

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM DIREITO
MESTRADO EM DIREITO CONSTITUCIONAL

BELIZA ELIZABETH SOBRAL EUZÉBIO

**MARCAS NÃO TRADICIONAIS : UM DIÁLOGO SOBRE A EXPANSÃO DO
CONCEITO BRASILEIRO DE MARCAS**

BRASÍLIA

2023

BELIZA ELIZABETH SOBRAL EUZÉBIO

**MARCAS NÃO TRADICIONAIS : UM DIÁLOGO SOBRE A EXPANSÃO DO
CONCEITO BRASILEIRO DE MARCAS**

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do título de Mestre (a) em
Direito Constitucional, pelo Programa de
Pós-Graduação em Direito do Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e
Pesquisa - IDP.

Orientador: Prof. Dr. Osmar Mendes Paixao
Cortês

BRASÍLIA

2023

A biblioteca Ministro Moreira Alves oferece o serviço de elaboração de fichas-catalográficas, solicite via e-mail para biblioteca@idp.edu.br

Cutter Euzebio, Beliza

Beliza Elizabeth Sobral Euzébio. **Marcas Não Tradicionais : Um Diálogo Sobre A Expansão Do Conceito Brasileiro De Marcas** - Brasília: IDP, 2023.

00 p.

Inclui bibliografia.

Tese de Mestrado – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Mestrado Acadêmico em DIREITO, Brasília, 2023.

Orientador: Prof(a). Esp., Ms. (ou Me) ou Dr.Osmar Mendes Paixao Cortês

1. Marcas não tradicionais; Proteção Jurídica; Segurança Jurídica .

CDD: XXX

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa

BELIZA ELIZABETH SOBRAL EUZÉBIO

MARCAS NÃO TRADICIONAIS : UM DIÁLOGO SOBRE A EXPANSÃO DO CONCEITO BRASILEIRO DE MARCAS

Tese de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre (a) em Direito Constitucional, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

Orientador(a): Prof(a). Esp., Ms. (ou Me) ou Dr. Osmar Mendes Paixao Cortês

Brasília, 11 de dezembro de 2023

BANCA EXAMINADORA

Prof.(a) Dr.(a) Osmar Mendes Paixão Cortês

Orientador(a)

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa

Prof.(a) Dr.(a) Luiz Rodrigues Wambier

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
Membro Interno

Prof.(a) Dr.(a) Marcelo Leite da Silva Mazzola

Universidade do Rio de Janeiro - UERJ
Membro Externo

AGRADECIMENTOS

O Mestrado com certeza foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Essa foi uma jornada na qual eu perdi muitas coisas: desde as mais simples, como a paz de não ter prazos para entregar, até o último suspiro de alguém que eu amava. Foi através do mestrado que eu realizei o sonho de sair da minha cidade para buscar novas oportunidades, desbravar o Brasil e conhecer coisas que jamais imaginei conhecer.

Sou grata a vida acadêmica por ter me dado forças para me desprender das amarras e conquistar meu espaço através da confiança na minha escrita e nos meu instinto. Hoje eu sou uma nova profissional, advogada, estudante, amiga e filha, mas em breve pretendo ser uma professora que acredita no que faz e na jornada que a levou até ali.

Outrossim, dedico este trabalho ao meu pai, Silvio Euzébio, que não poupou esforços para que eu pudesse viver o seu sonho da vida acadêmica e até ficou um pouco mais careca para que isso acontecesse. Agradeço também a minha mãe, Eliane Euzébio, que apoiou a ideia desde o início sem nunca duvidar de que eu seria capaz, até mesmo quando eu não acreditava. Sou grata também ao meu irmão, Frederico Euzébio, que cuidou dos meus pais todo o tempo em que estive fora.

Dedico ainda esse trabalho a duas pessoas muito especiais: a minha querida avó Carmelita, que faleceu no ano passado, ela foi uma luz em diversos momentos da minha vida e nunca deixou de falar o quanto se orgulhava de sua netinha que desbravava o mundo. Ademais, dedico este trabalho ao meu grande amigo José Rabelo que faleceu de câncer aos 25 anos no último mês de novembro, um grande apoiador da minha longa jornada no direito, que em sua leveza me ajudou a passar por diversos momentos difíceis.

Agradeço ainda a minha melhor amiga Lara por me aguentar nos momentos de surto, mesmo sem entender nada do que eu estava falando. Sou grata ainda por todos aqueles que me acompanharam nesse período, meus amigos (de Aracaju e de Brasília), colegas de trabalho, minha avó Ilbênia e todos os meus colegas de curso que sempre foram solícitos e carinhosos nesses dois anos.

Aproveito ainda a oportunidade para agradecer ao meu orientador que desde o início se mostrou interessado na minha pesquisa, não poupando esforços para me ajudar nessa jornada. Agradeço também aos professores Luiz Rodrigues Wambier e Marcelo Mazzola que tiraram um pouco de seu tempo para ler e auxiliar na elaboração deste trabalho.

Sem cada uma dessas pessoas, nada disso seria possível, pelo menos não tão cedo. Sou grata também ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) por ter me escolhido para fazer parte deste programa de Mestrado. E, por último, vejo a importância de persistir e sonhar mais alto.

RESUMO

No contexto atual, a construção imagética de um agente fornecedor, produto ou serviço é de extrema importância, especialmente considerando o impacto do valor social na economia, geração de empregos, avanço tecnológico e disseminação de perspectivas ideológicas. As marcas não apenas influenciam a percepção do consumidor, mas desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico da sociedade. Dessa forma, através da doutrina, legislação e jurisprudência busca-se entender se há base legal para proteção jurídica a título de propriedade de uma modalidade de criação industrial que vai além do convencional: as Marcas não Tradicionais ou MNTs. No decorrer do presente trabalho discorre-se sobre as marcas olfativas, sonoras, gustativas, táteis, hologramáticas, em movimento, de posição, tridimensionais e outras, explorando a possibilidade de uma expansão do significado dado pelo ordenamento jurídico brasileiro as possibilidades de marca.

Palavras-chave: Marcas não tradicionais; Proteção Jurídica; Segurança Jurídica

ABSTRACT

In the current context, the imagery construction of a supplier, product, or service is of utmost importance, especially considering the impact of social value on the economy, job creation, technological advancement, and the dissemination of ideological perspectives. Brands not only influence consumer perception but also play a crucial role in the economic, cultural, and technological development of society. Thus, through doctrine, legislation, and jurisprudence, there is an exploration to understand if there is a legal basis for the protection of a form of industrial creation beyond the conventional: Non-Traditional Marks or NTMs. Throughout this work, we delve into olfactory, auditory, gustatory, tactile, hologrammatic, moving, positional, three-dimensional, and other types of marks, exploring the possibility of expanding the meaning given by the Brazilian legal system to the possibilities of a mark.

Keywords: Non-traditional trademarks; Legal Protection; Legal Security

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: autoria do próprio autor	21
Figura 2: Reprodução retirada do site da empresa Tiffany & Co.	23
Figura 3: Reprodução retirada do site da empresa Vivara.	23
Figura 4: Reprodução retirada do site da empresa Vivara.	25
Figura 5: Símbolo do INMETRO, reprodução – site do INPI.	31
Figura 6: Símbolo da Unimed, ABPI e STIMMEMS	32
Figura 7: Mapa da classificação das marcas não tradicionais	33

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL	15
1.1 DOS GÊNEROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	18
1.1.1 Da Proteção Sui Generis.....	19
1.1.2 Dos Direitos Autorais.....	19
1.1.3 Das Propriedades Industriais.....	20
1.1.4 Das Patentes.....	23
1.1.5 Dos Desenhos Industriais.....	23
1.1.6 Das Marcas dentro do contexto da Propriedade Industrial.....	24
1.2 DO CONCEITO BRASILEIRO DE MARCA.....	25
1.3 DAS ESPÉCIES LEGAIS DE MARCA	29
1.4 MARCAS TRADICIONAIS X NÃO TRADICIONAIS	34
2. PROTEÇÃO LEGISLATIVA DAS MARCAS NO BRASIL	36
2.1 PONTO DE VISTA DO DIREITO CONSTITUCIONAL	37
2.2 DA PERSPECTIVA INFRACONSTITUCIONAL	48
2.3 AFINAL, EXISTE RESPALDO LEGAL PARA UMA EXPANSÃO DO CONCEITO BRASILEIRO DE MARCA?	58
3. A PROTEÇÃO DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS NO PONTO DE VISTA DO DIREITO INTERNACIONAL.....	59
3.1 DA TRANSNACIONALIDADE DO DIREITO DE MARCA E DOS ACORDOS INTERNACIONAIS.....	61
3.2 DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS NOS ESTADOS UNIDOS.....	68
3.3 DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS EM OUTROS PAÍSES*.....	72
4. PONTO DE VISTA JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA	78
4.1 DA QUESTÃO DA MARCA DE POSIÇÃO.....	79
4.2 DA PROTEÇÃO MARCÁRIA ATRAVÉS DOS DIREITOS AUTORAIS.....	80
4.3 DAS MENÇÕES A CASOS DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS.....	84
CONSIDERAÇÕES FINAIS	95
REFERÊNCIAS	98
APÊNDICE - PROJETO DE LEI Nº ___, DE 2023.....	105

INTRODUÇÃO

Da maçã mordida da *Apple* ao “M” do *McDonald's*, é impossível negar o poder que uma marca pode representar. O ato de marcar algo ultrapassa os limites da mera designação do agente econômico fornecedor de um produto ou serviço, agregando assim, um significado que pode ser monetário, social ou até mesmo ideológico ao que está sendo apresentado ao mercado.

Por isso, as marcas são consideradas os ativos intelectuais de maior valor dentro do complexo de bens empresariais, visto que guardam tanto a reputação, quanto a ideologia e outras características inerentes à atividade exercida. Assim, quando uma marca é percebida pelo consumidor, não é apenas um desenho ou uma designação que está sendo captada por seus sentidos, mas sim uma mensagem abstrata que pode carregar diversos significados.

A questão é simples: uma pessoa vê dois celulares idênticos, mas alguns segundos depois, percebe que um deles possui a famosa maçã da *Apple* em sua parte traseira. A resposta é automática: o subconsciente, de imediato, irá atribuir a esse objeto todos os conhecimentos que aquele indivíduo que a visualizou possui sobre os produtos da empresa referida. Dessa forma, o cérebro cria uma espécie de pré-concepção sobre o que está sendo percebido, fornecendo razões determinantes para adquirir, utilizar ou ignorar um determinado produto ou serviço.

Logo, percebe-se que essa pré-compreensão pode atribuir valores positivos ou negativos a depender de como são utilizadas e do arcabouço particular do indivíduo que as identifica. Semelhante ao conceito de semiótica¹, esta prática se dedica a trazer um significado intrínseco ao que está sendo inserido no mercado através de signos dotados de uma certa distinção valorativa.

Dessa forma, a presença destes fatores pode permitir diversas associações àqueles produtos, serviços ou a quem os fornece. Consequentemente, esta interpretação associativa produz no indivíduo o interesse ou não na aquisição do que lhe é oferecido. Para ilustrar o efeito da marca em um consumidor, considera-se o exemplo anterior da *Apple*, no qual os produtos que possuem o emblema da marca se destacam sobretudo pelo valor distintivo e social que lhe são atribuídos. Isto é, existe um valor atrelado à

¹ Uma ciência que estuda a vida dos signos no quadro da vida social; ela poderia fazer parte da psicologia social, e, em consequência da psicologia geral; chamá-la-emos semiologia (do grego σημάδι “signo”). Umberto Eco, *Tratado Geral de Semiótica*, Editora Perspectiva, 1976, pg. 09

empresa que os produziu, que se baseia numa construção imagética feita pelos seus criadores e na própria história do produto e seus fornecedores.

Entretanto, não é só um símbolo visual isolado que pode gerar essa associação entre o produto, sua origem e a ideologia por trás daquela operação econômica. São diversas as possibilidades e recursos que podem ser utilizados na distinção de produtos ou serviços dentro do mercado. Tanto através de sentidos, como do avanço da tecnologia ou do conjunto formado por fatores específicos.

Afinal, quem nunca ouviu mesmo que de longe o som “tudum”² e lembrou do *streaming* da *Netflix* ou o famoso “plim plim” dos intervalos da Globo? Ou durante um passeio no shopping, passou por uma certa franquia³ cujo cheiro de café fresco se destaca de forma singular em todos os seus estabelecimentos? A ideia de associar aromas, sons ou sensações táteis é utilizada há décadas para atribuir impressões, identificar agentes econômicos ou distinguir produtos ou serviços dentre outros semelhantes.

A ideia por trás do uso desses signos é clara, trazer uma sensação que identifique e distinga seu produto sem mencionar seu nome ou a indústria que o fornece. Mas esse não é o único recurso identificativo que sobressai aos tradicionais logotipos visuais atrelados à visão tradicional de marca no mercado. Existem também os sinais advindos da tecnologia como hologramas, vídeos, sinais luminosos e outras criações não estáticas. Desde uma forma de se movimentar e gesticular documentada por sequências visuais a cantoras em formato de holograma⁴.

Outra forma não convencional de identificar e associar um agente econômico a determinados itens oferecidos no mercado é atrelar diversos elementos na apresentação do estabelecimento ou do produto em si de uma só vez, criando uma atmosfera ímpar e facilmente identificável. Voltando ao exemplo do *Starbucks*, se associarmos as cores predominantes em todas as franquias junto ao aroma já mencionado, o formato dos copos e até a disposição dos móveis é possível entender um senso de identidade único.

Portanto é perceptível que a ideia de marcar pode simbolizar algo muito mais complexo do que o ato de inserir um mero símbolo num produto. Sobressaindo assim do conceito tradicional abarcado por diversos ordenamentos jurídicos para agregar as

² Som que surge toda vez que é apertado o play em um filme ou série da plataforma de streaming Netflix.

³ As franquias da Starbucks são conhecidas pelo cheiro característico de café com leve adição de baunilha, sendo considerada uma das redes pioneiras no uso de marketing sensorial.

⁴ A exemplo da cantora Hatsune Miku, um holograma criado no Japão para simular uma cantora de 16 anos.

soluções complexas que um mercado dominado pelo desenvolvimento social e tecnológico requer.

Em suma, é possível dizer que existem diversas formas de trazer o sentimento de reconhecimento ou identificação para o consumidor, atrelando ainda valores econômicos, sociais ou simplesmente criando uma experiência ímpar se comparada a semelhantes advindos de outros agentes econômicos. Contudo, é importante lembrar que estas ideias não surgem do nada, são frutos de um árduo trabalho de criação, desenvolvido por diversos profissionais, técnicas e investimentos de uma forma geral.

Por isso, é importante proteger o capital intelectual produzido por esses profissionais, não somente por sua relevância econômica, mas também para evitar que outros se aproveitem indevidamente dessas criações e obtenham uma retribuição injusta sobre esses fatores. Além disso, como o principal intuito do uso desses recursos é o de identificar, a sua preservação é fundamentada na própria liberdade e resguardo do consumidor perante falsificações ou tentativas de induzi-lo ao erro.

Nesse ínterim, o presente trabalho acadêmico pretende detalhar como se dá a proteção de tais formas não convencionais de identificação e distinção de produtos ou serviços, valorizando assim o trabalho e estudo dos profissionais que se dedicam à ideia de transformar, criar e transmitir mensagens através do que é inserido no mercado. Isto porque essas práticas também possuem o intuito de fomentar e divulgar os avanços tecnológicos do país.

Dessa forma, a análise pretendida nesta dissertação de mestrado ultrapassa o teor doutrinário, para atingir os conceitos legais e jurisprudenciais atrelados a esse tema. Tem por objetivo investigar se tais recursos podem ser protegidos através do meio jurídico, seja através da perspectiva constitucional, infralegal e da jurisprudência.

Nesse sentido, a presente análise é iniciada através de um percurso doutrinário desde os conceitos de propriedade intelectual e seus subgêneros até a significação acadêmica do que pode ser considerado marca. Através deste capítulo, pretende-se trazer os objetivos, características e espécies de marcas num intuito de traçar um panorama completo sobre o tema, situando-o no direito empresarial e, consequentemente, dentro das propriedades advindas do intelecto humano.

Já num segundo momento, passa-se a uma análise legal do tema buscando entender quais as partes do ordenamento jurídico que conferem respaldo ao direito de exclusividade e ao registro de desígnios marcários. Outrossim, divide-se esta análise em

duas perspectivas: a constitucional e a infraconstitucional, abordando ainda um histórico dos ordenamentos jurídicos que mencionam o tema nestas duas dimensões.

Nesse ínterim, no decorrer da perspectiva constitucional, serão exploradas tanto as menções expressas ao tema, quanto princípios que se relacionam direta ou indiretamente à proteção de marcas no Brasil. Por conseguinte, é realizada uma análise similar no âmbito infraconstitucional, tanto a partir da visão da Lei de proteção à Propriedade Industrial, como através do Manual de Marcas do INPI e outros materiais legais fazem referência a essa temática, como por exemplo a Lei de nº11.196 de 2005.

Já no terceiro capítulo, pretende-se mencionar um pouco da experiência internacional na regulamentação de marcas não tradicionais a partir de exemplos conhecidos, com destaque para países que possuem um conceito mais aberto de marca, como os Estados Unidos e o Reino Unido que possuem um histórico de aceitabilidade e concessão de direitos amplos sobre marcas não tradicionais.

