

Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

A distintividade	2
O que é marca.....	2
Das exigências sistemáticas para que um signo funcione como exclusivo	3
Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca	5
<i>Dos signos capazes de atender a tais requisitos</i>	<i>7</i>
Da noção de marca não convencional	8
<i>O disposto nos tratados internacionais</i>	<i>9</i>
TRIPs e a legislação interna	10
<i>Do direito interno</i>	<i>12</i>
Definição legal de Marca Registrável.....	12
O sinal visual	13
Perceptível versus representável.....	14
Todos os sinais não recusados pela lei são registráveis	15
Resumo da posição da norma interna	16
Da posição de José Antonio B. L. Faria Correa.....	16

O elemento lógico que sobredetermina o signo marcário é usar a capacidade de sinalizar. Sinal será, segundo Houaiss,

4 Rubrica: semiologia.

m.q. *signo* ('objeto, forma ou fenômeno')

Por sua vez:

7 Rubrica: lingüística, semiologia.

designação comum a qualquer objeto, forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste numa série de situações (a balança, significando a justiça; a cruz, simbolizando o cristianismo; a suástica, simbolizando o nazismo; uma faixa oblíqua, significando proibido [sinal de trânsito]; um conjunto de sons [palavras] designando coisas do mundo físico ou psíquico etc.)

Obs.: cf. *ícone*, *indício* e *símbolo*

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*.

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para *assinalar a sua origem*¹ e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar *a diferença*.

1 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 2, sugere que a noção corrente de "origem" não corresponderia à realidade factual e econômica, exemplificando que dois vinhos, de marcas

Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular².

Tais funções, configuram inexoravelmente a marca como um objeto simultaneamente *econômico, jurídico e semiológico*. Esta tripla natureza surge, frequentemente inconsciente, na construção dos doutrinadores do Direito desde o século XIX, quando se consolidou o sistema - ora existente – da proteção de marcas.

A distintividade

A marca é um símbolo, e como tal, deve ser hábil a carregar significado *como marca*. Ela deve ser capaz de exercer a *função distintiva*, ou seja, de assinalar e distinguir produtos e serviços postos no comércio, de outros produtos ou serviços, provindos de diferentes origens:

A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não "assinala" o produto, não se lhe podem mencionar "elementos característicos"³.

Símbolo sempre, a marca será distintiva em duas vertentes⁴:

(a) ela deve ter as características que lhe permitam *exercer significação em termos absolutos*, de forma a distinguir-se dos símbolos de domínio comum que denotam o objeto. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos⁵.

(b) ela deve ser capaz de distinguir sua origem, *em relação* a outras origens para itens que atendam a mesma demanda.

O que é marca

Resumindo, assim:

1. É o *sinal*, vale dizer, um elemento dotado de carga *semiológica*, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;

diversas, de uma mesma vinícola (p.ex., Chateau Margaux e Pavillon Rouge), teriam a mesma origem. Veja, no entanto, a seção abaixo dedicada a essa noção.

2 Vide o nosso Notas sobre as expressões e sinais de propaganda, Revista Forense – Vol. 283 Doutrina, p. 81 (1983). “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fática de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nôvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".¹⁸ É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo. Nota José de Oliveira Ascensão, As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet, Revista da ABPI n° 61 – nov/dez 2002, p.12: “Carlos Olavo. Propriedade Industrial. Almedina, 1997, p. 12, (...) afirma que a protecção do poder sugestivo da marca deriva da disciplina da concorrência. e não da disciplina específica da marca”.

3 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo 17, § 2.009, n. 1, pág. 7.

4 Esta noção de duas formas distintas de distintividade se deve a Barton Beebe: Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The first is source distinctiveness, which a trademark must possess to fall within the subject matter of trademark protection. The second and more important is differential distinctiveness, the extent of which prescribes the scope of trademark protection when protection is given. This is the form of distinctiveness that trademark lawyers have in mind when they speak of trademark "strength." The difference between these two forms of distinctiveness is crucial, not only for purposes of properly understanding and applying trademark doctrine but also for purposes of understanding how it is that trademarks generate and trademark law regulates persuasion".

5 Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho, Ed. Marcario, México, 1972, p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI, No. 25, nov/dez 1996, p 21.

2. Tal sinal será efetivamente *distintivo* (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
3. Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa⁶.

Desta feita, marca é o sinal distintivo, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

Das exigências sistemáticas para que um signo funcione como exclusivo

O registro de marca – como forma de instituição de um *direito exclusivo* sobre o signo – impõe que o objeto para o qual se pretenda proteção atenda determinados requisitos que não serão *funcionais* no sentido econômico e semiológico, mas que são essencialmente jurídicos.

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.

Tomemos por exemplo um pedido de marca convencional: *Grotius* para serviços de consultoria em capital intelectual. É necessário que – para se conseguir o registro – a expressão seja publicada e dada ao conhecimento de todos, para que outros usuários da mesma marca possam contestar o pedido de registro; uma vez concedido, é preciso que o signo conste de alguma base de dados ou publicação para que terceiros possam verificar a existência de direitos exclusivos sobre ele, e evitar ou corrigir a infração à exclusividade.

