcas sonoras requeridas, a prática internacional adotou, ao longo dos anos, o requisito da representação gráfica. Nos Estados Unidos, não existe uma definição delimitativa das marcas, mas a lei deixa claro que uma marca deve consistir num sinal que seja capaz de agir como um símbolo que indique a origem (BENTLY; DAVIS e GINSBURG, 2010, p. 67). Nas palavras de Compton (2010)⁷⁰:

All marks, regardless of type, must be capable of clear and unambiguous graphic representation to allow for accurate and effective searching and clearance by the USPTO and by third-party trademark owners. Other nontraditional marks such as color and sound marks have developed widely accepted systems for identification. Color marks are referenced by an

⁶⁹ Tradução livre: “A legislação específica para o comércio era vista como deficiente, em princípio, irracional e geradora de discriminações desnecessárias e indesejáveis: uma lei moderna deve ser geral e aplicável a todos os comércios. Na elaboração de leis que regulavam o uso de "marcas", era necessário determinar exatamente o que significava esse termo [...]

Para aqueles que propunham proteção apenas mediante registro, uma precisão significativamente maior parecia ser necessária. Isso porque certas suposições estavam sendo feitas sobre a natureza, o papel e o efeito do registro. Partindo do pressuposto de que o registro iria delinear um campo de exclusividade, entendeu-se que era importante que o campo fosse estabelecido com clareza e certeza por meio de alguma forma de representação. Tal representação necessariamente envolvia a descontextualização: o sinal protegido teria de ser extraído de seu ambiente habitual (seja um invólucro, ou da gravação de uma lâmina de faca, ou extraído de uma peça de roupa) e re-presentado em um registro. [...] Por conseguinte, a definição de marcas (ou, pelo menos, de marcas registráveis) deveria limitar-se a um objeto que os comerciantes poderiam identificar desde o início como merecedor de proteção e que poderia ser representado de forma significativa”.

*accepted color code such as the Pantone Matching System, and sound marks are represented by musical notations*⁷¹. (COMPTON, 2010, p. 20).

Desta forma, a representação gráfica dos sons decorre da necessidade de oferecer segurança jurídica aos titulares das marcas e a seus concorrentes, na medida em que devem ter ciência sobre a eventual invasão de seus direitos, sobretudo porque outras formas de mídia capazes de reproduzir, de fato, o som que se busca proteger, não eram acessíveis ou massivamente circuláveis em uma realidade não virtual, sem meios de comunicação digital, sem mídias sonoras e, sobretudo, sem internet.

Logo, representar graficamente as marcas sonoras, sempre foi a forma encontrada para dar proteção efetiva ao sinal, desde que a representação fosse clara, precisa, autossuficiente, facilmente acessível, inteligível, durável e objetiva, o que limitou o leque de sinais que podem ser monopolizados por meio do registro de marcas (BENTLY; DAVIS e GINSBURG, 2010).

José Antônio B. L. Faria Correa defende, utilizando-se da hermenêutica, que a lei brasileira já permitiria a real e efetiva proteção de marcas não tradicionais, por meio de registro validamente expedido, que o conceito de “visualmente perceptível” da marca deveria ser interpretado como “representação visual”, de modo a permitir sua identificação por terceiros, a exemplo de uma partitura musical, para o caso de registro de marcas sonoras, pois, segundo o autor, seria infeliz interpretar que o legislador tenha optado por dar privilégio apenas a um dos canais sensoriais humanos, “porque à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas que têm repercussão direta sobre o comportamento dos industriais, comerciantes e prestadores de serviço” (CORREA, 2004).

Nem a representação gráfica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artística, é a “obra” em si, mas uma manifestação dela, de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical. O que existe é o fenômeno semiológico da replicabilidade, em que a ocorrência traz as características essenciais do tipo, mas é dele independente (CORREA, 2004).

O autor integra uma corrente que afirma que o direito brasileiro já possui um amplo espaço para as marcas plurissensoriais:

[...] o que se fala pode ser fixado por escrito e apreendido pela vista; o que se canta, igualmente, através de um sistema de notação musical, apreendido pela vista; o que se tange pode ser traduzido por sistemas de escrita especial (“braille”, por exemplo); o que é apreendido pelo olfato se traduz em palavras

⁷¹ Tradução livre: “Todas as marcas, independentemente do tipo, devem ser capazes de uma representação gráfica clara e sem ambiguidade, a fim de permitir uma busca e registro precisos e efetivos pelo USPTO e por proprietários de marcas registradas de terceiros. Outras marcas não tradicionais, como marcas de cores e sons, desenvolveram sistemas amplamente aceitos para identificação. As marcas de cor são referenciadas por um código de cores aceito, como o Pantone Matching System, e as marcas de som são representadas por notações musicais

e influencia o gosto; o que se gosta é descritível, também em palavras e é sentido pelo olfato. [...] Não é por outra razão que o grande Goethe dizia que o céu não deixa de ser azul pelo fato de alguém não poder vê-lo (CORREA, 2004).

Marques também é partidário desta ideia:

Com efeito, referido dispositivo legal deve ser interpretado de maneira a se considerar que a exigência de percepção visual para se aceitar um sinal a registro como marca significa, em verdade, exigência para que o símbolo seja passível de publicação. Isto é, se o sinal puder ser levado a conhecimento público, por meio de periódicos oficiais, cumprida estará a exigência da legislação brasileira. Dessa maneira, os sons se revelam elementos hábeis a serem registrados como marcas pois podem eficazmente ser publicados, como revelam as experiências bem-sucedidas em outros países (MARQUES, 2010, p. 146).

Entretanto, apesar dos benefícios que esta interpretação da lei pudesse trazer em termos de celeridade no procedimento de admissão das marcas sonoras, já que superada estaria a necessidade de adequações legislativas, parece que tal interpretação contraria o entendimento majoritário doutrinário e jurisprudencial internacional. “Outra interpretação, a que não nos afiliamos pelo claro conflito com o texto legal, seria que a representação, e não a percepção, seria a exigida pela lei em vigor” (BARBOSA 2014-2015, p. 46), no mesmo sentido, Siemsen e Leis:

A lei brasileira poderia ser interpretada de duas maneiras: uma, mais restrita, entendendo-se que a marca em si deve ser visualmente perceptível; outra, mais ampla, entenderia que a marca em si não precisa ser visualmente perceptível, mas sim a forma pela qual ela se expressa ou se exterioriza, ou seja, se a representação da marca é visualmente perceptível, ela estaria de acordo com a lei e seria registrável.

Seguindo essa interpretação mais ampla, as marcas sonoras e olfativas poderiam ser registradas no Brasil, pois embora não fossem perceptíveis visualmente, elas poderiam ser representadas através de uma descrição com palavras ou notas musicais, tornando-as, então, visualmente perceptíveis como diz a lei. (SIEMSEN e LEIS, 2010, p. 14)

É fato que no projeto da LPI (nº 824/91), o art. 115, sobre os “signos não registráveis como marcas”, previa taxativamente, em seu inciso XII, que não deveria ser registrável como marca “o som e sua representação gráfica, aroma e sabor” (BRASIL, 1991) e que o art. 124 (que substituiu o 115) não possui expressamente tal proibição em nenhum dos seus 23 incisos. Marques defende que este fato autorizaria a interpretação não literal da expressão “visualmente perceptíveis” como sendo “visualmente representáveis” (MARQUES, 2010).

Porém, é inegável que o Brasil adotou a restrição prevista no Art.15.1 do TRIPS, que expressamente ofereceu liberdade aos poderes legislativos de cada país, para que pudessem optar pela adoção da “Representação Gráfica” das marcas ou adotar a restrição máxima do

“visualmente perceptível” das mesmas (MARQUES, 2010). Através do Art. 122 da LPI o Brasil, expressamente e de maneira inequívoca, adota a restrição dos sinais visualmente perceptíveis, dispondo, conforme já visto, que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

As antigas diretrizes de Análise de Marcas (atualização de 11/12/2012) previam que:

Embora toda expressão contida em uma marca tenha um conteúdo sonoro, não há possibilidade de se registrar marca constituída somente de som, ainda que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa representação visual não se confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta se destina a ser exclusivamente vista e não decodificada. (INPI, 2012)

Assim sendo, não há que se falar que a expressa adoção do requisito “visualmente perceptível” das marcas deva ser interpretado como uma variável do requisito da “representação visual” de marcas não visualmente perceptíveis, pois “a lei brasileira se volta ao uso do signo e não exatamente ao procedimento de registro, publicação e manutenção, destinados a garantir os interesses de terceiros” (BARBOSA 2013, p. 15). Esta vem sendo, inclusive, a postura adotada pelos membros signatários do TRIPS.

Alguns exemplos podem ser citados para ilustrar algumas formas de representação gráfica adotadas. Veja/ouça clicando sobre os ícones ou lendo os códigos QR com seu smartphone, conforme instruções⁷²:

- **DESCRIÇÃO**

Obs.: Posteriormente um vídeo foi protocolado pelo titular como forma de comprovação do uso da representação gráfica em 02/06/2016.

Registro nº 1395550⁷³

País/região: EUA

Depositada em: 15/08/1985

Titular: Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation - MGM

Representação Gráfica: “A marca consiste no rugido de um leão”

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:



USPTO_Lion_MGM.wmv

⁷² Para escutar os sons, caso a leitura deste material esteja sendo realizada de maneira virtual, basta clicar sobre o local indicado ou, caso o material esteja impresso, use qualquer aplicativo de leitura de códigos QR (a exemplo do QRDroid, para Smartphones com sistema Android ou Neoreader para sistemas IOS) através de seu celular.

⁷³ Disponível em: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=1395550&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch> Acesso em 10 jun. 2018. Tradução Livre: “THE MARK COMPRISES A LION ROARING”

Ou através da leitura do código QR a seguir:



A marca a seguir visa proteger o mesmo som da marca acima, entretanto, ao ser depositada na União Europeia, adotou outra forma de representação gráfica.

- **ESPECTROGRAMA + DESCRIÇÃO**

Registro nº 005170113⁷⁴

País/região: UE

Depositada em: 29/06/2006

Titular: Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation - MGM

Representação Gráfica:

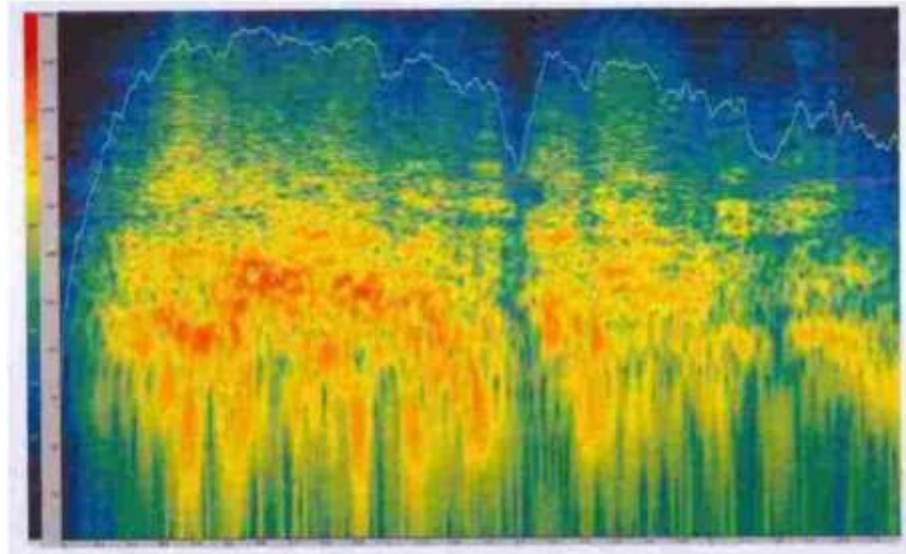


Figura 9 - Repr. Gráfica: Espectrograma. Reg. 005170113 (UE, 2006).

A marca sonora consiste no som do rugido de um leão com uma duração aproximada de 2,5 segundos. É composta por dois rugidos sucessivos (0 até cerca de 1,4s e 1,4 a 2,6), o segundo com uma amplitude ligeiramente mais baixa. O som não é harmónico, tem uma rápida modulação do envelope (>15Hz) de amplitude não periódica (percepção das irregularidades do som) e tem conteúdo de frequência dominante na gama baixa e média-baixa (gama de aproximadamente - 6dB: 40 a 400 Hz para ambos os rugidos com um pico a 170 Hz para o primeiro e um pico a 130 Hz para o segundo). A gama de frequência dominante perceptível (relacionada com o centróide espectral) do primeiro rugido aumenta até cerca de 0,35s e depois diminui. No segundo

⁷⁴ Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>> Acesso em: 10 jun. 2018.

rugido, aumenta até cerca de 1,7s, diminui até cerca de 2,2s, aumenta novamente até cerca de 2,3s e depois diminui. (UE, 2006)

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:



UE_Lion_MGM.mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:



Os grafismos de pentagramas ou partituras musicais, formadas por cinco linhas, quatro espaços, uma clave e armação para sinalizar o tom, em conjunto com notas musicais, é a forma mais comumente utilizada para representar as marcas sonoras. Por vezes, é utilizada de forma isolada, em alguns casos acompanhada de onomatopeias e letras (com ou sem descrições e/ou amostras musicais), eis um exemplo de partitura com onomatopeia, não descrita, acompanhada de amostra MP3:

- **PARTITURA MUSICAL (COM LETRA)**

Registro n° 009406349⁷⁵

País/região: UE

Depositada em: 28/09/2010

Titular: VERTI ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Representação Gráfica: (sem descrição)

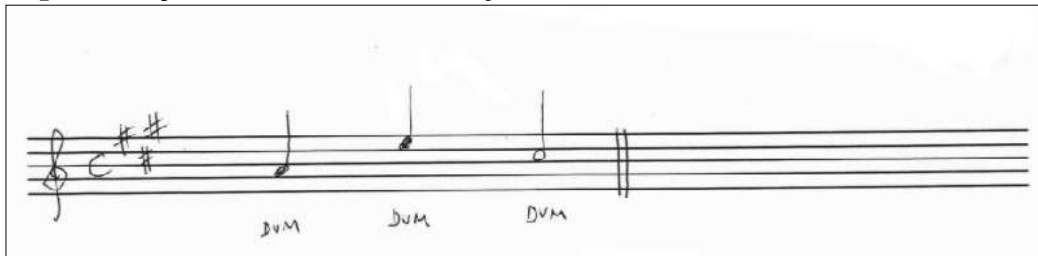


Figura 10 - Repr. Gráfica: Partitura Musical (com letra). Reg. 009406349 (UE, 2010).

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:

⁷⁵ Disponível em: <<https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009406349>> Acesso em: 10 jun. 2018.



UE_VertiSeguradora.
mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:



- **PARTITURA MUSICAL + DESCRIÇÃO DAS NOTAS**

Registro n° 75889012⁷⁶

País/região: USPTO

Depositada em: 06/01/2000

Titular: Deutsche Telekom AG.

Representação Gráfica: “A marca de som consiste de uma série de cinco notas musicais escritas na clave de Sol na tecla de Dó maior, compreendendo uma sequência de quatro semicolcheia unidas que são as três notas musicais CCC e E, seguidas por uma semínima C”.

Obs.: Não acompanha amostra sonora.



Figura 11 - Repr. Gráfica: Partitura Musical. Reg. 75889012 (USPTO, 2000).

- **ONOMATOPÉIA**

⁷⁶

Disponível

em:

<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75889012&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch> Acesso em: 10 jun. 2018. Tradução livre: “The sound mark consists of a series of five musical notes written on the Treble clef in the key of C major, comprising a sequence of four joined semiquavers which are the musical three notes CCC and E, followed by a C quarter note.”.

Registro nº 1795371⁷⁷

País/região: USPTO

Depositada em: 03/07/2001

Titular: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.

Representação Gráfica: “A marca consiste no termo ‘D’OH falado”.

(do personagem Homer Simpson)

Veja e Ouça clicando sobre o ícone a seguir:



USPTO_D'OH.mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:



Sobre as onomatopeias, importante destacar que no caso *Shield Mark BV versus Joost Kist*, o Tribunal de Justiça da União Europeia se manifestou contrariamente àquelas que depositadas exclusivamente sob a forma de onomatopeias, não devem ser concedidas:

A onomatopeia do canto do galo nas diferentes línguas oficiais da União Europeia é a seguinte: kikeriki, em alemão; kikeli-ki, em dinamarquês; quiquiriquí, em espanhol; kukkokiekuu, em finlandês; cocorico, em francês; kokoriko, em grego; cock-a-doodle-doo, em inglês; chichirichi, em italiano; kukeleku, em neerlandês; cocorocóco, em português; e kukeliku, em sueco.

[...]

O terreno torna-se ainda mais movediço se a descrição constitui uma onomatopeia. O caso do processo principal é ilustrativo. Nas línguas oficiais da União Europeia, a reprodução escrita dos sons que imitam o canto de um galo é realmente variada e diversificada. Dificilmente um cidadão médio britânico, espanhol, português ou italiano pode saber que kukeleku representa o canto de um galo. Contudo, é possível que existam situações em que esta forma de representação gráfica seja suficientemente expressiva e satisfaça a finalidade do requisito. Esta apreciação incumbe aos juízes nacionais, em cada litígio. (TJ – EU, 2003)

⁷⁷

Disponível

em:

<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74247076&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch>

Acesso

em: 10 jun. 2018. Tradução livre: “The mark consists of the spoken word "D'OH"”.

Conclui Marques que a representação gráfica de marcas sonoras exclusivamente por via da onomatopeia não seria adequada, pois não expõem fielmente a realidade, “seja pela limitação da escrita no que concerne à imitação de sonoridades, seja no alto grau de subjetividade envolvida na sua interpretação fonética, principalmente quando submetida a intérpretes de idiomas diferentes” (MARQUES, 2010, p. 99).

Outras formas, por sua vez, como sonogramas (ondas sonoras) e espectrogramas são muito utilizadas e amplamente aceitas:

- **SONOGRAMA + DESCRIÇÃO**

Registro nº 005424171⁷⁸

País/região: UE

Depositada em: 27/10/2006

Titular: UBISOFT ENTERTAINMENT, Soci  t   Anonyme.

Representa  o Gr  fica: “O grito de uma pessoa fict  cia caracterizado por um choro estridente”.

Obs.: N  o acompanha amostra sonora.

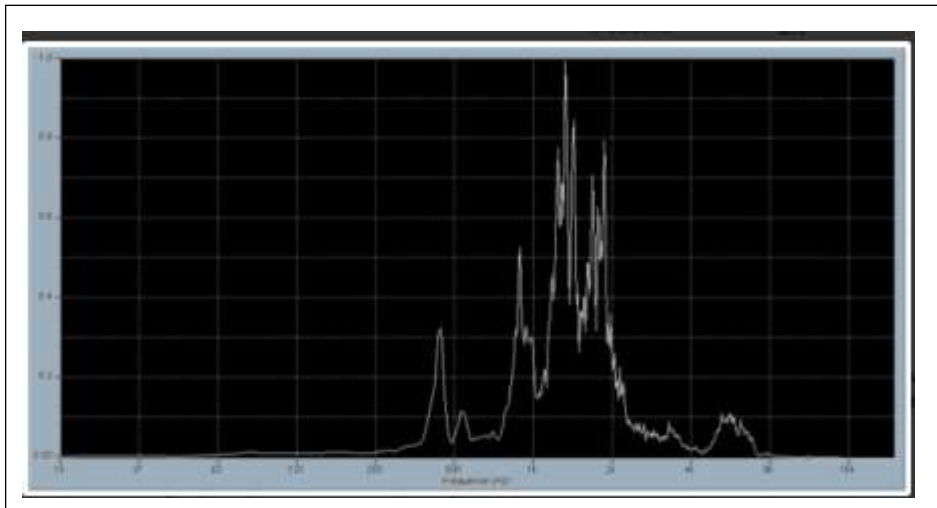


Figura 12 - Repr. Gr  fica: Sonograma. Reg. 005424171 (UE, 2006).

- **SONOGRAMA + DESCRI  O**

Registro n   005424171⁷⁹

Pa  s/regi  o: UE

Depositada em: 27/10/2006

Titular: UBISOFT ENTERTAINMENT, Soci  t   Anonyme.

Representa  o Gr  fica: “sonograma de “By Jingo” como representado no sonograma e na grava  o anexos”.

⁷⁸ Dispon  vel em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005424171>> Acesso em: 10 jun. 2018. Tradu  o livre: “Yelling of a fictitious person characterised by a shrill cry. ”.

⁷⁹ Dispon  vel em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009478983>> Acesso em: 10 jun. 2018. Tradu  o livre: “Sonogram of 'By Jingo' as represented in the attached sonogram and recording”.

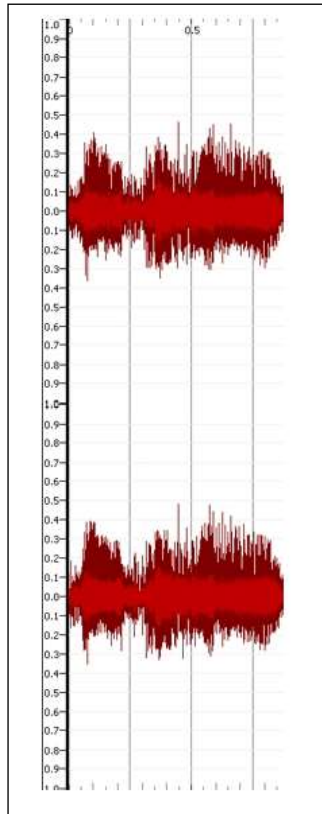


Figura 13 - Repr. Gráfica: Sonograma. Reg. 005424171 (UE, 2006).

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:



UE_ByJingle.mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:



- **ESPECTROGRAMA TRIDIMENSIONAL**
Registro nº 013790795⁸⁰
País/região: UE

⁸⁰ Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013790795>> Acesso em: 10 jun. 2018.

Depositada em: 04/03/2015

Titular: AEGON N.V.

Representação Gráfica: Espectrograma tridimensional

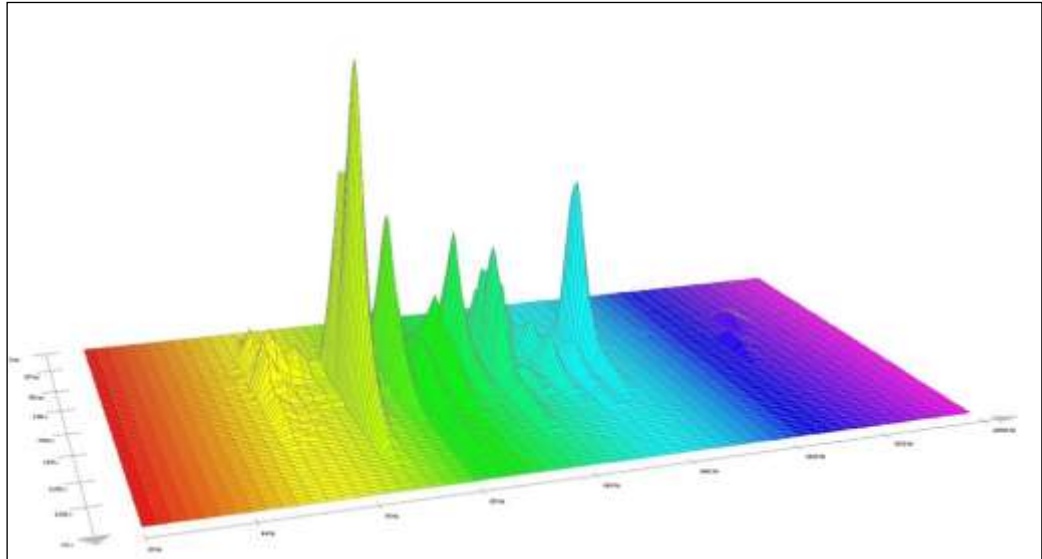


Figura 14 - Repr. Gráfica: Sonograma. Reg. 013790795 (UE, 2015).

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:



UE_AEGON.mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:



Como é visto na prática, as marcas sonoras superam a questão da representação gráfica com facilidade, satisfazendo as condições para protocolo e publicação de pedidos de registro através dos mais variados recursos, além dos pentagramas ou partituras musicais, onomatopeias, descrições, etc., em alguns casos, acompanhadas de gravações ou amostras

musicais (*musical samples*) (GOMES, 2015). Em alguns casos, até mesmo as amostras musicais sequer são apresentadas acompanhadas de recursos gráficos, como será visto adiante.