Já na quarta parte do texto em questão, recorre-se à análise de jurisprudência. Não somente para proporcionar um entendimento acerca do posicionamento do judiciário nessa temática, bem como para traçar um panorama completo dos requisitos e fatos que são levados em consideração na apreciação de casos sobre marcas não tradicionais. Nesse sentido, pretende-se entender e demonstrar se as marcas não tradicionais são passíveis de proteção pelo ordenamento jurídico pátrio e se há segurança jurídica nessa proteção.

Assim, o trabalho em tela se divide em três métodos principais de pesquisa, sendo o majoritário: a análise bibliográfica de material especializado com o intuito de conferir uma significação precisa do que pode ser considerado como marca no contexto moderno atual. Ademais, ainda com o auxílio desta metodologia, pretende-se trazer uma breve coleta das informações acerca do reconhecimento e tratamento dado a casos de marcas não tradicionais em países que possuem uma maior experiência no assunto.

Já o segundo método se dedica a interpretação do texto constitucional e infraconstitucional relacionado ao direito marcário através da análise histórica e valorativa. Buscando entender quais são os objetivos da política marcaria nacional através de sua história e dos princípios norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, traçando uma exposição acerca de sua compatibilidade com a proteção jurídica de marcas não tradicionais.

Por fim, o terceiro método utilizado neste estudo é o da interpretação qualitativa da jurisprudência, buscando os requisitos utilizados para o reconhecimento de casos de

marcas não tradicionais. Dessa forma, pretende-se entender se na prática há uma proteção jurídica sendo aplicada ao uso destes símbolos, preservando os investimentos, criadores intelectuais, operações empresariais e entes econômicos que os inserem no mercado.

Dessa forma, o intuito principal deste trabalho é abordar de forma completa o instituto das marcas não convencionais ou não tradicionais, sob a ótica da proteção jurídica do uso e criação destas. Com o intuito de compreender se há segurança jurídica na preservação de tais signos tanto legalmente, quanto jurisprudencialmente através dos conceitos e classificações desenvolvidos pela doutrina especializada. Levando em consideração ainda, aspectos históricos e a experiência internacional.

1. A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

O foco deste estudo é o entendimento de como são tratadas pelo ordenamento jurídico brasileiro as marcas não tradicionais, entretanto, para atingir este objetivo, deve-se explorar os macroconceitos que dão origem a esta designação. Isto porque, as marcas fazem parte do Direito da Propriedade Intelectual, segmento do Direito Empresarial que se destina, de uma forma geral, a preservar o valor e a autoria das criações do intelecto.

Portanto, é imprescindível confeccionar um panorama sobre os gêneros da propriedade intelectual admitidos pela legislação pátria, estabelecendo suas principais distinções para posteriormente traçar uma reflexão acerca do conceito de marca utilizado atualmente no Brasil. Ademais, a apresentação desses conceitos se faz necessária também em razão da natureza subjetiva desses bens que, na maioria das vezes, existem apenas no campo das ideias.

Assim, cabe mencionar o que se entende por Propriedade Intelectual:

A propriedade intelectual é uma espécie de propriedade sobre um bem imaterial. É um conjunto de princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos sobre ativos intangíveis diferenciadores que podem ser utilizados no comércio. A Propriedade Intelectual tem por objeto os elementos diferenciadores: novidade, originalidade e distinguibilidade: A “novidade” diferencia quanto ao tempo; a “originalidade” diferencia quanto ao autor e a “distinguibilidade” quanto ao objeto. São diferenciadores porque a propriedade intelectual visa evitar a concorrência desleal; as criações protegidas permitem ao titular a exclusividade no comércio. (PIMENTEL, 2012, p. 82)

O conceito de Propriedade Intelectual não é novo nem no Brasil, nem no mundo, basta mencionar que, em meados do século XV, indivíduos, a exemplo de Leonardo Da Vinci, já se preocupavam em proteger as suas criações. O artista ficou conhecido por escrever os relatórios de suas experiências e descobertas em formato codificado para evitar que outras pessoas se aproveitassem das suas ideias e inventos sem a sua permissão. (SCUDELER 2008)

Diversas técnicas eram utilizadas para que as obras pudessem ser protegidas de imitações, preservando, assim, a sua autoria. Entretanto, com o advento da revolução industrial, percebeu-se a necessidade dos Estados disciplinarem essa matéria de forma mais concisa, já que as criações intelectuais se tornaram um grande motor da economia mundial. Desse modo, surgiram diversas regulamentações acerca da possibilidade, ou não, do uso exclusivo dessas criações, bem como acerca da sua tutela jurídica (BASSO, 2000).

Porém, foi em 1883, na Convenção de Paris, que surgiu não somente um conceito pacificado sobre o tema, mas o interesse em conferir um tratamento jurídico a nível internacional. Isso se dá em razão de que diversos países possuíam delimitações divergentes acerca dessa temática em seus ordenamentos jurídicos internos. A discrepância quanto às características, delimitações e conceitos que faziam parte do grupo das Propriedades Intelectuais dificultavam bastante a tutela jurídica das criações intelectuais (BARBOSA, 2010).

Diante disso, percebe-se que a amplitude desta matéria não se limita ao âmbito industrial ou criativo. Além disso, não há como negar que a propriedade intelectual, desde o início, viu-se entrelaçada ao âmbito internacional, principalmente por conta do crescente desenvolvimento social e tecnológico das sociedades, o que contribuiu diretamente para a internacionalização do tema, tornando cada vez mais a exclusividade de uso das criações um direito transfronteiriço.

Nesse ínterim, cabe mencionar o conceito *lato sensu* de Propriedade Intelectual, ainda diante da perspectiva transnacional, porém, agora, a partir de uma visão modernizada do tema. Assim, de acordo com os pesquisadores Mário Gonçalves Saliba e Gabriele Delsasso Manfré:

Pode-se dizer que a propriedade Intelectual é, em verdade, o reconhecimento, por expressão normativa, do conhecimento humano, da criatividade, da pesquisa, da criação intelectual, que se exterioriza em um produto novo ou modificado. Lato sensu, falar em propriedade intelectual é apontar as hipóteses de proteção de criações intelectuais passíveis de exploração

comercial ou vantagem econômica. Ora, a legislação lança proteção não à ideia, entendida como objeto incorpóreo, mas sim quanto à materialidade de um pensamento, agora, externado como bem corpóreo. [...] Sem sombra de dúvidas, o que se pretende quando se trata de criações intelectuais e, conseqüentemente, da propriedade intelectual é a proteção da manifestação exteriorizada do intelecto do homem, o qual se entrelaça à personalidade e a própria dignidade humana, cujo objetivo almejado pela Constituição Federal, em especial, é atenção ao interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (SALIBA, MANFRE, p. 9, 2019)

Dessa forma, as criações do pensamento e da criatividade humana, por mais simples que sejam, marcam a evolução da sociedade em que foram concebidas. Desenvolvidas por profissionais a partir da lógica, conhecimentos técnico-científicos e artísticos, as propriedades intelectuais estão presentes nas mais diversas áreas, constituindo um ramo à parte do Direito Empresarial. Em suma, conforme menciona o escritor francês Victor Hugo, quem conduz e arrasta o mundo não são as máquinas, mas as ideias.⁵

Esses bens não corpóreos ou imateriais possuem diversas características em comum com os patrimônios corpóreos, como, por exemplo, a existência de valor econômico, registro da propriedade, exclusividade de uso, possibilidade de venda ou cessão para o uso de terceiros, isto é, circularidade. Assim, destaca-se tanto o papel patrimonial da propriedade intelectual, quanto moral, uma vez que, apesar de intangíveis, agregam valor e receita tanto para empresas como para os seus proprietários. Além da prerrogativa social, que gera desejo e identificação no destinatário daquele produto ou serviço (SCUDELER, 2006).

Conforme descrito pelo professor Marcelo Scudeler em sua obra “A propriedade Industrial e a necessidade de proteger a criação humana”:

Os direitos decorrentes da propriedade intelectual são analisados sob dois aspectos. O primeiro, com caráter eminentemente patrimonial, consiste na faculdade de explorar as vantagens econômicas que a criação possa oferecer, sempre em harmonia com interesses sociais. O segundo, chamado de direito moral, decorre da prerrogativa personalíssima de ser reconhecido, eternamente, como autor intelectual da obra. (SCUDELER, p. 3, 2017).

Logo, tais bens geram riqueza, empregos e contribuem para o aumento do desenvolvimento no meio em que estão inseridos. Servindo como incentivo à concorrência e livre iniciativa, visto que estão intimamente atrelados ao mercado de consumo e a prospecção de clientes. Portanto, o direito de exclusividade não gera

⁵ Frase retirada do livro “Os Miseráveis” do romancista francês Victor Hugo.

apenas um lucro para o detentor daquela obra, mas sim um reconhecimento moral e social sobre aquela criação.

Diante disso, cabe destacar a importância da unicidade, pois, para que seja considerada propriedade intelectual, a criação deve ser única e exclusiva, não podendo ser usada para outro fim ou por qualquer outra pessoa sem as devidas autorizações. Quanto à exclusividade de uso desses bens, cabe mencionar o seguinte trecho do pesquisador Denis Barbosa:

Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso de um dos objetos da propriedade intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de caráter concorrencial. Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos, ou direitos de exclusiva. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas de concorrência, que não são exclusivas. Como se verá, tratando da noção de direitos de clientela, e mais adiante, tratando da doutrina da concorrência, os agentes econômicos concorrentes podem deter oportunidades total ou parcialmente idênticas, sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão. (BARBOSA, p. 31, 2010)

Dessa maneira, o conceito de Propriedade Intelectual possui uma abrangência densa, mas de cunho personalíssimo, visto a importância econômica e social das inovações emergentes no mercado. Dessa forma, podem ser consideradas integrantes deste grupo tanto criações visíveis quanto outros conhecimentos mais abstratos, dentre as possibilidades legais (SALIBA, MANFRE, 2019)

1.1 DOS GÊNEROS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

No Brasil, a Propriedade Intelectual se divide majoritariamente em três categorias, tratadas por meio de instrumentos legais distintos: a proteção *sui generis*, os direitos autorais e a propriedade industrial.

Vale ressaltar que todos são resguardados pela Constituição de 1988, art. 5º, XXIX e por instrumentos legais específicos, com destaque para as duas principais leis sobre o assunto: a Lei de nº 9.610 de 1998, (Instrumento normativo que disciplina o tratamento jurídico dado aos Direitos Autorais); e a Lei nº 9.279 de 1996, (chamada de Lei da Propriedade Industrial ou LPI).

Acerca da segmentação existente dentro dos conceitos de Propriedade Intelectual no Brasil, pode-se afirmar:

Neste sentido, importa fazer a devida segmentação da Propriedade Intelectual. Dentro deste ramo, primeiramente há uma ramificação em três subgrupos, quais sejam: a) direito autoral; b) propriedade industrial; e c) proteção *sui generis*.

Como subgrupos, também possui dentro de si subcategorias de direitos, sendo possível observar, portanto, que dentro de direito autoral encontram-se: a) direito do autor; b) direitos conexos; e c) programas de computador. Integrando o subgrupo de propriedade industrial estão: a) marca; b) patente; c) desenho industrial; d) indicação geográfica; e) segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Já na proteção *sui generis*: a) topografia de circuitos integrados. b) cultivar; e c) crescimento tradicional. (JOBIM, ALF, p. 207, 2022).

Dito isso, passa-se as especificações acerca de cada modalidade de Propriedade Intelectual:

1.1.1 Da Proteção Sui Generis

Alguns autores indicam a proteção *sui generis* como uma terceira subespécie da Propriedade Intelectual que abarca conhecimentos de ordem pública, tais como: registros topográficos, padrões de cultivo agrícola e conhecimentos tradicionais de um povo, conforme o trecho acima. Entretanto, essa espécie de direitos não conduz diretamente à exclusividade quanto ao uso dos elementos, visto a importância de tais informações para a sociedade de uma forma geral.

Portanto, existe uma discussão doutrinária acerca da classificação da proteção *sui generis* como integrante ou não do grupo da Propriedade Intelectual, uma vez que o seu registro não constitui propriedade sobre aquele conhecimento. Assim, esse conceito abarca as chamadas descobertas, são conceitos desvendados pelo homem, mas que não foram necessariamente criados por ele, como por exemplo, as fórmulas matemáticas ou espécies de seres vivos.

1.1.2 Dos Direitos Autorais

Presentes desde as primeiras Constituições brasileiras, os direitos autorais são registrados conforme a sua natureza e de forma facultativa, não dependendo deste requisito para o reconhecimento do direito do criador sobre a sua obra. Ademais, são bens visualmente perceptíveis ou demonstráveis que podem ser visualizados nos mais variados formatos.

Os direitos autorais e conexos abarcam tanto obras científicas, como artísticas, a exemplo de: análises estatísticas; produções literárias; músicas com e sem letra; incluindo ainda os direitos relativos à radiodifusão e produções fonográficas, bem como a mais recente adição da categoria: os softwares (BRASIL, 1998). Todos regulamentados pela Lei Nº 9.610 de 1998, denominada “Lei dos Direitos Autorais”.

Ademais, quando se fala em direitos do autor, não se parte obrigatoriamente de um registro como sendo a única forma de propriedade intelectual na qual a prova de autoria basta para adquirir o direito sobre aquele conteúdo. Nesse sentido, o registro deixa de constituir um direito para se tornar uma forma de comprovar a existência deste, sendo o principal critério para a constituição desse valor sobre a obra o fator antiguidade de produção.

O direito de autor representa uma relação de natureza pessoal, porque o objeto deste direito constitui sob certos aspectos uma representação, ou uma exteriorização, uma emanção da personalidade do autor; representa, por outro lado, uma relação de direito patrimonial, enquanto a obra intelectual é, ao mesmo tempo, tratada pela lei como um bem econômico. O direito de autor representa, pois, um poder de domínio (potere di signoria) sobre um bem intelectual (jus in re intellectuali), o qual, pela natureza especial deste bem, abrange, no seu conteúdo, faculdades de ordem pessoal e faculdades de ordem patrimonial. Este direito deve ser qualificado como direito pessoal-patrimonial e a denominação que mais lhe convém é a de direito de autor” (CERQUEIRA, p. 112, 2010)

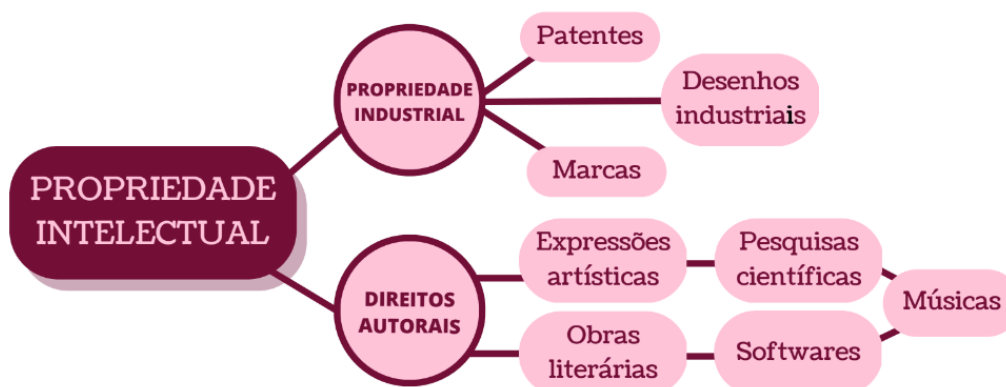
Dessa forma, outra importante característica dos direitos autorais é que a proteção jurídica prevista para eles se orienta principalmente na expressão das criações e não no conteúdo bruto que foi produzido. Ou seja, a exclusividade do autor neste caso é abstrata e subjetiva, atrelando-se mais à forma e menos à ideia por trás dela. (CRUZ, 2019)

1.1.3 Das Propriedades Industriais

Nessa perspectiva, esse ponto torna-se imprescindível para o entendimento das diferenças acerca das Propriedades Industriais e os Direitos Autorais, porque os primeiros possuem proteção jurídica literal, enquanto a segunda espécie de propriedade intelectual guarda um caráter subjetivo de preservação da exclusividade.

Assim, de forma simplificada, pode-se tratar a subdivisão de Propriedade Intelectual nos seguintes termos:

Figura 1: Mapa da classificação das Propriedades Intelectuais



Fonte: Imagem criada pelo autor.

Em suma, quanto às principais diferenças entre as duas categorias de propriedade intelectual, cabe mencionar o seguinte trecho retirado da pesquisa do doutrinador André Santa Cruz:

Tanto os autores como os inventores exercem atividade intelectual. Os autores criam obras resultantes de sua atividade intelectual. O inventor não cria obra, cria uma técnica. Dá uma solução a um problema técnico. A obra do autor é expressão de sua personalidade. Ninguém faz uma obra igual à de outro (com raríssimas exceções, estatisticamente irrelevantes); pode imitá-la ou mesmo plagiá-la. Uma solução Técnica pode ser desenvolvida tanto por A como por B. Não há a vinculação pessoal e íntima como entre o autor e sua obra. No tratamento jurídico, percebemos que todos os autores são protegidos independentemente de qualquer formalidade, não há necessidade de registro. A Constituição assegura esse direito. Não depende de concessão pela autoridade administrativa. A proteção do inventor está condicionada a um registro. O privilégio é conferido pela autoridade administrativa a quem primeiro registra o invento. Não basta ter desenvolvido uma técnica nova. [...] Ainda que em ambos os casos se pretenda proteger a atividade intelectual, o direito do inventor tem o objetivo de tornar conhecido, quanto antes, uma inovação técnica. (CRUZ, p. 163. 2019).