Uma expressão simples, ainda que soe diversamente para os estudiosos do Direito Público Internacional do que para o resto do público – como a expressão *Grotius* – satisfará tais requisitos. Mas o mesmo não se dirá se o público ou os competidores não conseguirem precisar o objeto do pedido do registro, ou do registro; se ele for 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.

Uma marca expressa segundo uma fórmula química ⁷, uma descrição impressionista ⁸, ou uma equação matemática ⁹ não atenderá a esses pressupostos. O signo deve ser de natureza

6 A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências.

7 Como ocorreu com a tentativa de se proteger um cheiro, dando a registro a fórmula química que daria origem ao respectivo odor. Vide o que entendeu a Corte Europeia: - "La question de savoir si les odeurs sont susceptibles de représentation graphique et ainsi d'être valablement enregistrées comme marques (28) a été portée devant la Cour de justice. Même si elles ne sont pas perceptibles visuellement, les odeurs sont tout de même de nature à exercer les fonctions de la marque, c'est-à-dire à identifier dans le commerce des produits ou services déterminés. Par ailleurs, si la liste indicative des signes susceptibles de constituer une marque, donnée aux articles L. 711-1 CPI et 2 de la directive, ne vise pas les odeurs, le texte ne les exclut pas non plus. La difficulté consistait alors à déterminer si l'exigence de représentation graphique peut être satisfaite par des moyens tels qu'une formule chimique, une description au moyen de mots, le dépôt d'un échantillon de l'odeur considérée ou la combinaison de ces moyens. La Cour de justice a répondu par la négative dans l'arrêt Sieckmann du 12 décembre 2002 (). Elle a jugé, tout d'abord, qu'une formule chimique ne représente pas l'odeur d'une substance mais la substance en tant que telle et n'est pas suffisamment claire et précise compte tenu de ce que différents facteurs peuvent influencer sur la manière dont l'odeur peut être effectivement perçue, comme la quantité de tel ou tel composant, la température ou le support de l'odeur; et elle a ajouté qu'une formule chimique n'est de toute façon pas suffisamment intelligible pour le public, qui ne pourrait dès lors y reconnaître l'odeur considérée : la représentation manquerait ainsi son but d'information du public. Le public dont il est question est toutefois celui constitué des opérateurs économiques intéressés, non de la clientèle visée, laquelle a vocation à être confrontée au signe lui-même, pas à son éventuelle représentation. Ensuite, la Cour a souligné, d'une part, que la description de l'odeur par des mots, bien que graphique, n'est pas suffisamment claire, précise et objective puisque susceptible d'être interprétée

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.

Esses requisitos serão assim descritos:

1. O signo deve ser intrinsecamente *constante* para que possa ser oposto antes da concessão, e respeitado após aquela, como um único objeto de proteção, e igual a si mesmo; no dizer da Corte Europeia, o signo deve ser *durável*¹⁰.
2. Deve ser *suscetível de comunicação pública e geral*, de forma eficaz, no sentido que terceiros possam dele ter ciência, e exercitem em face a ele 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*,

de manière différente selon les personnes et, d'autre part, que le dépôt d'un échantillon ne constitue pas une représentation graphique. La Cour de Paris a adopté un raisonnement voisin à propos d'une marque gustative ().

Enfin, la Cour de justice a logiquement décidé que si l'exigence de représentation graphique n'est satisfaite par aucun de ces éléments, elle ne l'est pas davantage par leur combinaison. La Cour n'exclut cependant pas par principe le dépôt d'une odeur à titre de marque puisqu'elle relève qu'un signe qui n'est pas en lui-même perceptible par la vue peut être protégé s'il est susceptible de représentation graphique. Elle constate cependant que, en l'état des connaissances, cette exigence ne peut être satisfaite dans les conditions de sécurité juridique qu'elle impose ()." PASSA, Jérôme. "Droit de la propriété industrielle - Tome 1 - Marques et autres signes distinctifs Dessins et modèles. Paris: Lextenso Éditions. 2e édition. 2009. p. 92 e 93.

8 De novo, no exemplo das marcas de cheiro: “Cette rigueur s'est du reste manifestée de la même façon dans un arrêt ultérieur dans lequel le TPICE a exclu l'enregistrement du signe olfactif décrit les mots " odeur de la fraise mure " (), alors même que la demande ne comportait ni formule chimique, ni échantillon, mais seulement une description verbale que le déposant prétendait claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Après avoir indiqué, très justement, que " la mémoire olfactive est probablement la plus fiable dont dispose l'être humain et que, en les opérateurs économiques ont un intérêt évident à recourir à des signes olfactifs pour désigner leurs produits ", le Tribunal a néanmoins jugé que l'exigence de précision de la représentation graphique, liée à la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques, et qui NE peut être assouplie pour faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile, n'était pas satisfaite. Il a estimé qu'une description verbale ne doit pas être exclue par principe, mais ne peut être admise que si elle est univoque, précise et dépourvue de subjectivité. Et il a précisé, comme l'a fait la Cour de justice dans l'arrêt Sieckmann à propos de la formule chimique, que l'image d'une fraise mûre accompagnant le dépôt doit également être écartée car elle représente, non pas l'odeur elle-même, mais Le produit l'émettant." PASSA, Jérôme, idem, eadem.