No mesmo sentido, a INTA, sobre a representação gráfica e problemas na busca afirmou:

As indicated by the practice in some countries, search problems can be addressed by the use of audio tape and visually represented staff music specimens, as well as written definitions of the sound marks. Furthermore, as soon as the technology becomes more widely available, the problem of the need to be able to read music, and the issue of graphically representing the pitch and tone of a mark, which can currently be addressed by use of audio tapes, may be further addressed through the use of a computer generated full frequency plot, which would also facilitate computer searching. At the same time, since sound has no language barrier, some of the problems associated with the international searching of word marks do not exist with sound marks. However, since different jurisdictions will wish to adopt articulation requirements to their own systems, implementation issues relating to articulation also should be left to the domain of individual jurisdictions. (INTA, 1997, s/p)⁸¹

Couto Gonçalves (1999) afirma que o depósito das marcas sonoras também é feito através de mídias, tais como discos ou bandas magnéticas, não necessariamente condicionado à representação gráfica. Silva acrescenta que:

Ainda que esta tese não vingasse, entendendo-se que a marca sonora só seria registável quando passível de representação gráfica, nada deve obstar a que o registo se faça através de uma descrição verbal; o ladrar de um cão, o rugido de um leão, o apito de um comboio, etc... Nos exemplos expostos a mera descrição verbal da sonoridade é bastante para garantir uma certeza jurídica que permite realizar um registo, porquanto é inteligível por um qualquer interessado (SILVA, 2003, p. 13-14)

Segundo Marques (2010), caso as marcas sonoras sejam admitidas a registro (no Brasil), é importante debater quais mudanças deverão ocorrer na forma de depósito do novo tipo de sinal sonoro junto ao órgão administrativo, objetivando uma efetiva publicação:

Nesse passo, parece claro que a melhor maneira é que o requerimento de registro da marca sonora se faça acompanhar por uma gravação digital do som. Essa é a forma mais prática, mais barata e mais eficaz para os requerentes e o próprio INPI. Na pesquisa de eventuais colidências que deve ser feita pelo órgão de registro, por exemplo, é muito mais fácil se compararem duas

⁸¹ Tradução Livre: “Como indicado pela prática em alguns países, os problemas de pesquisa podem ser resolvidos pelo uso de fitas de áudio e espécimes de música representados visualmente pela equipe, bem como por definições escritas das marcas de som. Além disso, assim que a tecnologia se torna mais amplamente disponível, o problema da necessidade de ler música, e a questão de representar graficamente o tom e a tonalidade de uma marca, que atualmente pode ser abordada pelo uso de fitas de áudio, pode ser ainda abordado através do uso de uma plotagem de frequência total gerada por computador, que também facilitaria a busca por computadores. Ao mesmo tempo, como o som não possui uma barreira de idioma, alguns dos problemas associados à busca internacional de marcas de palavras não existem com marcas de som. No entanto, uma vez que diferentes jurisdições desejarão adotar requisitos de articulação para seus próprios sistemas, questões de implementação relacionadas à articulação também devem ser deixadas ao domínio de jurisdições individuais”.

sonoridades em sua forma original do que quaisquer tipos de representações gráficas delas, por mais fiéis e inteligíveis que sejam. As gravações podem ser em arquivo “.mp3” e, inclusive, ser enviadas por e-mail pelo solicitante ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. De posse da cópia digital, basta à autarquia disponibilizar um link de acesso a qualquer interessado em sua página na internet (como ela já procede atualmente com marcas gráficas, compostas por palavras e desenhos). E nada impede que o INPI ainda compile os sons depositados durante determinado período de tempo em uma revista digital, em formato de CD ou DVD, com tiragem regular, e a distribua ao público interessado, sem prejuízo da igual disponibilização no site – também analogicamente ao que já realiza com sua Revista da Propriedade Industrial (RPI) em meio físico (papel) e em formato “.pdf”, à disposição na página da rede mundial de computadores. Se o governo achar necessário, pode atuar como no Uruguai, cuja Diretoria Nacional de Propriedade Industrial disponibiliza um exemplar do som em arquivo com acesso público (MARQUES, 2010, 147-148).

Em decorrência disto, diversos doutrinadores apontam uma necessária e urgente adequação do sistema nacional de proteção destas novas modalidades não convencionais, já que já fazem parte da realidade, inclusive no contexto da massiva internacionalização do comércio. Nas palavras de Silva, superada a questão da admissão por via de uma reforma legislativa, não se poderia negar o registro dos sinais sonoros apenas sob o argumento da ausência de capacidade técnica da Administração Pública:

Com efeito, incumbe à Entidade Administrativa competente para o registo das marcas proceder às inovações necessárias para se adaptar às prementes necessidades da vida empresarial e não aos agentes económicos subjugarem a sua capacidade inventiva aos meios técnicos existentes na Administração Pública (SILVA, 2003, P. 13).

Na mesma linha, Correa:

A eventual dificuldade do órgão do registro em estabelecer parâmetros de fixação em suporte físico e diretrizes de análise não autoriza, porém, a pura e simples negação de amparo a sinais ditos não convencionais. A problemática não deveria, portanto, ser de natureza conceitual, ou seja, o que se há de perguntar não é: "são protegíveis sinais outros que não visuais?", mas "como proteger esses sinais na prática"? (CORREA, 2004, p. 22).

Em um importante julgado de 2003, no caso *Shield Mark BV versus Joost Kist*, o Tribunal de Justiça da União Europeia foi questionado sobre as formas de representação gráfica das marcas sonoras que os escritórios poderiam admitir:

Em particular, estarão preenchidos os requisitos da directiva referidos na alínea a) caso os sons ou os ruídos sejam registados sob uma das seguintes formas:

- notas de música;
- uma descrição escrita sob a forma de uma onomatopéia;
- uma descrição escrita sob uma outra forma;

- uma representação gráfica tal como um fonograma;
- um suporte sonoro junto ao formulário de registo;
- um registo digital susceptível de ser escutado na rede da Internet;
- uma conjugação destes métodos;
- uma outra forma e, nesse caso, qual? (TJ – EU, 2003).

A corte esclareceu que a representação gráfica das marcas sonoras é um tema bastante debatido entre os Estados membros (TJ – UE, 2003), sendo considerado suficiente para representação das marcas, desde que atendidos alguns requisitos, importante a transcrição de alguns esclarecimentos: “[...] os governos intervenientes e a Comissão estão de acordo em considerar que toda e qualquer representação gráfica de um sinal sonoro deve satisfazer várias exigências para poder constituir uma marca”. Obedecidas as exigências, alguns governos divergem sobre as formas aceitáveis de representação gráfica, por exemplo, a descrição textual de notas musicais, a descrição de marcas não musicais, sonogramas, onomatopeias, todas acompanhados ou não da gravação dos sons, sendo a notação musical/partitura musical a forma mais usual adotada (TJ – UE, 2003):

No que respeita, por fim, às notas musicais, que são um modo usual de representação dos sons, uma sucessão de notas sem outra precisão, tal como «mi, ré sustenido, mi, ré sustenido, mi, si, ré, dó, lá», também não constitui uma representação gráfica na acepção do artigo 2.º da directiva. Efectivamente, tal descrição, que não é nem clara, nem precisa, nem completa em si mesma, não permite, designadamente, determinar a altura e a duração dos sons que formam a melodia cujo registo é pedido e que constituem parâmetros essenciais para conhecer esta melodia e, logo, para definir a própria marca.

Em contrapartida, uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave (clave de sol, de fá ou de dó), notas musicais e silêncios cuja forma (para as notas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, etc.; para os silêncios: pausa de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima, pausa de colcheia, etc.) indica o valor relativo e, se for caso disso, acidentes (sustenido, bemol, bequadro) - determinando todos estes sinais a altura e a duração dos sons -, pode constituir uma representação fiel da sucessão de sons que formam a melodia cujo registo é pedido. Este modo de representação gráfica dos sons satisfaz as exigências resultantes da jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual esta representação deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva.

Ainda que tal representação não seja imediatamente inteligível, não é menos verdade que o pode ser facilmente, permitindo assim às autoridades competentes e ao público, em especial aos operadores económicos, ter um conhecimento exacto do sinal cujo registo como marca é solicitado. (TJ – UE, 2003).

Ao final o Tribunal de justiça Europeu concluiu que:

[...] 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, acidentes. (TJ – UE, 2003).

Analisando tal diretiva, Barbosa afirma que:

O signo deve ser suscetível de comunicação pública e geral, de forma eficaz, no sentido que terceiros possam dele ter ciência, e exercitem em face de seus interesses jurídicos positivos ou defensivos. Para que isso aconteça, e usando o magistério da Corte Europeia o signo deve ser claro, preciso, facilmente acessível, inteligível e objetivo. A forma de sua apresentação ao público deve ser, segundo a mesma Corte, unívoca, precisa e não afetada por subjetividade (BARBOSA, 2015, p. 18).

Conforme elucida Sousa e Silva, a Europa vem aceitando marcas sonoras desde 1996 e, em 2005, o escritório de marcas da União Europeia decidiu aceitar pedidos protocolados eletronicamente, acompanhados de mídias MP3, com até 1Mb, para elucidar com mais clareza a marca depositada, mas sempre em conjunto com a representação gráfica das marcas:

De então para cá foram assim registadas, entre outras, marcas como o rugido do leão da METRO-GOLDWIN.MAYER, o canto de uma voz feminina, como marca da DAIMLER, uma voz masculina dizendo "Oh Yes", registado pela Seguradora CHURCHILL, ou o choro de um bebé, registado pela INLEX para serviços diversos, entre os quais consultadoria em Propriedade Intelectual.

[...]

Assim, nada obsta ao registo de marcas sonoras, desde que possam 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. Contudo, esclareceu, 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. (SOUSA e SILVA, 2010, p. 14-15).

De igual maneira, a Argentina também permite o depósito de marcas sonoras mediante representação gráfica acompanhadas de arquivos como o MP3:

*Si la marca a presentar fuese sonora, debe exteriorizarse a través de un pentagrama, que debe estar contenido en el material a adherir en el campo “MARCA SONORA”. A su vez, debe acompañarse el signo sonoro, en un soporte magnético que permita la evaluación de la distintividad y disponibilidad del signo pretendido como marca*⁸² (ARGENTINA, 2016).

Segundo a OMPI⁸³, “*La finalidad del archivo adjunto es aclarar y apoyar la solicitud*” (OMPI, 2009). Este vinha sendo o entendimento da União Europeia que, até o ano de 2017, apenas admitia marcas que, ainda que percebidas por outros sentidos, fossem representadas graficamente (acompanhadas ou não de amostras digitais fonográficas).

Em 1º de Outubro de 2017, visando “aumentar a segurança jurídica dos utilizadores e reduzir a taxa das recusas a nível das formalidades” (EUIPO, 2017), o requisito da representação gráfica foi completamente dispensado do depósito de marcas na EUIPO, através do Regulamento n.º 2424/2015 do Parlamento Europeu e do Conselho.

[...] significa que, a partir dessa data, os sinais podem ser representados em qualquer forma adequada, recorrendo à tecnologia geralmente disponível, desde que essa representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

O resultado é um sistema «what you see is what you get» (o que vê é o que é - WYSIWYG), que visa tornar as entradas de marcas do Registo de MUE mais claras, acessíveis e fáceis de pesquisar.

A Regra 3 do Regulamento de execução do regulamento sobre a marca da UE (REMUE) estabelece regras e requisitos específicos para a representação dos tipos de marca mais populares, incluindo certos requisitos técnicos, em conformidade com a natureza e os atributos específicos da marca em questão. (EUIPO, 2017)

O Regulamento acima teve como respaldo o caso referencial e pragmático em que litigaram *Sieckmann vs. Deutsches Patent und Markenamt* – processo n.º C-273/00, através do qual *Sieckmann* questionou ao tribunal europeu, após ter um pedido de registro de marca olfativa negado pelo escritório de marcas alemão, quais seriam os critérios mínimos para aferir se a representação gráfica é satisfatória e aceitável. Através desta decisão, a corte europeia se manifestou que a representação dos sinais deveria cumprir 7 exigências (o que ficou conhecido como os *Sieckmann Seven* ou os “Sete *Sieckmann*”) devendo a representação ser:

- 1) claro (clear); 2) preciso (precise); 3) autocontido (self-contained, isso é, o conteúdo do sinal marcário deve constar da própria representação gráfica do sinal); 4) de fácil acesso (easily accessible); 5) inteligível (intelligible, isso é, aquele que o interpreta deve entender qual é o sinal e a sua extensão); 6) durável (durable, o que serviu para indicar que uma amostra do cheiro não

⁸² Tradução livre: “Se a marca a ser protocolada for sonora, deve ser exteriorizada através de uma partitura, que deve estar contido no material a aderir no campo “MARCA SONORA”. Por sua vez, deve acompanhar um signo sonoro, em um suporte magnético que permita a avaliação da distintividade e disponibilidade do signo pretendido como marca”.

⁸³ Tradução livre: “o objetivo do arquivo anexado é esclarecer e dar suporte à solicitação”.

serve como representação gráfica válida, pois se deteriora e muda com o passar do tempo); 7) objetivo (objective). (SIECKMANN apud BARBAS, 2016, p. 15).

No caso Sieckmann ficaram estabelecidos, em 2001, os critérios para que uma representação gráfica fosse considerada suficiente para compreensão do sinal marcário. Este mesmo caso serviu de base para que, em 2015, a EUIPO concluísse que, para que representação da marca fosse clara, precisa, autocontida, de fácil acesso, inteligível, durável e objetiva, nada melhor do que fosse feita pela forma através da qual o sinal é percebido, dispensando a obrigatoriedade do grafismo para sinais não visuais.

A EUIPO disponibilizou um quadro com uma lista dos tipos mais populares de marcas, a sua representação, se é necessária uma descrição e o formato aceito para depósito. Sobre a marca sonora foi apontado como eram e como são agora os depósitos (EUIPO, 2017):

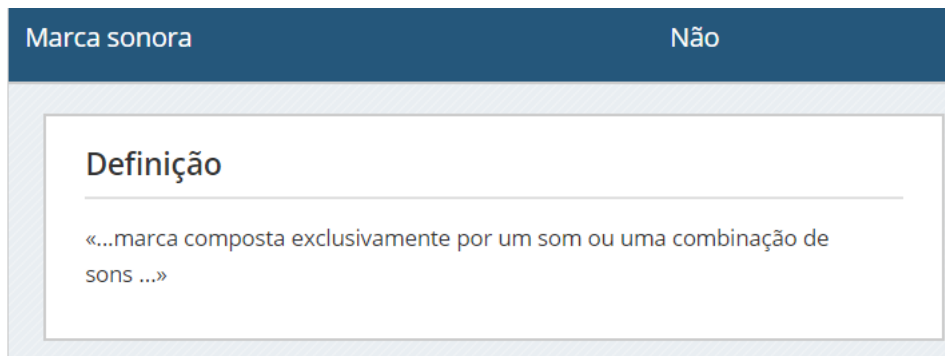


Figura 15 - Marca Sonora - Definição

Fonte: UE (2017)

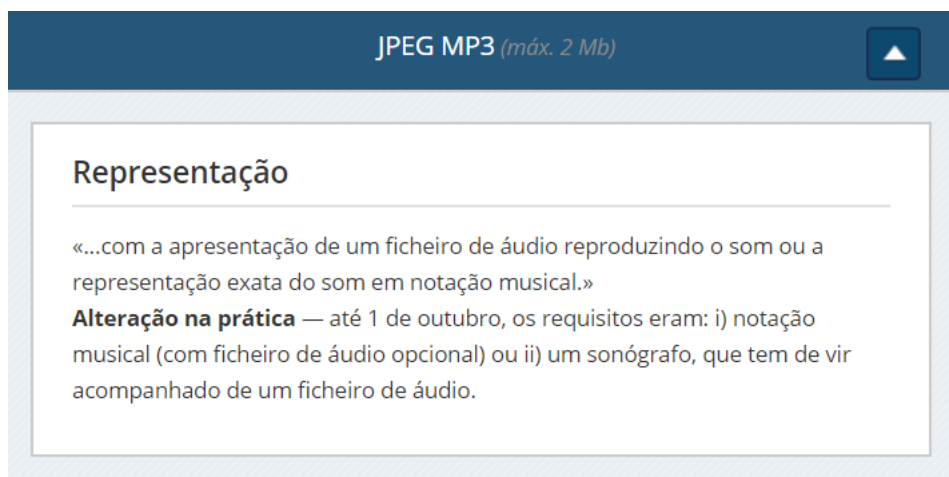


Figura 16 - Marca Sonora - Representação

Fonte: UE (2017)

De acordo com Rodrigues (2017), a medida possui grandes reflexos no direito substantivo de marcas.

No âmbito do direito substantivo de marcas, a principal alteração prende-se com a extinção do requisito de representação gráfica das marcas sujeitas a

registro e a criação da marca de certificação da União Europeia. Quer isto dizer que as marcas sem qualquer representação gráfica poderão ser pedidas e concedidas a nível da União Europeia, a partir do dia 1 de outubro de 2017. (RODRIGUES, 2017, p.?).

Inicialmente houve questionamentos sobre como ficaria a segurança jurídica dos consumidores, uma vez que a representação gráfica não era mais um requisito (RODRIGUES, 2017). Porém, o Regulamento, ao extinguir a obrigatoriedade da apresentação das marcas por via gráfica, apenas estabelece um requisito que visa dar ainda maior segurança jurídica aos operadores e usuários do sistema de marcas, ao definir que o novo compromisso do titular depositante é com a “forma adequada” de representação, para garantir que a marca seja percebida como ela existe, de fato, e como ela é ofertada ao mercado.

O próprio Regulamento responde a esta questão, estabelecendo o requisito da “forma adequada” de representação. Por outras palavras, embora se procure a extinção do requisito da representação gráfica, mantém-se a exigência da representação do sinal da marca, para que este possa ser percebido por qualquer consumidor no espaço da União Europeia. Por representação “adequada” entende-se qualquer via segundo a qual o consumidor médio possa perceber o sinal da marca e com isso identificar clara e correctamente a origem dos produtos e / ou serviços identificados com aquela marca. Ou seja, o requisito de representação estará preenchido sempre que este seja suficiente para cumprir o objectivo de uma marca, distinguir produtos e / ou serviços de uma empresa dos de outra empresa, no mesmo mercado (RODRIGUES, 2017).

Este novo requisito, que pode ser intitulado como “forma adequada de representação” (RODRIGUES, 2017) permite que outras marcas sonoras, antes dificilmente representáveis graficamente, possam ser protegidas.

Importante salientar que não há obstáculos à concomitante representação do sinal por outras vias, como os demonstrados espectrogramas, partituras, descrições, contudo a nova normativa apenas possibilita que todos os sinais sonoros que sejam percebidos como marca, sejam distintivos, enfim, que detenham todas as características de uma marca e possam receber um certificado de registro.

Já é possível acessar o banco de dados do EUIPO e encontrar marcas sonoras registradas sem representação gráfica:

- **Registro nº 017700361**⁸⁴
(marca sem texto ou descrição)
País/região: UE
Depositada em: 17/01/2018

⁸⁴ Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017700361>> Acesso em: 10 jun. 2018.

Titular: FUTBOL CLUB BARCELONA.

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:



UE_BARÇA.mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:



- **Registro nº 017700361⁸⁵**
(marca sem texto ou descrição)
País/região: UE

Depositada em: 13/12/2017

Titular: Lidl Stiftung & Co. KG.

Ouçã clicando sobre o ícone a seguir:



UE_LidlStiftung.mp3

Ou através da leitura do código QR a seguir:

⁸⁵ Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017592031>> Acesso em: 10 jun. 2018.



Certamente, as mudanças ocorridas na União Europeia trouxeram a possibilidade do registro de marcas não tradicionais, como a sonora, desde que, obviamente, continuem cumprindo com o requisito legal da distintividade face ao produto/serviço e face a outras marcas que se destinam à mesma finalidade.

Neste sentido, o sinal que se visa proteger poderá ser representado da forma correspondente à que se percebe de “forma estável, inteligível, precisa, facilmente acessível e duradoura”, não se restringindo aos grafismos.

A evolução dos debates da EUIPO sobre questões como a representação de sinais não tradicionais, dentre eles a marca sonora, refletem também as discussões no âmbito dos comitês, grupos e assembleias gerais da OMPI.

Grande parte das questões inerentes à proteção das marcas sonoras passam pela sensação de que, ao permitir que sejam registradas, através da extração do termo “visualmente perceptíveis” da normativa legal, outras marcas não tradicionais⁸⁶ sejam reivindicadas por seus titulares. Conforme será visto mais adiante, é possível que os países adotem um rol específico de marcas registráveis ou excetue algum tipo de marca da universalidade de marcas percebidas por outros canais sensoriais além da visão.

A seguir será realizada uma análise linear temporal sobre discussões, problemáticas, opiniões, posicionamentos e estudos realizados pelos membros do Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos e Modelos Industriais e Indicações Geográficas (SCT), e normas emanadas pelo Comitê de Normas Técnicas (CWS), bem como outros documentos que possam Inferir desafios e soluções encontradas, através da compreensão das principais questões debatidas e Interpretação das normas técnicas provindas, no que tange o processamento e proteção das marcas sonoras.

⁸⁶ Cujos depósitos, processamentos, publicações, análises de viabilidade e concessões sejam mais controversos, tais como marcas gustativas e olfativas.

7 A EVOLUÇÃO DO DEBATE: UMA ANÁLISE TEMPORAL DE DOCUMENTOS DA OMPI.

Antes de extrair de forma reflexiva a evolução da compreensão das marcas sonoras a partir dos propostos documentos da OMPI, importante fazer algumas considerações.

A maioria dos documentos analisados neste capítulo é do Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos e Modelos Industriais e Indicações Geográficas (SCT), um comitê criado na década de 90 para examinar as questões que afetem o desenvolvimento progressivo do direito internacional de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, facilitar a coordenação e brindar orientação a respeito, sem deixar de lado a harmonização das normas e os procedimentos nacionais (OMPI, 201-?)⁸⁷. Trata-se de uma entidade centrada no debate de questões técnico-jurídicas consideradas controversas por seus membros, que conforme os documentos analisados, buscaram encontrar um consenso para fins de amadurecer a compreensão, dentre outros temas, das marcas não tradicionais.

Muitos tópicos de discussão sobre marcas no âmbito das conferências diplomáticas da OMPI tiveram seu início no SCT, através das recomendações e informes disponibilizados pelo comitê à Organização, o que demonstra sua importância histórica no progresso e harmonização do direito marcário internacional.

Além de documentos do SCT, outros documentos também foram analisados, como os de grupos de trabalho relacionados ao Sistema de Madri e os do Comitê de Normas Técnicas (CWS). Este comitê, criado em 2009, se reúne anualmente em uma espécie de foro internacional de colaboração para examinar e obter um consenso relativo às normas técnicas da OMPI⁸⁸. Normas como a ST.68, “*Recomendaciones para la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras*” que têm por finalidade facilitar o tratamento e intercâmbio de dados sobre marcas sonoras entre os escritórios de marca e proporcionar orientações sobre a gestão eletrônica destas marcas e sua representação.

Todos os documentos foram extraídos do *website* da OMPI através de buscas por palavra-chave, por tema, por títulos etc. na ferramenta de busca interna da plataforma⁸⁹, bem como buscas específicas por temas de reunião e informações referenciadas em outros Fóruns

⁸⁷ *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)*. Disponível em <<https://www.wipo.int/policy/es/sct/index.html>> Acesso em 02 fev. 2019.

⁸⁸ *Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS)*. Disponível em <<https://www.wipo.int/cws/es/index.html>> Acesso em 02 fev. 2019.

⁸⁹ Disponível em <<https://www.wipo.int/tools/es/gsearch.html?tab=1#gsc.tab=0>> Acesso em 2017 a 2019.

Eletrônicos dos Comitês⁹⁰. Para fins de facilitar o estudo de tais documentos foi realizado um recorte temático que tem como foco as marcas sonoras e informações sobre “marcas não tradicionais”, em sentido amplo, consideradas relevantes para o entendimento das marcas sonoras. Foram analisados mais de 270 documentos, dentre os quais cerca de 50 foram considerados relevantes.

A partir de sua leitura, foi feito um resumo do contexto evolutivo das marcas sonoras, conduzido pelas principais questões para sua compreensão, em especial, os requisitos especiais para sua concessão, quais sejam a distintividade e a sua representação (gráfica ou não gráfica).