Diante disso, para iniciar a abordagem do conceito de Propriedade Industrial, cabe relembrar brevemente a Convenção de Paris, o evento que foi responsável pela pacificação do conceito ao nível internacional, conforme menciona o doutrinador Denis Barbosa:

O que vem a ser Propriedade Industrial? Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, às marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação “industrial”, este ramo do Direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às

indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas” (BARBOSA, p.11,2010)

Ou seja, no dia-a-dia de uma empresa estão presentes bens materiais e imateriais. Os primeiros são o maquinário, a matéria-prima, os investimentos e todos os pertences que se destinam ao fornecimento de bens e serviços. Já os segundos são utilizados direta ou indiretamente no exercício de uma atividade econômica e fazem parte do conjunto denominado Propriedade Industrial. Dentre esses, pode-se citar as patentes, marcas, modelos de produção e os demais itens abordados na Lei Nº 9.279 de 1996, “Lei da Propriedade Industrial” (LPI).

Assim, percebe-se que a principal diferença entre esses dois grupos reside na intenção da criação. Caso se destine ao uso voltado para a produção ou comercialização de um produto, ou serviço, tem-se uma propriedade industrial. Além disso, outro fator diferenciador destes institutos é o registro que passa de simples forma de comprovação de autoria, nos casos dos Direitos Autorais, para a constituição do direito sobre a obra no caso das propriedades industriais.

Portanto, através do registro junto ao Órgão responsável, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adquire-se o direito ao reconhecimento de autoria da criação, bem como a remuneração financeira pelo conhecimento gerado. Dessa forma, o conhecimento industrial produzido será tratado como um bem jurídico integrante do patrimônio intangível de quem o registra, compondo o Fundo de Comércio de determinado agente econômico.

Assim, cabe mencionar sobre a proteção da propriedade industrial no Brasil:

Se a inovação é característica marcante e indispensável hoje, a sua proteção é indispensável para o desenvolvimento. E é a propriedade industrial que garante às pessoas o reconhecimento e o benefício financeiro daquilo que inventam ou criam. Mais do que isso, por meio dos parâmetros e obrigações estabelecidas na Lei 9.279/1996 é possível equilibrar os interesses dos inovadores e o interesse público, sempre visando promover um ambiente no qual a criatividade e a inovação possam adequadamente florescer. (RIBEIRO *et.al*, p.78, 2022.

Outrossim, no que se refere às subdivisões dentro da Propriedade Industrial, existem as patentes, os desenhos industriais e as marcas. Tal divisão é feita pela Lei 9.279 de 1996, que trata da concessão desses registros em seu segundo artigo, destacando principalmente a relevância da proteção de tais institutos para o desenvolvimento tecnológico do país. (BRASIL, 1996)

1.1.4 Das Patentes

As patentes são garantidas constitucionalmente desde a Constituição de 1824, quando ainda eram denominadas como invenções, por isso, foi a primeira espécie de propriedade intelectual expressamente prevista no texto constitucional brasileiro. Essa subespécie de P.I é aplicada tanto nos produtos em si, quanto nos processos de produção e fornecimento ao cliente. Já os modelos de utilidade consistem em ferramentas utilizadas para aperfeiçoamento ou aumento na produção, gerando uma melhoria funcional de um invento que já existia.

1.1.5 Dos Desenhos Industriais

Quanto aos desenhos industriais, é possível defini-los como formações ornamentais ou plásticas que garantem a apresentação do produto final ao cliente, como por exemplo: móveis, embalagens de produtos e até os formatos das joias. Ou seja, são conjunções que dão forma e tonalidade comercial ao que está sendo oferecido ao consumidor sem distingui-los perante produtos ou serviços provenientes de diferentes fornecedores (CRUZ, 2019).

Nota-se que, para serem caracterizadas como desenhos industriais, as formas precisam ser ornamentais e sem pretensões identificadoras da procedência ou linha de produção do produto. No caso do já citado formato das joias, fabricadas e comercializadas em modelos específicos, mas estes são comercializados de forma ampla, ou seja, não há como identificar a origem do produto apenas pelo formato esculpido.

Uma forma de demonstrar isso é através da análise destes dois anéis com desenhos industriais semelhantes. O da esquerda é da grife Tiffany & Co e o da direita é da Vivara. É possível notar que os dois objetos possuem o mesmo formato que não identifica a empresa, mas apenas ornamenta o produto.

Figura 2: Anel comercializado pela Tiffany & Co.



Fonte: Site da empresa Tiffany & Co

Figura 3: Anel comercializado pela Vivara.



Fonte: Site da empresa Vivara

1.1.6 Das Marcas dentro do contexto da Propriedade Industrial

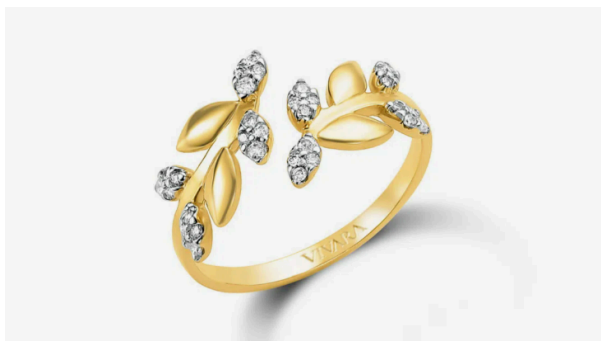
E é justamente o caráter identificador que nos leva ao assunto principal deste trabalho: O direito das marcas. Segundo o Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, a principal característica dessa espécie de Propriedade Industrial é o traço identificador, visto que a finalidade principal de seu uso é a distinção de produtos ou serviços.(BRASIL, 2019). Ou seja, a marca é aquilo que denomina a origem, procedência ou qualidade de um produto, distinguindo-o dos semelhantes existentes no mercado, conforme depreende-se a seguir:

Então, apesar do foco econômico, não há como dissociar o objetivo jurídico que a marca exerce, ou seja, a de estabelecer limites de direitos entre os concorrentes a fim de se evitar prejuízos do titular da marca e dos consumidores. Na verdade, a função jurídica da marca será aquela que esteja protegida pelo ordenamento jurídico de cada Estado. A função da marca, como instituto jurídico, é a realização do ato de distinguir, com vistas a diferenciar produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. (MACHADO, p. 68, 2013)

Dessa forma, utilizando o exemplo anterior, ainda com o intuito de diferenciar espécies de Propriedade Intelectual, tem-se a figura a seguir, que traz ao fundo do anel

comercializado pela empresa Vivara, mencionado anteriormente, o emblema que identifica a empresa que o fornece:

Figura 4: Anel comercializado pela Vivara.



Fonte: Reprodução retirada do site da empresa Vivara.

Atualmente as marcas são a categoria de propriedade industrial que mais cresce no Brasil, agregando valor e status social aos produtos e serviços oferecidos, bem como gerando interesse diretamente no consumidor. Portanto, a simples colocação do símbolo distintivo no produto o valoriza tanto através do aspecto econômico, como do social e é justamente esse aspecto que transforma um item simples em um objeto de desejo do consumidor.

1.2 DO CONCEITO BRASILEIRO DE MARCA

No dicionário define-se marca como vestígio deixado por alguém ou algo, bem como sinal colocado em um produto industrial para indicar quem o fabricou. Os dois significados deixam claro o intuito identificativo da palavra marca, visto que ela serve como uma espécie de mensagem ao consumidor, informando a procedência do produto ou serviço que está sendo oferecido. (MARCA, 2021)

Dessa forma, cabe mencionar a origem da denominação *brand*, equivalente linguístico a palavra “marca” em inglês:

A designação anglo-saxônica *brand* tem a sua origem no antigo escandinavo de *brandr*. O seu significado era literalmente associado ao ato de queimar e foi nesse contexto que os saxões adotaram esse termo. A utilização da designação “marca” (brand) passou a estar associada ao ato ou efeito de marcar. Eram desta forma marcadas as cabeças e peças de gado com o objetivo essencial de identificar a propriedade e posse de bens materiais, permitindo aos criadores de gado distinguirem os seus animais. Uma vantagem que valorizava os criadores mais conhecidos pela qualidade do seu

gado que começavam a ter a sua marca mais reconhecida e, conseqüentemente, mais procurada nas trocas comerciais. (MACHADO, p. 54, 2013)

No Brasil, o conceito legal de marca está contido na Lei da Propriedade Industrial -LPI (Lei nº 9.279/96). Segundo esse instrumento normativo, marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. (BRASIL, 1996) Além disso, esse assunto também é previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, XXIX, que assegura a propriedade das criações industriais. (BRASIL,1988)

Em complemento ao significado trazido pela LPI, tem-se ainda o conceito adotado pelo Manual de Marcas do INPI, compilado de orientações advindas da atuação prática do Instituto. Nesse sentido, “Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.”(BRASIL, 2019)

Dessa forma, o referido material também destaca três aspectos intrínsecos do direito das marcas que também merecem a menção, visto que auxiliam na elaboração do conceito. Estes seriam a territorialidade, especialidade e o sistema atributivo do direito de exclusividade. Ou seja, tais características se relacionam diretamente com a concessão do registro e com o próprio conceito de marca.

Assim, é importante dizer que o conceito de marca é eminentemente territorial, visto que vale apenas em uma jurisdição específica, já quanto à especialidade, esta se relaciona diretamente com a capacidade distintiva do signo. Já o sistema a atributivo se vale ao fato de que o Brasil trabalha com a atribuição de direitos de marca através de um registro, não podendo ser protegida ou até mesmo considerada marca o sinal distintivo sem este atributo

São elementos que formam as marcas: as palavras, itens figurativos, mistos (palavra e figura), tridimensionais (objetos ou embalagens) e demais signos que trazem a ideia de identificação para aquele produto ou serviço. Assim, pode-se dizer que as marcas são as designações de origem e procedência, designam a qualidade, o local onde foi feita a fabricação ou até o método utilizado no manejo dos materiais. (BARBOSA, 2007)

Diante disso, cabe mencionar:

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas

para itens competitivos, indicar a diferença. 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 titular. Tais funções, que serão mais adiante detalhadas, 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. (BARBOSA, 2007, p. 9).

Portanto, quando se fala de marca como elemento econômico ou patrimonial, deve-se pensar tratá-la como um bem como outro qualquer, que pode ser alienado, cedido ou até licenciado, objeto de diversos negócios jurídicos, sendo assim, um item de investimento de quem o possui. Nesse sentido, todas as operações de âmbito comercial que envolvem esta matéria possuem um valor, movimentando quantias significativas para possuir aquela designação em seu produto. A discussão é tão ampla que pensadores, a exemplo de Pontes de Miranda⁶, já chegaram a cogitar um direito possessório sobre as marcas.

Assim, isso ocorre em razão do significado semiológico ⁷ das marcas, ou seja, da percepção imagética que elas propagam num indivíduo. Um bom exemplo disso são as marcas de luxo: quando estas empresas vendem um produto, o preço repassado ao consumidor não se relaciona diretamente com os custos de produção ou qualquer aspecto material da peça, mas sim com a ideia que aquela marca projeta. (BARBOSA, 2009)

Logo, as marcas possuem um grande poder: o de gerar desejo no consumidor. Portanto, o ato de incorporar um fator identificador em um produto ou serviço agrega valor ao mercado, bem como permite ainda um mapeamento do retorno do investimento feito tanto no desenvolvimento dos produtos quanto na qualidade das matérias-primas e na publicidade.

Voltando à natureza jurídica desse tema, pode-se mencionar que ela está atrelada diretamente ao direito de exclusividade sobre a marca registrada. Sendo proveniente da proteção legislativa dos países e dos tratados internacionais, bem como da aplicação prática que se dá ao direito concedido ao titular deste bem. Acerca da proteção dos direitos do titular da marca, cabe mencionar:

Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos ou serviços disponíveis no mercado, a relevância de

⁶ MIRANDA, Pontes de. op. cit., p. 73.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. O direito das marcas: Uma perspectiva Semiológica.

sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto Ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem do produto ou serviço adquirido. evitando equívocos acerca de sua procedência. (REsp 1721697/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22.03.2018, De 26.03.2018)

Outro marco importante no direito marcário foi o advento da Convenção de Paris, o primeiro evento voltado exclusivamente para o debate das propriedades industriais em âmbito internacional. Inclusive foi nessa ocasião que surgiram diversas concepções acerca da Propriedade Industrial, em especial sobre a tutela jurídica das marcas, que são utilizadas até hoje na maioria dos países.

Acerca desse momento histórico consta do trecho a seguir da obra “ Tratado de Propriedade Industrial” do doutrinador Denis Barbosa:

Assim, a marca é o sinal visualmente representado, 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, e capacidade de indicar uma origem específica, 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, p.700, 2010)

Nesse sentido, a natureza intelectual intangível das marcas está intimamente interligada com a ideia de identificação dos agentes econômicos, bem como influência na reputação destes perante o mercado e os consumidores. Dessa forma, é possível compreender a importância de evitar fenômenos como a concorrência desleal e a apropriação.

Por fim, as marcas são os principais ativos intangíveis de uma empresa, integrando boa parte de seu patrimônio intrínseco ou fundo de comércio, bem como exercendo uma complexa responsabilidade na diferenciação dos produtos e serviços, ajudando a fidelizar os consumidores e a aumentar a competitividade dos agentes econômicos, sendo as principais responsáveis pela reputação que uma empresa pode ter diante do mercado e de seus potenciais consumidores. (BARBOSA, 2017)

1.3 DAS ESPÉCIES LEGAIS DE MARCA

Seguindo a tradição de segmentação dentro do direito de Propriedade Intelectual, o legislador optou por categorizar as marcas que podem ser registradas no país. A classificação geral foi realizada por meio de dois critérios distintos: um quanto à

composição material da simbologia escolhida como marca e o segundo quanto aos entes econômicos que essas marcas representam.

Dessa forma, cabe mencionar que o instrumento marcário é um complexo instrumento simbólico que possui a capacidade de transmitir uma mensagem empírica sobre quem fornece e o que está sendo fornecido ao consumidor. Podendo ser utilizados diversos recursos na criação deste símbolo, conforme denomina Denis Barbosa:

São considerados como marcas registradas ou comerciais: os nomes em uma forma distinta, as denominações, se elas não forem necessárias, etiquetas, envelopes, formas características, carimbos, selos, ourelas, bordas, combinações de cores. Desenhos, relevos, letras. Números, moedas, pseudônimos, nomes fantasiosos. Assinaturas e, em geral, todos os recursos materiais utilizados para distinguir os produtos de uma fábrica, uma fazenda, floresta ou extrativa e objetos de um comércio. (BARBOSA, p.35,2007)

Dessa forma, chegamos a primeira classificação de marcas, focada na composição material do símbolo marcário: nos casos dos símbolos formados apenas por figuras, figurativa; já quando o arranjo é feito a partir da integração entre letras ou números, nominativa e se composto por combinações entre esses dois elementos, mistas. As três formações são dignas de proteção jurídica desde que por si só cumpram a finalidade de distinguir e identificar um produto ou serviço.

Sobre esta forma de classificação, pode-se afirmar:

Atualmente, visando a aplicação do requisito da percepção visual, o INPI tem permitido a apresentação de marcas nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais. Em resumo, as marcas nominativas são representadas por letras e números do alfabeto romano; as mistas são formadas pelo conjunto de elementos nominativos e figuras ou estilização das letras do elemento nominativo; as figurativas são representadas somente por figuras ou letras isoladas com suficiente cunho distintivo; e as marcas tridimensionais, como o próprio substantivo já entrega, são representadas por sua tridimensionalidade, independentemente da presença de elementos nominativos e figurativos. (MACHADO, p.62, 2013).

Assim como mencionado acima, a possibilidade de registro de marcas tridimensionais, por mais que não esteja prevista de forma expressa na Lei 9.279 de 1996, tem sido bastante aceita tanto pela doutrina como na prática pelo INPI. Desde que preenchido o critério da distintividade, como mencionado em momento anterior, uma vez que ausente essa característica, a forma tridimensional se torna um desenho industrial e não uma marca, conforme o julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE MARCA TRIDIMENSIONAL. ABSTENÇÃO DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA CANETA "JOCAR OFFICE". SUPOSTA CONTRAFAÇÃO DA CANETA "BIC CRISTAL". AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC NÃO PRESENTES. REGISTRO DO INPI QUE NÃO CONFERE DIREITO EXCLUSIVO À AUTORA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL MAIS RELEVANTE ÀS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A marca tridimensional é um instituto que se confunde com o próprio desenho industrial, mas que requer o exame da forma do produto aliada à marca registrada e o efeito técnico que se pretende com o conjunto de elementos registrados como marca tridimensional. 2. In casu, é inevitável a similitude das canetas, razão pela qual não é possível admitir a existência de contrafação da marca "BIC CRISTAL", em sede de antecipação de tutela. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11514297 PR 1151429-7 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 10/06/2014, 7ª Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, tem-se:

É da proteção da forma em três dimensões do sinal que se trata, e não da proteção da aparência ou composição visual que os elementos a ela opostos provoquem. Logo, a distintividade da marca tridimensional deve provir da forma tridimensional, independentemente dos elementos, característicos ou não, que sobre essa forma se aponham. A proteção deverá recair sobre a forma do produto ou acondicionamento que se solicita. [...] As marcas tridimensionais, assim como as nominativas, figurativas e mistas, para serem registráveis no Brasil, devem ser distintivas, disponíveis e lícitas, além de respeitar os princípios da territorialidade e da especialidade, e seus titulares devem exercer, efetiva e licitamente a atividade para a qual a marca é requerida. (MORO, 2009, p. 39- 107)

A segunda classificação se atém ao ente econômico que está sendo identificado por aquele símbolo. De acordo com a Lei 9.279 de 1996, os sinais distintivos podem ser classificados como marca de certificação, marca coletiva e marca de produto ou serviço. (BRASIL, 1996)

Assim, uma marca de certificação é aquela expedida por entes certificadores de qualidade ou procedência, identificando a existência de aspecto específico quanto à origem de um produto ou serviço, bem como do método, especificações técnicas e até da qualidade que determinado bem possui. Um bom exemplo são os símbolos do INMETRO e da Anvisa que atestam não só a qualidade, mas também informam que a empresa fornecedora cumpriu os requisitos legais para fornecimento de um determinado produto.