9 Por exemplo: “o gráfico, objeto do registro, é a qualquer tempo resultado da aplicação de um conjunto de Mandelbrot segundo a equação: $z = z * z + c$ ”.

10 É no sentido de constância, e não de ser estático, que se nota: "Uma forma não estável dificilmente poderá funcionar como sinal distintivo, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, não se pode excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente por uma das possíveis formas que ela possa assumir. Nesses casos, o mais provável é que a forma que venha a ser considerada distintiva seja aquela na qual o produto é apresentado à venda." MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais. São Paulo. Editora Saraiva. 2009. Pg. 42-44. Vide, também: Quanto aos odores esta autora conclui, observando que sem a percepção dum odor a marca não é estável. Ele pode modificar-se com o tempo e variar segundo o meio ambiente, confundindo-se com outros odores e rematando por dizer que "é por isso que nós partilhámos a opinião dos principais especialistas franceses do direito de marcas que rejeitam categoricamente este género de sinais (em particular o Professor Chavanne e Maître Mathély)". CARVALHO, Américo da Silva. "Direito de Marcas". Lisboa: Coimbra Editora, 2004. P. 209-211.

inteligível, e objetivo ¹¹. A forma de sua apresentação ao público deve ser, segundo a mesma Corte, unívoca, precisa et não afetada por subjetividade ¹².

3. Como objeto da comunicação imediatamente referida, deve ser *suscetível de armazenamento e manutenção*, para que a defesa dos interesses de terceiros seja possível durante toda a vigência da respectiva exclusiva.

Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca

Um requisito a mais, a que a doutrina não cuida tanto, é que o signo deva ser reconhecível pelo público como *sendo uma marca*. Essa exigência em geral se subsume à constatação geral de que o sinal deve ser *hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa* ¹³.

Na verdade, o que se requer é algo um grau mais abstrato: o sinal deve ser hábil a ser reconhecido pelo público como uma marca, e não um acidente da natureza, ou um discurso poético, ou uma manifestação política. Se não for como tal reconhecido, sem primeiro educar o público do fato de que o objeto é uma marca, e não um avião, um elefante ou um discurso parlamentar ¹⁴, não terá meios de funcionar *como marca* ¹⁵.

Vejam-se os precedentes no que distinguem a função de marca de alguns outros usos simbólicos:

O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MÀRBA, servindo as expressões 'A MELHOR FATIA DO MERCADO' e 'A MELHOR FATIA DO VERÃO' para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo (...) ." (TRF2, Apelação Cível n.º. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).

11 "For example, in France, a trademark application for the taste of strawberries was rejected on the basis that the description of the taste lacked objectivity (Paris Court of Appeal, October 3 2003)." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.aspx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

12 "Talvez aqui resida um dos nódulos da questão: como já visto, o legislador exige que a apreensão do fenômeno semiológico, inscrito no mundo mercantil (um odor, um som, uma sensação tátil que constitui marca, assinalando a presença de um produtor, comerciante ou prestador de serviço) tenha estabilidade documental, somente garantida, pelos padrões do nosso sistema jurídico, por um sistema que permita visualização. 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, José Antonio B. L. Faria Correa., A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira, revista da ABPI (69): 17-22, mar./abr. 2004.

13 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen Juris, 2007, § 2.2.1: "A "origem" a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela".

14 É a observação que faz um julgado inglês: "What does devoid of any distinctive character mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark? A meaningless word or a word inappropriate for the goods concerned ("North Pole" for bananas) can clearly do. But a common laudatory word such as "Treat" is, absent use and recognition as a trade mark, in itself (...) devoid of any distinctive character". Jacob J in the British Sugar Plc v James Robertson and Sons Limited case (TREAT) 19968 RPC 281

15 Sobre essa importante questão, vide a nossa Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, encontrada em denisbarbosa.addr.com/usocomamarca.pdf.

"Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.

"O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ" foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda (...)." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

"Nem o design de um produto, nem a cor, são por si só característicos. A atribuição de uma distintividade intrínseca a determinadas categorias de marcas nominativas e embalagens de produto deriva do fato de que o próprio propósito de anexar uma palavra especial a um produto, ou de enclausulá-lo num invólucro diferenciado, é freqüentemente para identificar a fonte do produto. Quando não é razoável supor predisposição do consumidor para tomar uma palavra afixada ou embalagem como indicação de procedência, não se concluirá pela existência de carácter distintivo intrínseco. Com o design de produto, como ocorre com uma cor, os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, esse recurso não se destina a identificar a fonte, mas para tornar o produto se mais útil ou mais atraente". Suprema Corte dos Estados Unidos, Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i).¹⁶

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge *naturalmente* como sendo marca, há que se concluir que falta ali de um requisito essencial de proteção¹⁷.