Para dar melhor fluidez ao trabalho, e permitir uma análise evolutiva menos repetitiva e cansativa, cada documento apreciado será referenciado uma única vez e toda e qualquer citação que venha após a referência, direta ou indireta, será considerada como extraída deste documento, até que se faça referência a um novo. Todos os documentos foram listados ao final do trabalho, juntamente com o link do banco de dados da OMPI onde todos podem ser encontrados na íntegra.

7.1 AS MARCAS SONORAS NO ÂMBITO DO SCT

Data de 19 de abril de 1999 o primeiro documento da OMPI encontrado que versa sobre marcas não tradicionais, até então designadas “novas marcas”, dentre elas a marca sonora. O “*Proyecto de Programa y Presupuesto para el Bienio 2000-2001*” A/34/2 de 19/04/1999 determinava, no tópico 09.2, a preparação de estudos sobre “*la medida en que las “nuevas marcas”, como las marcas sonoras, [...] son aceptadas actualmente para su registro en las administraciones pertinentes y el ámbito de utilización que la industria hace actualmente de dichas marcas*”.

Desta forma, o SCT, em 2000, incluiu no panorama das questões a serem discutidas o registro e uso das até então ditas “novas marcas” (SCT/6/4 de 22/12/2000), com recomendações de atividades como a harmonização do direito de marcas para que os escritórios de marcas tivessem menores encargos administrativos na análise de marcas já concedidas em outras jurisdições.

⁹⁰ Disponível em <<https://www.wipo.int/sct/en/meetings/>> e <https://www.wipo.int/standards/es/part_03_standards.html> Acesso em 2017 a 2019.

O Comitê de Programa e Orçamento (conforme doc. WO/PBC/3/2 de 12/03/2001) traçou objetivos a serem alcançados no âmbito geral da OMPI, dentre eles “*Sensibilizar y establecer consenso entre los Estados miembros y otras partes interesadas acerca de la necesidad de armonizar ciertos principios y normas del Derecho de marcas[...]*” e “*Revisar y modernizar el Tratado sobre el Derecho de Marcas*”, diante de uma situação que vinha provocando “*incertidumbre para los titulares de derechos y los usuarios que desean comercializar sus productos y tratan de obtener protección para sus derechos en varios países*”.

Para alcançar tais objetivos, o SCT foi convocado para analisar a conveniência e viabilidade da harmonização substantiva do Direito de marcas, com inclusão da proteção das novas marcas (marcas sonoras, marcas olfativas, etc.), refletindo, desde já, um grande interesse na apreciação dos critérios para processamento e concessão de marcas sonoras.

Conforme o informe da sexta sessão (SCT/6/6 de 05/12/2001), algumas delegações⁹¹ manifestaram seu apoio a um estudo sobre os novos tipos de marcas, sua registrabilidade e relevância, para fins de harmonização de questões sobre marcas não tradicionais.

Importante, então, esclarecer o que é o TLT. O Tratado sobre Direito de Marcas, ou Trademark Law Treaty, foi firmado em 26 de outubro de 1994 e entrou em vigor em 31 de julho de 1996. Atualmente, conta com 54 partes contratantes, não sendo o Brasil um membro signatário. É um tratado administrado pela OMPI, que assim esclarece:

*El objetivo del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) es en armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas. Esto se logra mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentación de las solicitudes de registro de marcas y la administración de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas menos complicadas y más previsibles*⁹².
(OMPI, 200-?)

Nota-se que, neste momento, não existe uma preocupação específica com as marcas sonoras, mas uma necessidade genérica de contemplar os principais tópicos para possível harmonização e facilitação do trabalho dos escritórios de marca no processamento e análise de marcas não tradicionais de modo geral.

Na sétima sessão, (conforme informe SCT/7/4 de 27/05/2002) mais delegações se manifestaram muito favoráveis ao debate sobre práticas relacionadas às marcas não

⁹¹ Como as da França, Suíça e Uruguai, que afirmou que cada dia existiam mais problemas em relação aos novos tipos de marcas e que, seria muito útil “contar con un estudio a este respecto, así como iniciar la armonización de los criterios de protección y una revisión del TLT”.

⁹² Trademark Law Treaty (TLT) - Disponível em <<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/>> Acesso em 10 Dez. 2018.

tradicionais, com vistas à harmonização de direitos entre os Estados membros⁹³. A Delegação australiana declarou que a revisão do TLT deveria ser uma prioridade sobre uma harmonização mais ampla do direito substantivo de marcas, ressaltando, também, a possibilidade de conflito entre diferentes tipos de direito, a exemplo de marcas sonoras e direitos de autor.

A secretaria propôs, então, que se elaborasse um documento para indicar as questões formais e materiais que poderiam ser debatidas com respeito às marcas não tradicionais, para harmonização dos seus requisitos, incluindo a revisão do TLT e “*la definición de signos susceptibles de registro, especialmente en relación con los signos no tradicionales, como las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas tridimensionales y los lemas [...]*”.

A oitava sessão (SCT/8/3 de 26/04/2002) dedicou-se a sugerir ações para intercambiar opiniões e seguir desenvolvendo e harmonizando o direito internacional marcário, estabelecendo, como um princípio para o debate, a definição do que seria marca:

Podrían proponerse disposiciones que den una definición de marca más completa y más amplia con un alcance mayor, por ejemplo, que las definiciones vigentes relativas a “signos visibles” (Artículo 2.1)a del TLT). Las disposiciones podrían basarse en el Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, y disponer que los miembros “exigirán” como condición del registro que los signos sean perceptibles visualmente, o puedan representarse gráficamente, describirse por escrito, con diagramas o por cualquier otro medio visual. También podrían incluirse expresamente las marcas consistentes en hologramas, las marcas sonoras y las marcas olfativas.

Foi este o primeiro documento encontrado que abordou questões a serem debatidas sobre a proteção de sinais não tradicionais, sugerindo a ampliação do conceito de marcas de modo que os Estados membros pudessem aceitar, além de sinais visualmente perceptíveis, os representáveis graficamente, além da possibilidade da inclusão expressa nas legislações da proteção às marcas sonoras. Esta questão, segundo a secretaria do comitê, teria amparo no artigo 15.1 do TRIPS⁹⁴.

Contudo, enquanto no documento SCT/8/3 o Comitê sugeria uma definição de marca mais completa, que abrangesse as marcas não tradicionais, por outro lado, no documento SCT/8/2 de 26/04/2002, contraditoriamente a secretaria propôs a revisão do Art. 2 do TLT

⁹³ Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Comunidade Europeia e Suíça.

⁹⁴ ART.15.1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

“*Marcas a las que se aplica el Tratado*” para excluir os sinais não visíveis, e, expressamente, afastar as marcas sonoras:

- a) *El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.*
- b) *El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.*

Cumprе ressaltar que este trecho da proposta de alteração ao Tratado (TLT) ainda viria a ser muito debatido e alterado. Importante destacar que, no início dos debates sobre a alteração do TLT, a tendência era pela exclusão expressa das marcas sonoras, o que foi sendo modificado, conforme os debates iam acontecendo, até mesmo durante a oitava sessão (conforme o Informe SCT/8/7 de 14/11/2002).

Muitas delegações (como a do Uruguai) consideraram prematuro o debate, bem como questionaram (a exemplo da Iugoslávia e Barbados) as dificuldades no exame e publicação de marcas sonoras, necessidade de examinadores especializados e possibilidade de conflitos com direitos de autor. Não obstante, outros participantes (como o Japão), entenderam que o debate de tais questões não seria prematuro, mas necessário, e que seria interessante que as disposições dele derivadas não tivessem força vinculante, mas que permitissem aos Estados membros aceitá-las ou não.

Sobre a exclusão das marcas sonoras, um representante da INTA afirmou que para a revisão do TLT e harmonização das legislações, o comitê deveria trabalhar em defesa da ausência de limitações, que o alcance da proteção “*debería ser lo más amplio posible y seguir los acontecimientos que se produjesen en la jurisprudencia internacional*” tendente a admitir o registro de tais marcas, o que no entendimento da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI) seria algo obtido através de um único critério: que o sinal pudesse ser representável graficamente.

Ainda conforme o documento SCT/8/7, a Comunidade Europeia afirmou que a verdadeira questão era estabelecer os requisitos para a concessão da marca, antes mesmo da definição do que viria a ser “marca”, e que esta deveria ser distintiva. A Delegação da Austrália (com o apoio da Espanha e da AIPPI) concordou, afirmando que a definição deveria ser generalista e que o Comitê deveria “*propiciar un debate sobre las condiciones de registro. Las condiciones para registrar una marca debían ser que la marca fuera distintiva y pudiera representarse gráficamente*”.

Desta forma, começou a se firmar uma uniformidade quanto aos requisitos para a concessão: a Distintividade e a Representação Gráfica. Sobre o tema, a Delegação da Comunidade Europeia destacou que não ocasionava um problema representar graficamente sons musicais, mas encontrava dificuldades na representação de marcas não musicais, como um latido de um cão. Delegações da Alemanha, França e Espanha afirmaram não ver problemas no processamento de marcas sonoras (ao contrário das marcas olfativas), pois lhes pareciam fáceis de representar.

Alguns países (como a Argélia) demonstraram dificuldades no processamento das marcas sonoras, sobretudo porque alegaram que ainda não aceitavam formas eletrônicas de protocolo, não sendo também possível apresentar um arquivo de som gravado em fita cassete ou CD, pois seria incompatível com seu banco de dados.

Nota-se que esta preocupação foi se tornando cada vez menos relevante, à medida em que os escritórios de marcas e patentes das Delegações foram se modernizando, aceitando protocolos eletrônicos e disponibilizando seus bancos de dados via website, cada vez mais acessíveis com a popularização massiva da internet.

Diante de controvérsias sobre a representação e gestão das novas marcas, o representante da AIPPI sugeriu que o SCT não formulasse recomendações sobre registro de marcas não tradicionais, mas diretrizes para auxiliar os Estados membros que desejassem aceitá-las. Desta forma, o presidente solicitou à secretaria do SCT que formulasse um questionário com as principais questões debatidas na oitava sessão, pois numerosos membros do SCT demonstraram dificuldades que encontravam no exame de tais marcas, particularmente para os pequenos escritórios de propriedade intelectual. Tal questionário seria distribuído aos membros pelo escritório internacional da OMPI.

A secretaria, então, elaborou a proposta de questionário (SCT/9/3 de 01/10/2002) dirigida ao SCT para debate em sua nona sessão, o que faria com que “*los usuarios de los distintos sistemas de marcas del mundo, así como las oficinas de propiedad industrial ahorren cantidades considerables de tiempo y dinero*”. Assim sendo, buscou-se alcançar maior interação entre os Estados membros, para traçar um cenário jurídico mais harmônico, que pudesse beneficiar não apenas os escritórios de marcas, mas também os usuários.

Os membros revisariam as questões, e, em paralelo, continuou-se o projeto de revisão do TLT, que na décima-primeira sessão, ainda não havia sido apresentada nenhuma proposta inclusão das marcas sonoras (conforme o projeto revisado, SCT/11/2 de 12/06/2003). Na

verdade, a secretaria apenas apresentou notas (SCT/11/4 de 04/08/2003)⁹⁵, fazendo a ressalva de que, se uma entidade membro aceitasse o registro de marcas sonoras, o tratado poderia ser aplicado, no que coubesse.

Por outro lado, percebeu-se um esforço para alterar as perguntas respectivas às marcas sonoras no questionário que seria enviado aos participantes. É possível traçar um paralelo entre o questionário preparado pela secretaria, inicialmente apresentado na nona sessão (documento SCT/9/3) e o documento publicado, enviado pelo Escritório Internacional aos membros para resposta (SCT/11/6)⁹⁶, de modo que sólidas alterações podem ser observadas, sobretudo no que tange a representação (gráfica ou não) e processamento das marcas sonoras.

SCT/9/3	SCT/11/6	OBSERVAÇÕES
<p>II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE</p> <p>¿Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislación aplicable?</p> <p>[...]</p> <p>2. Marcas auditivas</p> <p>i. Sonidos musicales</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>ii. Otros sonidos</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>En caso afirmativo, sírvase enumerarlas y explicar el modo en que pueden representarse gráficamente en la solicitud:</p> <p>[...]</p> <p>10. ¿Se ocupan los mismos examinadores del examen de las marcas tradicionales y no tradicionales?</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>11. En caso negativo, ¿quién examina las marcas no tradicionales?</p> <p>12. ¿Existe una formación especial para los examinadores de marcas no tradicionales?</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p>	<p>II. SIGNOS QUE PUEDEN REGISTRARSE</p> <p>¿Pueden registrarse como marcas los siguientes signos en virtud de la legislación aplicable o de la práctica de la oficina de propiedad intelectual?</p> <p>[...]</p> <p>3. Otras marcas no tradicionales</p> <p>B. Marcas sonoras</p> <p>i) Sonidos musicales</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>ii) Otros sonidos</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>Si la respuesta es SÍ, sírvase enumerarlas y explicar cómo se representan en la solicitud, gráficamente o por otros medios:</p> <p>[...]</p> <p>I. ¿Se ocupan los mismos examinadores del examen de las marcas tradicionales y no tradicionales?</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>Si la respuesta es NO, sírvase explicar:</p> <p>J. ¿Reciben formación especial los examinadores de marcas no tradicionales?</p> <p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>Si la respuesta es SÍ, sírvase explicar qué tipo de formación:</p>	<p>Acrescentou-se a possibilidade de que os participantes indicassem se alguns tipos de marcas, dentre os indicados, seriam registrados na prática do escritório de propriedade intelectual, não obstante a legislação aplicável fosse omissa ou contraditória.</p> <p>Alterou o termo “auditivas” para “sonoras”, até mesmo por uma questão de uniformidade, já que desde que se iniciou a discussão sobre tema, “sonoras” é a expressão que o SCT adotou para designar este tipo de marca.</p> <p>Acréscimo de “outros meios” como possibilidade de representação da marca sonora, além da representação gráfica.</p> <p>Requer solicitação de explicações sobre o tipo de profissional que examina as marcas não tradicionais, solicitando esclarecimentos sobre examinadores especialmente designados a elas.</p> <p>Alteração de “existe” para “recebem”, demonstrando a diferença entre simplesmente haver algum tipo de especialização e a aplicação de treinamentos especializados por parte do escritório de marcas.</p>

Na 11ª sessão (SCT/11/8 de 30/04/2004), o Brasil deixou claro que não estava de acordo com incluir o texto de recomendações conjuntas sobre marcas em qualquer forma de tratado

⁹⁵ SCT/11/4 - 04/08/2003: NOTAS PREPARADAS POR LA SECRETARÍA - UNDÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 10 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2003: Notas sobre el Artículo 2 (Marcas a las que se aplica el Tratado) Párrafo 1b). El presente Tratado no se aplica a las marcas no tradicionales, por ejemplo, los hologramas, las marcas sonoras y olfativas. Esto obedece a que no pueden representarse fácilmente de forma gráfica. No obstante, si una Parte Contratante acepta el registro de dichas marcas, en la medida de lo posible debería aplicar las disposiciones del Tratado a las mismas.

⁹⁶ Como consequência de uma decisão adotada pelo comitê na décima sessão “los cuestionarios con sus respuestas deberán enviarse a la Oficina Internacional a más tardar el 30 de diciembre de 2003. Dichas respuestas serán examinadas durante una reunión del SCT en 2004”

que o obrigasse a adotar em seu arcabouço legal, entendimentos ou regras sobre a proteção de marcas não tradicionais⁹⁷.

Durante a 12ª sessão (SCT/12/5, de 05/04/2004), o comitê informou que o escritório internacional da OMPI enviaria o Questionário Sobre o Direito Internacional de Marcas e Práticas Relativas a Marcas (SCT/11/6) aos Estados membros no dia 15/08/2003, sendo o dia 30 de dezembro de 2003 a data limite para recebimento de respostas⁹⁸.

Durante este período de processamento dos dados, a Delegação da Suíça, diante da inércia dos membros na alteração do texto do TLT, que excluía marcas, como a sonora⁹⁹, emitiu um importante manifesto (SCT/13/6 de 26/08/2004), no intuito de “acelerar os debates”. A delegação questionou o motivo da exclusão das marcas sonoras, e do tratamento desigual entre as marcas, manifestando expressamente que “*en interés de los usuarios, el ámbito de aplicación del TLT deberá ser lo más amplio posible*”. Enfim, apontou que as partes contratantes que desejassem aceitar o registro de marcas não tradicionais, que elas o fizessem respeitando os requisitos do TLT.

No obstante, teniendo en cuenta los numerosos avances que se producen en este ámbito, especialmente los de carácter técnico, sería prudente incluir una disposición general en el párrafo 1 del Artículo 3 del TLT que permita a las Partes Contratantes exigir que el titular identifique estos nuevos tipos de marcas en el momento de presentar la solicitud. [...] Los detalles relativos a los requisitos formales para cada nuevo tipo de marca podrían estipularse en el Reglamento Común.

O manifesto da Suíça foi extremamente importante para que se iniciasse, de fato, os debates sobre as marcas não tradicionais sob o viés de uma harmonização de direitos marcários efetiva, também através da revisão do TLT.

⁹⁷ [...] de hecho existen buenas razones que sustentan la decisión de los miembros del Comité de adoptar el resultado de su labor en forma de recomendaciones conjuntas, es decir, instrumentos de derecho indicativo en lugar de tratados. La Delegación opinó que estas razones siguen siendo válidas y que no sería adecuado en esta etapa incluir el texto de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas o cualquier otro tipo de recomendación conjunta en un tratado o en cualquier otra forma de instrumento jurídicamente vinculante.

⁹⁸ Responderam o questionário os seguintes países e entidades: “Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Kirguistán, Lituania, Madagascar, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía, Uruguay y Zambia (60). Las siguientes organizaciones intergubernamentales respondieron al cuestionario: la Oficina de Marcas del Benelux, las Comunidades Europeas y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (3). Lo mismo hicieron numerosas organizaciones privadas”.

⁹⁹ Na 12ª sessão (SCT/12/2 de 24/02/2004), as marcas sonoras ainda se encontravam excluídas do texto do Projeto do TLT. As notas do documento SCT/12/4 de 24/02/2004, levam a concluir que não seria fácil representar graficamente uma marca sonora, mas as partes contratantes estariam livres para aplicar as disposições do tratado a tais marcas, se as aceitassem.

Conforme relatado no Informe da 13ª sessão (no documento SCT/13/8 de 22/04/2005), a opinião da Delegação suíça resumiu-se ao que segue:

El ámbito de aplicación del TLT deberá ser lo más amplio posible en interés de los usuarios con el fin de mantenerse a la par de los avances tecnológicos. [...] Asimismo, subrayó el hecho de que la inclusión de nuevos tipos de marcas en el Tratado no impondrá a las Partes Contratantes la obligación de proteger y registrar ese tipo de marca. Sin embargo, si esos nuevos tipos de marcas están protegidos de conformidad con la legislación nacional de una Parte Contratante, la aplicación del TLT a los nuevos tipos de marcas proporcionará mayor claridad y transparencia en lo concerniente al procedimiento aplicable. La Delegación propuso que la inclusión de los nuevos tipos de marcas en el TLT vaya acompañada de la incorporación de una disposición general en el Artículo 3.1) que permita a las Partes Contratantes exigir que el titular identifique esos nuevos tipos de marcas en el momento de presentar la solicitud. [...] y precisó que los detalles relativos a las exigencias formales respecto de cada nuevo tipo de marca no sean tratados en el TLT, sino en el reglamento.

Deste modo, restou evidente o posicionamento que trouxe à baila questionamentos sobre a ampliação da aplicação do tratado, de modo a incluir as marcas não tradicionais (aí designadas como novos tipos de marcas).

A maioria das delegações apoiou a proposta¹⁰⁰, porém as representantes do Egito e da Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) se mostraram preocupados com a proposta da Suíça, solicitando que ficasse evidente que o dispositivo não seria aplicado a países que não aceitam o registro de marcas não tradicionais.

A Delegação do Japão, apoiada pela delegação da Austrália, propôs novo texto para o artigo 2.1)a) de modo que o tratado não obrigaria a aceitação de marcas não visuais, como a sonora, mas, permitiria sua aplicação a tais marcas nas jurisdições onde são aceitas. Estas alterações trariam harmonia com as notas explicativas do documento SCT/12/2. O Presidente concordou e pediu à secretaria que modificasse a redação e que as alterações fossem refletidas no Artigo 3.1)a)xii, que versa sobre as formas de apresentação da marca. Tais alterações foram realizadas (SCT/14/2 de 03/01/2005) conforme abaixo:

SCT/12/2	SCT/14/2	OBSERVAÇÕES
Artículo 2 Marcas a las que se aplica el Tratado 1) [Naturaleza de las marcas] a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, con excepción de los hologramas. b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las	Artículo 2 Marcas a las que se aplica el Tratado 1) [Naturaleza de las marcas] a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles. b) El presente Tratado podrá aplicarse a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular, las marcas sonoras y las marcas olfativas.	Exclusão para dar lugar à aplicação do TLT às marcas que não consistam em signos visualmente perceptíveis.

¹⁰⁰ Alemanha, Austrália, Dinamarca, França, Japão, Lituânia, Países Baixos, Reino Unido, Suécia, România, além da Câmara Internacional do Comércio (CCI) e México.

marcas sonoras y las marcas olfativas.	c) Las Partes Contratantes no están obligadas a aceptar el registro de signos que no puedan ser registrados como marcas en virtud de la legislación aplicable.	Inclusão da alínea “c” no projeto do TLT em harmonia com a nota 2.02 1)b) do documento SCT/12/4).
Artículo 3 Solicitud 1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa] a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes: [...] xii) una o más reproducciones de la marca;	Artículo 3 Solicitud 1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa] a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes: [...] xiii) cuando la marca consista en un signo no visible, una declaración a tal efecto y una <u>representación</u> de la marca según lo previsto en el Reglamento; xiv) una <u>reproducción</u> de la marca, según lo previsto en el Reglamento;	Conforme solicitado pelo presidente na décima terceira sessão, a secretaria também alterou o Artigo 3, de modo a refletir as discussões dos membros do comitê. A “representação” seria relativa às marcas não percebidas pela visão enquanto a “reprodução” seria respectiva aos sinais visíveis, conforme notas do documento SCT/14/4 ¹⁰¹ .

Parte das delegações e representantes de organizações, ao longo dos debates no SCT, mostrou-se favorável a que o tratado fosse o mais abrangente possível. Por outro lado, parte demonstrou preocupação com a possibilidade de que o futuro tratado (que teria força vinculante) fosse de encontro aos seus arcabouços legais e práticas administrativas por sua falta de estrutura para adequação à aceitação do registo de marcas sonoras, por exemplo.

As alterações trazidas ao projeto nesta sessão refletem ambos os desígnios, de forma democrática. Em resumo: o TLT seria aplicável a todo e qualquer tipo de marca, desde que aceita pela legislação da Parte Contratante, bastando que o titular/depositante da marca identifique que tipo de marca seria e apresente uma forma de representação aceita naquela jurisdição¹⁰².

Através das notas sobre o TLT (SCT/14/4 de 04/02/2005), o SCT estabeleceu a possibilidade de representação, que ampliaria para outras formas de apresentação gráfica ou não gráfica, como, por exemplo, os arquivos de dados eletrônicos, como MP3.

Como indicado no capítulo anterior, apenas nos últimos anos é que se começou a perceber um movimento em torno do abandono da obrigatoriedade da representação gráfica das marcas não tradicionais (não visuais), sendo permitido a representação da marca “tal como é

¹⁰¹ SCT/14/4 de 04/02/2005: “3.12 Punto xiii). En lo que respecta a los signos no visibles, se emplea el vocablo “representación” en lugar de “reproducción” ya que este último parece limitarse a medios gráficos o fotográficos de presentación, mientras que el primero evoca otras formas de presentación, como por ejemplo, los ficheros de datos electrónicos [...]R3.11 Párrafo 5). Igualmente, cuando se trate de signos no visibles, las Partes Contratantes gozan de libertad para fijar la forma y otros detalles relativos a la representación de la marca”.

¹⁰² Ao alterar a proposta do Art. 3 do TLT, pela primeira vez foi alterado também o texto do Projeto de Regulamento do TLT (SCT/14/3 de 03/01/2005), para que também pudessem refletir os desígnios dos membros do comitê. Foram, portanto, criados dispositivos, inseridos na Regra 3 sobre marcas não visíveis. “Regla 3 - Detalles relativos a la solicitud 5) [Reproducción de una marca que consista en un signo no visible] Cuando, de conformidad con el Artículo 3.1a)xiii), la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible, deberá suministrarse una representación de la marca, según disponga la legislación en vigor de la Parte Contratante”.

percebida”, a exemplo dos arquivos de MP3, como foi o recente caso da União Europeia. Porém, desde 2005, o SCT já se mostrava aberto a esta possibilidade, o que é refletido na nota “R3.11Párrafo 5”, que esclarece que as partes contratantes teriam total liberdade para estabelecer detalhes sobre a representação da marca.