Dessa forma essas marcas servem a um propósito além da identificação, transmitindo a mensagem de que tais produtos passaram por um crivo técnico, sendo validados para o consumo em certas condições. Apesar desta espécie não ser o foco principal deste estudo, imperioso é o seu valor informativo que serve tanto a preservação da saúde dos consumidores quanto transmite a qualidade do produto que possui este selo.

A título de ilustração, pode-se mencionar o símbolo do INMETRO registrado perante o INPI através dos números 821105124 e 911093052. Esse é um registro muito importante, pois o uso indevido desse símbolo não apenas configura uma violação de marca como também a adulteração de produto, crime descrito no artigo 296 do Código Penal Brasileiro.

Figura 5: Símbolo do INMETRO, reprodução – site do INPI.



Fonte:site do INPI.

Já as marcas coletivas são aquelas registradas por entes coletivos, associações ou fundações, podendo representar entes locais ou não. Essas designações identificam que o produto ou serviço advém direta ou indiretamente de uma pessoa jurídica representativa da coletividade, conforme o Manual de Marcas do INPI. Alguns exemplos são: a Unimed, cooperativa voltada para a assistência médica; a ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de Mato Grosso do Sul.

Figura 6: Símbolo da Unimed, ABPI e STIMMEMS



Fonte: Imagem extraída em pesquisa no Google.

Por fim, as marcas de produto ou serviço usadas nos demais casos, para distinguir produtos ou serviços semelhantes, idênticos ou afins provenientes de agentes econômicos distintos (BRASIL, 1996). Esta é a espécie mais abordada neste trabalho, tendo em vista que os entes que fazem o uso e registro desses signos são os principais criadores e usuários das marcas não tradicionais, não descartando porém a possibilidade de uso de tais signos por entes coletivos ou de certificação.

Essas são as mais debatidas no mercado, visto que compõem a maioria esmagadora das marcas presentes no setor, tidas como os bens mais valiosos que um agente econômico possui. Alguns exemplos de marcas brasileiras conhecidas são: Guaraná Jesus (Registro de nº 904270629), Itaú (Registro de nº 006117066) e Brahma.(Registro de nº 006734448).

1.4 MARCAS TRADICIONAIS X NÃO TRADICIONAIS

Atualmente, no Brasil, apenas as marcas visualmente perceptíveis são passíveis de serem registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desde que não estejam entre as restrições trazidas na Lei Nº 9.279, de 1996. Elas são as chamadas marcas tradicionais, ou seja, são aquelas amplamente aceitas por diversos ordenamentos jurídicos, conforme se depreende do trecho abaixo, extraído da dissertação de pós-graduação de Leandro Moreira Valente Barbas:

Falar-se em marcas “tradicionais” não se refere, geralmente, a algo consagrado pelo tempo ou por vasta utilização, ou prática, tal como nas expressões “tradição familiar” e “tradição popular”. A expressão nada tem a ver com a popularidade, consagração no tempo ou conhecimento público de determinadas marcas. A intenção é, quase sempre, a de fazer referência a marcas visualmente perceptíveis, especialmente as nominativas, figurativas ou mistas. São marcas “tradicionais” no sentido de que “sempre” foram amplamente aceitas e reconhecidas como marcas. (BARBAS, 2015, P. 29)“

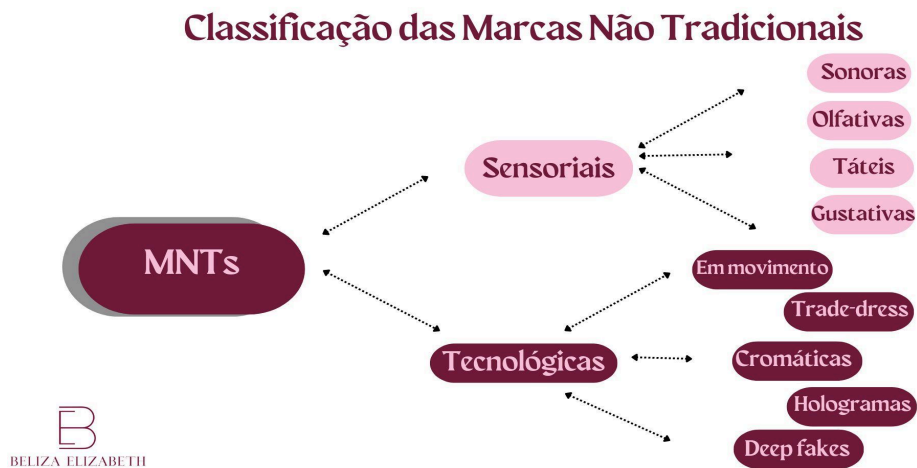
Ou seja, a discussão que envolve o termo “marcas não tradicionais” não envolve um aspecto temporal, mas sim uma mentalidade coletiva sobre o que pode ser usado como material designativo e distintivo. Dessa forma, quando se fala em tradição no contexto de marca, a ideia é falar das logomarcas, símbolos estáticos e visuais. Em complemento, cabe o seguinte trecho:

Numa análise triádica, a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado da origem dos produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor. Essa é a visão tradicional da marca. (BARBOSA, 2007,p.38)

Já quanto às marcas não tradicionais ou não convencionais, essas são as não abarcadas no conceito tradicional, transbordando o ideal tradicional de logomarca estática grudada a um produto. Sobressaindo do âmbito visual e estático para atrelar outros sentidos, movimento ou até uma gama de fatores que juntos se aglutinam numa identidade facilmente reconhecível pelo destinatário da mensagem, ou seja, o consumidor.

De forma residual, esse grupo abarca aqueles signos que ultrapassam o sentido da visão ou que transcendem os sistemas alfanuméricos padrões. Assim, a partir de recursos tecnológicos ou sensoriais, esses signos distintivos buscam formas diferentes de distinguir, caracterizar e agregar valor aos produtos ou serviços, acessando sentimentos, lembranças e criando um aspecto facilmente distintivo se comparado a itens semelhantes dentro do contexto mercadológico.

Figura 7: Mapa da classificação das marcas não tradicionais



Fonte: Imagem criada pelo autor.

Por conseguinte, dentro das modalidades marcárias consideradas não tradicionais podemos mencionar: as marcas sonoras, olfativas, táteis, cromáticas, os em movimento (vídeos e animações), hologramas e outros signos que surgiram do advento de fatores como a competitividade e o desenvolvimento tecnológico das práticas de mercado. Acerca desse tema tem-se o trecho a seguir extraído da obra de Denis Barbosa:

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 tríade ou quarteto convencional. 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. (BARBOSA, 2013, p.14)

Nota-se que, aqui, não se fala do registro de um produto ou de uma patente industrial, mas sim de formas que simbolizam uma marca de maneira autônoma. Ou seja, signos que por si só identifiquem e determinem um produto ou serviço advindos de um fornecedor específico dentre os semelhantes existentes no mercado.

Nesse sentido, as Marcas não tradicionais, em sua maioria, tentam se desvencilhar das famosas logomarcas, nomenclaturas e todas aqueles signos que mesclam elementos do alfabeto ou números. Assim, a identificação objetivada pelas marcas não convencionais busca elementos que fogem da estaticidade para atribuir identificação a outros fatores que compõem o produto ou serviço oferecido.

As marcas convencionais estão a esvanecer-se e a saturar-se pela finitude do abecedário e dos algarismos, ao passo que as novas tipologias de sinais distintivos ainda se estão a impor. Contudo, tal não invalida que, cada vez mais, se ouça falar em marcas táteis, de posição, de design retail store, dinâmicas, gustativas, holográficas, monocores, sonoras, tridimensionais e olfativas. [...]O paradigma está a alterar-se à medida que as inovadoras formas de marketing, que tiram partido da experiência sensorial e emocional do consumidor (branding sensorial), se consolidam. Tudo aquilo que os múltiplos sentidos do Ser-Humano conseguem detetar (um som, um odor, um sabor, uma impressão tátil, etc) pode constituir uma indicação para o consumidor e, por conseguinte, cumprir a função de marca. (FERNANDES, p.15. 2019)

Dessa forma, conforme depreende-se do próprio texto acima, retirado da dissertação de Mestrado de Catarina Filipa Fernandes, percebe-se uma notável divisão dentro dos conceitos de marcas não tradicionais: os signos que visam atingir sentidos humanos, com exceção da visão e aqueles provenientes do avanço tecnológico ou das novas práticas de mercado, sendo ambos utilizados com o mesmo fim.

Acerca das marcas que visam atingir a distinção dos produtos ou serviços através dos órgãos sensoriais humano pode-se afirmar que:

O paradigma está a alterar-se à medida que as inovadoras formas de marketing, que tiram partido da experiência sensorial e emocional do consumidor (branding sensorial), se consolidam. Tudo aquilo que os múltiplos sentidos do Ser-Humano conseguem detetar (um som, um odor, um sabor, uma impressão tátil, etc) pode constituir uma indicação para o consumidor e, por conseguinte, cumprir a função de marca (FERNANDES, 2019, p. 12)

Diferentemente do que alguns acreditam, essa forma de distinção de produtos é reconhecida por diversos países, como os Estados Unidos, por exemplo, que já possui um longo histórico de aceitação das marcas não convencionais sensoriais. Visto que o primeiro registro de marca não visual naquele país data de abril de 1950. O referido registro consistia em três toques leves de sino e pertencente a National Broadcasting Company Inc (NBC), ou seja, pela primeira vez um som era registrado como um sinal marcário autônomo. Ademais, reconhecido pela maioria dos doutrinadores da área como uma das primeiras marcas sensoriais da história, este registro está em vigor até os dias atuais (SIEMSEN, 2010).

Outro exemplo famoso de marca não convencional sensorial é o da empresa Melissa, que utiliza uma fragrância própria em todas as sandálias que fabrica. Apesar de não ser registrável no Brasil, o aroma de “chiclete”, que já é característico da marca, foi registrado nos Estados Unidos em 2015, como marca olfativa, após uma batalha judicial acerca da distintividade da essência utilizada nos calçados da marca (CESÁRIO, 2019, p.47).

Além dessas, existem diversas formas de marca admitidas ao redor do globo, dentre elas pode-se citar: hologramas, marcas de posição, vídeos e signos em movimento ou até padronagens específicas. Tais espécies são fruto do avanço tecnológico e da ascendência do mundo virtual na vida do consumidor. Um exemplo de marca em holograma é a da cantora Hatsune Miku, criada por meio de um software de

voz para simular uma menina de 16 anos, considerada a primeira cantora criada pela tecnologia e um dos maiores sucessos do Japão .

Dessa forma, retomando um aspecto abordado acima, percebe-se que o uso dessas formas não tradicionais de marca é muito mais antigo do que se imagina. A Lei de Propriedade Intelectual, nº 9.279/96, não trouxe qualquer previsão sobre desígnios marcários não tradicionais, motivo pelo qual resta uma insegurança jurídica sobre o tema no Brasil.

Durante muito tempo a questão de tais marcas, sem referência nominal expressa no conceito da LPI, não recebeu da doutrina a atenção devida, tendo sido tratada com o emprego de preceitos diversos dos supracitados para respaldar decisões judiciais que concedem ou não proteção e exclusividade a tais signos. Contudo, pouco se fala sobre o respaldo normativo que de fato estende a esse tema, sendo este o ponto de partida da análise feita no capítulo seguinte.

Diante disso, resta clara a necessidade de abarcar essas modalidades marcárias em nosso ordenamento jurídico, visto a presença crescente e quase que onipresente desses institutos no cotidiano comercial diante da sua relevância econômica. Além disso, ressalta-se, ainda, que as marcas são os ativos mais valiosos que uma empresa pode ter, visto que representam a identidade de um produto, agente econômico ou serviço, muitas vezes mais valiosas do que o aquilo que de fato identificam.

Dito isso, admitir a registrabilidade das novas modalidades de marca constitui solução que produz a expansão do valor social e econômico da atividade empresarial pátria, acarretando proteção aos investimentos ou capital criativo e ao consumidor, destinatário final da comunicação que a marca simboliza.

2. PROTEÇÃO LEGISLATIVA DAS MARCAS NO BRASIL

O direito marcário atual possui duas referências principais: O artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal e a Lei de Proteção à Propriedade Industrial, Lei federal nº9.279 de 1996. O primeiro fundamenta a importância do assunto, já o segundo, abarca como será feita a proteção marcária na prática criando um órgão responsável pelo controle e avaliação dos pedidos de registro das Propriedades Industriais no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Dessa forma, diante da análise conceitual do capítulo anterior, pretende-se apresentar o panorama legal sob o qual o sistema marcário brasileiro opera, tanto no

âmbito constitucional, como infraconstitucional. Assim, parte-se primeiramente de uma análise do contexto histórico desta regulamentação à realidade atual, retratando de forma teleológica a normativa trazida pela Constituição de 1988 que fundamenta o direito das marcas no país.

Já no segundo momento deste capítulo, pretende-se abordar a Lei 9.279 de 1996, com o propósito de apresentar a regulamentação prática de marcas no Brasil. Nesse momento, serão abordadas as características do direito de uso exclusivo, as formas de registro e principalmente as limitações do conceito brasileiro de marca trazidas pela Legislação Infraconstitucional e enraizadas na cultura da Propriedade Intelectual Brasileira.

Nesse ínterim, o principal intuito deste capítulo é fazer uma análise qualitativa do aspecto legal, para que no posteriormente seja possível abordar a forma como estes desígnios normativos são aplicados pela jurisprudência relacionada às marcas não tradicionais. Dessa forma, será possível determinar se há ou não espaço para uma expansão hermenêutica do conceito brasileiro de Marca.

2.1 PONTO DE VISTA DO DIREITO CONSTITUCIONAL

Segundo o Sociólogo alemão Niklas Luhmann, devemos entender as Constituições como construções sociais que evoluem com o tempo e desenvolvimento social. (LUHMANN, 1996). A partir dessa perspectiva, percebe-se a importância de estudar o Direito Constitucional através de uma visão histórico-sociológica, pois, somente após a consideração desses elementos do passado, é possível entender o processo evolutivo que deu origem aos valores utilizados atualmente.

No decorrer dessa análise pretende-se diagnosticar quais os preceitos jurídicos que conferem respaldo à proteção jurídica e a concessão de exclusividade sobre as marcas não tradicionais no Brasil. De início, cabe destacar que, apesar das várias formas como que o tema é abordado ao longo dos Textos Constitucionais do Brasil, o assunto é quase que onipresente, possuindo menções em absolutamente todos os ordenamentos jurídicos que já entraram em vigor.

Portanto, a recorrência do tema nas Constituições evidencia a relevância de uma regulamentação completa e efetiva da Propriedade Intelectual no direito pátrio. Visto que, desde 1824, na Constituição outorgada por Dom Pedro I, o tema já era abordado, mesmo que de forma genérica.

Isso se dá em razão da breve menção à Propriedade Intelectual no referido texto. Nota-se, assim, que esse é um assunto clássico nos ordenamentos jurídicos do país, mencionado há mais de duzentos anos na legislação brasileira, mesmo que de forma breve em alguns momentos, mas, destacando sempre, que tais direitos estão sujeitos à propriedade⁸, conforme descrito no trecho a seguir:

Muito embora exista na doutrina a discussão sobre sua natureza jurídica, o certo é que a propriedade industrial, nos termos da Carta de 5 de outubro de 1988, e desde a Constituição do Império de 1824, é uma espécie de propriedade com matriz constitucional, sendo um conceito de propriedade paralelo ao clássico.(BASSO, p. 2, 2008)

O texto acima faz referência ao art 179, XXVI, da Constituição de 1824, considerada a primeira constituição genuinamente brasileira, a qual previa o seguinte: “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas *produções*. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunera em resarcimento da perda, que hajam de *soffrer* pela *vulgarização*.”⁹(BRASIL, 1824)

Assim, percebe-se que a abordagem era feita sem distinções de gênero da propriedade intelectual, abarcando uma perspectiva inventiva, trazendo, inclusive, o instituto da vulgarização, que consiste na popularização de determinado invento. Tal medida remete ao próprio contexto histórico do século XIX, que foi marcado pela Revolução Industrial, período de expansão das indústrias em todo o mundo.