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 uma *significado secundário* para tal elemento significado¹⁸. Ou seja, a par daquele

16 "Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product's source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing." E ainda: "In the case of product design, as in the case of color, we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing."

17 Assim, há elementos que repelem a percepção de que sejam marcas: "Indeed, these aspiring marks may appear to be no more than decorative and appealing aspects, or simply inherent features, of the product. (...) Product shape, color, scent, flavor, and some sound marks can never be inherently distinctive. In fact, some may be incapable of ever acquiring distinctiveness, or secondary meaning. A showing of secondary meaning is expensive and difficult to make for most marks, but for nontraditional marks that are never inherently distinctive it may be capital-I Impossible." LALONDE, Anne Gilson e 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?. Trademark Reporter January–February, 2011 Vol. 101 No. 1.

18 Veja-se o nosso Revistando o tema da significação secundária, de novembro de 2011, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Vide, também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O "significado secundário" da marca: quando a marca fraca se torna forte, Lumen Juris, 2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. Revista da ABPI, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - "Ma Non Tropro", por José Antonio B. L. Faria Correa. (10):

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 ¹⁹.

Assim, uma garrafa de forma especial, que será inicialmente ao público apenas uma forma peculiar, sem outro propósito senão o de tornar o produto mais atraente (como nota a Suprema Corte), aos poucos, pelo tempo e pela enxurrada publicitária, passa a identificar só pela forma apreendida, *isto foi fabricado pela Coca Cola Inc.*

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.

Veja-se que, ao contrário do tema discutido na seção imediatamente anterior, não tratamos aqui de um requisito externo à função da marca, mas apenas essencial à sua natureza jurídica de objeto de uma exclusiva. Neste momento, detalhamos o requisito geral de que *para exercer a função própria de marca*, o signo deve ser reconhecível pelo público *como tal*²⁰.

Dos signos capazes de atender a tais requisitos

Estamos, neste passo, analisando o sistema de marcas sem nos referirmos a qualquer sistema jurídico em particular. Tomamos agora emprestado a análise da Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) sobre a questão, na sua Questão 181 ²¹.

Assim é que, apontando simultaneamente o requisito de segurança jurídica e o de ser capaz de funcionar como marca, diz o relatório da AIPPI:

(...) 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 registada, 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 registos 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 ser provar o

32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, Secondary Meaning, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

19 Como já vimos, nem todos elementos inâbeis de servir como marcas podem ter essa incompetência corrigida pelo significação secundária. Vide Lalonde e Gilson, cit.

20 “Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis”. 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 ABPI, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

21 Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles , Yearbook 2004/I, pages 579–580 Q181, encontrado em <http://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181french.pdf>, visitado em 7/11/2012.

carácter distintivo de facto, adquirido pelo uso, antes de que os pedidos de marcas "não-convencionais" estejam autorizados a proceder ao registo.²²

Da noção de marca não convencional

Convencional será, neste contexto, a marca nominativa, figurativa ou mista. **Grotius**, como nominativa,



como figurativa, ou



como marca mista.

Por decisão legal brasileira, as marcas tridimensionais se excluem da classificação de não convencionais, eis que nominalmente prevista na legislação.

Não convencionais serão os sinais olfativos, gustativos, sonoros, em holograma, em movimento, e tantos mais que, propostos como marcas - para desempenharem a função marcária – não se conformando à triade ou quarteto convencional²³.

Tais marcas não convencionais terão em comum essencialmente o fato de que não são ainda admitidas por um grande número de sistemas legais, ou que sejam submetidas a requisitos específicos, não comuns às convencionais. Assim, reúne-as o predicado negativo de não serem convencionais. Fora disso, tem cada uma delas características muito individuais, que vem merecendo mais atenção em suas modalidades do que como categoria própria.

22 No original: “ (...) while it is widely recognised 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.”

23 Um critério para a determinação de “não convencional” seria o estatístico. Por exemplo, em publicação de 2006 sobre o tratado de Singapura, nota a OMPI: “Aunque este tipo de marcas suscita gran interés, aún son poco utilizadas. Por ejemplo, de las más de 450.000 marcas presentadas en virtud del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, sólo 29 son marcas sonoras.” Revista da OMPI, encontrada em http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html, visitada em 13/11/2012. Igualmente: "As of June 2008, of approximately 500,000 international trademark registrations filed with WIPO there were only: • 35 sound trademark registrations; • 526 three-dimensional trademark registrations; and • 3,000 trademark registrations presenting a colour or colours (source: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1118). At European level, of approximately 426,500 trademark registrations there were: • 114 colour trademarks; and • 47 sound trademarks. In addition, there was just one olfactory trademark (“the smell of fresh-cut grass”), which has recently lapsed (source: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/en.do>).” BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

O disposto nos tratados internacionais

Antes de nos voltar à legislação brasileira, vejamos o que dizem os instrumentos de Direito Internacional aplicáveis ao Brasil. O texto relevante é o do Acordo TRIPS²⁴, em vigor entre nós a partir de 1/1/2000²⁵, pela promulgação do Decreto 1.355 de 30/12/1994:

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.