Após a distribuição do Questionário a secretaria compilou as respostas, elaborando um resumo com os dados obtidos, transformando-o no documento SCT/14/5 de 01/11/2005¹⁰³. Posteriormente, a OMPI emitiu um segundo documento atualizado, contendo, também, as informações recebidas até janeiro de 2006 (3 anos após o prazo inicialmente estipulado). Este segundo documento ainda sofreu atualizações publicadas através do documento WIPO/STrad/INF/1 Rev.1 de 25/01/2010¹⁰⁴, sendo apenas este último documento objeto desta análise, tendo como foco as marcas sonoras.

Dos 78 países e entidades que responderam as questões sobre marcas sonoras, 42 afirmaram que aceitam o registro de sons musicais, dentre os quais 30 aceitam o registro de outros tipos de sons. Sobre a representação dos sons não musicais, alguns esclarecimentos foram prestados:

En la mayoría de las respuestas se indica que el sonido debe estar representando gráficamente, por ejemplo, mediante notación musical o palabras. También pueden proporcionarse casetes y discos compactos. En una respuesta se mencionan el mugido de una vaca y el sonido de una bocina de automóvil, que pueden registrarse siempre y cuando esos sonidos tengan caracteres distintivos. En ese caso, en la solicitud, deben incluirse las características del sonido o el diagrama de frecuencias, y la banda de sonido debe estar grabada en un casete de audio.

E suma, em vários países (a maioria) o som deve, obrigatoriamente, ser possível de ser representado graficamente. Em outros, é possível apresentar formatos de mídias físicas, como cassetes e CDs, e, para outros escritórios, o som não musical requerido poderá ser registrado desde que tenham suficiente distintividade. Neste caso, o protocolo deve incluir a descrição das características do som e/ou diagrama de frequência (fonograma/sonograma), bem como uma cópia gravada em mídia como fita cassete.

¹⁰³ Considerando importante, a secretaria fez a seguinte ressalva: “Estas respuestas constituyen la información proporcionada por los Estados y las organizaciones participantes exclusivamente con el propósito de definir las cuestiones que podrían abordarse a nivel internacional en relación con la evolución futura del Derecho marcario internacional. La información contenida en este documento no debe considerarse en el sentido de que constituye una fuente jurídicamente vinculante de la legislación aplicable en los Estados y las organizaciones mencionados en el presente documento, o una guía de la interpretación de dicha legislación”.

¹⁰⁴ Informações recebidas da Argentina, China, Honk Kong; Indonésia; Israel e África do Sul. Assim como atualizações em 2010 da Argentina El Salvador, França Indonésia, República Checa, România e África do Sul.

Não foi encontrado nenhum documento posterior a este com uma atualização das respostas dos países participantes da pesquisa, entretanto, é importante ressaltar que, há quase uma década atrás, mais da metade dos países demonstraram admitir o registro de marcas sonoras, número este que, conforme o capítulo anterior¹⁰⁵, vem crescendo, tornando-se cada vez mais presentes nas legislações de cada Estado, mostrando que existe uma tendência mundial pela admissibilidade do registro de marcas sonoras.

Durante a 14ª sessão (conforme o documento SCT/14/8 de 28/11/2005), o SCT debateu as propostas de alterações ao Projeto do TLT. A Delegação da Suíça (apoiada pela Delegação do Panamá) manifestou que, uma vez que uma Parte Contratante aceite signos não visíveis, o tratado não deveria fazer distinção entre os sinais, motivo pelo qual propôs substituir as palavras “*podrá aplicarse*” por “*es aplicable*”. Um Representante da OAPI ressaltou, ainda, que a adoção da expressão “se aplicará” na alínea “b”, referente aos sinais não visuais, faz com que perca o sentido existir duas alíneas para o mesmo tema.

O presidente¹⁰⁶ concordou e sugeriu fundir as alíneas em um único dispositivo, que resumiria as sugestões da Delegação da Suíça e as preocupações demonstradas por outros integrantes do comitê, tendo como resultado o seguinte: “*Cualquier Parte Contratante aplicará este tratado a las marcas que consistan en signos que puedan registrarse como marcas en virtud de su legislación*”¹⁰⁷.

Observa-se, também, que a noção de “apresentação” do sinal foi dando lugar, primeiramente, à “representação gráfica” e depois apenas à “representação”. Dentro desta evolução, fica evidente que a representação gráfica já não era uma forma inquestionável para representação de uma marca sonora. Assim o presidente concluiu (conforme o documento SCT/14/8 de 28/11/2005) que, no tocante à solicitação das marcas havia dois princípios básicos: “*que una Parte Contratante debería ser libre de exigir que la solicitud contenga una o más*

¹⁰⁵ Ver Figura 7.

¹⁰⁶ Apoiado por Austrália, República da Coreia, Suécia e Itália, que naquele momento estava promovendo a alteração de seu Código da Propriedade Industrial para aumentar o alcance com respeito à aceitação do registro dos mais variados sinais, dentre eles a marca sonora.

¹⁰⁷ Sobre o Artigo 3, a Delegação da Suíça sugeriu que o texto final fosse: “*cuando la marca consista en un signo no visible, una declaración en que se especifique el tipo de marca y una representación de la marca según lo previsto en el Reglamento*”. A Delegação da Alemanha concordou e sugeriu que além de uma “representação” também pudesse haver uma “descrição”. A Delegação australiana lembrou de situações nas quais seja necessário indicar o tipo de proteção requerida, por exemplo, se ela recairia sobre uma marca visualmente perceptível ou uma marca sonora, como no caso de “*un video clip enviado a una Oficina con el fin de registrar determinado personaje que aparece en dicho vídeo*”.

representaciones de la marca” e que “*la Parte Contratante podría exigir una declaración que indique el tipo de marca para el cual se solicita el registro*”¹⁰⁸.

A previsão de “uma” representação da marca (não necessariamente gráfica) e uma declaração do tipo de marca visava ampliar a aplicação do tratado a todo e qualquer tipo de marca, desde que seu registro fosse previsto em regulamento e sua representação pudesse ser feita conforme o aparato legislativo de cada Parte Contratante, em total respeito à soberania dos Estados membros.

Na 14ª sessão do SCT os membros foram convocados a apresentarem propostas para os trabalhos futuros do comitê¹⁰⁹. Na 15ª sessão (SCT/15/2 de 28/09/2005) França, Rússia, Suíça e Comunidade Europeia ofereceram propostas relacionadas ao tópico “*nuevos tipos de marca*”, todas buscando que o comitê centralizasse seus esforços no estudo e debate das marcas não tradicionais, em especial critérios e procedimentos para registro. Conforme o informe (documento SCT/15/5 de 28/09/2005), algumas delegações¹¹⁰ também desejavam incluir nos trabalhos sobre a harmonização de critérios para as modalidades específicas de registro de novas marca, dada a familiaridade de muitos escritórios com as mesmas, o que permitiria uma análise dos avanços técnicos e tecnológicos¹¹¹.

Ainda que alguns membros¹¹² demonstrassem inquietudes sobre a disponibilidade de tecnologias necessárias à proteção de tais sinais em países menos desenvolvidos, e que as estatísticas mostravam que são poucas as solicitações de tais marcas. Outros membros¹¹³ alegaram que, ainda que seja reduzido o número de pedidos de registro de marcas sonoras,

¹⁰⁸ Texto final proposto pelo Presidente: “*Artículo 3 – Solicitud 1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompañan; tasa] a) Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes: [...] ix) al menos una representación de la marca, según lo previsto en el reglamento; x) cuando proceda, una declaración, según lo previsto en el Reglamento, en la que el solicitante indique el tipo de marca, así como cualquier requisito específico aplicable a ese tipo de marca, que desea que la marca se registre y se publique en los caracteres estándar utilizados por la Oficina, o que desea reivindicar el color como característica distintiva de la marca;*”.

¹⁰⁹ Apresentaram propostas os seguintes membros: Barbados, Eslováquia, Estados Unidos da América, França, Federação Russa, Ex República Iugoslava da Macedônia, Letônia, Marrocos, México, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suíça e a Comunidade Europeia.

¹¹⁰ Suíça, Comunidade Europeia e Ex República Iugoslava da Macedônia. A Delegação de Singapura acrescentou que: “*Si se tiene en cuenta la proliferación de nuevos tipos de marcas (olfativas, animadas, sonoras, tridimensionales, en silueta), es importante que el Comité Permanente estudie con detenimiento esta materia, particularmente con vistas a racionalizar y establecer directrices o criterios para la protección de esas marcas*”.

¹¹¹ “*La Delegación añadió que el debate sobre esta cuestión es muy oportuno debido a varias razones. Una es que muchas oficinas se han familiarizado con los nuevos tipos de marcas y, en este contexto, el Comité Permanente puede basar sus análisis en la síntesis de respuestas al cuestionario, resultado, por cierto, de una labor considerable por parte de la Secretaría. La Delegación señaló además que el debate en el seno del Comité Permanente permitirá a éste examinar los nuevos avances técnicos y tecnológicos en el plano internacional y establecer la pauta respecto del desarrollo de nuevos tipos de marcas*”.

¹¹² Países da Ásia e o Pacífico e da República Islâmica do Irã.

¹¹³ Comunidade Europeia, Cuba, Chile e Federação Russa.

existe a necessidade de processar os pedidos e compreender exatamente quais requisitos lhes são aplicáveis, para facilitar o trabalho dos escritórios de marca.

A Delegação dos Estados Unidos apontou, neste mesmo informe, que algumas jurisdições vinham tendo problemas *“como los relacionados con el carácter distintivo, la funcionalidad o la representación gráfica”* e que sua experiência de longos anos no processamento de tais registros poderia ser de grande valia para o SCT.

A Delegação da Itália disse não ver sentido na separação entre “novos” e “antigos” tipos de marca, sendo a questão não inerente ao direito, mas apenas de ordem técnica. Em sua opinião, bastava observar se o sinal se enquadraria no conceito: *“cualquier signo que sirva para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa y que pueda representarse gráficamente”*.

Em resumo, é possível aduzir que estariam presentes a estes dois requisitos básicos, a Distintividade e a Representação Gráfica, os mais debatidos e de maior importância no estudo das marcas sonoras, como será visto adiante.

O Presidente concluiu que, desde a perspectiva do comércio internacional, *“el sector necesita tener claro cuáles son las limitaciones que pueden encontrarse al uso de tales marcas en los países en que se desea comerciar”* e que, portanto, pelo interesse demonstrado dos membros, o comitê deve debater mais a fundo o alcance da proteção de tais marcas e suas limitações, para compreender melhor o que ele chamou de “fenômeno”.

Importante ressaltar que a colocação do presidente tem fulcro no interesse no crescimento das relações comerciais internacionais, visando simplificar e harmonizar entendimentos para que os titulares das marcas possam compreender os requisitos, procedimentos e amplitude de direitos que lhes seriam conferidos nos países nos quais tivessem atuação comercial e desejassem registrar as suas marcas.

A Delegação do Chile defendeu que marcas sonoras poderiam afetar outras categorias de direitos, como direito autoral, podendo trazer um problema de sobreposição de direitos¹¹⁴. Porém, como ressaltou a Delegação do Kenya, a proteção das marcas e do direito autoral

¹¹⁴ Com o apoio das delegações do Brasil e do Tadjiquistão alegou: *“La Delegación señaló que, a diferencia de las marcas, la protección del derecho de autor está limitada en el tiempo. Una vez que ha expirado esta protección, la obra pasa a formar parte del dominio público. Existe un problema con relación al concepto de originalidad, por ejemplo, en el caso de las marcas figurativas, las marcas sonoras y las marcas animadas, donde el umbral de protección es bastante bajo, lo que permite la protección tanto mediante el derecho de autor como el derecho de marcas. También existe un problema con respecto a las excepciones y limitaciones a la protección, a saber, la excepción por dominio público y la extinción de derechos. Desde el punto de vista de la Delegación, las excepciones y limitaciones a la protección están definidas con mayor claridad en la legislación de derecho de autor que en la de marcas. Por tanto, no resulta adecuado optar por la protección de un signo mediante el derecho de marcas una vez que ha expirado la protección por el derecho de autor”*.

possuem naturezas completamente diferentes, sendo que um sinal poderia ser protegido pelos dois institutos desde que atendesse a ambos os requisitos e fosse caracterizado dentro do espectro protetivo de cada um, dentre outras coisas, no que tange as marcas determinar seu caráter distintivo e, no caso do direito de autor, sua originalidade.

Deste modo, o mesmo sinal poderia cumprir com as duas finalidades, constituindo obra de direito autoral ou identificando produtos e serviços, funcionando como marca.

A requerimento do Presidente, a secretaria preparou um documento específico sobre os novos tipos de marca, (SCT/16/2 de 01/09/2006), apresentado antes da 16ª sessão, na busca de trazer conteúdos mais significativos para enriquecer o debate do SCT, tendo como base as respostas integrais dos Estados membros ao questionário (WIPO/STrad/INF1), e dados específicos recebidos de determinados membros do SCT.

Segundo o levantamento feito pela secretaria, marcas já não são somente palavras e elementos figurativos. No comércio “*se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios*”. Com o intuito de classificar os diversos signos capazes de constituir uma marca, o documento é dividido entre signos visuais e não visuais e aborda aspectos comuns às marcas não tradicionais, como sua evolução e a necessidade de assegurar a proteção de certos signos. Aqui será examinado apenas o que diz respeito, direta ou indiretamente, às marcas sonoras.

O primeiro tópico dos signos não visuais trata das marcas sonoras, subdivididas entre marcas musicais, criadas especificamente para esta finalidade, e não musicais, que podem ser criadas ou simplesmente reproduzem sons que se encontram na natureza (conforme visto no capítulo anterior).

Em análise às respostas do questionário, a secretaria concluiu que a maioria dos escritórios indicou admitir sons musicais, e grande parte admitia o registro de sons não musicais. Além disso, algumas legislações contemplavam “*expresamente la posibilidad de proteger los signos sonoros como marcas. En otras, aunque no se prevé dicha protección, podría interpretarse que no queda excluida*”.

Sobre a distintividade das marcas sonoras concluiu:

Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas.

Logo, a capacidade de distintividade dos sons pode ser intrínseca (nascer com a própria marca), mas na maior parte das vezes é adquirida (com o seu uso com ou sem associação a marcas tradicionais). Neste último caso, deve-se aferir se o sinal é capaz de funcionar como marca, sendo importante, também, estabelecer critérios para sua representação. Novamente são trazidos à baila os principais aspectos da análise da registrabilidade de uma marca sonora: a capacidade de distinguir (adquirida ou inata) e a representação (gráfica ou não) da marca.

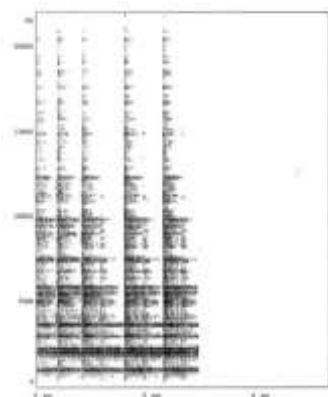
Sobre a representação dos sons (ainda conforme o documento SCT/16/2 de 01/09/2006), a maioria das respostas ao questionário indicava que este deveria ser representado graficamente, mediante notação musical e, quando não fosse possível ou de forma acessória, ser descrito com palavras. Alguns membros afirmaram aceitar fitas cassetes e discos compactos (CDs) como formas de representação. Em uma resposta se fazia referência ao mugido de vaca ou a uma buzina de automóvel. Nestes casos, as solicitações poderiam descrever as características dos sons ou apresentar o seu fonograma, sendo o som gravado e apresentado através de uma fita magnética (cassete), para a melhor compreensão pelo examinador.

Concluiu a secretaria que não havia um método especialmente preferido para representação gráfica de toda e qualquer marca sonora, pelo que diversos sistemas adotam diferentes procedimentos, de acordo, também, com o tipo de marca sonora a ser registrada, por exemplo, através da descrição por escrito, notas musicais ou nome da obra musical de que se trate (fazendo um vínculo com algum direito autoral) ou a apresentação de uma gravação em mídia digital ou física do som¹¹⁵.

Ao final do documento, foram fornecidos exemplos de como podem ser representadas as marcas sonoras, através de registros da Suíça, Noruega e Estados Unidos da América:

*EJEMPLOS DE MARCAS SONORAS REGISTRADAS:
Noruega (Nº de registro 226092), clases 29, 30 y 35:*

¹¹⁵ “La Oficina de P.I. de otro Estado miembro establece que, siempre que sea posible, los solicitantes deben describir las marcas sonoras por medio de su notación musical. Normalmente los solicitantes deben depositar dos grabaciones del sonido en CD para su archivo en el registro”.



Suíza (Nº de registro 525027 = IR 838231), clases 5 y 30:



Estados Unidos de América (Nº de registro 2,82,972)

“La marca consiste en una serie de cinco sonidos semejantes al sonido que emite el grillo al cantar”.

Figura 17 Exemplos de marcas sonoras 16ª Sessão do SCT (2006)

Fonte: Doc. SCT/16/2 de 01/09/2006, preparado pela secretaria.

Os registros acima citados exemplificam, na ordem, os já demonstrados tipos de representação: um fonograma, notas musicais em partitura e descrição literal de marca não musical.

Foi mencionado o caso já abordado anteriormente neste estudo, quando se determinaram os "critérios Sieckmann" sobre a representação de marcas não visuais, que deve ser "*clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva*". Demonstrando que as formas de representação gráfica poderiam variar conforme a jurisdição, entretanto tais critérios eram considerados um ponto de harmonia pela maioria dos Estados membros.

A secretaria ressaltou que a diversidade de marcas não tradicionais resulta de um processo dinâmico experimentado pelo mercado¹¹⁶. Assim sendo, qualquer sinal poderia ser marca, desde que capaz de distinguir.

Afirmou-se que a eleição de quais sinais serão atribuídos aos produtos ou serviços para distingui-los seria uma escolha estratégica do ramo da publicidade e das estratégias comerciais

¹¹⁶ O que levou a reforma do art. 15.1 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comercio (ADPIC) para que deixasse em aberto o número de sinais potencialmente passíveis de constituir uma marca: "*podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas*".

particulares de cada empresa, devendo a lei se adequar à realidade da sociedade, promovendo-lhe os devidos direitos.

Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente.

Ora, se por um lado a escolha do tipo de sinal (se visual, se sonoro, olfativo, etc.) é feita do lado de quem oferta os produtos, por outro, a aceitação da marca como um sinal distintivo bem como sua associação com o produto ou serviço é uma resposta do consumidor às ações dos fornecedores. Uma vez que, estabelecido este vínculo, concluiu-se que negar a proteção a tal sinal traria riscos de confusão entre produtos e serviços:

Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio.

Ou seja, diante do eventual risco de confusão perante os consumidores, do risco de que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos do provedor do serviço/produto original, do risco de desvio de clientela, de concorrência parasitária, as autoridades competentes, na sugestão da secretaria do SCT, possivelmente deveriam “*considerar si la protección de los nuevos tipos de signos puede efectuarse aplicando los principios ya establecidos del Derecho de marcas o si, por el contrario, pueden ser necesarios nuevos enfoques o principios*”.

A secretaria reforçou que o procedimento de análise para fins de concessão de uma marca sonora deve obedecer também aos mesmos requisitos e princípios aplicáveis a qualquer marca, como o Princípio da Especialidade, através do qual uma marca sonora associada a um tipo de produto poderia ser registrada em convivência com outra de som similar para um produto completamente diferente. Por outro lado, a Função da Distintividade merece mais atenção, já que, no contexto das marcas não tradicionais, além da possibilidade de se aferir a distintividade originária, frequentemente é necessário comprovar a distintividade adquirida através do uso.

Sobre o conflito de marcas sonoras e direitos autorais, o documento esclareceu (como bem havia manifestado a delegação do Quênia em sessão anterior) que o reconhecimento de uma marca amplia o alcance da matéria que pode gozar de uma dupla proteção, o amparo de dois regimes de direito: autoral e marcário. O Estudo Comparado feito pela secretaria, entre obras autorais e novas marcas (SCT/16/5 de 01/09/2006), concluiu que *“dado que el hecho de que un signo sea o no susceptible de protección depende directamente de la función que desempeña la marca de diferenciar productos o servicios en el mercado”*.

Logo, as reflexões sobre conflito de direitos autorais e marcas apenas ganharam uma maior amplitude. À semelhança da análise da proteção de uma marca figurativa em comparação com a proteção autoral de uma pintura, para aferição do alcance e da possibilidade de proteção de um sinal como direito autoral e/ou como marca, devem ser analisados os requisitos e princípios inerentes a cada seara do direito, pois não se confundem. O mesmo raciocínio se aplica à marca sonora, em comparação com um som protegido por direitos autorais. Se funcionam, ao mesmo tempo, como marca e direitos de autor, assim o serão.

Na 16ª sessão (SCT/16/9 de 01/09/2006) o Presidente iniciou afirmando que o debate dos novos tipos de marcas era de grande valia, pois os escritórios de marcas vinham suportando pressões dos fabricantes *“quienes desean difundir sus productos e identificar sus marcas”* e também dos consumidores *“quienes desean impedir los casos de aprovechamiento ilícito o de confusión que induzca a engano”*. Afirmou que ainda que estes não sejam as marcas para as quais primeiro se solicitam os registros, o registro teria grande importância para os titulares que desejam expandir para distintos territórios no exterior, por uma questão de uniformidade da proteção ao sinal. Deste modo, reforçou a justificativa da proteção das marcas sonoras, por via de um direito marcário líquido e certo.

A Delegação do Brasil, mais uma vez, demonstrou receio sobre a importância dada ao debate sobre as marcas não tradicionais, especialmente as não visuais e preocupação com as demandas de alterações legislativas e administrativas, para a ampliação do escopo protetivo das marcas, motivo pelo qual insistiu que o debate dos novos tipos de marca fosse mais contido. Porém o presidente lembrou que o objetivo do documento SCT/16/2 não era impor aos países a admissão de marcas não tradicionais, mas encontrar harmonia nos países onde são aceitas e *“evitar probablemente el uso de tecnologías sofisticadas para el examen de esos signos”*, de modo que a ausência da proteção não pudesse ser respaldada pela falta de tais tecnologias, ou a falta de investimentos necessários às adequações tecnológicas.

A Delegação dos Estados Unidos (no documento SCT/16/9 de 01/09/2006) comentou que o número de pedidos de registro de marcas sonoras era reduzido em relação às marcas nominativas, mistas e figurativas, mas havia aumentado ao longo dos anos, tendente a crescer, como consequência das pressões do setor privado. Afirmou também que não eram necessários examinadores com conhecimentos especializados ou tecnologias sofisticadas, *“la cuestión fundamental que ha de responderse es la de si el signo funciona como indicación del origen de los productos o servicios y si los consumidores lo consideran como marca”*.

Nota-se que se considerou essencial avaliar se a marca cumpre ou não com as funções a que se presta. Sendo possível averiguar que estejam presentes os requisitos e que a marca funcione como marca (ver primeiro capítulo tais funções), é que se poderia definir se haveria ou não a necessidade de garantir a proteção de tal sinal.

De forma resumida, a Delegação dos Estados Unidos dividiu a análise para concessão de uma marca sonora em dois aspectos: *“Se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales para determinar si el signo tiene carácter distintivo: a) si el signo sirve de marca; y b) si resulta funcional para los productos y servicios con respecto a los que se solicita su protección”*. O primeiro aspecto seria especialmente importante para o exame das marcas não tradicionais, no geral:

Entre los factores que se utilizan para determinar si esos signos pueden ser registrados figuran: la impresión comercial de la marca, las prácticas pertinentes en el comercio, por ejemplo, si el signo es original en el ámbito en cuestión o si únicamente se trata de un ajuste de determinados aspectos comunes y si existen usos secundarios del signo. Además, para la materia que no funcione intrínsecamente como marca debido a su naturaleza, será necesario acreditar la distintividad adquirida.