Já no Texto Constitucional promulgado em 1891, sob o contexto Republicano, surge pela primeira vez o termo “marca” de forma expressa pelo constituinte, dessa vez trazendo uma ideia dissociada dos inventos industriais que aparecem no parágrafo anterior do mesmo artigo. Portanto, é o artigo 72 do referido ordenamento, em seu parágrafo 27, que assevera que “a lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica”. (BRASIL, 1891)

No capítulo dos direitos e garantias individuais da Constituição de 1934 é assegurada não só a propriedade das marcas de indústria, como são introduzidas as marcas de comércio. Expandindo, assim, o arcabouço de proteção dos direitos de marca no país, com a adição de uma distinção de modalidades marcárias. Sendo a primeira

⁸ Conferindo ao titular, do direito de propriedade, o exercício, as faculdades ou poderes de usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente o detenha de forma ilegítima, conforme a definição do Direito Civil, atualmente na redação do art. 1.228, do Código Civil de 2002, Lei nº 10.406.

⁹ BRASIL. Constituição (1824). Lex: Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824.

classificação a dos símbolos distintivos ligados diretamente à indústria e a segunda abrangendo os sinais que designavam serviços comercializados.

Contudo, diferente dos ordenamentos jurídicos anteriores, a previsão dessa temática na Constituição de 1937 se deu de forma mais simplista, em virtude de seu caráter autoritário determinante da segunda fase da Era Vargas. Existem doutrinadores que chegam a dizer que isso seria um retrocesso constitucional, visto que o texto traz apenas uma breve menção genérica de algumas formas de Propriedade Intelectual no artigo 16, XX, suprimindo o instituto da vulgarização e as classificações trazidas anteriormente pelos ordenamentos. (FERREIRA, 2007)

Sobre esse período, tem-se o seguinte:

A constituição de 1937 marcou um retrocesso em relação ao texto anterior. No artigo 122, nº 14, apenas assegurou o direito à propriedade e fez vaga referência que seu conteúdo e limites seriam definidos nas leis que regulassem o seu exercício. [...] Em relação à propriedade intelectual, o texto constitucional não assegura expressamente sua garantia, limitando-se a estabelecer no artigo 16, XXI, como competência privativa da União o poder de legislar sobre “os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de mercadorias” (FERREIRA, p. 7, 2007)

Contudo, existe um marco diferencial nas Constituições seguintes: o fim da segunda guerra mundial. Diante desse contexto, a tendência global dos Textos Constitucionais, naquele período, era de apresentar uma “*desmilitarização da cidadania*¹⁰”. Tais ordenamentos jurídicos possuem como fundamento maior a pacificação da sociedade e o desenvolvimento social, além disso, em virtude das guerras, a necessidade por novas tecnologias e formas de arrecadar fundos era expressiva, tendo em vista os prejuízos bélicos gerados pelos conflitos armados. (THORNHILL, 2021)

Apesar de menos afetado pela guerra, o Brasil vinha passando por uma transição importante, a retomada do caminho democrático através de uma Constituição democrática promulgada em 1946. O referido documento foi responsável pela reintrodução da propriedade intelectual, conforme pode-se extrair do seu próprio texto:

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.

¹⁰ THORNHILL, Chris. Crise Democrática e Direito Constitucional Global. São Paulo:Ed. Contracorrente, 2021, p. 226.

§ 18 - É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

§ 19 - Aos autores de obras literárias artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei fixar. (BRASIL, 1946)

Assim, foram retomados institutos que estavam presentes nas Constituições anteriores, reforçando ainda a importância do fomento à livre iniciativa e livre concorrência, que também foram apresentadas no decorrer daquele ordenamento jurídico. Portanto, entende-se que, a partir desse momento, a previsão normativo-constitucional tratou de uma forma mais específica sobre o assunto.

Em contrapartida, 20 anos depois da Constituição Federal de 1946, veio a Constituição de 1967, fruto do contexto histórico do regime militar, trazendo já a ideia de privilégio temporário para os inventos industriais, bem como abarcando as marcas comerciais e industriais, nos seguintes termos: Art. 150, § 24 “A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.” (BRASIL, 1967)

Além disso, cabe mencionar, ainda, que até mesmo as marcas estavam sujeitas a censura caso fizessem alguma alusão mal compreendida pelos militares. Todavia, parte dessas limitações foram superadas em 1971, quando foi promulgada a primeira lei exclusivamente sobre Propriedade Industrial, fato que será examinado em momento posterior. (ALCOFORADO, GALVÃO, 2021)

Acerca do viés de propriedade, intimamente ligado ao direito das marcas e a todas as chamadas Propriedades Intelectuais, pode-se afirmar:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional.(TEPEDINO, SCHREIBER 2005, p.31).

Dessa forma, é possível inferir que o direito estudado neste trabalho não é algo novo, mas sim uma temática que já é tratada, mesmo que de forma superficial, há mais

de 200 anos nos ordenamentos jurídicos brasileiros. Diante disso, pode-se dizer que este é, sim, um tema clássico do Direito brasileiro, e que mudou de status durante a história normativa do país, mas jamais foi esquecido pelo legislador.

Portanto, o caráter protetivo que a Constituição Federal confere ao direito de marcas atesta sua relevância e concordância junto a proteção que já é conferida em âmbito internacional. Ou seja, respondendo a pergunta problema proposto, existe sim um precedente constitucional à proteção de marcas não tradicionais no texto constitucional de 1988, respaldado inclusive através do termo “outros signos distintivos” presente no art 5º, XXIX da CF/88.

Assim, o contexto fático-histórico foi levado em consideração em 1988, tendo em vista que a previsão geral sobre a proteção de marcas e o caráter indiscutível de propriedade foram priorizados e introduzidos com status de cláusula pétrea. Uma abordagem que ainda não tinha sido feita em nem um dos documentos constitucionais anteriores. Acerca disso, pode-se afirmar:

Finalmente, a nossa atual Carta Magna, de 1988, seguindo a tradição constitucional brasileira quanto a esse tema, cuida dos direitos de propriedade industrial na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo, em seu art. 5º, inciso XXIX, o seguinte: “a lei assegurará aos autores dos 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”.(CRUZ, p. 172, 2019).

O tom trazido pela Carta Magna de 1988 é claro, destacando o fortalecimento do tema ao longo do desenvolvimento constitucional do país. Dessa forma, percebe-se um cuidado do Legislador Constituinte em relação a um tema cuja discussão é clássica e onipresente na história do país, mas que, por sua subjetividade, muitas vezes não foi percebida a importância que merecia.

Assim constam redigidos os dispositivos atuais que fundamentam o direito de marcas e a propriedade intelectual no país:

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
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)

O fato do texto constitucional utilizar a expressão: “e outros signos distintivos” sinaliza uma abertura da “proteção às criações industriais”, prevendo o surgimento de outros instrumentos capazes de transmitir a ideia de distinção, mas que talvez não fossem compreendidos no conceito de marca que usava anteriormente. Portanto, pode-se dizer que a Constituição de 1988 trouxe indícios, mesmo que sutis, de uma futura expansão das modalidades da propriedade intelectual.

Ademais, há também a previsão de preservação de obras coletivas ou provenientes de representações sindicais, ou associativas, uma normativa que, anos depois, estaria presente de forma expressa na Lei de Proteção à Propriedade Intelectual como a possibilidade de registros marcários específicos para esses entes.(SCUDELER, 2006).

Entretanto, com a quantidade de realocações dentro do Texto Constitucional, bem como de supressões do tema em algumas constituições, optou-se pela não apresentação de conceitos detalhados de propriedades intelectuais na Lei Maior. Um fato que demonstra a subjetividade do tema, visto que os conceitos a ele atrelados devem ser modulados através da infraconstitucional¹¹.

Esta opção do constituinte torna o direito marcário suscetível a mudanças de todas as formas, inclusive conceituais. Contudo, nem mesmo as leis infraconstitucionais posteriores conseguiram importar essa abrangência para aplicação prática de tais conceitos, razão pela qual, com o desenvolvimento da tecnologia, a concepção trazida pela LPI se mostrou excludente, deixando de lado o fato de que recursos e instrumentos não visíveis ou palpáveis também são capazes de identificar um produto ou serviço, designando qualidade, procedência e qualquer outro valor que as marcas tradicionais transmitem ao consumidor. (CESÁRIO, 2016)

Através do panorama histórico-sociológico do tema trabalhado, é possível perceber que o direito marcário é um tema que se desenvolve com o ambiente ao seu redor. Portanto, este é um direito que está intimamente ligado ao contexto fático de uma determinada sociedade, ou seja, nos tempos em que havia um cerceamento das liberdades, a exemplo dos anos entre 1964 e 1985, percebe-se uma legislação concisa ou mesmo limitada, pouco preocupada com o direito de exclusividade de uso das propriedades intelectuais.

¹¹ Por exemplo, no tocante à proteção específica quanto aos nomes das empresas, a questão foi objeto de regulamentação pelo art. 1.155, do Código Civil de 2002, Lei nº 10.406.

Já nos períodos seguintes ou em contextos mais democráticos, percebe-se um aumento nas liberdades econômicas através do aumento e autonomia das proteções jurídicas conferidas a direitos privados, a exemplo das Propriedades Industriais. Isto explica o surgimento do direito à propriedade industrial, marcas, nomes empresariais e outros institutos dessa natureza no capítulo destinado aos direitos individuais e coletivos com status de cláusula pétrea.

O desenvolvimento do país e o avanço tecnológico permitiram, ao longo dos anos, uma abrangência maior para este tema, reconhecendo cada vez mais a sua relevância como matéria de direito constitucional. Além disso, o valor socioeconômico atribuído por esses elementos é de extrema importância para o mercado, pois contribui de forma significativa para elevar as trocas econômicas internas e externas entre os países. Assim, um modelo industrial, ou um invento, por menor que seja, pode mudar a vida de diversos cidadãos e movimentar a renda de cidades, regiões e até países.

Dessa forma, a liberdade de conceber e proteger as criações intelectuais é uma garantia que não pode ser suprimida, bem como uma forma de consolidação de ideais democráticos, visto que produz diversos ganhos sociais e econômicos, estando presente em toda a evolução constitucional, sempre de modo a refletir o contexto histórico da época. Vale assinalar que a liberdade de produção de marcas encontra fundamento também na liberdade de expressão, consagrada no art. 5º, IX da Constituição “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 1988)

Além disso, vale ressaltar que o legislador inseriu ainda dois princípios primordiais para a fundamentação da Propriedade Intelectual, quais sejam: a livre iniciativa e livre concorrência, respectivamente prescritos nos arts. 170, *caput* e inciso IV da Constituição Federal de 1988. Esses princípios se interligam diretamente com a segurança jurídica, igualdade de competição e a liberdade da atividade econômica no país. Não se pode esquecer que a Constituição de 1988 conferiu à União a atribuição de editar legislação sobre a propriedade intelectual, cf. art. 22, I, da Constituição, conf. STF, ADI 5800.

Ademais, no mesmo inciso, menciona-se, ainda, que a proteção jurídica desses institutos encontra respaldo tanto no interesse social quanto no desenvolvimento tecnológico e econômico da nação. Portanto, o Direito à Propriedade Intelectual se fundamenta em diversos outros artigos da Carta Magna que incluem esses mesmos objetivos, a exemplo do art. 219 do referido texto, que trata da viabilização do

desenvolvimento cultural, socioeconômico e da autonomia tecnológica do País, aspectos intrínsecos aos mencionados no art 5º, XXIX do mesmo diploma. (BARBOSA,2010)

Esse status de direito fundamental é comentado no artigo do Ministro Luis Felipe Salomão juntamente com a juíza federal Caroline Somesom Tauk, conforme pode-se inferir no trecho abaixo:

O art. 5º, XXIX, da Constituição Federal confere à propriedade industrial - espécie do gênero propriedade intelectual - o status de direito fundamental, atribuindo ao legislador ordinário o dever de assegurar proteção aos inventos, às criações industriais, à propriedade das mar-cas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo como norte o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, bem como o interesse social. Para desincumbir-se do dever constitucional, a Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei n. 9.279/1996), no art. 2º, prevê proteção mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de marcas, assim como por meio da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.(SALOMÃO, TAUk, 2022, p.183)

Acerca dessa correlação entre entes constitucionais e a proteção da Propriedade Intelectual, cabe mencionar o seguinte trecho da obra de Denis Barbosa:

Também no Art. 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País. Tal dispositivo se compatibiliza, aliás, com as regras relativas à propriedade industrial, especialmente as patentes. Como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia. [...] A proteção à propriedade intelectual se insere neste berço principiológico. Em dispositivos autônomos para os direitos autorais e para a propriedade industrial, se estabelecem preceitos de proteção aos bens e investimentos da propriedade intelectual que se contrapõem essencialmente à tutela da concorrência livre.[...](BARBOSA, p91- .93, 2010)

Assim, o momento constitucional atual não só reitera a relevância da Propriedade intelectual em todos os seus gêneros, como reafirma seu status de direito fundamental do criador ou detentor dessa modalidade de propriedade. Isso se dá em virtude da menção às marcas e outros signos distintivos como itens de propriedade que devem ser devidamente assegurados pelo ordenamento do país, que estão especificados e expressos no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal. (BRASIL, 1988).

Diante disso, a relevância dada a esta matéria pode ser percebida na própria natureza do conceito de propriedade intelectual, um direito que advém do campo das ideias, ou seja, decorrente da criatividade e inteligência humana, um direito subjetivo,

mas que é capaz de gerar diversos frutos, visto que serve para agregar valores dentro de um viés mercadológico. (CRUZ, 2019)

Acerca da valorização dos bens intangíveis, tem-se que:

Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo dependem do registro. Por se não fazer distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é declaratório ou atributivo. O que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação possível (não necessária) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional (...). (MIRANDA, 1975, p.570).

A importância desses signos é tão grande que essas marcas chegam a possuir um valor maior do que o agente econômico que detém a sua propriedade, constituindo os maiores ativos intangíveis que um estabelecimento comercial pode possuir. De acordo com isso, o objetivo desse campo do direito é o seguinte:

Sem sombra de dúvidas, o que se pretende quando se trata de criações intelectuais e, consequentemente, da propriedade intelectual é a proteção da manifestação exteriorizada do intelecto do homem, o qual se entrelaça à personalidade e a própria dignidade humana, cujo objetivo almejado pela Constituição Federal, em especial, é atenção ao interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (SALIBA; MANFRÉ, 2019, p. 333)

Vale ressaltar que regras jurídicas ou dispositivos normativos, em conjunto com os princípios jurídicos, são pilares essenciais de qualquer sistema jurídico, visto que orientam e estruturam a aplicação e interpretação das leis, proporcionando uma aplicação consistente, previsível e justa, bem como propiciando a constituição de uma base sólida para o desenvolvimento social, tecnológico e econômico de uma nação.

Acerca da relevância dos princípios, na materialidade do direito, cabe mencionar:

To attain the former result there are required general principles of interpreting cases-rules of law-and procedures of pleading and trying cases which do not alter arbitrarily. But principles of interpretation do not signify rules so rigid that they can be stated once for all and then be literally and mechanically adhered to. For the situations to which they are to be applied do not literally repeat one another in all details, and questions of degree of this factor or that

have the chief weight in" determining which general rule will be employed to judge the situation in question.¹² . (DEWEY, 1924, p. 10)

Os princípios jurídicos são as diretrizes fundamentais que guiam a interpretação teleológica da aplicação do direito. Ou seja, representam os valores e conceitos pretendidos pelos legisladores ao longo da elaboração da norma, fugindo de uma interpretação meramente estrita do que está concretizado no texto normativo. No que se refere a essa interpretação conjunta do ordenamento jurídico e seus valores, cabe mencionar:

O princípio da legalidade não se reduz ao respeito aos preceitos individuais, implicando, ao revés, de um lado, a coordenação entre eles (além da harmonização com os princípios fundamentais de relevância constitucional) e, de outro o confronto e o contextual conhecimento do problema concreto a ser regulado, isto é, do fato, individuando no âmbito do inteiro ordenamento – o conjunto das proposições normativas e dos princípios – de maneira a individuar a normativa mais adequada e mais compatível com os interesses em jogo. Portanto, a interpretação é, por definição, lógico-sistemática e teleológico-axiológica, isto é, finalizada à atuação dos novos valores constitucionais. (PERLINGIERI, 2007, p. 72)

Portanto, à luz do Direito Constitucional, cabe mencionar na obra de Luís Roberto Barroso:

Tais Princípios correspondem a decisões políticas fundamentais do constituinte originário e, por essa razão, subordinam toda a ação no âmbito do Estado, bem como a interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais. A ordem econômica, em particular, e cada um de seus agentes – os da iniciativa privada e o próprio Estado (BARROSO, p. 3, 2008)

Nesse sentido, a propriedade intelectual se relaciona de forma complexa com a livre concorrência em virtude do direito de exclusividade de uso dos sinais registrados. Entretanto, esses dois conceitos se encontram na repressão à concorrência desleal, uma vez que a proteção jurídica prevista em texto constitucional visa coibir a deslealdade no âmbito comercial através da proibição do uso inadequado ou inadmitido dos símbolos registrados. (CESÁRIO, 2019)

¹² Mas os princípios de interpretação não significam regras tão rígidas que possam ser enunciadas de uma vez por todas e então serem literalmente e mecanicamente aderidas. Pois as situações às quais eles devem ser aplicados não se repetem literalmente em todos os detalhes, e questões de grau deste fator ou que têm o peso principal na determinação de qual regra geral será empregada para julgar a situação em questão. -Tradução livre

A relevância da preservação marcária e a sua correlação com a repressão à concorrência desleal tropeçam na simbologia e comunicação que distingue esse gênero dentro das espécies de propriedade intelectual:

Mais ainda, o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade [...] De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade). A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de unicidade – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante (BARBOSA, p. 42-44, 2007) .