Qual o sentido desse dispositivo, no tocante ao nosso tema? Vamos à doutrina mais autorizada:

A definição do objeto da proteção da marca, embora relativamente breve, contém uma grande quantidade de conteúdo. A primeira frase indica que " Qualquer sinal ". . . " poderá constituir uma marca ". Esta definição inclui qualquer elemento perceptível a um ser humano que possa servir como um dispositivo de sinalização, incluindo não apenas palavras visualmente perceptíveis e desenhos, mas também sons, aromas, sabores e texturas.

Na verdade, sons e aromas foram reconhecidos como qualificando à proteção como marca em um número de jurisdições, e a primeira frase do artigo 15.1 não as exclui. No entanto, a segunda frase diz que "em particular" as matérias relacionadas isto é, "palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais")" serão registráveis como marcas".

A lista não inclui sinais de que não são visualmente perceptíveis. Também limita a referência às "combinações" de cores, mesmo se cores isoladamente em algumas jurisdições têm sido aceitas a se qualificar para proteção de marcas. A quarta frase permite aos países membros condicionar o registro à exigência da perceptibilidade. Esta redação deixa claro que não é obrigatório conceder proteção aos sons, aromas, sabores e texturas, mesmo que eles possam ser considerados como "sinais". Assim, se a referência geral da primeira frase se destina a permitir Membros a adotarem um escopo abrangente de proteção de marcas, a segunda frase tem a intenção de

24 Pois a Convenção de Paris não trata da questão: "§568. Trademark Not Defined in Paris Convention. The Paris Convention does not attempt to define what is a trademark which must be protected in the member countries. Leaving aside the special stipulations of articles 6ter and 6quinquies to be discussed later on,¹⁴ the definition of a protectable trademark is left to the national law of each country under the national-treatment clause of article 2." LADAS, Stephen P. "Patents, Trademarks, and Related Rights". Massachusetts: Harvard University Press. 1975. Vol. II. p. 974 – 977. O antigo Tratado do Direito de Marcas da OMPI, de 1994, não tratava de marcas não tradicionais, vide The Trademark Law Treaty (TLT) WIPO - Chapter 5 International Treaties and Conventions on Intellectual Property, encontrado em <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 13/11/2012. Já o mais recente Tratado de Singapura trata especificamente da questão - como veremos a seguir – mas o Brasil não é parte, segundo a lista oficial da OMPI, em <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/singapore.pdf>, visitada em 12/11/2012.

25 “Embora vigente o Acordo TRIPS desde 1º de janeiro de 1995, o Brasil não abriu mão do prazo de 05 anos, previsto no art. 65.2, durante o qual deveria adotar as providências para, de acordo com interesses nacionais, editar a legislação interna destinada a criar obrigações para particulares no âmbito nacional, de acordo com a proteção mínima visada pelo Acordo, razão pela qual o Acordo TRIPS passou a ter vigência no Brasil somente em 1º de janeiro de 2000”. TRF2, AC/RN 2005.51.01.500503-0, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 24 de fevereiro de 2010.

estabelecer um rol de matérias obrigatórias e a quarta frase permite a exclusão de determinadas matérias.²⁶

Assim, atendidos os requisitos funcionais (capacidade “de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”), TRIPs *permite* que cada país adote a proteção de quaisquer marcas, facultando porém que todos possam restringir a proteção àqueles sinais “visualmente perceptíveis”.²⁷

Na verdade, se um país suprime da proteção uma marca que seja distintiva, exerça a função de distinguir a origem dos produtos e serviços e seja visualmente perceptível, ele estará violando TRIPs. Isto inclui especialmente hologramas e marcas móveis²⁸: negar sua proteção infringe TRIPs²⁹.

TRIPs e a legislação interna

Cabe aqui lembrar o *status* de TRIPs em face à legislação interna.

Existe um número considerável de dispositivos de textos internacionais (por exemplo, a CUP), que merecem aplicação direta como parte da normativa doméstica, tanto para partes estrangeiras não domiciliadas, mas também pelos domiciliados no Brasil, estes especialmente através dos mecanismos do art. 4º.

Como saber se um texto internacional terá aplicabilidade direta no sistema nacional? Um mecanismo simples o indica: se o próprio dispositivo aponta essa destinação: a norma aplicável dirá, por exemplo, “O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente” (CUP Artigo 4 ter). O destinatário desta norma é a parte privada, o inventor.

26 UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 229: “The definition of the subject matter of trademark protection, while relatively brief, carries with it a great deal of content. The first sentence indicates that “any sign” . . . “shall be capable of constituting a trademark”. This definition would include anything perceptible to a human being that could serve as a signalling device, including not only visually perceptible words and designs, but also sounds, scents, tastes and textures. In fact, sounds and scents have been determined to qualify for trademark protection in a number of jurisdictions, and the first sentence of Article 15.1 does not exclude this. However, the second sentence says that “in particular” the listed subject matter “shall be eligible for registration as trademarks” (i.e., “personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs”). The list does not include signs that are not visually perceptible. It also limits the reference to colours to “combinations”, whereas single colours have in some jurisdictions been held to qualify for trademark protection. The fourth sentence permits Members to condition registration on visual perceptibility. This now makes clear that sounds, scents, tastes and textures need not be accorded protection, even though they may well qualify as “signs”. Thus the broad reference of the first sentence is intended to permit Members to adopt an extensive scope of trademark subject matter protection, the second sentence is intended to set out a list of obligatory subject matter and the fourth sentence permits the exclusion of certain subject matter.”