Mais uma vez, restou demonstrada a importância dada à distintividade adquirida, diante da ausência da distintividade intrínseca, comprovada pelas estratégias e práticas comerciais aplicadas na exploração da marca, sua impressão junto ao consumidor, se os elementos que compõem a marca são originais, ou se apenas a reunião de elementos que são aspectos comumente utilizados por outros concorrentes no mesmo segmento. Em resumo, se a marca, além do requisito da distintividade, cumpre com a função de identificação do produto ou serviço, assumindo significados secundários e independentes, ela poderá ser protegida.

Sobre os sons funcionais, esclareceu a delegação estadunidense que deve ser analisado se o som é fundamental para o uso ou funcionamento do produto *“tiene por fin fomentar la competencia legítima manteniendo el equilibrio adecuado entre la legislación de marcas y la legislación sobre patentes”*. No exemplo dado no capítulo anterior sobre a disputa que envolveu o registro do som do motor das motos da Harley-Davidson, é possível compreender todas as

questões levantadas pela Delegação estadunidense, afinal, fosse concedida a marca (o que permitiria a manutenção de seu registro por décadas, enquanto fosse de interesse do seu titular), haveria uma proibição aos concorrentes de fabricar motores semelhantes após a tecnologia cair em domínio público, pois os motores reproduziriam o mesmo som.

Se por um lado a Representação Gráfica pareceu indispensável para alguns países¹¹⁷, por outro, a Delegação dos EUA afirmou não haver necessidade de representação gráfica de marcas sonoras, mas *“el solicitante tiene que presentar una descripción detallada por escrito en la que se explique claramente la marca”*, podendo depositar um arquivo MP3 (ou similar). De maneira similar ocorria na Austrália, que esclareceu que desde a alteração de sua legislação em 1995 (na época completando quase 10 anos), haviam sido requeridas/registradas cerca de 2.300 marcas não tradicionais, cerca de 1% do total de marcas protocoladas *“y aunque se trata de un número reducido, los usuarios con frecuencia solicitan orientación de la Oficina”*, motivo pelo qual valorizava muito o debate do SCT.

A Delegação da Suécia¹¹⁸ afirmou que seu escritório de marcas vinha concedendo marcas sem uma comparação com outras anteriores. A Delegação assumiu que o escritório de marcas não apreciava a possibilidade do risco de confusão, deixando eventuais disputas entre titulares das marcas sonoras a cargo dos mesmos. Assim, esses poderiam buscar reparo em processos administrativos e judiciais. A delegação dos Estados Unidos respondeu que seu escritório, tendo em conta o número crescente de solicitações de marcas sonoras, exigia a descrição do som de maneira específica e, em alguns casos, a apresentação da partitura musical ou gravação do som, para sua inclusão na base de dados de busca do escritório de marcas, sendo essa uma forma de facilitar a comparação com sinais anteriormente depositados.

Quando estes debates ocorreram, em 2006, a maioria dos países não cogitava o registro de uma marca sem representação gráfica, por acreditar que obstaculizaria o exame e a oposição, por parte de terceiros. Como visto no capítulo anterior, esta posição atualmente foi relativizada

¹¹⁷ Como El Salvador (apenas marcas sonoras musicais, mediante notação e gravação), Dinamarca, Madagascar, Rússia e Itália, que observou que todas as marcas sonoras registradas no seu país, até então, continham notas musicais, exceto no caso da marca que consistia um rugido de um leão. Lembrou que havia recusado uma marca depositada apenas mediante fita cassete gravada. A decisão do escritório teria sido mantida pelo Supremo Tribunal sobre o argumento de que *“la Oficina tiene que escuchar el sonido para poder examinarlo y el signo también tiene que ser visto por terceros para poder oponerse a él”*.

¹¹⁸ *“[...] la Oficina de Marcas (de Suecia) ha registrado aproximadamente una docena de marcas sonoras y ha recibido otras solicitudes. En el caso de las marcas sonoras registradas, la Oficina ha aceptado la notación musical en calidad de representación gráfica adecuada. Esta práctica ha sido confirmada o al menos alentada posteriormente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Además, se está examinando si una pieza que haya sido ejecutada demasiadas veces durante determinado período de tiempo pierde su distintividad, aunque todavía no se ha llegado a ninguna conclusión al respecto. La Delegación declaró que generalmente la Oficina de Marcas no ha comparado dos marcas sonoras y, por lo tanto, no ha examinado el alcance de la protección o la probabilidad de que se produzca confusión”*.

pela decisão do escritório de marcas europeu que declarou que a marca poderia ser depositada tal como percebida, neste caso, por meio de um arquivo MP3, o que, na nova visão, facilitaria o acesso e a compreensão do sinal por parte tanto de terceiros quanto do escritório de marcas, no sistema “*what you see is what you get*” ou seja, o que você percebe é o que obtém.

A pedido do presidente, na 16ª sessão, a secretaria preparou dois documentos para levantar os pontos convergentes entre os estados membros, e aprofundar os debates do comitê, um intitulado “*Métodos de Representación y Descripción de los Nuevos Tipos de Marcas*” (SCT/17/2 de 29/03/2007) e o outro “*Relación Entre los Principios Existentes en Materia de Marcas y los Nuevos Tipos de Marcas*” (SCT/17/3 de 30/03/2007).

No primeiro documento (SCT/17/2 de 29/03/2007), de forma geral, os sons musicais são normalmente representados graficamente, através de notação musical¹¹⁹. Apesar de alguns países afirmarem que notas musicais poderiam ser usadas como meio alternativo à descrição por escrito, outros¹²⁰ consideraram que notas musicais poderiam resultar pouco acessíveis ao público, em comparação a uma descrição.

Em alguns casos¹²¹ havia a exigência de apresentar, simultaneamente, notação musical e descrição do som, para “*ayudar al público a entender la naturaleza del signo, la descripción deberá indicar, en la medida de lo posible, las notas, los instrumentos, la duración del sonido, el compás/tiempo, el volumen y demás características del sonido*”.

Já no caso dos sons não musicais, majoritariamente se exigia uma descrição detalhada do som, e, em alguns casos¹²², acrescida de um fonograma. Cumpre salientar que, em razão do já citado caso *Shield Mark BV contra Joost Kist Hodn Memex*, nos países da comunidade europeia, passou-se a não ser possível apresentar apenas um fonograma como representação gráfica de uma marca sonora, por ser impossível de ser compreendido sem a ajuda de recursos tecnológicos por um ser humano. “*Además, otros medios técnicos, como oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, podrán considerarse como medios inadecuados para representar signos sonoros ya que no resultan fácilmente accesibles o comprensibles para el público en general*”¹²³.

¹¹⁹ “*Información presentada por las Delegaciones de Alemania, Bulgaria, Croacia, Chile, Eslovenia, Francia, Marruecos, Moldova, Reino Unido, Suecia, Suiza, Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y Comunidad Europea*”.

¹²⁰ Austrália, Estados Unidos da América, Finlândia e Noruega.

¹²¹ Alemanha, Austrália, Estados Unidos de América e Noruega.

¹²² Eslovênia, Finlândia e França.

¹²³ Conforme esclarecido pela Delegação da Suíça.

As solicitações poderiam incluir uma indicação de “marca sonora”¹²⁴ e, em alguns casos, era exigido o protocolo de uma gravação da marca em um suporte de mídia como fita cassete ou CD¹²⁵, enquanto que, onde havia a apresentação eletrônica de pedidos de registro, era possível o protocolo das marcas sonoras por meio de um arquivo MP3 ou WAV¹²⁶.

Sobre a publicação das marcas sonoras, delegações¹²⁷ sugerem que, além da representação gráfica das marcas “*se coloque en el sitio Web de la Oficina un icono sonoro que ponga a disposición del público la melodía o el sonido de que se trate*”. Desta forma, seria possível que qualquer terceiro interessado se opusesse ao registro, já que não é necessário conhecimentos sobre teoria musical e tecnologias complexas, bastando ouvir o som disponibilizado para concluir que se trata ou não de uma infração de direitos.

Sobre eventuais custos administrativos adicionais, concluiu a secretaria que para efeitos de representação gráfica das marcas não tradicionais, as autoridades encarregadas do registro exigem, dentro do possível, os mesmos requisitos ou similares aos exigidos para representação de marcas tradicionais, “*Así pues, la tramitación de este tipo de marcas no supondrá necesariamente costos distintos o adicionales de los que ocasionan el examen y la publicación de los tipos de marcas tradicionales*”. Porém, na ocorrência de requisitos específicos para representação de certos tipos de marca, como a marca sonora, estes seriam formulados em atenção à acessibilidade do público em geral. As partes contratantes evitam meios sofisticados de representação já que o consumidor médio não os compreenderia. “*Esta tendencia se puede apreciar, por ejemplo, en la eliminación de los sonogramas como medio para la reproducción de marcas sonoras*”.

É possível concluir que, para a permissão do registro de marcas sonoras, na hipótese da parte contratante exigir a representação gráfica (como a notação musical e a descrição) da marca como requisito, as alterações não trariam muitos custos operacionais adicionais aos escritórios de marca. Entretanto, caso a legislação trouxesse a possibilidade de representação das marcas através do protocolo e publicação de sons, seja através de mídias físicas ou digitais, tais alterações poderiam gerar um custo operacional, além do esforço legislativo¹²⁸.

No segundo documento (SCT/17/3 de 30/03/2007), ao analisar os princípios (e requisitos) marcários sob a ótica dos novos tipos de marca, o comitê concluiu que a pesquisa

¹²⁴ Alemanha, Eslovênia, Finlândia, Suíça e Benelux.

¹²⁵ Alemanha, Equador, Chile, Eslovênia, Federação Russa e Finlândia.

¹²⁶ Austrália, Estados Unidos da América, Noruega e Suécia.

¹²⁷ Chile e Noruega.

¹²⁸ A secretaria não considerou, para fins da análise dos custos adicionais relacionados à representação e publicação das marcas sonoras, os aspectos de cunho legal, sobre a necessidade de alterações legislativas, o que pode ser um grande gargalo para muitos dos países que ainda não as admitem.

não indicava que fosse necessária uma aplicação mais rigorosa dos princípios aos sinais não tradicionais. Basicamente as marcas (tradicionais ou não) devem superar os motivos absolutos de indeferimento, que seriam, em resumo, a *“falta de carácter distintivo (esto es, carácter distintivo y genérico), conflicto con el orden público o la moral, o carácter engañoso”*¹²⁹. Porém, a legislação e a prática de alguns países incluem alguns requisitos e condições específicas para certos tipos de marca como, por exemplo, a representação gráfica para as marcas sonoras¹³⁰.

A secretaria concluiu que é imprescindível para determinar se uma marca é distintiva, a compreensão das pessoas às quais está dirigida a marca. Em muitos casos, quando uma um som não foi usado como marca antes do seu protocolo, caberia, então, questionar se é possível que ele possa distinguir o produto ou serviço a que se aplica.

Não seria a distintividade um fator *“absoluto e inamovible”*, mas um elemento circunstancial, podendo ser levado em consideração a intensidade do uso da marca, porém, *“el hecho de que una parte adopte y utilice un signo con la intención de que funcione como marca no significa necesariamente que lo logre ni que esté legalmente capacitada para ello, y no todo lo que se reconoce o se asocia con una parte se puede registrar siempre como marca”*. Na ausência da distintividade intrínseca, os escritórios de marca frequentemente solicitavam provas de que as estratégias de exploração daquele sinal sonoro como marca para identificar determinado produto ou serviço eram suficientes para que o público reconhecesse o sinal como marca, ou reconhecesse o produto ou serviço mediante a audição daquele determinado som, do mesmo modo que uma marca tradicional o faria.

Pode ser uma tarefa difícil comprovar que *“que la marca en cuestión debería ser reconocida en una parte considerable de los círculos comerciales interesados”*. A pesquisa mostrou que os critérios para tal não costumam estar positivados na legislação, mas algumas Delegações contribuíram com seus critérios. Conforme a Alemanha, um grau de familiaridade do público de pelo menos 50% poderia ser exigido. Já para a Delegação da Suíça, para comprovar a distintividade adquirida de uma marca sonora, *“la adquisición del carácter distintivo puede demostrarse, según convenga, mediante pruebas del uso o sondeos de opinión”*.

¹²⁹ Conforme esclarecido pelas Delegações da Austrália, França, Equador, Reino Unido e Comunidade Europeia.

¹³⁰ “Por ejemplo, presentaciones de las Delegaciones de Australia, Francia, y los Estados Unidos de América. Véase también la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, el Artículo 134 y el Reglamento del Consejo (CE) Núm. 40/90 sobre la Marca Comunitaria, Artículo 4.”

A secretaria concluiu que, em sua maioria, as Delegações concordam que um único som ou uma nota única não costumam ser percebidos como sinais distintivos. O mesmo ocorre com as obras musicais ou teatrais de longa duração, ainda que estejam acompanhadas por palavras.

A capacidade de distinguir exercidas pelas marcas sonoras, nos mesmos moldes do Inciso VI do Art. 124 da LPI, está associada ao potencial diferenciador do som, que, em princípio, não pode ser descritivo, genérico, de uso comum, etc.:

[...] los sonidos que se consideran habituales en una rama comercial y cuya utilización es reivindicada por los comerciantes no se pueden registrar como marcas, como ocurriría con el sonido de cristales rotos en el sector de los “servicios de reparación de parabrisas” o con obras musicales clásicas notoriamente conocidas en el sector de los servicios de “clases de danza”. Sin embargo, muchos sonidos sin relación descriptiva particular con los productos o servicios ofrecidos podrían considerarse aceptables prima facie, como podría ser el caso del aullido de un lobo en relación con las bebidas alcohólicas¹³¹.

Deste modo, os sons funcionais ou descritivos não constituem marcas sonoras registráveis, tal como uma marca nominativa descritiva ou de uso comum não poderia ser registrada. Contudo, sons aleatórios (musicais ou não), inclusive sons encontrados na natureza, poderiam ser considerados intrinsecamente distintivos ou adquirir distintividade com o seu uso, caso não guardassem relação direta com o produto ou serviço a identificar:

Los sonidos habituales en una rama comercial son difíciles de registrar. Un sonido funcional podría ser el que causa el funcionamiento normal de una pieza de un equipo o una máquina y no se considera distintivo en relación con ese producto. Por ejemplo, el sonido de una motosierra no se podría registrar en relación con una motosierra.

Algumas considerações foram feitas quanto à apropriação de sinais que poderiam prejudicar o livre comércio, por serem “esgotáveis”, a exemplo das marcas de cor única. Porém, na conclusão da secretaria, isto não ocorreria facilmente no caso das marcas sonoras: “*En relación con los sonidos, se ha señalado que ese abanico podría ser muy amplio o incluso infinito en teoría, ya que los signos sonoros pueden ser musicales o no, existentes o inventados (es decir, realizados por encargo)*”.

Em resumo, o potencial distintivo de uma marca sonora se sobressai em relação a outras marcas não tradicionais, desde que sejam sons totalmente dissociados do tipo de produto ou serviço que a marca busque identificar.

Os dois documentos acima abordados, foram discutidos durante a 17ª sessão (conforme informe, SCT/17/8 de 30/07/2007). Com respeito aos métodos de representação e descrição das

¹³¹ Como afirmaram, por exemplo, as Delegações da Noruega e Austrália.

marcas sonoras, a Delegação da Federação Russa afirmou que a notação musical de uma marca sonora não era a marca em si, podendo ser interpretadas de inúmeras maneiras e que apenas a descrição era capaz de trazer esclarecimentos a terceiros.

A Delegação do Brasil declarou que não tinha experiência no registro de sinais não percebidos pela visão, por opção legislativa, mas demonstrou interesse em conhecer quais eram os métodos usados pelas outras Delegações para publicação das marcas sonoras.

A Delegação do Chile pontuou que desde que passou a aceitar o registro de marcas sonoras, em 2005, recebeu sete protocolos, todos compostos de sons musicais de até 30 segundos. Por requerer (e publicar) a representação mediante notação musical e suporte magnético com arquivo em MP3 questionou “*sobre la representación de sonidos no melódicos, por ejemplo sonidos animales, y se preguntó si realmente es necesario representarlos gráficamente, ya que una oficina podría exigir simplemente el soporte magnético*”. Desta intervenção o presidente extraiu dois pontos importantes: “*la representación de sonidos no melódicos, con respecto a la que se ha planteado si basta con aportar una muestra por medios digitales o magnéticos o una simple descripción del sonido*” e também “*si existe una limitación de la duración del sonido*”.

Quanto à duração dos sons, a Delegação da Sérvia assinalou que seria mais claro adotar a terminologia que se usa na teoria musical. Seu escritório de marca utiliza o conceito de “frase musical”, peça composta de 5 a 10 medidas de duração (compassos), que é a duração habitual de uma marca musical. Já o representante da INTA não julgou necessário limitar a duração do som, mas determinar que seja distintivo, que “*el público consumidor las percibe como marca sonora y no como canción y que el signo indica el origen de los productos y servicios*”. O presidente discordou, declarando que julgava a duração do som um tema pertinente “*una Oficina puede dictaminar que, a una determinada duración, no se considera que el sonido sirva para identificar el origen de los productos o servicios*”.

Na opinião da Delegação do Urugway, um CD ou outra mídia equivalente não dispensaria o protocolo da representação gráfica. Por tal motivo a Delegação da Ex República Iugoslava da Macedônia apenas aceitava registro de marcas sonoras não musicais¹³².

O Representante da INTA e a Delegação da França lembraram da marca sonora de um rugido de um leão registrada em vários países pela Metro Goldwyn Meyer Corporation (MGM)

¹³² A Delegação do Chile declarou requerer partitura musical, que é publicado no Diário Oficial e uma gravação (normalmente MP3), publicado em sua página web (frequentemente acessada pelos usuários). Já a Delegação da Noruega apenas havia recebido pedidos de marcas musicais acompanhadas de partitura, mas a lei exigia a descrição (com instrumentos, notas, ritmo, compasso e duração dos sons) e um arquivo MP3, também disponível na web.

antes da decisão da Corte Europeia que não deixou alternativas que não os pentagramas, partituras musicais, como forma de representação gráfica “clara, precisa, completa, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”, ainda que a lei prevísse a possibilidade de registro de quaisquer tipos de sons, musicais ou não.

A Delegação da Austrália disse que isso se resolveria através de uma simples descrição da marca. Ademais, o representante da INTA disse que a representação das marcas sonoras deveria evoluir, de modo que a legislação nacional se ajustasse à rapidez dos avanços tecnológicos, afinal “*la mejor manera de reproducir los sonidos consiste en grabarlos, sobre todo ahora que las oficinas de propiedad industrial cuentan con los instrumentos necesarios*” (protocolos digitais). Tal posicionamento terminou vislumbrando o futuro das marcas sonoras na Europa, cuja representação gráfica foi descartada em 2015/2016, acreditando que a melhor maneira de representar um som seja através do próprio som, facilitando os trâmites dos escritórios, requerentes e terceiros, que poderiam ter acesso ao som tal como é percebido, pela audição, contando com a democratização da internet.

A Delegação do Chile questionou a possibilidade de se registrar marcas sonoras mistas, compostas de letra e melodia (que até então vinham sendo indeferidas em sua jurisdição). As Delegações da Austrália e França declararam que em suas legislações seria possível o registro misto de som e letra, à semelhança das marcas mistas, que protegem não somente a parte nominativa, mas também a parte figurativa da marca.

Este posicionamento (apoiado por várias delegações, dentre elas a dos Estados Unidos) encontra-se refletido em vários registros (alguns já exemplificados aqui) e demonstra, mais uma vez, que a tendência é que se perceba que a proteção de sinais sonoros não é tão diferente da proteção de marcas tradicionais.

Outro questionamento interessante foi feito pela Delegação da Noruega: se o instrumento utilizado na execução da melodia de uma marca sonora faria com que seu registro limitasse o alcance da proteção a apenas aquela forma de execução. Ora, traçando-se um paralelo com as marcas tradicionais, o exame da distintividade e disponibilidade leva em consideração a impressão geral da marca, nas dimensões fonética, gráfica e ideológica, além da função exercida pelos diversos elementos que compõem a marca. Deste modo, não parece razoável que a proteção sobre um sinal sonoro sofra a limitação da execução por determinado instrumento. Diante do reconhecimento do público consumidor daquele sinal como marca, capaz de identificar um produto ou serviço, sua execução através de outros instrumentos não deveria ser um fator determinante para definir se ocorre infração.

Isto restou evidente no posicionamento da Delegação da Sérvia e da Ex República Jugoslava da Macedônia, que opinaram que o instrumento poderia ser importante para caracterizar a marca, mas ainda que o som fosse executado por outros instrumentos, soando um pouco diferente, a melodia seria a mesma, não julgando adequado limitar a proteção a um único instrumento.

O presidente, por fim, propôs que o comitê usasse a expressão “marcas não tradicionais” em lugar de “novos tipos de marca”, assinalando que “*muchos de estos signos se conocen y se están utilizando actualmente en diversas jurisdicciones*”, não sendo adequado chamá-los de novos. A partir de então, as delegações uniformizaram o uso da expressão sugerida pelo presidente, já que algumas marcas em análise, como a marca sonora, já eram aceitas há muitas décadas por vários dos Estados membros.

A pedido do presidente, a secretaria elaborou um novo documento (SCT/18/2 de 31/10/2007) para reunir os principais ensinamentos da 17ª sessão. Inicialmente, a secretaria dividiu as marcas sonoras em 3 grupos, sons musicais, sons encontrados na natureza e sons produzidos por máquinas ou outros dispositivos de criação humana. Em resumo, sobre as marcas sonoras, concluiu-se que:

- Quando os Estados impõem o requisito da representação gráfica dos sons musicais, no geral ela é feita através de notas musicais.
- De forma complementar surgem, também, descrições, indicando instrumentos, notas, longitude e outras características, além do próprio som, sobretudo se não musical. Neste caso parece ser necessário complementar com outros métodos de representação, não obstante algumas legislações aceitem apenas a descrição.
- Em muitos países se exige, também, a gravação do som em um suporte de uso corrente, como fita cassete ou CD.
- Com o protocolo eletrônico (naquela época crescente), a apresentação do som em arquivo MP3 ou WAV estavam se tornando comuns, o que permitia o acesso do público aos mesmos nos websites dos escritórios de marca.
- A representação dos sons através de partituras, apesar de não permitir a percepção imediata do som, permite às autoridades e ao público, especialmente os comerciantes, a possibilidade de compreender o som tal como é.
- Quando a representação não obrigatoriamente deve ser gráfica, considera-se uma gravação do som uma representação adequada.

- A duração dos sons, em particular sons musicais, pode ser determinante para concluir se o sinal é ou não compreendido como marca. Na sua maioria, admitem-se marcas sonoras breves e, em alguns casos, o escritório pode limitar a duração da marca.

Certamente, apesar das partituras musicais não serem uma linguagem de domínio comum, uma vez que os usuários do sistema tenham acesso à sua publicação, é possível, recorrendo se preciso a especialistas, compreender do que se trata o som publicado. Contudo, parece que permitir que o usuário tenha acesso ao arquivo eletrônico para captar, através do sentido da audição, a marca sonora, seja uma solução interessante, uma vez que não são necessários conhecimentos específicos para compreensão da marca, que é percebida como tal.

Durante a 18ª sessão, o comitê seguiu os debates sobre o protocolo e representação de marcas não tradicionais (conforme informe SCT/18/10 de 28/07/2008) e várias delegações afirmaram disponibilizar o arquivo de som através de um ícone em suas páginas na internet¹³³, o que parecia muito útil para os usuários, pois poderiam perceber a marca tal como ela foi pensada. Porém, sobre a dispensa da Representação gráfica, algumas delegações foram contrárias¹³⁴, afirmando que o protocolo de arquivos sonoros deveria ser apenas complementar.

Alguma delas afirmaram que não consideravam a descrição uma forma de representação gráfica¹³⁵, sendo que para algumas a descrição seria apenas orientação para os examinadores, ou seriam muito subjetivas, não devendo ser publicadas¹³⁶. Por outro lado, outras afirmaram não dispensar a descrição¹³⁷, tendo algumas defendido que a era extremamente importante para o exame¹³⁸, servindo para indexar a busca¹³⁹, sendo que o ser registro também estaria limitado pelo que estaria ali contido, motivo pelo qual haveria a obrigação de publicá-la, dando ciência a todos deste conteúdo¹⁴⁰.

¹³³ Noruega, Colômbia, Estados Unidos e Federação Russa.

¹³⁴ Comunidade Europeia, Panamá, Eslovênia, Noruega, Ucrânia, Itália e Alemanha (por força de normas da União Europeia), Marrocos.

¹³⁵ Estados Unidos e Comunidade Europeia.