Dessa forma, percebe-se que o direito constitucional de propriedade das marcas visa preservar justamente essa comunicação destinada ao consumidor e ao mercado com o propósito de impedir que terceiros se utilizem desse aspecto sem a devida autorização e legitimidade conferidas pelas faculdades inerentes ao direito de propriedade consoante o referido art. 1.228 do Código Civil. Isso se dá em virtude de que o significado simbólico das marcas é maior do que as empresas que fornecem os produtos marcados, ou até mesmo que seus proprietários.

Por fim, tem-se o fragmento abaixo retirado do Acórdão proferido pelo STJ no Recurso Especial de nº 1937989 /SP, no qual o Ministro Luis Felipe Salomão relaciona diversos aspectos constitucionais com o direito de marcas:

A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF). 2. A política de concorrência é determinante para a continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. 3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos. [...] (SALOMÃO, 2021, Recurso Especial de nº 1937989 /SP) (STJ - REsp: 1937989 SP 2021/0144329-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022)

O trecho acima elucida muito bem que o direito das marcas transcende o que está previsto no art 5º, XXIX da Constituição Federal, relacionando-se diretamente com outros dispositivos constitucionais.

Segundo o nosso sistema legal, o nosso sistema constitucional, a propriedade intelectual tem um fim. Ela não é um valor em si próprio. Ela não está protegida simplesmente como uma propriedade. Ela é uma propriedade que serve para um fim determinado. E o fim que lá está indicado é o de propiciar o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país, do Brasil, não da humanidade, nem da comunidade dos povos e, seguramente, não dos titulares das patentes. Não é uma coisa singular esse dispositivo constitucional. Toda propriedade em nosso sistema constitucional é uma função social. Ela serve para alguma coisa. Dentro do nosso sistema constitucional, seria impossível ao país ter uma patente em si sem a obrigação de usá-la e sem o dever de explorá-la. O conceito de uma propriedade sem uma finalidade social, sem uma finalidade que extrapole a simples redutibilidade é inconstitucional e resultaria na inconstitucionalidade de qualquer patente. (BARBOSA, 2000, p.20)

Assim, percebe-se que a ampliação dos entendimentos relacionados ao tema se justifica em diversas partes do ordenamento jurídico constitucional, desde os princípios da ordem econômica até os objetivos do estado brasileiro, a exemplo do incentivo ao desenvolvimento econômico e a autonomia tecnológica do país.

Nesse ínterim, a escolha pela não criação de um macroconceito constitucional deu mais liberdade para a regulamentação do tema. Assim, apesar de sua clara relevância, percebe-se que os textos constitucionais se limitam a denominar a função dos sinais distintivos em lugar de designar um conceito fechado sobre o tema, conforme menciona Denis Barbosa (2006) em sua obra sobre Semiologia das marcas:

Note-se que, pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada. É o que se diz o princípio constitucional da especialidade das marcas, que promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção com o mínimo de restrição da liberdade de usar signos. [...] restrição dos bens de exclusiva àquele conteúdo necessário para a realização das finalidades que lhe são próprias, prestigiando no restante a liberdade de iniciativa de terceiros. Elemento correlativo, mas essencial da construção da especialidade, é o fato de que o signo apropriado pelo registro atua num universo simbólico: ele significa, comunica, é objeto de expressão, e a tensão constante e necessária entre os limites jurídicos e a eficácia simbólica é uma das mais importantes peculiaridades desse objeto de direito. (BARBOSA, 2006, p. 216)

Nesse sentido, a partir de uma análise histórica e teleológica das normativas de Propriedade Intelectual dentro dos textos constitucionais brasileiros, resta incontroverso o direito constitucional à propriedade das marcas no Brasil, não apenas em virtude do art. 5º, XXIX da Constituição Federal, mas em razão dos princípios norteadores do

Direito Brasileiro e do próprio contexto normativo desse tema, cabendo lembrar da competência da União para legislar sobre o tema, como já assinalado, art. 22, I da Constituição Federal. Sendo a propriedade intelectual uma espécie inserida e regulada pelos Direitos Civil e Comercial, possui como fonte legislativa as normas editadas pela União.

Outro aspecto importante é que dada a simbologia do tema, observa-se que o direito constitucional que se preocupa mais com a finalidade do gênero macário do que com a forma em que ele se apresenta. Uma abordagem que deixa margem para uma expansão conceitual de marcas no Brasil, conferindo-lhe mais uma vez uma resposta positiva à proteção de marcas não tradicionais no país.

2.2 DA PERSPECTIVA INFRACONSTITUCIONAL

É a Lei 9.279, de 1996, editada pela União no âmbito da sua competência legiferante, que estabelece o tom da regulamentação das Propriedades Industriais no Brasil, desde o conceito de cada um de seus subtipos até as limitações dos direitos de exclusividade, formas de registro e diversos outros aspectos de suma importância para o funcionamento de tais institutos. Contudo, esse instrumento normativo já possui quase trinta anos, e, apesar de ter sido considerado um marco de inovação à época de seu surgimento, diversos dilemas que não podem ser solucionados a partir da mera leitura desta lei surgiram no decorrer do tempo.

Um marco trazido pela referida lei, também denominada de LPI- Lei da Propriedade Industrial, é a regulamentação da atuação do INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial, criado em 1970 para administrar os direitos voltados às criações intelectuais no Brasil. Assim, com a promulgação da Lei de nº 9.279 de 1996, o Instituto teve toda a sua atividade e critérios de atuação definidos, sendo mantidas a discricionariedade e a subjetividade inerentes a esse ramo do direito. (CRUZ, 2019)

Conforme relatado no capítulo anterior, a determinação constitucional de proteção às marcas se faz presente desde a primeira constituição brasileira, a de 1824, porém, até o ano de 1875, não havia uma legislação específica que determinasse a regulação do Direito respectivo. Dessa forma, durante 51 anos, não houve sequer uma delimitação conceitual de marca no Brasil, não existiam também normas que determinavam como se daria a preservação jurídica das propriedades industriais.

Dentre outras origens para o surgimento da legislação marcária de nível infraconstitucional no Brasil, tem-se o famoso embate jurídico do Rapé de Areia Preta x Rapé de Areia Fina, caso que ajudou a conferir visibilidade ao jurista Ruy Barbosa no início de sua carreira em 1874. Semelhante a diversos casos que serão abordados no capítulo posterior, a briga entre as produtoras de rapé, um tipo de tabaco, é considerado o primeiro caso de concorrência desleal e falsificação de produtos da justiça brasileira.

Conforme o seguinte recorte sobre o caso:

A Meuron & Cia foi fundada pelo suíço Auguste Frédéric de Meuron. Sua fábrica se chamava Areia Preta (em homenagem ao antigo nome do bairro de Ondina)[...] A queixa-crime se deu porque uma concorrente, Moreira & Cia, de maneira inescrupulosa, passou a produzir o Rapé Areia Fina, com qualidade bem inferior, imitando envoltório, estampa, selo e avisos do Rapé Areia Preta, com indiscutível intuito de aproveitamento parasitário. Ruy Barbosa venceu na primeira instância. Houve busca e apreensão com êxito na Cidade Baixa e na Ladeira da Graça. Mais de 2.300 botes de rapé falsificados foram apreendidos. Todavia, o acórdão do Tribunal de Relação da Bahia, modificando o entendimento do Juízo de primeiro grau, alegou a inexistência, no país, do delito de violação de marca. Não foi acatada a tese de Ruy Barbosa de enquadrar a conduta da Moreira & Cia no art. 167 do Código Penal da época, que previa o crime de falsificação de papéis. Para Ruy, os envoltórios deveriam ser considerados papéis falsificados. Portanto, o argumento do Tribunal de Relação da Bahia foi a ausência de base legal para a condenação da Moreira & Cia. No Direito Penal, o princípio da legalidade é baseado nessa expressão: *nullum crimen, nulla poena sine lege*. A lacuna da lei absolveu a Moreira & Cia. O acórdão possui apenas dezoito linhas, mas os seus efeitos tiveram alcance nacional. (MORAES, 2014, p. 1)

A questão possibilitou a discussão sobre o tema, pois revelou que, apesar de o direito das marcas ter sua previsão constitucional desde o início das legislações brasileiras, a escassez de normas infraconstitucionais impedia a efetivação do aludido direito constitucional. Isso evidencia que na época também não havia o entendimento de interpretação supletiva de norma legal, acarretando assim o impedimento da eficácia do preceito constitucional referente à proteção jurídica das marcas.

Ocorre que o resultado do julgamento surpreendeu ao próprio advogado do caso, o eminente Ruy Barbosa, que no mesmo ano apresentou uma proposta de lei para regulamentação das propriedades industriais no Brasil, projeto esse que, mais tarde, tornar-se-ia a primeira lei específica sobre o tema, a Lei de nº 2.682 de 1875. Assim, percebe-se a importância do preceito infraconstitucional adequado para a efetivação dos direitos constitucionalmente previstos, sob a pena de ineficácia do direito.

Conforme comenta o pesquisador Querino Mallmann, ainda sobre o caso dos Rapés:

Apesar do brilhante trabalho desenvolvido pelo grande jurista, Rui Barbosa perdeu a causa judicial na Bahia. O Tribunal considerou que não constitui crime a usurpação da marca, pelas regras então vigentes, pois nem o Código Criminal (1830), nem nenhuma outra lei qualificava de delito o fato em que se assentou o processo. A Constituição de 1824 era completamente omissa, pois nada dispunha sobre a proteção das marcas, somente sobre as patentes de invenções. [...] Diante do fato e da falta de garantias a este tipo de propriedade imaterial. Rui Barbosa como representante no Parlamento Nacional, elaborou um projeto de lei que dispusesse também sobre a proteção às marcas, conseguindo aprová-lo em 25 de outubro de 1875, através da Lei nº. 2.682/1875, reconhecendo, assim pela primeira vez, o direito a qualquer industrial ou comerciante de assinalar os produtos de sua indústria ou comércio com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência.(MALLMAN, 2014, p. 30)

Assim, a primeira regulamentação a trazer uma aplicabilidade prática ao direito das marcas surgiu em 1875, a Lei de nº 2.682. A referida norma previa que o fabricante ou negociante teriam direito a marcar seus produtos, seja através do nome, firma, razão social ou qualquer símbolo capaz de distinguir os objetos que seriam fabricados ou comercializados por aquele agente econômico. Além disso, institutos como o direito à anterioridade e a necessidade de publicação do registro também surgiram a partir dessa lei. (BRASIL, 1875)

Nesse sentido, detalhes como a publicidade e anterioridade de registro marcários surgem com a Lei de nº 2.682. Inspirada no direito francês, a norma realçava o caráter da marca como um instituto identificador, público e digno de proteção jurídica no sentido de evitar ou reprimir o seu uso indevido. (MARQUES, 2010)

O critério definido de escolha entre marcas a serem registradas seria o da anterioridade de registro, ou seja, confere-se um privilégio a quem primeiro registra ou tenta registrar um determinado signo distintivo. Sendo esta uma das principais e pertinentes características do registro de marcas no Brasil, presente até hoje na Lei da Propriedade Industrial.

Com isso, surgiram outros decretos e leis que seguiam as perspectivas constitucionais, revogando os regramentos passados em virtude do contexto fático brasileiro sobre a temática. Todavia, alguns acontecimentos externos passaram a demandar uma normativa assertiva e eficaz que pudesse prever uma expansão do mercado comercial e dos conceitos relativos às Propriedades Industriais. (SANTOS, BARROS, 2014)

Um desses eventos foi a assinatura da Convenção de Paris (1883), ponto de partida para o surgimento de uma renovação da legislação de marcas no Brasil, visto que o país foi signatário original do acordo, conforme:

Mais tarde, já sob a inspiração da Convenção de Paris (1883), surgiu uma nova lei sobre as marcas, a Lei n.º 3.346 de 1887, fruto do Projeto de "Ouro Preto", para ajustá-la a esta Convenção Internacional, sendo esta matéria posteriormente recepcionada, pela vez primeira, na Constituição de 1891, no capítulo sobre as garantias e direitos individuais, art. 72, § 2, onde a Constituição passou a assegurar uma proteção constitucional ao direito das marcas, in verbis: "A lei assegurará a proteção à propriedade das marcas de fábrica". Em 1904, surge um novo diploma, a Lei n.º 1.236, sucedendo-se, assim, vários diplomas tratando da matéria, sobressaindo-se as leis de 1945, 1967, 1969, 1971, mas principalmente a Lei n.º 5.772, de 21.12.1971 que teve uma das maiores durações no tempo, sendo revogada somente em 1996, com o advento da atual Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 14.05.1996 (MALLMANN, 2014, p. 31)

Outro ponto relevante para a necessidade urgente de criar uma nova regulamentação para as propriedades industriais foi a assinatura do Brasil em dois Tratados Internacionais que versavam sobre o tema: a Convenção da União em Paris, assinada pelo país em 1975 e, posteriormente, o TRIPS (Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), assinado em 1994. Portanto, foi necessário proferir mudanças legislativas para adequar as leis internas e, principalmente, quanto à possibilidade de concessão de patentes em todas as áreas da indústria.

A Lei n.º 5.772 de 1971, denominada de Código de Proteção à Propriedade Industrial, criada pelo regime militar, trazia diversas limitações inerentes ao período histórico em que o país se encontrava, não somente no âmbito das marcas, mas no das patentes, o que, após o fim do regime militar, acarretou uma urgência na deliberação de uma nova lei.

Acerca disso, destaca-se:

No final de abril de 1991, o Presidente Fernando Collor enviou ao Congresso o Projeto de Lei n. 824/91, cumprindo promessa que fizera ao governo norte-americano, propondo a revisão da legislação então vigente, notadamente no que dizia respeito ao reconhecimento das patentes de processos e produtos farmacêuticos, de química fina e de alimentos processados, bem como introduziu nova sistemática para licença compulsória, a proteção da patente pipeline e o dever de exploração. [...] Objeto de muita controvérsia, o Projeto de Lei que deu origem à atual lei de marcas e patentes recebeu cerca de mil emendas de parlamentares durante a tramitação, provocando debates em todos os setores, inclusive na Igreja, que se mostrou conta a possibilidade de patenteamento de seres vivos. (SCUDELER, 2006, p. 10)

Por conseguinte, percebe-se que a pressão externa para a criação da Lei 9.279 em 1996 fez com que este instrumento normativo tenha sido elaborado sob certa urgência. O que explicaria o tom restrito às limitações do texto da lei, tanto quanto às possibilidades de registro como ao número reduzido de espécies de marcas, principalmente se comparadas às proibições de registro trazidas no artigo 124 da LPI. (MAZALI; CARVALHO, 2015)

Dessa forma, cabe comentar um pouco acerca do conceito legal de marca, contido na LPI. Segundo esse instrumento normativo, marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. (BRASIL, 1996)

São elementos que formam as marcas: as palavras, itens figurativos, mistos (palavra e figura), tridimensionais (objetos ou embalagens) e demais signos que trazem a ideia de identificação ou distinção para aquele produto ou serviço. Assim, pode-se dizer que as marcas são as designações de origem e procedência, designam a qualidade, o local de fabricação ou até o método utilizado no manejo dos materiais. (BARBOSA, 2007)

Acerca do conceito legal de marca no ordenamento jurídico, ficou estabelecido que “a proteção de uma marca pelo registro é o que garante ao titular a exclusividade de sua utilização no território nacional, via o exercício da função distintiva” (art 122, LPI). A norma afasta o risco de confusão ou associação de marcas e mantém uma concorrência leal, e, ao fim, tem-se a segurança jurídica” (CESÁRIO, 2019, p.159).

Conceito esse que encontra uma correspondência no Manual de Marcas do INPI, o qual prevê a marca como um signo distintivo cuja função é a de identificar e distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes ou idênticos cuja origem é diversa. Entretanto, o conceito trazido pelo Manual do INPI possui uma grande diferença se comparado a definição de marca da LPI. Isto porque não há menção da necessidade do signo ser visível, sendo esta suposta exigência citada apenas quando se refere ao conceito legal.

Dessa forma, o Manual do INPI, que instrui a aplicação real dos preceitos marcários no Brasil, com status de orientação prática sobre a atuação do órgão, já prevê um conceito que se interliga muito mais com os objetivos dos signos distintivos do que com o conceito que a LPI prevê. Portanto, percebe-se que na prática não existe uma

separação tangente das marcas não tradicionais, visto que o intuito único é proteger os fatores que distinguem e se destacam dentre seus semelhantes.

Assim, a proteção de uma marca pelo registro garante ao titular a exclusividade de sua utilização no território nacional, via o exercício da função distintiva (art 122, LPI). Isto porque o sistema brasileiro de proteção às marcas atua sob o aspecto constitutivo, ou seja, o direito sobre aquele signo decorre do registro.