27 Discussões posteriores na OMPI permitem perceber o que TRIPs não diz: Doc. OMPI SCT/8/3, April 26, 2002, Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Eighth Session Geneva, May 27 to 31, 2002: “5. Definition of a mark. Provisions could be proposed to give a more complete and broader definition of a mark, for example by going beyond current definitions such as “visible signs” (Article 2(1)(a) TLT). The provisions could build on Article 15(1) of the TRIPs Agreement in providing that Members “shall” require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible, or capable of being represented graphically, depicted or described by written notation, diagram or any other visual means. They also could expressly include hologram marks, sound marks and olfactory marks”.

28 “15.27 All signs that are distinctive and that are visually perceptible must be eligible for registration. Article 15.1 provides for an incomplete, illustrative list only. Other examples could be added to that list, such as two or three-dimensional shapes of goods, their packaging, holograms and moving marks. Actually, the illustrative list of Article 15.1 reflects only those examples on which negotiators reached a consensus.” CARVALHO, Nuno Pires de. “The TRIPs regime of trademarks and designs”. Hague: Kluwer Law International. 2006. p. 212- 235

29 “15.24. The basic criterion for identifying trademarks eligible for registration (and protection, for WTO Members may make protection dependent on registration, under Article 16.1) is distinctiveness. Actually, where trademarks are distinctive, and provided they do not fall under the two exceptions admitted by Article 15, WTO Members are obliged to consider them eligible for registration. Failure to register distinctive trademarks (other than those two exceptions) is, therefore, a TRIPs violation.” CARVALHO, Nuno Pires. cit

Já essa norma apenas obriga os estados nacionais a legislarem sobre a matéria versada: “1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.” (CUP Art. 10 bis). Assim, é na norma que cumpre, ou não cumpre, o dispositivo internacional que se vai buscar o dispositivo cogente.

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários³⁰:

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas *aos Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante

Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,

1. as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
2. as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?

Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável³¹. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna³².

30 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.

31 "O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000" Embargos Infringentes (AC)2000.02.01.007453-0, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, 30 de agosto de 2007. E também: “(...) porque o invocado Acordo TRIPS – Acordo de natureza comercial e, se entendido como Tratado, tendo a natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à hipótese em exame, auto-aplicável, como bem coloca a doutra sentença recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a mesma pretende”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008.

32 Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional *ad legislandum* não satisfeita.

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro dos atos internacionais não internalizados, inclusive TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

- a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e
- b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho.

Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico³³ impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

Assim, aplicar TRIPs para ler a lei interna implica em concluir que, salvo uma rejeição explícita da lei interna, da qual se possa concluir uma vontade estatal deliberada de não seguir o tratado em questão, as marcas holográficas e móveis serão incluídas na lei interna.

Do direito interno

Passemos aqui a olhar nosso sistema legislativo e sua aplicação, no tocante ao nosso objeto de estudo.

Definição legal de Marca Registrável

A Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Complementando tal noção legal, vem o disposto no art. 124, XIX:

(...) para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Resumindo, assim:

1. É o *senal*, vale dizer, um elemento dotado de carga *semiológica*, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;

³³ Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

³³ Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (Oxford Commentaries on International Law)

2. Tal sinal será efetivamente *distintivo* (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
3. Tal sinal – segunda a lei vigente – será necessariamente suscetível de percepção *visual*³⁴;
4. Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa³⁵.

Desta feita, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

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.

O sinal visual

Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras ³⁶, as aromáticas ³⁷ e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora o sejam em outros sistemas jurídicos ³⁸.

Não vemos qualquer razão sistemática para tal exclusão, senão a 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. Ou seja, é preciso que o signo não-visual possa ser *fixado e recuperado* por todos a quem a exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada ³⁹.

34 Vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”. Apenas uma medida de quão é imperfeita a definição: os signos musicais são plenamente representados graficamente pela notação padrão; pela definição, poderiam ser objeto de registro. Vide Mauricio Lopes de Oliveira, A Imprecisão na Definição Legal de Marca, Revista da ABPI, Nº 38, jan/fev 1999, p. 17. No entanto, a exigência da visualidade é de reserva legal, e só pode ser alargada por mudança legislativa explícita – propriedades são *numerus clausus*, inclusive por força das limitações constitucionais.

35 A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências.

36 Vide MARQUES, Erickson Gavazza, Marcas Sonoras, Revista dos Tribunais | vol. 690 | p. 17 | Abr / 1993 | DTR\1993\234. Diz SAPHERSTEIN, Michael B., The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101: “In 1950, NBC successfully registered the musical notes G, E, C played on chimes as a trademark for its radio broadcasting services. Other aural trademarks include the MGM lion's roar, the song "Sweet Georgia Brown" for the Harlem Globetrotters basketball team (...) Despite the successful registration of trademarks in sounds, the PTO reports that only 23 of the more than 729,000 trademarks in force in the United States are sounds. And, since 1946, there have only been 71 applications to register sounds as trademarks or service marks”.