¹³⁶ Panamá, Colômbia e Itália.

¹³⁷ Noruega, Estados Unidos, Federação Russa e Austrália.

¹³⁸ Apoiada pela Delegação da Federação Russa, a Delegação dos Estados Unidos defendeu que a descrição da marca é o que permitiria ao examinador e aos terceiros interessados, efetuar uma análise primária de colidência com outros sinais, para somente se constatada a possibilidade de confusão, que recorressem aos arquivos sonoros para ouvir as marcas.

¹³⁹ Segundo um representante da INTA “No obstante, parece evidente que una representación electrónica del sonido o el movimiento no se presta a la indexación o la búsqueda y que, para ese fin, la descripción de la marca tendrá una indudable utilidad”.

¹⁴⁰ Estados Unidos, Marrocos, Espanha.

Dentre os que se manifestaram a favor da dispensa da Representação Gráfica¹⁴¹, interessante a manifestação da “*Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual*” – GRUR, que se posicionou favorável à dispensa da Representação Gráfica, sob o argumento de que “*un archivo MP3 u otro archivo de sonido parece ser la mejor representación de este tipo de marca. Una representación audible de una marca sonora equivale a una representación gráfica, visualmente perceptible, de una marca verbal o figurativa*”. Ou seja, a apresentação de uma marca visualmente perceptível deveria ser feita por meio visualmente perceptível, ao passo que a apresentação de marca percebida pela audição, deveria ser feita por meio de um arquivo que também possa ser percebido pela audição. Por tal motivo, defendeu a GRUR que “*un requisito adicional de representación gráfica del signo parece excesivo, especialmente en las Oficinas de diversos países del mundo que tienen la capacidad de hacer audibles esos sonidos en sus sitios Web*”.

A Delegação da Nova Zelandia (apoiada pela Delegação dos Estados Unidos¹⁴²), sobre a representação gráfica, afirmou que “*cuando un país ha tomado la decisión política de aceptar el registro de marcas no tradicionales, el requisito de representación gráfica no debe constituir un obstáculo que impida el registro de esas marcas*”. O presidente apoiou flexibilização da exigência da representação gráfica, de modo que, em determinadas circunstancias, com a finalidade de que se pudessem registrar signos que não possam ser representados desta forma.

Para o representante da GRUR, no caso das marcas sonoras, não deveria ser um problema estipular que os escritórios de marcas adotassem a publicação do signo em formato de arquivo sonoro, acessível através da internet, já que muitos países estariam adotando as publicações on-line: “*si el soporte en el que se presenta el signo no es digital y la publicación sólo se realiza en soporte impreso, es difícil proporcionar la información necesaria a los terceros interesados*”.

Desta forma, fosse ou não exigida a representação gráfica, a disponibilização do som através de um acesso virtual, traria benefícios aos interessados, que poderiam conhecer a marca, tal como ela é ou será explorada no mercado.

O presidente concluiu que um dos tópicos de maior importância do debate era a possibilidade de modificar a compreensão da representação das marcas, questionando se a representação gráfica seria, ainda, um critério imprescindível. Refletiu o presidente:

¹⁴¹ Estados Unidos, Federação Russa, Eslovênia, GRUR, INTA, Nova Zelandia e o presidente do SCT.

¹⁴² A Delegação dos Estados Unidos (apoiada por Uruguai) afirmou que, apesar de não exigir partituras, estas resultavam numa facilidade para o examinador, que por comparação com partituras de marcas anteriormente registradas, poderiam analisar a marca sob a ótica da disponibilidade, ainda que o examinador não tivesse conhecimentos de teoria musical.

[...] si el hecho de que la representación sea gráfica debe seguir siendo el único criterio, o si la cuestión fundamental es que la representación sea suficientemente clara, de modo que el público comprenda cuál es la naturaleza de la marca y ésta pueda registrarse y publicarse de forma inteligible y que permita a cualquier interesado tener acceso a la marca. El Presidente señaló es posible que la evolución de las tecnologías haya hecho necesario modificar la definición.

A evolução da compreensão das marcas, sobretudo em ajuste à evolução das tecnologias passou, então, a ser um tópico de reflexão: seria a representação gráfica um requisito absoluto ou relativo? Qual seria a melhor maneira de representar as marcas sonoras e outras marcas percebidas por outros canais sensoriais?

Observa-se que os países divergiram em suas opiniões sobre formas e obrigatoriedade de representação e/ou descrição da marca sonora. Diante das inúmeras possibilidades em debate, a Delegação da Suécia, desejando maior harmonia entre as legislações, sugeriu que o comitê formulasse uma proposta de boas práticas ou recomendações sobre o tema¹⁴³.

Abordando a questão da Distintividade Adquirida, a Delegação do Reino Unido apontou que *“la dificultad podría ser mayor cuando el solicitante tiene que probar la distintividad adquirida, puesto que ello supone demostrar que el signo respecto del que se formula la solicitud “opera” de suyo como marca”*. A Delegação da Eslovênia afirmou que em razão do carácter distintivo adquirido pelo uso ser um requisito necessário para algumas marcas não tradicionais, como um critério adicional, torna a concessão mais acurada e mais restritiva. A Delegação estadunidense afirmou que, em seu país, até mesmo marcas tradicionais intrinsecamente não distintivas podem ser registradas, se comprovada a significação secundária, o que colocaria tais marcas em pé de igualdade com as marcas não tradicionais.

Ocorre que o requisito da distintividade das marcas não tradicionais mostrou-se, na maioria dos países, determinante para a concessão de tais marcas. Com a exceção de alguns países, a maioria dos membros concordou que a exigência da prova da significação secundária ocorre com muito mais frequência no caso das marcas não tradicionais, por serem consideradas de menor potencial de reconhecimento como marca, por parte dos consumidores.

Na experiência dos membros do comitê, sons muito longos¹⁴⁴ e muito curtos terminam sendo questionáveis desde este ponto de vista, quase sempre sofrendo exigências para que se

¹⁴³ A proposta foi endossada pelas Delegações Austrália, Bulgária, Dinamarca, Eslovênia, Estados Unidos da América, França, Itália, Portugal, Reino Unido, Ex República Iugoslava da Macedônia, Singapura e Comunidade Europeia. A Delegação do Brasil, apesar de apoiar a proposta, considerou prematuro dar ao documento uma função de diretriz, diretiva ou de recomendação, mas o presidente esclareceu que a proposta não iria obrigar que nenhum membro admitisse o registro de marcas não tradicionais.

¹⁴⁴ A Delegação dos Estados Unidos declarou que temas musicais são menos distintivos se muito longos: *“considera que cuanto más dure el sonido, menos será percibido como marca”*.

comprove a distintividade pelo uso, ou seja, o reconhecimento, por parte do mercado, de que aquele sinal constitui marca que identifica os produtos ou serviços a que está associado.

Em decorrência dos debates da 18ª sessão, a secretaria preparou possíveis âmbitos de convergência em relação à representação e descrição de marcas não tradicionais (SCT/19/2 de 28/04/2008). Sobre as marcas sonoras (além dos tópicos já previstos no documento SCT/17/2 e SCT/18/2) destacam-se as seguintes conclusões¹⁴⁵:

- A representação de sons musicais normalmente é feita mediante indicação do tipo de marca e apresentação das notas em uma partitura, complementadas eventualmente por uma descrição do som indicando instrumentos, notas, duração etc.
- Muitos escritórios exigem uma gravação analógica ou digital do som, normalmente MP3 ou WAV.
- Sons não musicais normalmente são representados por onomatopeias, descrições, gravações analógicas ou digitais ou combinação de tais métodos.
- Também são usados outros meios técnicos como “oscilogramas, espectrogramas o sonogramas” combinados com indicação do tipo de marca e descrição. Gerou-se um debate sobre a suficiência deste tipo de representação para compreensão e acesso do público em geral.
- Sobre a publicação das marcas sonoras, para dar ao público conhecimento da verdadeira natureza da marca, resultaria mais fácil colocar à disposição dos usuários a publicação dos arquivos de som em um site na internet.

Desta forma, a secretaria condensou a maioria das questões debatidas nas sessões anteriores em um único documento. De forma sucinta, sugeriu a uniformização da apresentação da marca sonora musical através de partitura e descrição, acrescentada ou não de gravação ou outras formas de representação. Para marcas sonoras não musicais, sugeriu formas de representação alternativas variadas, inclusive apresentação do som em arquivo digital ou analógico, não obrigatoriamente acompanhado de representação gráfica.

¹⁴⁵ Desta forma, a secretaria sugeriu o seguinte “*Posible ámbito de convergencia N° 7: Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la representación de ese tipo de marca consistente en un sonido musical comprenderá una notación musical en un pentagrama junto con una descripción escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión. Las Oficinas podrán exigir una grabación analógica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico de sonido [...] La representación de una marca sonora consistente en un sonido no musical consistirá en una onomatopeya del sonido, una descripción de palabras o una grabación sonora analógica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentación electrónica, se podrá presentar con la solicitud un archivo electrónico del sonido*”.

Durante a 19ª sessão (SCT/19/9 de 28/04/2008), algumas delegações¹⁴⁶ expressaram que os debates ocorridos nas sessões anteriores foram muito ricos e produtivos, sendo utilizados para criar e modificar dispositivos legais sobre marcas não tradicionais.

O representante da Comunidade Europeia (seguido pelo da Suécia e Bulgária) demonstrou certa flexibilidade, pois não obstante ter afirmado nas sessões anteriores que a Representação Gráfica seria indispensável, sendo a notação musical uma forma válida e eficaz, desta vez afirmou que, em relação ao ponto de convergência nº 7, “*si las oficinas de marcas deciden ir más allá de ese requisito, la presentación electrónica parece ser la mejor forma de representar los sonidos musicales y los no musicales*”. Afinal, alegou ter dificuldades com a representação gráfica das marcas não musicais, após os casos *Shield Mark* e *Sieckman* (que no futuro seria, também, a razão da dispensa do requisito da representação gráfica das marcas não visuais na União Europeia).

Diante das manifestações de algumas delegações favoráveis¹⁴⁷ e contrárias¹⁴⁸ à notação musical como uma forma suficiente e clara de representação de marcas sonoras musicais e não musicais (além das colocações feitas pelos demais membros quanto à descrição, publicação e protocolo de arquivos de som), a Delegação dos Estados Unidos sugeriu que o texto relativo às marcas musicais fosse igual ao relativo às marcas não musicais: “*una marca sonora puede representarse mediante una notación musical en un pentagrama, una descripción escrita de la marca o una grabación del sonido en cuestión*”.

O presidente concordou e solicitou que a redação dos âmbitos de convergência fosse alterada (conforme documento SCT/20/2 de 15/10/2008):

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.

Desta forma, seja mediante partitura musical, descrição e/ou gravação analógica ou digital, qualquer marca sonora, musical ou não, poderia ser assim representada e registrada.

¹⁴⁶ Japão, Coreia, Rússia, Panamá e Grécia

¹⁴⁷ Sérvia, Espanha, Uruguai

¹⁴⁸ Japão, Estados Unidos, Federação Russa

Além disso, seguindo a tendência internacional, o protocolo da gravação do som poderia ser feito nas jurisdições onde o depósito da marca é eletrônico¹⁴⁹.

No documento SCT/21/2 de 15/05/2009, a secretaria preparou âmbitos de convergência sobre os motivos de indeferimento absolutos, em matéria de marcas. Os motivos aplicáveis às marcas sonoras ou às marcas não tradicionais não visuais, de modo geral, consistem em, basicamente, ausência de previsão ou proibição legal (como nos casos dos países como o Brasil, que exigem a percepção visual dos sinais); o não cumprimento de requisitos como a representação gráfica; a impossibilidade de que o sinal funcione como marca (como, por exemplo, uma música demasiadamente longa) e a ausência de caráter distintivo da marca.

Sobre este último motivo, muitos membros do comitê afirmaram ser possível sanar um indeferimento de uma marca com base na comprovada aquisição de distintividade adquirida mediante o uso.

Muchas respuestas ponen de relieve que el público debe reconocer el signo como marca de una empresa. Existen aparentemente varias formas de probar la adquisición del carácter distintivo, como es el caso de los resultados de las encuestas o los sondeos de opinión. Según algunas respuestas, las pruebas deben poner en evidencia que la marca distingue los productos o servicios en la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Como criterio para determinar la adquisición del carácter distintivo, una respuesta menciona el uso exclusivo e ininterrumpido durante cinco años y la titularidad del registro de la misma marca para productos o servicios relacionados, así como pruebas de la percepción por parte del público de un carácter distintivo.

A secretaria afirmou que a comprovação de distintividade adquirida das marcas não tradicionais é semelhante à forma de comprovação utilizada nos processos de obtenção de um registro de marca tradicional. O que importa é o reconhecimento de um “*sector suficientemente importante del público*”. Esta comprovação poderia ser feita das mais variadas formas:

Las pruebas que generalmente se aceptan son sobre todo los sondeos de opinión, las encuestas, las declaraciones formuladas por organizaciones profesionales y de consumidores, los artículos, los folletos, las muestras, los elementos de prueba del volumen de negocios y de gastos de publicidad, y otros tipos de promoción, y de acciones judiciales eficaces contra autores de infracciones. Además, es importante mostrar ejemplos de cómo se utiliza la marca (folletos, acondicionamientos, etc.), la duración de esa utilización, y el volumen de esa utilización, que reviste particular importancia. Deberá utilizarse la marca para la que se solicita el registro, y no una variante diferente, y la utilización debe estar relacionada con los productos y servicios que son objeto de la solicitud de registro de la marca.

¹⁴⁹ Este documento foi publicado na série de documentos “WIPO/STRAD/INF” para chamar a atenção das outras assembleias, no dia 05 de maio de 2009, sob o código “WIPO/STrad/INF/3”.

É possível perceber que, além dos motivos de indeferimento aplicáveis a todas as marcas, a ausência do requisito da Distintividade poderá ser sanada, no caso das marcas sonoras, por sua comprovada aquisição de diferenciação por meio do uso. Além disso, a representação gráfica, se requerida, é determinante para a análise e concessão da marca, sendo sua ausência um motivo absoluto de indeferimento.

Nos debates da 20ª sessão (conforme o Informe SCT/22/9 de 30/06/2010), a Delegação dos Estados Unidos declarou que os titulares devem apresentar “*pruebas tales como declaraciones juradas, encuestas y pruebas de su utilización comercial*”, com a finalidade de comprovar que o sinal é distintivo e não funcional.

No documento Publicado na série WIPO/Strad/Inf/5 (extraído a partir dos documentos SCT/22/2 e SCT/23/2), a secretaria utilizou como exemplo de indeferimento o seguinte caso:

Estados Unidos de América: N° de serie 76.681.788 (solicitud de registro de marca de los EE.UU.). El solicitante deseaba registrar la siguiente marca sonora para su uso en relación con juguetes de animales: “una forma de onda consistente en una onda cuadrada nominal de 6,1 Khz. que se incrementa hasta alcanzar los 11,4 Khz durante un período de aproximadamente 140 milisegundos.” Tras examinar el archivo sonoro adjunto (que contiene el sonido del chillido de un ratón) que sirve para aclarar la descripción de la marca y que forma parte de la solicitud, el examinador de marcas de la USPTO denegó el registro con arreglo a la Ley de Marcas debido a que la naturaleza auténtica y acorde con la realidad del sonido del chillido de ratón ofrece una ventaja utilitaria o funcional al solicitante.

No caso acima, a marca foi indeferida, primeiramente, porque a descrição não era suficientemente clara, quanto ao ruído reproduzido no arquivo de áudio protocolado, que consistia, nada mais do que o som de um rato. Neste caso, a marca descrevia o produto a ser identificado, jogos de animais, não podendo ser registrado com exclusividade, pois incapaz de ser distintivo.

Corroborando as informações da secretaria dispostas no documento anteriormente analisado (SCT/21/2 atualizado por SCT/22/2), a Delegação da Itália afirmou que marcas sonoras devem ser distintivas, não podendo ser registradas músicas inteiras, completas, com a exceção de *jingles*. A Delegação do Reino Unido concordou e explicou que “*piezas tan complejas y no unitarias como una canción entera o una película entera no pueden desempeñar la función esencial de una marca*”.

A Delegação da Sérvia ressaltou que, ao contrário das marcas tradicionais, no caso das marcas sonoras, os consumidores não veem, quando a marca é explorada no mercado, a notação musical que é a forma mais comum de representação dessas marcas “*y esos signos se evaluarán de una forma distinta. Por consiguiente, el sonido, no la notación musical, funcionará como*

marca”. Assim sendo, importante é o protocolo, também, dos arquivos sonoros (MP3 ou WAV), não somente para cumprimento do requisito da representação gráfica, mas também para análise de terceiros sobre a distintividade da marca depositada.

Quando não há distintividade intrínseca sobre determinado componente da marca, as Delegações, no geral, afirmaram ser possível conceder a marca com ressalvas à exclusividade de tal elemento, seja mediante uma declaração de renúncia do depositante, seja de ofício¹⁵⁰, desde que a marca, no seu conjunto, atenda às noções gerais de suficiente distintividade.

Muitas das disposições e conclusões do SCT foram refletidas nas normas e recomendações emitidas pelo CWS. Praticamente, cada uma das questões debatidas, em especial sobre a representação dos sinais sonoros, tiveram um dispositivo equivalente nos documentos que serão vistos a seguir.

7.2 AS MARCAS SONORAS NO ÂMBITO DO CWS

O Comitê de Normas Técnicas (CWS), na sua segunda sessão, decidiu criar uma nova tarefa (nº 46) para verificar a pertinência da elaboração de novas normas relativas a marcas.

A pedido do comitê, a equipe técnica formada criou uma Proposta de Elaboração de Novas Normas da OMPI no Âmbito das Marcas (CWS/3/8 de 19/02/2013) e analisou padrões sobre Marcas Registradas e realizou estudos entre os membros para examinar a necessidade de desenvolver novos padrões de marcas, os benefícios esperados das novas normas, as características que deveriam ser padronizadas e as recomendações provisórias sobre tais características. O CWS decidiu centralizar seus esforços para a emissão de uma Recomendação referente às marcas sonoras, que foi disponibilizada para apreciação do comitê (CWS/4BIS/9 de 22/02/2016).

Após sua revisão, a norma ST.68 “Recomendaciones para la Gestión Electrónica de las Marcas Sonoras” foi publicada pela OMPI em seu “*Manual de Información y Documentación em Materia de Propiedad Industrial*” (CWS/4BIS/9 de 22/02/2016)¹⁵¹.

¹⁵⁰ No Brasil, o instituto do apostilamento é a forma através da qual a autoridade responsável pela análise da marca pode indicar que essa contém algum componente que não poderá ser exclusivo, por carecer de distintividade. A Resolução nº 166/2016 instituiu o padrão de apostila, que pode ser atribuído à marca, nos seguintes termos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.” (INPI, 2016).

¹⁵¹ Normas de la OMPI de información y documentación en materia de Propiedad Industrial - Disponível em <<https://www.wipo.int/standards/es/index.html>> acesso em 24 out. 2018.

La norma tiene por fin facilitar el tratamiento y el intercambio de datos de marcas sonoras entre las oficinas de propiedad industrial al proporcionar orientación sobre la gestión electrónica de la grabación del sonido que constituye la marca y sobre su representación gráfica y descripción textual.

É possível notar que muitas das recomendações contidas neste documento reflitam os debates e conclusões do SCT, anteriormente vistos, em especial no tocante à Representação Gráfica das marcas sonoras. Elas se dividem em: “*Recomendaciones Generales; Recomendaciones para la Representación Gráfica de la Marca Sonora; Recomendaciones para la Grabación de la Marca Sonora; Recomendaciones para la Descripción Textual de la Marca Sonora; Recomendaciones para la Publicación de la Marca Sonora e Ejemplos*”.

Tais recomendações reuniram, de forma resumida e clara, pontos importantes e esclarecedores sobre a gestão e processamento das marcas sonoras e podem servir de orientação para qualquer país que queira incluir em seu ordenamento jurídico a possibilidade de proteção de sinais sonoros como marcas registradas. Elas serão, a seguir, analisadas separadamente, para melhor elucidação de seu conteúdo.

7.2.1 Recomendações Gerais

A primeira recomendação geral diz respeito à representação das marcas de modo geral, deixando evidente a possibilidade da dispensa da representação gráfica, se assim permitido pela legislação de onde a marca foi protocolada:

La solicitud de registro de una marca sonora deberá contener una representación gráfica del sonido que constituye la marca, una descripción textual de ese sonido, una grabación de ese sonido o cualquier combinación de esos elementos de conformidad con los requisitos de la Oficina de Propiedad Industrial (OPI) que reciba la solicitud.

Conforme acima, o escritório de marcas poderá aceitar como forma de representação, de forma alternativa ou cumulativa, a representação gráfica, descrição ou gravação do som. Além disso, se recomenda que as solicitações contenham a indicação de “marca sonora” para facilitar a organização e busca feita pelos examinadores.

A gravação do som foi recomendada como principal forma de representação, contudo, caso fosse exigida outra forma de representação, recomendou-se que fossem protocolados os sons como forma de elucidação do objeto da proteção, para demonstrar a todos qual é, a final, a marca a ser registrada.

As recomendações deixam evidente a importância dada aos arquivos sonoros, pois somente estes são capazes de mostrar ao público e aos examinadores dos escritórios de marca, qual é, realmente, a marca. Nada melhor para comunicar o som, do que o próprio som.

Uma última recomendação é direcionada aos escritórios de marca (*Oficinas de Propiedad Industrial - OPI*):

Las OPI deberán anunciar según proceda los cambios en los requisitos relativos a las solicitudes de marcas sonoras. Asimismo, se recomienda que dichos requisitos se publiquen en los sitios web de las OPI o se anuncien en las publicaciones oficiales a intervalos regulares.

Tal recomendação tem como fundamento a preocupação com a publicação e disponibilização aos usuários de critérios e requisitos que possam ser criados ou modificados para o registro de marcas sonoras, permitindo-lhes acesso às informações de forma clara e transparente, evitando ruídos de informação e controvérsias que possam prejudicar os trabalhos dos escritórios.

7.2.2 Recomendações para Representação Gráfica da Marca Sonora

Caso não sejam aceitos os arquivos de som (MP3 ou WAV) como formas de representação da marca sonora, sendo exigida a Representação Gráfica para essas marcas, o CWS recomenda que seja feita mediante, por exemplo, do protocolo de um pentagrama (partitura) ou imagem da onda sonora correspondente (sonograma).

Caso sejam sons não musicais, os escritórios poderiam aceitar uma descrição textual como forma de representação ou complementação a outros formatos. Qualquer que seja a hipótese de representação gráfica, recomendou-se que sejam obedecidos os protocolos referentes às marcas figurativas.

7.2.3 Recomendações para a Gravação da Marca Sonora

A norma recomenda que a gravação do som seja arquivada e processada em seu formato digital (e não físico, como um CD) visando-se a melhor forma de conservação do áudio. O arquivo deve conter única e exclusivamente o som que se deseja registrar, evitando sons introdutórios ou explicativos. Além disso, deve obedecer a alguns padrões técnicos¹⁵², para que

¹⁵² “RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DE LA MARCA SONORA: Los archivos que contengan la grabación del sonido que constituye la marca deberán estar formateados en el formato MP3 (preferiblemente) o WAV y no ser superiores a 5 MB. A petición del solicitante, la Oficina podrá aceptar archivos superiores a 5 MB. Se recomienda el MP3 a los fines del intercambio de datos a escala internacional. La frecuencia de muestreo recomendada para el canal de audio es de 44.1 KHz o 22.05 KHz. La profundidad de bits recomendada, es decir,

se busque uma harmonia com escritórios de marca de outros países, sendo o principal deles, que os arquivos estejam em formato MP3 (preferencialmente) e não sejam superiores a 5 MB, para fins de intercâmbio de dados em escala internacional.

Observa-se que durante dos debates do SCT, anteriormente analisados, muitas delegações manifestaram que era comum receberem arquivos de áudio em formato físico como fitas cassete e CD. Porém, com o advento da massificação e democratização da internet, do arquivamento e do compartilhamento de arquivos em formatos digitais, houve uma mudança de comportamento da sociedade, que se viu refletida na norma aqui apreciada pelas delegações, ao preferirem formatos digitais aos físicos.

O CWS inclusive contemplou, nesta norma, formas relativamente modernas de transmissão de sons, como via fluxo contínuo (popularmente conhecidas como *streaming*, tendo como exemplos os expoentes Spotify e YouTube) que não exigem *download* ou *upload* de arquivos, não recomendando que fossem admitidas estas formas de disponibilização dos sons, afinal, em transmissões streaming não há a transferência ou armazenamento dos arquivos, mas mero acesso momentâneo.