A norma afasta o risco de confusão ou associação de marcas e mantém uma concorrência leal, bem como, ao fim, tem por objetivo garantir a segurança jurídica do que está sendo produzido com o objetivo de identificação (CESÁRIO, 2019). Contudo, para obter essa proteção não basta comprovar uma autoria, mas sim, fazer um registro perante o órgão competente, nesse caso o INPI.

Ademais, partindo para uma análise semântica da LPI, percebe-se que há ainda uma separação tanto pela destinação da marca, como pela sua forma de apresentação. Além disso, a Lei 9.279 deixa clara a proteção jurídica mais ampla das consideradas marcas de renome, a prioridade de trâmite de marcas já registradas em outros países e outras situações específicas que não serão abordadas com profundidade neste momento.

Outrossim, conforme mencionado no capítulo anterior, existem as classificações marcárias trazidas pela própria LPI: referente ao peticionante, tem-se as designações seguintes: as marcas de certificação, produto ou serviço e as coletivas; já quanto à forma de apresentação das marcas, têm-se as formas nominativas, figurativas e mistas.

Esta última classificação evidencia o caráter visual privilegiado pela LPI. Entretanto, conforme já mencionado em momento anterior, a interpretação histórica da norma nos permite entender que a marca se define mais pela sua distintividade do que pela forma que se apresenta, fato que, inclusive, é evidenciado pelo artigo 122 da LPI, o qual descreve marca como sinal distintivo, antes de prescrever a visibilidade. (BARBOSA, 2006)

Já o artigo 124 da mesma lei destina-se a abordar o que não pode ser registrado, vedando, assim, a apresentação como marca de símbolos que denotam bandeiras, armas, obras já registradas e diversos outros signos. Dentre essas limitações, percebe-se que não há qualquer vedação aos sinais não visualizáveis: como sons, cheiros, vídeos, hologramas, animações ou qualquer outra espécie de marca não tradicional, com exceção da marca composta unicamente por uma cor.

Além disso, outras características desse ordenamento jurídico são a temporalidade do registro, vigente por 10 anos, mas renovável por período

indeterminado; o sistema de registro por classes; o registro como marco inicial da propriedade sobre a marca e outros aspectos relativos às obrigações de marca no Brasil. Portanto, cabe mencionar:

O registro nada mais é do que uma concessão legal para garantir o uso exclusivo e proteção da marca em todo o território nacional, pelo período inicial de 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. A Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que a marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa, e, ainda, relaciona as condutas criminosas contra a marca, como reproduzir, sem autorização do titular, de forma total ou parcial, imitar de forma que isso possa causar confusão ou a alterar a marca de outrem já registrada e aposta no mercado. (AIRES, 2011, p.116)

Ainda sobre o registro marcário como constituinte do direito de exclusividade marcária cabe ressaltar que:

Assim como no caso das patentes, o direito à obtenção do registro nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei 9.279/96 configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos. Vide, neste estudo, o que falamos do direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção marcária, tal como assegurada na lei ordinária (BARBOSA. 2007, p.250).

Segundo o art 130 e seguintes da LPI, é o titular da marca que deve promover a proteção jurídica do signo registrado, devendo “zelar pela sua integridade”. E esta proteção se estenderia a “papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.” (BRASIL, 1996) Note que não há qualquer previsão para o mundo cibernético, uma vez que na época essa tecnologia ainda estava se desenvolvendo.

Portanto, a extensão da proteção jurídica da marca ao meio cibernético apenas cumpre o desiderato constitucional. Assim, se a expansão do conceito pode abarcar uma necessidade advinda da tecnologia, percebe-se que existe, sim, um respaldo para uma expansão jurídica do conceito de marca no Brasil, tendo em vista a ampliação das formas de atuação mercadológica, conforme:

Ou seja, com a crescente valorização dos bens imateriais, outras economias foram se atualizando a fim de robustecer suas legislações marcárias, adequando-se à evolução do cenário econômico-tecnológico mundial. O Brasil, no entanto, como visto, não seguiu a tendência mundial, e ainda não aceita o registro de sinais “não tradicionais”, à exceção das marcas tridimensionais, tampouco parece haver qualquer tipo de intenção do INPI

em discutir mecanismos de sua tutela, ao aplicar uma interpretação literal artigo 122 da LPI.(LIBMAN, p. 11)

O Direito Constitucional disciplinou diversas vezes que as marcas mereciam a proteção jurídica, sem jamais estipular um conceito fechado sobre esta ou qualquer outra Propriedade Intelectual. Dessa forma, partindo de uma análise teleológica, ou seja, valorativa e histórica da Lei 9.279 de 1996, percebe-se que nunca houve qualquer intenção de exclusão de formas de apresentação de marcas, o conceito foi fechado apenas por questões do contexto da época.

Nesse sentido, cabe mencionar ainda:

Vale dizer, por fim, que uma vez que a norma prevista no artigo 124, XIX, da Lei 9.279 é expressa ao proibir o registro, como marca, de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. O princípio da especialidade dispõe que o titular de uma marca apenas tem garantido o direito à sua exclusiva utilização dentro de uma mesma classe de produtos; contudo, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços não configura tabela rígida e estanque de classes, servindo apenas como um parâmetro inicial do amplo e crescente espectro de produtos e de serviços negociados no mercado de consumo (MALLMANN, RODRIGUES, 2015, p.9).

Portanto, se analisada através da perspectiva histórica, a Lei 9.279 de 1996 surgiu da necessidade de regulamentar um preceito constitucional de acordo com o contexto democrático que já não condizia com a Lei 5.772 de 1971, confeccionada à época do regime militar. Nesse ínterim, é possível perceber que essa área do direito é marcada principalmente pela substituição e sucessão de leis, o que muitas vezes dificulta a análise prática do direito que se pretende regulamentar.

Assim, ao deixar de contemplar signos que já eram considerados marca em diversos países, tais como os Estados Unidos, Portugal e a Itália, para privilegiar um sistema fechado, o regramento nasceu obsoleto e precisa ser interpretado em consonância com a evolução e as necessidades da Sociedade. Isso porque o valor que se pretende assegurar proteção não é o das marcas visíveis, mas sim das marcas em geral, tendo em vista a importância destes bens imateriais.

Além da Lei nº 9.279 de 1996, o direito das marcas encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990), visto que o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que preceitua que este é um elo mais fraco de uma relação consumerista, tendo em vista os meios de produção e interesses econômicos dos

agentes. Nesse sentido, a vulnerabilidade do consumidor confere respaldo à proteção jurídica dos signos marcários porque o consumidor é o primeiro a ser prejudicado quando da utilização indevida de uma marca. (MALLMANN, RODRIGUES, 2015)

Quando ocorre uso indevido de marca alheia, insurgem situações como a concorrência desleal, pirataria, e outras formas de falsificações que podem ocasionar prejuízo ou até mesmo danos à integridade do consumidor. Por isso, a proteção jurídica do uso de símbolos distintivos importa na proteção do próprio consumidor dentro do contexto mercadológico.

Outro instrumento normativo que mais uma vez esclarece a relevância do direito marcário é a Lei de nº 11.196 de 2005. O referido instrumento normativo confere incentivo fiscal ao estipular a redução da alíquota de imposto de renda para zero, nos casos de remessas ao exterior que se destinem ao registro ou manutenção de marcas e patentes, conforme descrito a seguir:

Entre as vantagens fiscais previstas, destaca-se a possibilidade de dedução, para efeito de apuração do lucro líquido (base de cálculo do imposto de renda), com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, bem como redução de 50% do imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. [...] Prevê, também, a redução para zero da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. (SCUDELER, 2006, p. 17)

Entretanto, a isenção desta alíquota não foi feita ao acaso, uma vez que o registro internacional é utilizado muitas vezes para proteger signos que não são passíveis de registro no Brasil. Assim, com a Lei da 11.196 de 2005, tornou-se mais fácil e menos oneroso buscar por uma proteção jurídica que não foi possibilitada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Um exemplo disso é o referido caso da “Melissa”, no qual foi necessário registrar o aroma de “chiclete” como marca olfativa nos Estados Unidos em 2015.

Dessa forma, percebe-se que na prática já existe uma atenção maior do direito brasileiro quanto a utilização destas novas marcas e a redução das alíquotas nos casos de registro de marcas no exterior é um grande exemplo disso. Assim, cabe mencionar também o advento da portaria do INPI nº 37 de 13 de setembro de 2021, a qual regulamenta a possibilidade de registro de marcas de posição.

Admitida como espécie de marca em 2021, a marca de posição segundo o Manual de Marcas do INPI é um conjunto de sinais em aplicação singular e facilmente

determinável que resulte em uma forma capaz de obter o mesmo objetivo das outras formas de marca: identificar e distinguir, desde que este conjunto não seja fruto de um efeito técnico ou funcional (INPI, 2019)

Dessa forma, percebe-se um avanço regulatório, ao abarcar uma forma de designação marcária que não era reconhecida e admitida antes através de uma portaria do órgão regulatório, significando um precedente interessante para outras formas não tradicionais de marcas.

Nesse ínterim, acerca de uma possível expansão do conceito de marca trazido pela LPI, cabe mencionar este trecho da pesquisa de Ricardo Luiz Pereira Marques:

Nesse sentido, e se iniciando pelo método histórico, é de se destacar em primeiro lugar que merece atenção na proposta investigativa apenas a "interpretação histórica próxima", vez que a origem das marcas - ligada à "interpretação remota" -, desde o fim das corporações de ofício não mais se identifica com a moderna feição do instituto, e não se justifica interpretar a atual legislação brasileira de marcas com base em circunstâncias que deixaram de existir. Delimitado o campo de estudo, cumpre destacar que, como estratégia de ganho de mercado, os empresários precisam continuamente inovar a forma de oferecer seus produtos ou serviços. Nessa busca, absorvem de maneira muito rápida os avanços tecnológicos e, com base neles, criam opções diferenciadas de consumo. Para divulgar suas inovações, valem-se das marcas como instrumento - cada vez mais efetivo - de comunicação, aproveitando o ganho tecnológico para também investir em meios diferenciados de identificação e distinção. A tendência nesse movimento, desde a metade do século passado, é a divulgação de produtos e serviços por meio das marcas heterodoxas, ou não-tradicionais. E todas as legislações sobre marcas elaboradas no Brasil desde o Decreto nº 3.346 de 1887 eram abertas ao registro desse tipo de sinais (MARQUES, 2008, p.697).

2.3 AFINAL, EXISTE RESPALDO LEGAL PARA UMA EXPANSÃO DO CONCEITO BRASILEIRO DE MARCA?

A expansão do conceito brasileiro de marca com a finalidade de abarcar as marcas não tradicionais é um fator necessário na proteção de tais signos distintivos. Para tanto, conforme debatido neste capítulo, existem diversos argumentos constitucionais como o próprio art 5º, XXIX da Constituição Federal que expressamente prevê a proteção de outros signos distintivos, bem como vários princípios constitucionais que também se alinham a esta perspectiva argumentativa.

Em contrapartida, a LPI privilegia o contexto visual como imprescindível à caracterização de uma marca, o que não corrobora com os conceitos não tradicionais que privilegiam aspectos sensoriais e tecnológicos que nem sempre se apresentam aos olhos do destinatário, o consumidor. Assim, a classificação quanto à forma das marcas,

seja figurativa, nominativa, mista, tridimensional ou de posição se relaciona diretamente com a falta de aceitabilidade da legislação brasileira sobre as marcas não tradicionais.

Isto porque essa previsão é tratada como taxativa pela Lei de Propriedade Industrial, funcionando como empecilho direto à preservação jurídica de marcas que não se encaixam nesses padrões. Outrossim, ressaltando que o Brasil utiliza o sistema aquisitivo de registro, pelo qual prevê a proteção jurídica através da concessão do registro, com raras exceções nos casos de marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas.

Portanto, a LPI deixa de levar em conta aspectos como a questão da segurança jurídica na exclusividade de uso de tais signos distintivos e a preservação dos investimentos em capital social, humano e econômico que corroboram no aumento significativo que as marcas não tradicionais agregam aos produtos, agentes econômicos a visão social de suas atuações.

Tendo isso em vista, bem como retomando o método lógico de John Dewey, faz-se justo entender as normas pelos princípios e pelos valores muito mais do que pelas palavras escritas em uma lei. Em suma, uma interpretação isolada não faz jus aos verdadeiros motivos de um direito existir, devendo-se, ainda, levar em consideração o decurso do tempo e o seu efeito nas sociedades (DEWEY, 1924).

Dessa forma, percebe-se que existe, diversos argumentos, principiológicos ou não, que se relacionam e conferem respaldo à expansão do conceito de marca, bem como existem recentes registros de aberturas regulatórias, como no caso das marcas de posição e das tridimensionais. Ou seja, muitos são os argumentos em prol de uma expansão do conceito legal de marca no Brasil, principalmente se levada em conta a própria Constituição Brasileira, havendo um aparente obstáculo da LPI, principalmente quando se trata das marcas não tradicionais sensoriais.

Nesse sentido, o evidente avanço tecnológico e social pelo qual o país passou ao longo dos 27 anos de vigência da Lei nº 9.279, tanto de exploração econômica quanto de prática industrial, deve ser levado em consideração na interpretação dos instrumentos normativos pertinentes ao tema. Assim, não é possível que a leitura desse dispositivo se atenha a uma predisposição literal, datada dos anos 90, quando a LPI iniciou sua vigência, uma vez que o legislador não poderia prever o valor social e econômico adquirido pelas marcas no contexto mercadológico mundial.

Portanto, a expansão do conceito brasileiro de marcas para incluir as chamadas marcas não tradicionais é um reflexo da necessidade de acompanhar as mudanças no

mercado e as novas formas de expressão da propriedade intelectual. Portanto, tal mudança pode ser feita tanto através da jurisprudência, conforme diversos casos que vêm abordando o *trade-dress* e outros signos distintivos, como através de uma alteração ou adaptação legislativa, conforme proposto no anexo deste texto.

Outrossim, pode-se afirmar que o direito constitucional respalda sim a proteção de marcas não tradicionais privilegiando o seu objetivo maior: o de identificar e distinguir produtos ou serviços. Havendo apenas a barreira infraconstitucional, que pode ser superada, quanto ao registro e consequentemente atribuição do direito de exclusividades sobre tais signos.

Em suma, no decorrer dos próximos capítulos estudam-se respectivamente a experiência internacional e a jurisprudência pátria, a fim de encontrar similaridades com os argumentos doutrinários e legais mencionados acima. Enfim, em momento posterior, acosta-se ainda uma proposta de alteração legislativa para incluir de forma expressa a proteção intelectual ampla das marcas no Brasil, inclusive as não tradicionais.

3. A PROTEÇÃO DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS NO PONTO DE VISTA DO DIREITO INTERNACIONAL

Considera-se o período pós revolução industrial um grande marco na inovação tecnológica mundial, visto que a ascensão das indústrias passou a exigir o desenvolvimento de novas máquinas e práticas de produção de bens de consumo. Entretanto, como não havia um consenso internacional sobre a proteção destes insumos, surgiram nos mercados cópias de equipamentos patenteados, denominações e outros instrumentos posteriormente considerados como integrantes do conjunto chamado de propriedade intelectual.

Desde o momento em que foi observada a importância da designação dos produtos por meio de sinais, surgiu a necessidade de preservar os símbolos utilizados. Isto porque não demorou muito até que estes sinais se tornassem os responsáveis pela determinação de distinção e agregação de valor a um determinado produto, fato que ocorre até hoje. Afinal, como antes assinalado, as marcas vão além de uma mera sinalização de procedência, qualidade, material utilizado ou processo que originou o produto, serviço ou técnica empregada.

Um exemplo que pode ser facilmente percebido vem da indústria da moda, não sendo incomum que uma determinada peça simples, sem muitos detalhes, possa, por sua vez, chegar a custar dez vezes o preço de uma outra idêntica, apenas por ser produzida com a “assinatura” de uma outra empresa. Desde os primórdios deste mercado, quando emergiram as primeiras confecções, surgiram diversos artesãos que tentavam imitar os bordados, cortes e outros aspectos utilizados pelos nobres da época, gerando um mercado de falsificações que sobrevive de forma paralela até os dias atuais. (MOREIRA, 2018)

Por isso, não é incomum que uma empresa, após apurar os custos materiais de produção, determine em seguida um sobrevalor dos produtos ou serviços que fornece em razão da sua distinção ou marca propriamente dita. Portanto, os produtos assim marcados se tornaram um símbolo no contexto social, agregando ainda mais valor pelo sinal de identificação. Entretanto, cada país passou a regulamentar os institutos referentes ao conceito de marca, de acordo com sua estrutura política e jurídica.

Nesse sentido, no decorrer do desenvolvimento das sociedades, cada país foi atribuindo uma significação e uma forma de proteção marcária. Contudo, com o passar do tempo, foi necessário trabalhar em conceito internacional que fosse capaz de possibilitar uma uniformização com o propósito de assegurar uma maior proteção jurídica, que extrapolasse a territorialidade inerente a esta área do direito.

Assim, com o aumento da internacionalização, ou seja, interação em âmbito internacional, se tornou cada vez mais difícil preservar o valor que as marcas atribuem aos produtos e até proteger o consumidor de itens que possam prejudicá-lo de alguma forma. Por conseguinte, surge a necessidade de definir conceitos e parâmetros de proteção a todas as propriedades intelectuais, incluindo as marcas e considerando a transnacionalidade desse tema e as dificuldades inerentes à proteção dos signos marcários em jurisdições diferentes.