37 Michael B. Sapherstein, The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101, p. 107: “For example, in 1990, the PTO approved the registration of scents in cases where the fragrance identified or distinguished a certain type of product”.

38 CORREA, José Antonio B.L. Faria. “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 17.

39 Conosco, CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007 “Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes

As diretrizes de exame em vigor⁴⁰ assim indicam:

2. SINAIS REGISTRÁVEIS

São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (art. 122 da LPI) Dispõe, portanto, esta norma legal, que:

- a) A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- b) Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedência diversa;
- c) A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade. (...)

3.1.1. Sonoro, Gustativo ou Olfativo

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.

Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Embora já se vislumbre a possibilidade de tais sinais virem a existir como marcas distintivas de produtos ou serviços a LPI, ao exigir que o sinal reivindicado como marca seja visualmente perceptível, veda o registro de sinal sonoro, gustativo ou olfativo.

Perceptível versus representável

Note-se que a lei brasileira exige que o sinal, para ser suscetível de proteção no registro deve ser *perceptível* visualmente⁴¹. Inaplicáveis, assim, os laivos comparativos de sistemas jurídicos em que a norma jurídica prescreve a *representação visual*⁴².

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”. Subscrevemos, na íntegra, a análise semiológica que tal autor faz neste contexto, para dar como possível, e mesmo, exigível o registro de signos não visuais, desde que suscetíveis de distintividade.

40 Como se verá, as diretrizes não especificam – ou seja, nem incluem, nem excluem - o registro de marcas em movimento ou holográficas. Sobre isso se pronunciou a ABPI: "A nova diretriz deve contemplar também uma categoria e regra para a proteção de hologramas e marcas em movimentos, pois são marcas previstas na lei, por serem marcas visualmente perceptíveis". Sugestões de alterações das Novas Diretrizes de Marcas do INPI - Reunião da ABPI do dia 01/09/09.

41 Exige-se percepção e não representação, como nota Faria Correa, A Dimensão Plurissensorial ... : “Frise-se, ao nosso ver, que o legislador optou pela limitação de que o sinal, per si, deve ser visualmente perceptível e não que o sinal deve ser visualmente representável.”

42 "Dessa forma, no Brasil, os sinais sonoros (marcas não tradicionais - gustativas, aromáticas e táteis, por exemplo) não podem ser registrados, ainda que haja a possibilidade de representação gráfica (partitura para sinais sonoros, por exemplo). Diferente da lei brasileira, a Lei espanhola nº 17/200186 estabelece que o sinal seja “susceptível de representação gráfica”, requisito que deriva do Regramento de Marca Comunitária (RMC), artigo 487, ou, conforme o artigo L711-188 do Código da Propriedade Intelectual Francês, “a marca de fábrica, de comércio ou de serviço é um signo susceptível de representação gráfica[...]”. COPELTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010. A norma da marca européia também se apegá à questão da representação: 6 Art. 4 RMC 207/2009: “Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto una representación gráfica y, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del un producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.” Assim também o Código Francês: “Article L711-1 Entrée en vigueur le 03 Juillet 1992 La marque de fabrique,

Seguindo o art. 15.1 de TRIPs, 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. Desta maneira, havendo meios técnicos capazes de propiciar a segurança jurídica dos terceiros interessados, quaisquer pretensões ao registro de sinal capaz de ser percebido visualmente deverão obter o registro⁴³.

Todos os sinais não recusados pela lei são registráveis

Em princípio, *todo* o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços é registrável, desde que *novo, distintivo e intrinsecamente veraz*. Essa é a regra. As exceções são aquelas especificamente listadas na lei.

Cuidamos aqui dos requisitos *positivos* de registrabilidade; outra coisa são os requisitos *negativos*, ou seja, das exclusões ao registro. A casuística recita tais requisitos:

Ementa: mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Superior Tribunal de Justiça, MS 90.0000845.0 no. :0000328, Primeira Seção, j. 24.04.1990, DJ de 21.05.1990, p. 04421.

Assim, todos os signos visuais podem ser marcas registradas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática, e se completam com o preceito básico de ordem funcional:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis⁴⁴.

Assim, como ocorre no caso das patentes, o direito brasileiro não prescreve o que *pode* ser marca, senão funcionalmente. Todos signos que atenderem os requisitos citados, e não estiverem nominalmente excluídos pela norma legal⁴⁵, terão pretensão ao registro⁴⁶.

de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images desynthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

43 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: "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, Peter Dirk, LEIS, Sandra, Novos Campos Em Estudo Para A Proteção Da Propriedade Industrial - Marcas Não-Tradicionais, encontrado em http://www.dannemann.com.br/files/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais.pdf, visitado em 13/11/2012.