7.2.4 Recomendações para a Descrição Textual da Marca Sonora

A descrição poderá conter: *“la descripción del sonido en palabras, la indicación de los instrumentos utilizados, las notas interpretadas, la duración, así como otras características del sonido que desee especificar el solicitante”*.

A norma recomenda que a descrição textual da marca não seja a única forma de representação, salvo no caso de marca não musical, conforme a legislação do país a permita. Contudo, ainda neste caso, recomenda que seja apresentada em conjunto ou com outra forma de representação que a complemente (por exemplo, um arquivo sonoro).

Eis alguns exemplos de boas práticas de descrição da marca:

Ex. 1: La marca es una marca sonora. Comprende el sonido de varios perros ladrando al son de la melodía tradicional “Greensleeves” según figura en la grabación que acompaña a la solicitud.

Ex. 2: La marca es una marca sonora. La marca consiste en el sonido de dos pisadas de una vaca al caminar por una superficie pavimentada, seguido del sonido del mugido de una vaca (clonc, clonc, MUU) según figura en la grabación que acompaña a la solicitud.

el número de bits por muestra, es de 16 bits. No se recomienda representar una marca sonora mediante la transmisión por flujo continuo (streaming), sonido envolvente (surround) o reproducción en bucle (loop audio). La marca sonora deberá representarse mediante archivos de audio de un único canal o archivos de audio con dos canales independientes. La marca sonora no deberá representarse mediante archivos de audio con más de dos canales o dos canales estéreo”.

Um exemplo de má prática também foi disponibilizado:

Ex. 5: La marca es una pieza de música clásica grabada en la cinta magnetofónica que acompaña a la solicitud. (No se señala ninguna característica del sonido. Se señala la “cinta magnetofónica” a modo de medio de grabación, lo que impide la reproducción exacta.)

Através dos exemplos acima, nota-se que a descrição (quando aceita ou exigida) deve assinalar características importantes do áudio, não apenas apontando que a marca é conforme arquivo anexo, ou disponibilizado em mídia física.

7.2.5 Recomendações para a Publicação da Marca Sonora

Recomenda-se a publicação de todas as representações aceitas pelo escritório que tenham sido protocoladas pelo requerente. Se gráfica, que seja disponibilizada no Diário Oficial da instituição e, se eletrônica, que a gravação do som seja disponibilizada para conhecimento público no *website* da instituição.

7.3 AS MARCAS SONORAS NOS GRUPOS DE TRABALHO DA OMPI SOBRE O SISTEMA DE MADRI

O Sistema de Madri para Registro Internacional de Marcas, segundo a OMPI pode ser definido como “*una solución práctica y costoeficaz para registrar y gestionar marcas en todo el mundo. Basta con presentar una única solicitud y abonar un solo conjunto de tasas para solicitar protección en hasta 119 países*” (OMPI, 201-?)¹⁵³.

O sistema é composto por dois tratados: o Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1981, e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, firmado em 1989. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, que cuida do Registro Internacional e publica a Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais¹⁵⁴.

¹⁵³ Madrid – El Sistema internacional de marcas. Disponível em <https://www.wipo.int/madrid/es/> Acesso em 26 jan. 2019.

¹⁵⁴ De forma resumida, assim funciona o sistema: O pedido de registro é apresentado ao Escritório Internacional da OMPI, designando os países onde se deseja obter a proteção. Posteriormente o escritório publica a marca em seus registros e notifica os países escolhidos para que procedam com o exame de mérito. Cada país poderá deferir ou não o pedido com base em sua própria legislação, comunicando sua decisão à OMPI. (SOARES, 2018).

Atualmente, o Brasil está em vias de aderir ao Protocolo de Madri (INPI, 2018), o que foi alvo de debate no Congresso da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), realizado até o dia 21 de agosto de 2018, onde o chefe do escritório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) no Brasil, José Graça Aranha, apresentou as vantagens do Protocolo: “simplificação, economia e administração da marca facilitada” (INPI, 2018) destacando que o Sistema inclui países que “representam cerca de 80% do comércio global” (INPI, 2018).

O ex-presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, afirmou que a Autarquia dedicou esforços em 2018 para que, até o final daquele ano, o escritório de marcas pudesse reduzir o tempo de exame de pedidos de marca para dezoito meses, conforme demanda o Protocolo, de forma a possibilitar a adesão do Brasil (INPI, 2018). Segundo Pimentel:

A adesão, que ainda depende de autorização do Congresso Nacional, será um marco para a internacionalização das marcas brasileiras. Seguindo a diretriz do Governo Federal de reduzir a burocracia e estimular a melhoria do ambiente de negócios, a adesão irá facilitar e impulsionar o registro de marcas brasileiras no exterior, de modo a ampliar os investimentos nacionais em outros mercados.

Além disso, pela facilitação do registro, também haverá um incentivo ao investimento estrangeiro no Brasil, uma vez garantida a proteção das marcas. O assunto está entre as prioridades do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e foi incluído no Planejamento Estratégico do INPI para o período de 2018 a 2021. (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2018).

Diante deste cenário de empenho do Governo brasileiro para aderir ao Protocolo, foram analisados alguns documentos de Grupos de Trabalho da OMPI sobre o Sistema de Madri para registro internacional de marcas, com foco nas disposições e entendimentos sobre marcas sonoras.

A harmonização de direitos entre os Estados membros signatários do Protocolo e do Acordo é uma questão ainda mais perseguida pelos Grupos de Trabalho da OMPI no âmbito do Sistema de Madri¹⁵⁵ do que nos comitês SCT e CWS. Em realidade, os grupos foram criados em 2000 (conforme Doc. MM/WG/1/5) para oferecer propostas às Assembleias da OMPI e da União de Madri para maior harmonização do processamento e registro de marcas.

Em 2017, o Grupo de Trabalho do Sistema de Madri preparou um documento (MM/LD/15/RT/2 de 31/05/2017) que reuniu dados sobre a relação de correspondência das marcas protocoladas na solicitação de registro internacional e na solicitação do pedido base (ou nacional). Sobre o exame das marcas sonoras, realizados por cada país, a maioria dos escritórios

¹⁵⁵ Grupos de trabajo de la Unión de Madrid. Disponível em <https://www.wipo.int/meetings/es/topic_bodies.jsp?group_id=147> acesso em 27 jan. 2019.

indicou que não consideraria que as marcas são correspondentes se a marca base estivesse representada de uma forma diferente do que consta no pedido internacional. Em especial, consideraram que não haveria correspondência nos seguintes casos¹⁵⁶:

- *si la marca de base consiste en un sonograma y la marca internacional en la notación (43 Oficinas);*
- *si la marca de base consiste en una grabación sonora y la marca internacional consiste en la notación (36 Oficinas);*
- *si la marca de base consiste en una grabación sonora y la marca internacional consiste en una descripción del sonido (37 Oficinas).*

Ou seja, diante de protocolos nacionais que contivessem representações diferentes dos protocolos internacionais, grande parte dos escritórios de marca dos Estados membros do Sistema de Madri tende a não conceder o certificado, indeferindo o processo. É possível concluir que as disparidades entre as formas de representação aceitas podem promover incertezas aos titulares das marcas.

O grupo concluiu que o principal problema com o registro de marcas sonoras parece estar mais ligado aos requisitos relativos à representação das marcas. As práticas dos escritórios variam, sendo algumas relativamente flexíveis, enquanto outras exigem identidade entre o protocolo da marca base e da marca internacional.

Tendo em conta este cenário, o Grupo de Trabalho afirmou ser necessária uma análise profunda sobre o tema, para definir possíveis instruções sobre “melhores práticas” que possam servir a todos os escritórios de marca do Sistema. Desde então o grupo ainda não se posicionou sobre o assunto.

Em 2018, outro Grupo de Trabalho, sobre o Desenvolvimento Jurídico do Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas, emitiu um documento sobre as consequências dos novos meios de representação das marcas não tradicionais (MM/LD/WG/16/4 de 02/05/2018).

O grupo afirma que, apesar do Regulamento Comum do Sistema de Madri não estabelecer nenhuma restrição com respeito às marcas que podem ser requeridas na solicitação internacional, sendo exigido apenas que se indique que tipo de marca se busca registrar, atualmente, a Regra 9.4^a)v) estabelece a condição de “Reprodução Gráfica” da marca.

¹⁵⁶ Ressalva: “*Várias Oficinas respondieron “depende de otros factores” para indicar que en su legislación no existen disposiciones relativas a las marcas sonoras. Otras Oficinas facilitaron más información sobre los demás factores. Por ejemplo, una Oficina indicó que trabaja con los solicitantes, caso por caso, para determinar la mejor manera de proceder, mientras que otra Oficina informó de que está participando en una revisión proactiva de las marcas sonoras*”.

Apesar da “*inmensa mayoría de las marcas cumplen la condición de representación gráfica*”, o grupo questiona se “*debería dar cabida a otros medios de representación de las marcas*”, ampliando as possibilidades para novos meios de representação, em especial a representação digital, e os formatos válidos para fazê-lo (como, por exemplo, um arquivo sonoro – MP3).

Como possíveis consequências jurídicas, algumas alterações poderiam demandar modificações legislativas para as partes contratantes. Uma alternativa seria permitir que os novos meios de representação fossem sendo introduzidos de forma gradual “*en función de cómo fueran evolucionando los marcos jurídicos de las Partes Contratantes*”. Tal introdução seria vista como uma resposta aos avanços no âmbito da tecnologia da informação e telecomunicações, que permitiram que os arquivos digitais se tornassem acessíveis e fáceis de transmitir. “*Gracias a ello, hoy en día algunas oficinas mantienen representaciones digitales de marcas y pueden intercambiarlas electrónicamente*”.

Por isso, sugeriu-se que o grupo de trabalho valorizasse a possibilidade de desenvolver o intercâmbio eletrônico de documentos “*para incluir la transmisión de archivos de datos con contenido no gráfico, por ejemplo archivos de sonido*”, tendo em conta que tais modificações poderiam alterar as formas de processamento dos escritórios.

Os membros foram convocados a discutirem tais questões, mas, também, até a presente data, não houve outro encontro, motivo pelo qual, no futuro, poderia ser interessante apreciar os debates concernentes ao tema junto aos documentos de tais grupos de trabalho, sobretudo agora que o Brasil deseja integrar o grupo de países que formam parte do Sistema de Madri.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os documentos analisados demonstram uma preocupação da OMPI em promover uma harmonização no que tange os procedimentos relativos à proteção de marcas não tradicionais, para, dentre outras coisas: diminuir as incertezas dos usuários dos sistemas de marca que buscam proteger seus direitos em vários países; reduzir os encargos administrativos dos escritórios na análise de marcas já concedidas em outras jurisdições; possibilitar o intercâmbio de dados e geração de estatísticas comparativas entre países; unificar entendimentos sobre questões formais e materiais para concessão de marcas não tradicionais; além de desmistificar questões como a importância da proteção de tais marcas.

Nesta busca pela harmonização de direitos, a marca sonora foi bastante debatida, em especial os requisitos comumente exigidos para a sua concessão: a Distintividade e a sua Representação (gráfica ou não).

A Delegação do Brasil, quando não silente, sempre se mostrou reticente até mesmo quanto à necessidade de debater o tema. Como partidária da obrigatoriedade da percepção visual das marcas, conforme expresso em sua legislação, as poucas vezes que se manifestou, foi tendente a não dar prioridade ao assunto, preocupando-se com uma eventual força vinculante que as consequências dos debates pudessem lhe trazer, caso chegassem a se tornar uma recomendação geral da OMPI refletida em algum tratado internacional do qual fosse ou viesse a ser signatário. Apenas nos últimos debates é que a Delegação brasileira demonstrou interesse em conhecer a prática dos escritórios de marca dos Estados membros, na aplicação dos requisitos para concessão de marcas sonoras.

Após vários anos de debate, o SCT, posteriormente o CWS, assim como os grupos de trabalho do Sistema de Madri terminaram chegando a conclusões similares em relação os requisitos para concessão de marcas sonoras, apesar da grande variedade sobre os detalhes da proteção, que diferem de país para país, não tendo sido possível alcançar um padrão único, uma definição uníssona da aplicação de tais critérios para a concessão e o registro. Tais conclusões podem ser resumidas ao que segue.

A maioria dos países atualmente admite o registro de marcas sonoras. Quase que a totalidade deles tem como requisitos principais a Distintividade e a Representação Gráfica da marca. A doutrina da funcionalidade também é utilizada como um critério para avaliar a registrabilidade das marcas sonoras.

A capacidade de distintividade dos sons pode ser intrínseca (nascer com a própria marca) ou adquirida (com o seu uso). Neste último caso, os escritórios de marca tendem a exigir as mais variadas provas, tais como pesquisas de opinião, declarações de entidades de classe e organizações pró-consumidor, documentos que comprovem volume de negócios, gastos com marketing e publicidade, decisões judiciais, demonstrações de estratégias e/ou resultados de práticas comerciais aplicadas na exploração da marca.

Normalmente não são considerados distintivos em hipótese alguma os sons funcionais e descritivos dos produtos e serviços (à semelhança das marcas tradicionais), bem como sons formados por uma única nota ou sons demasiadamente longos, embora não se tenha determinado uma limitação de tempo.

Alguns escritórios de marca não promovem o exame da distintividade relativa, verificando a disponibilidade do sinal sonoro, deixando esta questão ao judiciário ou aos particulares. Via de regra, quando é feito o exame, o(s) instrumento(s) utilizado(s) na gravação protocolada pelo requerente não limita(m) o alcance da proteção da marca sonora, o que importa é a impressão geral causada pelo som.

A representação das marcas sonoras normalmente tem como norte os critérios traçados a partir do caso Sieckman, que determinam que deva ser clara, precisa, autocontida, de fácil acesso, inteligível, durável e objetiva. A solicitação pode conter uma representação gráfica, uma descrição, uma gravação do som ou uma combinação destes elementos.

Quando os Estados têm como requisito a Representação Gráfica, no geral, ela é feita através de partitura/notas musicais. De forma complementar ou alternativa também podem ser protocoladas descrições, sobretudo se o som não é musical, caso em que parece ser necessário juntar outros métodos de representação, como gravações (em alguns casos ainda são admitidos sonogramas e onomatopeias).

Em sua maioria, os países exigem o protocolo e publicam a gravação do som (musical ou não) em arquivo MP3 (preferencialmente) ou WAV, em formato eletrônico, o que permite o acesso do público ao som tal como ele é, assim como o intercâmbio internacional de dados, graças à democratização do acesso à internet e adesão dos escritórios de marcas ao protocolo eletrônico.

Esta gravação, quando a Representação Gráfica não é um requisito obrigatório, frequentemente é considerada uma representação adequada e suficiente. A União Europeia, conforme Regulamento n.º 2424/2015, não exige mais a representação Gráfica, podendo os

sons serem representados da forma como são percebidos, obedecendo à lógica do “what you see is what you get”.

Mesmo nos casos onde não há exigência de representação gráfica, como nos Estados Unidos, partituras musicais e descrição textual da marca podem ser utilizados no decorrer do exame, sendo possível recorrer a especialistas em caso de dúvidas. No ato do protocolo, normalmente é exigido que o titular indique expressamente tratar-se de um pedido de registro de “marca sonora”.

A grande variedade de formas de representação da marca sonora faz com que alguns membros do Protocolo de Madri encontrem conflitos entre os pedidos depositados internacionalmente e os pedidos base ou nacionais. A não conformidade com os seus critérios e requisitos individuais de concessão, a disparidade e não equivalência de formas de representação podem ser determinantes para o indeferimento de uma marca sonora.

O Brasil está buscando adequar seus procedimentos e prazos administrativos para adesão ao Protocolo de Madri. Este momento pode ser uma boa oportunidade para avaliar a possibilidade de ampliar, ainda que gradualmente, o escopo protetivo marcário de sua legislação. As marcas sonoras, dentre o universo das marcas não tradicionais percebidas por outros canais sensoriais que não a visão, mostraram-se as mais populares e de maior aceitação, sendo possível sua admissão de forma expressa, em forma de lei, em caráter de exceção, sem haver a necessidade de contemplar todo e qualquer registro de marca de uma única vez¹⁵⁷. Este poderia ser um primeiro passo para a modernização do sistema marcário brasileiro.

Diante deste cenário (que também se reflete nas exigências de admissão do registro de marcas sonoras em vários Acordos de Livre Comércio), espera-se que cada dia surja um maior consenso em relação a critérios e práticas para registro de marcas sonoras, sendo importante o estudo das consequências da adoção das novas formas de representação, como as gravações digitais, para alcançar, ao final, uma maior harmonia entre as nações.

¹⁵⁷ Sem prejuízo de outras marcas que possam ser admitidas, em especial marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, que certamente teriam um caminho mais fácil a ser percorrido em termos legislativos, por seu enquadramento no requisito de serem os sinais visualmente perceptíveis, conforme o mesmo é adotado atualmente.

BIBLIOGRAFIA

AIPPI. Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. **Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles**, Yearbook 2004/I, *apud* BARBOSA, Denis Borges. Da Questão da Distinguilidade das Marcas nas Marcas não Convencionais, 2013. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf> Acesso em 02 jun. 2018.

ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto de. **Marcas não convencionais: A proteção de marcas não convencionais no Brasil. 2009.** Disponível em: <file:///C:/Users/Natalia/Downloads/MONOGRAFIA_-_JOSE_ROBERTO.pdf>. Acesso em 23 Ago. 2017.

AMA, American Marketing Association **Dictionary** Disponível em <<https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B#brand+name>> Acesso em 01 nov. 2016.

ARAÚJO, Lívia Pereira de; GHESTI, Grace Ferreira. **Direito Marcário.** Universidade de Brasília. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, 2016.

ARGENTINA. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Dirección Nacional de Marcas. **Instructivo marcas nuevas.** Disponível em: <http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/M_instructivo_formularios.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2018.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As Funções da Marca e os Descritores.** Revista da ABPI, no 61, nov/dez, 2002.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas Não Tradicionais: a Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais.** Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016.

BARBOSA Denis Borges, PORTO, Patricia, PRADO, Elaine Ribeiro do. **Generificação e Marcas Registradas.** 2006. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>> Acesso em 30 ago. 2017.

_____. **A função econômica da marca.** 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>> Acesso em 10 mai. 2018.

_____. **A Legislação de Propriedade Intelectual em Vigor.** 2002. Disponível em <<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27580-27590-1-PB.pdf>> Acesso em abr. 2018.

_____. **A novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito.** 2013 a. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/novidade_relativa_distintivida_de_marcas.pdf> Acesso em 05 mai. 2018a.

_____. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil.** 2013b. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_ao_registrada.pdf> Acesso em 27 mai. 2018.

_____. **Direito de Precedência ao Registro de Marcas.** 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>> Acesso em 28 ago. 2017

_____. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual 2014-2015** Volume I Marcas. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, 11ª edição. 2015. Disponível em

< <https://ibpieuropa.org/book/ensaios-e-estudos-de-propriedade-intelectual-2014-2015-volume-i-marcas>> Acesso em abr. 2018.

_____. **Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral.** 2012. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf>. Acesso em 31 mai. 2018.

_____. **Novos Estudos em Propriedade Intelectual 2011-2013.** Vol1. Ed. IBPI. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=hdwCgAAQBAJ&lpg=PA363&ots=ewFycu2wqT&dq=distinguibilidade%20de%20marcas&hl=pt-BR&pg=PA19#v=onepage&q&f=false>> Acesso em: 17 de outubro de 2016.

_____. **O Acordo TRIPs da Organização Mundial de Comércio.** [200-?]. Disponível em <http://www.nbb.com.br/pub/denis/acordo_TRIPs.pdf> Acesso em 31 mai. 2018.

_____. **Proteção das marcas.** Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.

_____. Revistando o tema da significação **secundária.** 2011. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf> acesso em 30 ago. 2017.

_____. **Semiologia da Propriedade Intelectual,** 2008. Slides Disponibilizados em <www.denisbarbosa.addr.com/inpisemi6.ppt> Acesso em 30 ago. 2017.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2 ed, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em 15 ago. 2017.

_____. **Da Questão da Distinguibilidade das Marcas nas Marcas não Convencionais,** 2013c. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf> Acesso em 02 jun. 2018

BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. **Marcas Coletivas e Marcas de Certificação: marcas de uso coletivo.** In: Pimentel, L. O. e Silva, A. L. (Org). Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3ª.ed. Florianópolis, MAPA, Florianópolis: FUNJAB, 2013. Cap. 8, p. 269-292.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Manual de Direito de Propriedade Intelectual.** 1ª. ed. Aracaju: Evocati, 2007.

BARTOW, Ann. The True Colors of Trademark Law: **Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues.** Kentucky Law Journal, Vol. 97, No. 2, 2008.

BENTLY, Lionel; DAVIS, Jennifer; GINSBURG, Jane C. **Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique.** Cambridge University Press, 2010.

BEYRUTH, Viviane. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BOCCHINO, Leslie de Oliveira. **Propriedade Intelectual - conceitos e procedimentos.** Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010.

BODENHAUSEN, Georg. em Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. **Loy-Type pur les pays em voie de développement concernant les marques,**

les noms commerciaux, et les actes de concurrence déloyale. Genebra, 1967 *apud* LIBMAN, Juliana. Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro. 2017. Disponível em <<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31477/31477.PDF>> Acesso em 27 mai. 2018.

BONE, Robert G. **Enforcement Costs and Trademark Puzzles.** 2004. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=560462

BRANT, Cássio Augusto Barros. **Lições Preliminares de Propriedade Intelectual.** Belo Horizonte, (edição do autor), 2012.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 02 jun. 2018.

_____. **Decreto 1.355/94.** Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

_____. **Decreto 75.572/75.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967.

BRASIL. **Lei nº 8.078,** de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

_____. **Lei Nº 9.279,** de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

_____. **Projeto de Lei do Poder Executivo nº 824, de 1991.** Diário do Congresso Nacional, Brasília, 9 de maio 1991. Seção I, p. 5700.

BHAGWAN, Ashitha et al. Economic Rationale For Extending Protection To Smell Marks. Alemanha: Munich University, 2007. Disponível em: <<http://mpr.ub.uni-muenchen.de/5604/>> *apud* BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas Não Tradicionais: a Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016.

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. **La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado.** Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005.

BURKE, Peter. **The Art Of Conversation.** Cornell University Press, Ithaca, NY, EUA 1993.

CARAPETO, Roberto. A reflection about the introduction of non-traditional trademarks. Waseda bulletin of comparative law, n. 34, p. 25-60, 2016. Disponível em <<https://www.waseda.jp/foaw/icl/assets/uploads/2016/02/c35688e10d1c61201172065546b98301.pdf>> Acesso em 25 jan. 2019.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. **Tratado de direito comercial brasileiro.** 5ª edição, vol. 05. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de marcas e patentes.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CASTRO, Roberta Dias Tarpinian de. **Marcas não tradicionais.** 2014 – Disponível em <http://dalmazzoecastro.com.br/marcas-nao-tradicionais/>. Acesso em 04 Nov. de 2016.

GAMA CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial,** Vol. II, São Paulo, Atlas, 1994.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial.** 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato. **O Que São as Marcas de Posição**. Revista da ABPI nº 149. Jul/Ago 2017.

Cf. ITÁLIA. Ministero Dello Sviluppo Economico. **Guida Pratica Sul Sistema di Proprietá Intellettuale Negli Stati Uniti. Itália/Estados Unidos: IPR Desk NY-ICE, 2009.** *apud* BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas Não Tradicionais: a Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016. Disponível em <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/guida_pratica_v16-low.pdf> Acesso em 4 Mai. 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 157 a 158, v. I.

COMPTON, Amanda E. **Acquiring a Flavor For Trademarks: There's No Common Taste in the World**. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Volume 8, Issue 3, Article 1, summer 2010.

CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, **Sinais Não Registráveis**, *apud* SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, **Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa**, Saraiva, 2007.

_____. **A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira**. Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº69, 2004. – Disponível em: <<http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/dannemann.pdf>>. Acesso em 29 Ago. 2017.

DI BLASI, Clésio Gabriel. **A propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 2003.

INDECOPI - DSD, **Direção de Signos Distintivos, instância do Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da proteção da Propriedade Intelectual do Chile**. Disponível em <<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-de-producto>> Acesso em 04 Ago. 2017.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e Expressões de Propaganda**. Rio de Janeiro. Editora Forense, 1984.