44 LEONARDOS, "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, p. 19.

45 Não só pela lei 9.279/96. Nota-o Faria Correa, op. cit.: "Assim, por "proibições legais" deve-se entender, em nosso sentir, toda e qualquer norma do ordenamento jurídico brasileiro que incida na pretensão do requerente, e não apenas aquelas, especiais, enumeradas no art. 124 (...).

Resumo da posição da norma interna

Aplicando o permissivo de TRIPs, a lei nacional limita a registrabilidade aos sinais *perceptíveis visualmente*. Fora essa limitação explícita, a perspectiva é de liberdade de registro, e condicionamento funcional:

“A função da marca não é outra senão a de identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares no mercado, devendo seu sinal ser percebido de forma distinta e inconfundível para se evitar prática de concorrência desleal e confusão no espírito do consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulauy Neto, AC 2007.51.01.81147-9, DJ 19.01.2010.

“Da mesma forma, o desenvolvimento econômico, a expansão da atividade produtiva comercial e industrial, a Revolução Industrial e a conseqüente estandardização das relações comerciais impuseram às práticas comerciais a necessidade de identificação do produtor com um sinal distintivo para identificar seus animais, armas e utensílios, surgindo, então, o instituto da marca (...) Rompendo-se a barreira do tempo, hodiernamente a marca possui o papel não apenas de identificar e individualizar determinado produto ou serviço para fins privados, como meio de se impedir a utilização indevida por terceiros, mas de proteger a boa-fé dos consumidores e reforçar o papel que a concorrência sadia exerce no mercado econômico.” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, Des. Monica Tolledo de Oliveira, AC 2009.001.37373, Julgado em 28.07.2009.

“A tutela protetora da marca visa, em primeiro lugar, proteger o investimento do empresário e, em segundo lugar, visa garantir ao consumidor a capacidade de distinguir o bom do mau produto”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8ª Câmara Cível, Des. Leticia Sardas, AC 2.580/2000, Julgado em 23.05.2000.

Pode-se ver que não há na lei nacional nenhuma rejeição explícita à proteção de marcas visualmente perceptíveis, ainda que sejam holográficas ou móveis. Assim, a leitura das normas interna e internacional pertinentes, em harmonia, nos faz concluir que a lei aplicável *protege marcas móveis e hologramáticas*.

Da posição de José Antonio B. L. Faria Correa

Pelo vigor de sua análise, merece aqui extensa citação o magistério de José Antonio B. L. Faria Correa⁴⁷

Merece exame preliminar a referência do legislador a “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, no art. 122. Ao qualificar a natureza dos sinais distintivos aptos ao registro, exigindo perceptibilidade visual, o legislador, à primeira vista, adota a postura de que somente as marcas diretamente percebidas pela visão podem ser objeto de amparo mediante título expedido pelo órgão competente, e assim tem interpretado o INPI.

A interpretação de que o legislador optou por privilegiar apenas um dos canais sensoriais humanos, se prevalecente, seria melancólica, porque insensível à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas que têm

46 Na curiosa classificação de Vilhena Neto, as marcas holográficas e em movimento estariam na zona cinzenta de registrabilidade, pois, ainda que facultadas pela norma ordinária, o INPI não prevê orientação administrativa para o registro. VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado, A Disciplina Jurídica nas Marcas Não-Tradicionais Visualmente Perceptíveis no Brasil, Monografia apresentada à coordenação do Curso Aspectos Gerais da Propriedade Intelectual no Brasil e no Exterior como exigência parcial para a obtenção do certificado de conclusão da extensão universitária sob a orientação da Prof. Dra. Maitê Cecília Fabbri Moro, Centro de Extensão Universitária - Departamento De Direito, 2007,

47 CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.

repercussão direta sobre o comportamento dos industriais, comerciantes e prestadores de serviço. Ao dotar o País de uma lei de inspiração moderna, como é a Lei n. 9.279/96, o legislador teria deixado à margem da evolução as marcas não tradicionais, captadas por outros sentidos humanos, o que causaria estranheza. (...)

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. É 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.

Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão “perceptibilidade visual” na acepção de “possibilidade de representação visual”. É o mesmo que se passa com as obras tuteladas pelo direito de autor, e, neste vértice, convergem direito de autor e direito marcário: o direito as protege na medida em que manifestadas no mundo e fixadas em suporte visível. Marcas e obras artísticas são, em maior ou menor grau, concepções intelectuais, e o direito ampara a sua matriz, exteriorizada e fixada fisicamente. 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. (...)

Como observado anteriormente, a forma de operacionalização do registro de marcas dessa natureza – como, e.g., modo de apresentação da marca, forma de inserção do banco de dados do órgão responsável pelo registro, critérios de apuração de colidência etc. – é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais. Em nosso sentir, inspirando-se, em parte, na orientação fixada pela Corte Européia 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. (...)

Assim, o ponto crítico nas marcas não tradicionais, como de início se afirmou, é uma questão da “forma de operacionalização do registro de marcas dessa natureza – como, e.g., modo de apresentação da marca, forma de inserção do banco de dados do órgão responsável pelo registro, critérios de apuração de colidência etc. – é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais”.