EUIPO, Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. **Representação Gráfica - Tipos de Marcas. 2017**. Disponível em <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/elimination-of-graphical-representation-requirement>> Acesso em: 9 jun. 2018.

_____. **Registro nº 005424171**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005424171>> Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Registro nº 005424171**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009478983>> Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Registro nº 013790795**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013790795>> Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Registro nº 017700361**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017700361>> Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Registro nº 017700361**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017592031>> Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. Corte Europeia. **Dr. Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent - und Markenamt (Escritório Alemão de Marcas e Patentes)**, case C-273/00. Disponível em <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi>>

spJrhgozgAhWHGrkGHXMRBeQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Feuipo.europa.eu%2Fen%2Fmark%2Faspects%2Fpdf%2FJJ000273.pdf&usg=AOvVaw01bkGT9dTAaKvFtMYbyWSg> Acesso em 12 jan. 2018.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Fundamentos de Derechos de Marcas**. Madrid: Montecorvo, 1984.

_____. **Tratado Sobre Derecho de Marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**, VI. São Paulo, Editora Saraiva, 1962.

FRANCESHELLI, Remo. **Sui marchi d'impresa**, 4ª Ed. Milano: Giuffrè, 1988.

FRANCO JÚNIOR., Hilário. **A Idade Média: Nascimento do Ocidente**. 2ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.

GATT. **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods**. 1994.

GOMES, João Veiga. **As marcas não-tradicionais e a nova Directiva**. Revista da AB Instantia, Ano 3, nº 5, 2015.

COUTO GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Editora Almedina, 2003.

_____. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

_____. **Manual de Direito Industrial**. Propriedade Industrial e Concorrência desleal. 3ª ed. rev.aum. Coimbra: Almedina, 2012

GUIMARHÃES, Ricardo. **Branding: Uma nova filosofia de gestão**, IN: Revista ESPM, São Paulo: V. 10, ano 9, p. 86 – 103, março/ abril 2003.

Hechos Sonoros. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=qtE6aJ-bV8Y>> Acesso em 25 Set. 2017.

_____. **Marca Sonora**. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=qtE6aJ-bV8Y>> Acesso em 25 set. 2017.

IDS. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade intelectual**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 229

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Base de dados estatísticos**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Acesso em 25 ago. 2017.

_____. CGCOM. **Classificação de produtos e serviços**, 2017. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>> Acesso em 27 ago. 2017.

_____. **Diretrizes de Análise de Marcas**. Atualização 11 de dezembro de 2012. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2127/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf> Acesso em 27 mai. 2018.

_____. **Manual do Usuário, Sistema E-Marcas**. Diretoria de Marcas. Versão 2.2 – 19 Mar. 2013 - Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/manual_do_usuario_e-marcas_-_versao_2_2_final_0.pdf> 22 ago 2017.

_____. **Notícias. Evento debate adesão brasileira ao Protocolo de Madri**. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/noticias/debate-discute-adesao-brasileira-ao-protocolo-de-madri>> Acesso em 27 jan. 2019

_____. **Portaria INPI/PR nº 700/2011.** Instituiu o Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD).

_____. **Resolução INPI/PR nº 142/2014** Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas.

_____. **Resolução INPI/PR nº 142/2014, atualizada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017.** Manual de Marcas. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas> Acesso em 27 ago. 2017.

_____. **Resolução INPI/PR nº 177/2017.** Institui a 2ª Edição do Manual de Marcas.

_____. **Resolução nº 88/2013,** de 14 de maio de 2013. Disciplina as etapas e filas de exame de marcas. 2013.

_____. **Resolução nº 89/2013.** Dispõe sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas.

INTA, International Trademark Association. Resolution of February 25, 1997. **Protectability of Sound Trademarks. Sponsoring Committee: Issues and Policy Committee.** 1997. Disponível em <<https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofSoundTrademarks.aspx>> Acesso em 04 mai. 2018.

ISA, International Sound Awards. **What Is Audio Branding?** Disponível em <<https://audio-branding-academy.org/knowledge/what-is-audio-branding/>> Acesso em 27 mai. 2018.

JUNGMANN, Diana de Mello. **Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente /** Diana de Mello Jungmann, Esther Aquemi Bonetti. Brasília: SENAI, 2010. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf>. Acesso em: 25 Ago. 2017.

KOTLER, Philip. **Marketing para o século XXI: Como Criar, Conquistar e Dominar Mercados.** Tradução: Bazám Tecnologia e Lingüística: Cristina Bazám. 6º ed. São Paulo: Futura, 1999."

LALONDE, Anne Gilson, GILSON, Jerome. **Getting Real With Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, the Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof?.** 101 Trademark, Rep. 186, 2011.

LANDES, William. POSNER, Richard. **A estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial.** Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2006.

LANDOR – Agência Global de Branding e Design Estratégico. **Caminhos para as marcas em 2016. Revista Meio & Mensagem. Caderno de Marketing. Janeiro, 2016.** Disponível em <<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/01/26/caminhos-para-as-marcas-em-2016.html>>. Acesso em 04 Nov. 2016.

LEONARDOS, Gustavo S., **A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997. Disponível em <http://www.llip.com/Content/Files/Artigos/the_perspective_regarding.pdf> Acesso em 29 ago. 2017

LIBMAN, Juliana. **Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro.** 2017. Disponível em <<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31477/31477.PDF>> Acesso em 27 mai. 2018.

LIMA JR , José C. de; MACHADO, Marcos e TOLEDO, Geraldo L. **O uso e a proteção de sinais não tradicionais no processo de identificação Estratégica**, p. 37-50, vol.11, junho/2011. Disponível em: <<http://cdn2.hubspot.net/hub/402341/file-2457588897-pdf/id-markestrat/publicacoes/JC.pdf?t=1426166785801>>. Acesso em 04 Nov. de 2016.

LINDSTROM, Martin. **Brand Sense: a marca multissensorial**. Porto Alegre: Bookmann, 2005.

_____. **Brandsense: segredos sensoriais por trás das coisas que compramos**. Porto Alegre, 2012.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999.

MARQUES, Ricardo Luis Pereira. **Marcas Sonoras no Direito Brasileiro**. Curitiba: Juruá, 2010.

MATHÉLY, Paul. **Le droit français des signes distinctifs**. Paris: J.N.A., 1984.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**, 5ª edição, vol. 05. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955.

MCCORMICK, Kevin K. **“Ding” You Are Now Free to Register That Sound**. The Trademark Reporter. Official Journal of the International Trademark Association. Vol. 96 September-October, 2006 No. 5

MOREIRA, Cíntia Lopes. **Direito de Marca: a marca e seu registro**. Belo Horizonte: Mundo de Cetim, 2006.

MORO, Maitê Cecília Fabbri, **Direito de marcas. – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003."

MULLER, Thaís Carneletto. **O Reconhecimento, a Proteção e as Políticas Públicas Para as Marcas Não Tradicionais à Luz da Constituição de 1988**. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito – Doutorado. Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, RS, 2016.

NUNES, Gilson. **Marca é o maior ativo das empresas na nova economia**. Revista da ABPI, São Paulo, n. 63, p. 68-69, mar-abr 2003.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial. Vol. I - Sinais distintivos do comércio, concorrência desleal**. 2.ª ed. Coimbra: Ed. Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. **O registro de marcas no regime jurídico brasileiro**. Revista Justiça do Direito. Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, 2003.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Propriedade Industrial – o âmbito de proteção à marca registrada**. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2000

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **IP Facts and Figures**, 2016. Disponível em <<http://www.wipo.int/ipstats/en/charts/ipfactsandfigures2016.html>> Acesso em 26 ago. 2017.

_____. Grupo de Trabalho sobre o Desenvolvimento Jurídico do Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas. **Nuevos Tipos de Marcas y Nuevos Medios de Representación**. 2018. Disponível em

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/mm_ld_wg_16/mm_ld_wg_16_4.pdf> Acesso em 27 mai. 2018

_____. **Marca. O que é marca?** (tradução livre). Disponível em <<http://www.wipo.int/trademarks/es/>> Acesso em 30 ago. 2017.

_____. **Madrid – El Sistema internacional de marcas.** Disponível em <https://www.wipo.int/madrid/es/> Acesso em 26 jan. 2019.

_____. **Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales.** Febrero de 2009. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html> Acesso em: 09 jun. 2018.

_____. Revista de la OMPI. **Romper Moldes: Nuevas Formas de Crear Marcas.** Caderno la Propiedad Intelectual y las Empresas. Páginas 16 a 19. Julio/agosto de 2004. Disponível em <https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo_magazine/7_2004.pdf> Acesso em 27 jan. 2019.

_____. Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI. **Informe Sobre el Rendimiento de los Programas en el Bienio 2000 2001.** Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/a_37/a_37_3.doc> Acesso em: 23 mar. 2017.

_____. _____. A/34/2 - 19/04/1999: “Proyecto de Programa y Presupuesto para el Bienio 2000-2001”.

_____. _____. WO/PBC/3/2 - 12/03/2001: “Proyecto de Programa y Presupuesto para el Bienio 2002-2003”

_____. Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS). Sem data. Disponível em <<http://www.wipo.int/cws/es/>> Acesso em 05 mai. 2018.

_____. _____. CWS/3/8 – 19/02/2013: “PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE LA OMPI EN EL ÁMBITO DE LAS MARCAS – TERCERA SESIÓN, GINEBRA, 15 A 19 DE ABRIL DE 2013”

_____. _____. CWS/4BIS/9 – 22/02/2016: “NUEVA NORMA TÉCNICA DE LA OMPI SOBRE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LAS MARCAS SONORAS - REANUDACIÓN DE LA CUARTA SESIÓN, GINEBRA, 21 A 24 DE MARZO DE 2016”

_____. _____. NORMA ST.68 – 24/03/2016: “RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LAS MARCAS SONORAS - ADOPTADA POR EL COMITÉ DE NORMAS DE LA OMPI (CWS) EN LA REANUDACIÓN DE LA CUARTA SESIÓN EL 24 DE MARZO DE 2016”

_____. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT). Sem data. Disponível em <<http://www.wipo.int/policy/es/sct/>> Acesso em 05 mai. 2018.

_____. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT). Sem data. Atas de Reuniões. Disponíveis em <<https://www.wipo.int/sct/en/meetings>> Acesso em dez. 2016 a fev. 2019.

_____. _____. SCT/6/4 - 22/12/2000: “PANORAMA DE LAS CUESTIONES QUE PODRÍA CONSIDERAR EL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS (SCT)”

_____._____. _____. SCT/6/6 - 05/12/2001: “INFORME - SEXTA SESIÓN, GINEBRA, 12 A 16 DE MARZO DE 2001”

_____._____. _____. SCT/7/4 - 27/05/2002: “INFORME - SÉPTIMA SESIÓN, GINEBRA, 5 A 7 DE DICIEMBRE DE 2001”

_____._____. _____. SCT/8/3 - 26/04/2002: “SUGERENCIAS PARA SEGUIR DESARROLLANDO EL DERECHO INTERNACIONAL MARCARIO - OCTAVA SESIÓN, GINEBRA, 27 A 31 DE MAYO DE 2002”

_____._____. _____. SCT/8/2 - 26/04/2002: “PROPUESTAS PARA SEGUIR ARMONIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMALIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS MARCAS - OCTAVA SESIÓN, GINEBRA, 27 A 31 DE MAYO DE 2002”

_____._____. _____. SCT/8/7 - 14/11/2002: “INFORME - OCTAVA SESIÓN, GINEBRA, 27 A 31 DE MAYO DE 2002”

_____._____. _____. SCT/9/3 - 01/10/2002: “ARMONIZACIÓN CONTINUA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y CONVERGENCIA DE LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS - NOVENA SESIÓN, GINEBRA, 11 A 15 DE NOVIEMBRE DE 2002”

_____._____. _____. SCT/11/2 - 12/06/2003: “PROYECTO REVISADO DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) - UNDÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 10 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2003”

_____._____. _____. SCT/11/4 - 04/08/2003: NOTAS PREPARADAS POR LA SECRETARÍA - UNDÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 10 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2003

_____._____. _____. SCT/11/6 - 16/06/2003: “CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS - UNDÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 10 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2003”

_____._____. _____. SCT/11/8 - 30/04/2004: “INFORME – UNDÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 10 A 14 DE NOVIEMBRE DE 2003”

_____._____. _____. SCT/12/2 - 24/02/2004: “PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) REVISADO - DUODÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 26 A 30 DE ABRIL DE 2004”

_____._____. _____. SCT/12/4 – 24/02/2004: “NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS REVISADO Y AL PROYECTO DE REGLAMENTO REVISADO - DUODÉCIMA SESIÓN, GINEBRA, 26 A 30 DE ABRIL DE 2004”

_____._____. _____. SCT/12/5 INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (DOCUMENTO SCT/11/6)

_____._____. _____. SCT/12/5 INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (DOCUMENTO SCT/11/6)

_____._____. _____. SCT/13/6 - 26/08/2004: “OBSERVACIONES DE LA DELEGACIÓN DE SUIZA RELATIVAS AL DOCUMENTO SCT/12/2 (PROYECTO DE TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS REVISADO) DECIMOTERCERA SESIÓN, GINEBRA, 25 A 29 DE OCTUBRE DE 2004”

_____._____. _____. SCT/13/8 - 22/04/2005: “INFORME - DECIMOTERCERA SESIÓN GINEBRA, 25 A 29 DE OCTUBRE DE 2004”

_____._____. _____. SCT/14/2 – 03/01/2005: “PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) - DECIMOCUARTA SESIÓN, GINEBRA, 18 A 22 DE ABRIL DE 2005”

_____._____. _____. SCT/14/3 – 03/01/2005: “PROYECTO DE REGLAMENTO REVISADO DEL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) - DECIMOCUARTA SESIÓN, GINEBRA, 18 A 22 DE ABRIL DE 2005”

_____._____. _____. SCT/14/4 – 04/02/2005: “NOTAS RELATIVAS AL PROYECTO DE TRATADO REVISADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y EL PROYECTO DE REGLAMENTO REVISADO - DECIMOCUARTA SESIÓN, GINEBRA, 18 A 22 DE ABRIL DE 2005”

_____._____. _____. SCT/14/5 - 01/11/2005: “RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (SCT/11/6) - DECIMOCUARTA SESIÓN, GINEBRA, 18 A 22 DE ABRIL DE 2005”

_____._____. _____. SCT/14/8 – 28/11/2005: “INFORME - DECIMOCUARTA SESIÓN, GINEBRA, 18 A 22 DE ABRIL DE 2005”

_____._____. _____. SCT/15/2 – 28/09/2005: “COMPILACIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS A LA LABOR FUTURA DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS - DECIMOQUINTA SESIÓN, GINEBRA, 28 DE NOVIEMBRE A 2 DE DICIEMBRE DE 2005”

_____._____. _____. SCT/15/5 – 28/09/2005: “INFORME - DECIMOQUINTA SESIÓN, GINEBRA, 28 DE NOVIEMBRE A 2 DE DICIEMBRE DE 2005”

_____._____. _____. SCT/16/2 – 01/09/2006: “NUEVOS TIPOS DE MARCAS - DECIMOSEXTA SESIÓN, GINEBRA, 13 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2006”

_____._____. _____. SCT/16/5 – 01/09/2006: “LAS MARCAS Y SUS VÍNCULOS CON LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS - DECIMOSEXTA SESIÓN, GINEBRA, 13 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2006”.

_____._____. _____. SCT/16/9 – 01/09/2006: “INFORME - DECIMOSEXTA SESIÓN, GINEBRA, 13 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2006”

_____._____. _____. SCT/17/2 – 29/03/2007: “MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS - DECIMOSÉPTIMA SESIÓN, GINEBRA, 7 A 11 DE MAYO DE 2007”

_____._____. _____. SCT/17/3 – 30/03/2007: “RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS - DECIMOSÉPTIMA SESIÓN, GINEBRA, 7 A 11 DE MAYO DE 2007”

_____._____. _____. SCT/17/8 – 30/07/2007: “INFORME - DECIMOSÉPTIMA SESIÓN, GINEBRA, 7 A 11 DE MAYO DE 2007”

_____._____. _____. SCT/18/2 – 31/10/2007: “MARCAS NO TRADICIONALES: ENSEÑANZAS DESTACADAS - DECIMOCTAVA SESIÓN, GINEBRA, 12 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2007”

_____. _____. _____. SCT/18/10 – 28/07/2008: “INFORME - DECIMOCTAVA SESIÓN, GINEBRA, 12 A 16 DE NOVIEMBRE DE 2007”

_____. _____. _____. SCT/19/2 – 28/04/2008: “LA REPRESENTACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES POSIBLES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA - DECIMONOVENA SESIÓN, GINEBRA, 21 A 25 DE JULIO DE 2008”

_____. _____. _____. SCT/19/9 – 28/04/2008: “INFORME - DECIMONOVENA SESIÓN, GINEBRA, 21 A 25 DE JULIO DE 2008”

_____. _____. _____. SCT/20/2 – 15/10/2008: “LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES ÁMBITOS DE CONVERGENCIA – VIGÉSIMA SESIÓN, GINEBRA, 1 A 5 DE DICIEMBRE DE 2008”

_____. _____. _____. SCT/21/2 – 15/05/2009: “MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DE MARCAS – VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN, GINEBRA, 22 A 26 DE JUNIO DE 2009”

_____. _____. _____. SCT/22/9 – 30/06/2010: “INFORME – VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN, GINEBRA, 23 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2009”

_____. _____. _____. WIPO/STrad/INF/1 Rev.1 – 25/01/2010: “RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS PRÁCTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (SCT/11/6)”

_____. **Grupos de Trabajo del Sistema de Madrid.** Atas de Reuniões. Disponíveis em <https://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=147>. Acesso em jul. 2018 a fev. 2019.

_____. _____. MM/LD/15/RT/2 – 31/05/2017: “Mesa Redonda - Correspondencia de las Marcas a los Efectos de su Certificación. Ginebra, 21 y 22 de junio de 2017”.

_____. _____. MM/WG/1/5 – 13/10/2000: “REPORT –Working group on the modification of the common regulations under the madrid agreement concerning the international registration of marks and the protocol relating to that agreement, Geneva, October 9 to 13, 2000”.

PAES, Paulo Roberto Tavares. **Propriedade Industrial: Lei nº 9.279, de 14.05.1996.** Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 119.

PAVITT, Jane. (org). **Brand New.** London. Priceton University Press. 224 p. 2003.

PELLA, Ramon. **Tratado teórico practico de lãs marcas de fabrica y de comercio em Espanha.** p. 13-14 *apud* LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova lei de propriedade industrial: lei nº 9.279/96.** São Paulo: Atlas, 1997. p. 16.)

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil.** 13ª ed. v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 78-79

PINHO, J. B. **O Poder das Marcas.** Eª Edição. São Paulo: Summus Editorial, 1996.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Tomo XVI: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos).** Propriedade industrial (sinais distintivos). 2 ed. Rio de Janeiro: Borsoi. 1983.

PORT, Kenneth L. On Nontraditional Trademarks. Estados Unidos: Northern Kentucky Law Review, 2011.

_____. _____. *apud* BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: a Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **Adesão ao Protocolo de Madri vai ampliar investimentos nacionais em outros mercados, diz presidente do INPI**. Disponível em <<https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/luiz-otavio-pimentel/adesao-ao-protocolo-de-madri-vai-impulsionar-o-registro-de-marcas-brasileiras-no-exterior-e-ampliar-investimentos-nacionais-em-outros-mercados-diz-presidente-do-inpi/>> acesso em 27 já. 2019.

POSNER, Richard A.; LANDES, William M. **The economic structure of intellectual property law**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

REILLY, Robert F.; SCHWEIHS, Robert P. **Valuing intangible assets**. New York : McGraw-Hill, 1998.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito comercial**. Volume 1. 29ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

RITA PINHEIRO-MACHADO ; FREITAS, K. . **20 anos da Lei de Propriedade Industrial do Brasil: ações do INPI para mudança de cenário**. Inovação Revista Eletrônica de PD&I, Campinas, SP, 23 set. 2016.

RODRIGUES, Delamo. **Um Breve Panorama do Branding**. Em: Anais do Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento e Design. P&D, 2006, Paraná."

RODRIGUES, Joel David. **Alterações ao regulamento relativo às marcas da União Europeia**, 2017. Disponível em <<https://inventia.com/pt/noticias/autor/joel-david-rodrigues>> Acesso em 09 jun. 2018.

SANDRI, Stefano; RIZZO, Sérgio. **Non-Conventional Trade Marks and Community Law, Smell, Shape, Sound, Color**. Reino Unido. Marques, 2003.

SANGIOVANNI, Carolina. **BrandSense: Experiências Sensoriais e Branding**. 2011. Disponível em <<http://chocoladesign.com/brandsense-experiencias-sensoriais-e-branding>> Acesso em 06 Nov. 2016.

SCHMIDT, Ingrid Jensen. **Quais dos Incisos do Artigo 124 da Lei nº 9279/96 Estariam Abertos ao Princípio do Telle Quelle**. PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.473 a 501 Fev/2015.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Editora Saraiva 2013.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. Caminas. Servanda Editora, 2013.

SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. **Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial - Marcas Não-Tradicionais**. Disponível em <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=633&pp=1&pi=2>. 2010. Acesso em: 04 Nov. de 2017.

SILVA, Hugo Daniel Lança. **Marcas sonoras: sua admissibilidade**. Verbo Jurídico, Beja, 2003.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial**. São Paulo: Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. **"Concorrência desleal" VS. "Trade dress" e/ou "conjunto-imagem"**. Edição Tinoco Soares, 2004.

_____. **Marcas não convencionais e “slogans”**. Revista da ABPI. Rio de Janeiro, nº136, Mai/Jun 2015.

_____. **Marcas Vs Nome Comercial**. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.

SOARES Marcas e Patentes. **Como o Protocolo de Madri afeta o registro de marca?** 2018. Disponível em <<https://soaresmarcasepatentes.com.br/protocolo-de-madri-afeta-registro-de-marca>> acesso em 27 jan. 2019.

SOUSA E SILVA, Pedro. **Novas Modalidades de Marcas. As Marcas não Tradicionais**. 2010. Disponível em <http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/PSS_Marcas_ao_tradicionais.pdf> Acesso em 27 mai. 2018.

STRENGER, Irineu. **Marcas e Patentes: verbetes e jurisprudência**. 2ª edição, São Paulo: LTr, 2004.

TAVARES, Mauro Calixta. **A Força da Marca**. São Paulo, Harbra, 1998.

TJ – UE, Tribunal de Justiça da União Europeia. Nº processo C-283/01. Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção). **Shield Mark BV versus Joost Kist h.o.d.n. Memex**, 27 de Novembro 2003. Disponível em <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43248>> Acesso em 09 jun. 2018.

_____. Tribunal de Justiça da União Europeia. Nº processo T-408/15. **Globo Comunicação e Participações S/A, versus Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, 13 de setembro de 2016. Disponível em <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522MARCAS%2BSONORAS%2522&docid=183262&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43248#ctx1>> Acesso em 03 jun. 2018.

TJRJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **AC 2009.001.23935**, DJ 09/12/2009. 3ª Câmara Cível, Des. Fernando Foch Lemos, 2009.

UE, União Europeia. **Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho. Sobre a Marca Comunitária**. Disponível em <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=162981> Acesso em 02 jun. 2018.

_____. **Regulamento (CE) n.º 2015/2424. do Parlamento Europeu e do Conselho. que altera o Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.o 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos**. Disponível em <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_pt.pdf> Acesso em 04 Nov. 2016.

UNDERHILL, Paco. **Vamos as compras: a ciência do consumo**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

USPTO, United States Patent and Trademark Office. **Pesquisa realizada no banco de dados**. Disponível em <<http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchstr&state=4806:vnkhu.1.1>> Acesso em 04 set. 2017.

_____. **Registro nº 0523616.** Disponível em
<<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn71541873&docId=ORC20051105195358#docIndex=0&page=1>> Acesso em 10 set. 2017.

_____. **Registro nº 75889012.** Disponível em:
<http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75889012&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch> Acesso em: 10 jun. 2018.

_____. **Registro nº 1795371.** Disponível em:
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74247076&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch> Acesso em: 10 jun. 2018.

WELOVEAD. **Nivea. The Smell Of summer.** 2007. Disponível em
<<http://www.welovead.com/en/works/details/dadympqA>>. Acesso em 22 ago. 2015.

WOOD, Lisa. **Brands And Brand Equity: definition and management. Management Decision.** V.38, n. 9, p. 662 - 669, 2000.