3.1 DA TRANSNACIONALIDADE DO DIREITO DE MARCA E DOS ACORDOS INTERNACIONAIS

Para tanto, foi convocada a Convenção da União em Paris (CUP) em 1883, a qual definiu um conceito amplo que poderia ser adaptado pelos países para cada espécie de propriedade intelectual, juntamente com os parâmetros gerais de proteção destes institutos no âmbito internacional. Por conseguinte, esta Convenção foi considerada um

marco principal para a uniformização Direito da Propriedade Intelectual, tendo estabelecido o seguinte:

Art 2º Os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contratantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que fôr relativo aos privilégios de invenção, aos desenhos ou modelos industriais, às marcas de fábrica ou de commercio e ao nome commercial às vantagens que as leis concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionais. Terão, por consequência, a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra todo prejuízo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condições impostas aos nacionais pela legislação de cada Estado. [...] Art 6º Toda marca de fábrica ou de commercio regularmente depositada no país de origem será admitida a depósito e protegida tal qual os outros países da união (PARIS, 1883)

Assim, percebe-se que este regramento surge para inaugurar a ótica internacional sobre a propriedade Intelectual e, mais importante ainda, trazer uma certa harmonização para os conceitos utilizados, com vistas a possibilitar uma proteção marcária mais completa. Contudo, não houve um estabelecimento do conceito de marca, já que desde essa época, muitas eram as divergências a respeito disso. Ademais, em alguns países a discussão sobre esse tema ainda estava em um estágio inicial. (CESÁRIO, 2019)

Visto isso, a Convenção da União de Paris trouxe diversas instruções sobre o registro de marcas e diversos países foram signatários do documento. Inaugurando inclusive a regra *telle quelle*, abordado no artigo 6º desta Convenção. Tal instrumento foi responsável por regulamentar, mesmo que de maneira embrionária, a interação em âmbito transnacional de marcas, conforme detalha a professora Kone Prieto Cesário:

Telle quelle é uma regra disposta no artigo 6º *quinquies* da Convenção da União de Paris, que determina que uma marca registrada em seu país de origem deve ser admitida tal qual é, nos outros países pertencentes à Convenção. Como ponderam Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, o *telle quelle* é uma delicada e importante regra. Para os autores, ela tende a levar a um resultado paradoxal, em razão do qual o estrangeiro pode acabar tendo um tratamento melhor que o próprio nacional, caso o país que recebe a marca seja mais exigente que o de origem do depositante. (CESÁRIO, p.64, 2019)

Contudo, vale destacar que a Convenção não estabeleceu uma forma específica de proteção de marcas em âmbito nacional (interno), deixando claro que as condições de seu registro ficariam a cargo de cada país, não sendo feita qualquer limitação quanto às formas marcárias passíveis de proteção jurídica. Por conseguinte, ficaria muito mais difícil de regulamentar e fiscalizar, assim, decidiu-se que seria oportuno priorizar a viabilização de medidas destinadas a preservar a exclusividade das marcas

transnacionalmente, principalmente nos casos de grande renome, quando tais signos possuíam influência em mais de uma jurisdição.

Dessa forma, a maneira escolhida foi a de utilizar os preceitos dos países em que o registro originalmente foi feito para dirimir conflitos dentro de países signatários. Portanto, ao invés de criar uma regra única, cada caso aplicaria os preceitos dos países de origem seguindo a ótica de prevenção a concorrência desleal e preservação dos significados marcários.

Acerca disso, cabe mencionar um trecho do artigo de Roberto Carapeto para a Revista de Direito comparado Waseda Bulletin of Comparative Law:

The International Scenario During the discussions for the enactment of the Paris Convention, the member parties could never reach a conclusion about a definition of what a trademark is. Furthermore, the Convention does not even define if trademark rights are obtained through use, registration or both, leaving it to member's national laws. In 1956, in views of the Congress of Washington to discuss the revision of the Paris Convention, the AIPPI reached a conclusion that it was inopportune under the circumstances of the time to introduce a general definition of trademark in the Union Convention. This was not the first time the topic was discussed, as the topic was on the agenda at the Vienna Meeting (1952) and Brussels (1954). (CARAPETO, p.27-28, 2016)¹³

Conforme o texto acima, vale ressaltar que a Convenção Unionista em Paris foi um marco para o início das conversas sobre o tema, mas não causou o esgotamento das discussões. Tendo sido o pontapé inicial para diversas reuniões, dentre elas as convenções em Madrid, Viena, e Bruxelas para que fosse discutida uma reestruturação ou atualização dos termos, visto que o mercado estava avançando muito rápido naquele momento, se fazendo necessárias revisões constantes da regulamentação internacional do tema.

Ademais, conforme mais países aderiram aos termos da convenção, mais pautas iam surgindo. Dessa forma, a ideia principal de preservar a forma como se manifesta uma marca precisou ser complementada, sendo incluídos trechos acerca da preservação de marcas de grande renome, represálias ao uso indevido dos signos marcários, regulamentos de prevenção à pirataria.

¹³ Cenário Internacional Durante as discussões para a promulgação da Convenção de Paris, as partes membros nunca conseguiram chegar a uma conclusão sobre uma definição do que é uma marca registrada. Além disso, a Convenção nem mesmo estabelece se os direitos de marca são obtidos por meio do uso, registro ou ambos, deixando isso a cargo das leis nacionais dos membros. Em 1956, durante o Congresso de Washington para discutir a revisão da Convenção de Paris, a AIPPI chegou à conclusão de que não era oportuno, nas circunstâncias da época, introduzir uma definição geral de marca na Convenção da União. Esta não foi a primeira vez que o tópico foi discutido, uma vez que esteve na pauta da reunião de Viena (1952) e de Bruxelas (1954). (CARAPETO, p.27-28, 2016)

Nesse sentido, a Convenção da União em Paris se limita a possibilitar que as proteções derivadas do registro marcário e disposições procedimentais atuem em um âmbito transnacional, privilegiando sempre o elemento da distintividade como fator crucial para a concessão da exclusividade e proteção de tais signos. Ademais, este tratado visa proteger os agentes econômicos de grande renome que vinham sofrendo com registros indevidos, com o intuito de gerar um aproveitamento parasitário e até de prejudicar toda a distribuição de produtos ou serviços em um determinado país.

Anos depois, o Acordo de Madrid, em 1891, veio dispor de um registro único para países signatários em complemento a Convenção da União em Paris, proporcionando uma melhor cobertura da proteção marcária dentro dos países signatários. Dessa forma, todas as marcas, tradicionais ou não, passaram a ser dignas de proteção em um registro único dentro dos critérios de aceitabilidade pactuados por cada país. Assim, quando feito um registro sobre esse protocolo, cada país pode aceitar ou não os termos para conceder a exclusividade sobre uma determinada marca.

Acerca desses dois acordos, cabe relatar:

No nível convencional, a Convenção de Paris, art. II, III e VII bis complementam o dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficiário da Convenção tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos não lhe forem conferidos pelo tratado. A União presume ainda uniões restritas. Os países que, acedendo ao texto geral, não concordem com determinadas proposições específicas, podem ficar fora dessas uniões restritas. Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depósito nacional; depositava-se em Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados pelo depositário. Nem todos os países da União (e só eles poderiam) participaram desse acordo. (BARBOSA, 2002, p.222)

Por conseguinte, essa determinação veio para complementar a prevenção ao aproveitamento parasitário gerado pelo uso indevido de marcas em âmbito transnacional. Ou seja, para impedir que terceiros sem autorização, se aproveitem de marca previamente estabelecida no mercado, induzindo o consumidor a associar erroneamente aquele produto ou serviço.

Mas esse não foi o único legado de tal acordo. Afinal, foram as discussões em Madrid que criaram o precedente para que os países aceitassem o registro em âmbito internacional, permitindo que a proteção se estendesse a outras jurisdições signatárias do Tratado.

Em suma, o Protocolo de Madrid, usado até os dias atuais, contribuiu significativamente para um aumento dos pedidos de registro e proteção de todas as modalidades marcárias, incluindo agora as marcas que ora denominamos não tradicionais (MNT's). Tal informação pode ser percebida na predominância de pedidos relacionados a marcas cromáticas e de posição através do Protocolo de Madrid. Ademais, nessa época já vinham surgindo diversos registros dessa natureza, principalmente em países como os Estados Unidos, que possuem um histórico mais liberal quanto a aceitabilidade destes signos.

Vale ressaltar ainda que diversas reuniões sucederam a de Madrid, como a de Singapura, por exemplo. A referida convenção que ocorreu em 2006 no país asiático trouxe na terceira regra, várias espécies de marcas já reconhecidas em diversos países, como as hologramáticas, em movimento (vídeos e outros recursos não estáticos), cromáticas, sonoras, de posição. (SINGAPURA, 2006)¹⁴

Nesse ínterim, pode-se afirmar que após a assinatura de tais tratados, intensificou-se as discussões sobre o que poderia ser considerado marca em cada país. O que resultou anos mais tarde no Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) firmado em 1994 após várias rodadas de negociações internacionais. Dentre os principais marcos do TRIPS podemos citar a criação da Organização Mundial do Comércio e o aperfeiçoamento das medidas de proteção marcária discutidas em Paris e em Madrid. (CESÁRIO, 2019)

Dessa forma, cabe detalhar um pouco mais sobre o TRIPS:

In jurisdictions that are signatories to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and further to the Paris Convention, non-traditional marks are registrable so long as they are distinctive and visually perceptible. Such signs include but are not limited to '... particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs ...' 4 This definition, therefore, is broad enough to capture two dimensional and three dimensional shapes, sounds and scents, as well as movement marks and holograms. (SCARDAMAGLIA and ADAMS, 2018, p. 3)¹⁵

¹⁴ CONVENÇÃO DE SINGAPURA. Singapore Treaty on the Law of Trademarks. Done at Singapore on March 27, 2006.

¹⁵ Em jurisdições que são signatárias do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e, adicionalmente, da Convenção de Paris, marcas não tradicionais são registráveis, desde que sejam distintivas e visualmente perceptíveis. Tais sinais incluem, mas não se limitam a, "... palavras específicas, incluindo nomes pessoais, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais...". Essa definição, portanto, é abrangente o suficiente para abranger formas bidimensionais e tridimensionais, sons e odores, bem como marcas de movimento e hologramas (Scardamaglia e ADAMS, 2018, p. 3). -Tradução livre

Ainda sobre o legado do TRIPS e sua relação com os tratados mencionados acima, cabe assinalar:

Como já indicado, a CUP e TRIPs fixam a distintividade como elemento central do desenho jurídico das marcas. Em particular, o artigo 6 quinquies “b” 2 da Convenção da União de Paris – CUP prevê que poderão ser recusadas ou invalidadas marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo ou compostas exclusivamente de sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade a quantidade e o destino. Tal dispositivo, que tem aplicação direta no Brasil, não se limita ao exame de distintividade anterior ao exame, mas também em fase posterior. (BARBOSA, p.84, 2002)

Ademais, na contrapartida dos tratados anteriores, o TRIPS sugere o que pode ser considerado como sinal marcário, englobando signos considerados como marcas convencionais, ressaltando porém, o papel da distintividade como elemento crucial para o registro e proteção marcária. Portanto, este tratado não surge para resolver um problema pontual, mas sim para compilar os conhecimentos, as discussões e tudo aquilo que já havia sido debatido nos tratados anteriores.

Assim, consolidou-se todos os acordos relativos a essa temática em um instrumento único que não somente se prestava a atualizar os debates como a atribuir um conceito amplo de marca aceito em todos os países signatários. Privilegiando as normas internas de cada país através da modernização da regra do “telle quelle” de que se um país opta pela concessão do registro via através do TRIPS ou do protocolo de Madrid, o direito deve ser concedido tal qual o país de origem o concedeu. (BARBOSA, 2007)

Esta determinação se relaciona diretamente com um famoso princípio do Direito internacional: o da reciprocidade. Tal instituto consiste na permissão de efeitos jurídicos diversos dos prescritos em uma determinada legislação em razão da igualdade e respeito mútuo entre estados. Assim, a depender do país é possível que mesmo que não previsto no ordenamento, o registro da marca possa ser validado a depender do caso e das autoridades locais.

Conforme o trecho a seguir da obra de Roberto Carapéo:

The conclusion of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) in 1994 presaged the advent of a global evolution in trademark rights. The definition provided by Article (1) of the TRIPS Agreement is broad with regard to the nature of signs that can constitute a trademark at first, because the definition provided is functional, based on the distinctiveness function of trademarks²⁰. Article 15 (1) also provides a non-exhaustive list of what can be considered trademarks, namely “signs, in

particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs". This broad and non-exhaustive definition was adopted because the participants to the negotiations on TRIPs Agreement in were unable to reach an agreement on the scope 1990 of the list of mark examples to be recognized as trademarks, although the EU, Japan and the US had proposed the definition of trademark listing words, names, signs, figures or any combination thereof" (CARAPETO, p.28-29, 2016)¹⁶

Nesse ínterim, cabe mencionar que conforme houve o avanço das negociações sobre a proteção à exclusividade das marcas em âmbito internacional, este tema passou a ser tratado com maior generalidade e amplitude. Assim, ao invés de ser mantido pela doutrina e pelos escritórios de propriedade intelectual dos países um conceito fechado e regrado do que pode ou não ser considerado como marca, passou-se a avaliar se estavam presentes requisitos como uma atribuição de significado (*secondary meaning*), identificação e distinção do produto ou serviço dentre os semelhantes presentes no mercado e a não funcionalidade do signo.

Portanto, as hipóteses ou espécies consideradas merecedoras do reconhecimento como signo marcário se tornaram amplas, tornando o conceito de marca algo mais abstrato, diferentemente do conceito tradicional ensinado nas faculdades de Direito. Acerca disso, cabe mencionar a seguinte fala da doutrinadora Catarina Fernandes:

Reconhecemos que a combinação das várias formas de representação utilizadas pode gerar alguma confusão e subjetividade de interpretações mas, ainda assim, consideramos na análise individual de cada uma, foi demasiado drástico na forma como fechou as portas ao registo do sinal. Considerando a exponencial evolução tecnológica, parece-nos razoável que o registo seja pensado, modernizado e preparado para a catalogação e proteção de todos os sinais que possam ser percebidos pelos nossos sentidos e memorizados pela nossa consciência como distintivos de um produto ou serviço.[...] A eliminação do requisito da representação gráfica constitui uma "liberalização do sinal que pode construir uma marca registada", desencadeada pela evolução, pelos novos modos de representação e de fixação no registo, não podendo deixar de ser vista como "um marco do nascimento de uma nova era no Direito de Marcas na Europa, seja porque libertou a marca do espartilho de um requisito em que a mesma já não se continha de facto, como a recoloca

¹⁶A conclusão do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) em 1994 antecipou o advento de uma evolução global nos direitos de marca. A definição fornecida pelo Artigo 15(1) do Acordo TRIPS é abrangente quanto à natureza dos sinais que podem constituir uma marca a princípio, porque a definição fornecida é funcional, baseada na função distintiva das marcas. O Artigo 15(1) também apresenta uma lista não exaustiva do que pode ser considerado como marcas, especificamente "sinais, em particular palavras, incluindo nomes pessoais letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação de tais sinais" 21. Esta definição ampla e não exaustiva foi adotada porque os participantes nas negociações do Acordo TRIPS não conseguiram chegar a um acordo sobre o âmbito de aplicação de 1990. da lista de exemplos de marcas a serem reconhecidas como marcas, embora a UE, o Japão e os EUA tenham proposto a definição de palavras, nomes, sinais, figuras ou qualquer combinação dos mesmos" (CARAPETO, p.29, 2016) Tradução livre.

a final juridicamente à vista dos fins para que lhe é atribuído o registo e o direito de exclusivo que a protege – a função distintiva eficiente que é condição da leal concorrência”.(FERNANDES,2019, p.29)

Dessa forma, mesmo que os critérios sejam diferentes em cada ordenamento jurídico, a mobilização internacional no tocante ao tema alcançou o objetivo pretendido: produzir uma harmonização dos conceitos. Por conseguinte, mesmo que a disparidade de conceitos e aceitabilidade de registros de marca ainda seja muito grande, é possível dizer que cada vez mais as marcas não tradicionais - MNT's- vem marcando presença no dia a dia do consumidor nos mais diversos segmentos da indústria (SCARDAMAGLIA and ADAMS, 2018).

Diante disso, percebe-se na internacionalização do tema uma tendência à aceitabilidade das MNT's, juntamente com a tendência de atribuição de conceitos abertos por parte dos ordenamentos jurídicos, mas sem perder a necessidade de distintividade e a soberania dos países-membros dos tratados. Um exemplo disso foi a recente aceitabilidade de Marcas de Posição e tridimensionais em países como o Brasil, conforme comentado anteriormente.

Assim, infere-se que o tratamento jurídico transnacional dado ao tema vem apresentando o viés protetivo já mencionado em outros tópicos desta pesquisa, seguindo os passos de países como os Estados Unidos, que admitiram as novas espécies para fins de registro e proteção marcária.

Desse modo, a fim de aprofundar ainda mais os argumentos que respaldam a regulamentação dos signos marcários não convencionais, bem como o direito constitucional à sua proteção jurídica, passamos a um breve panorama da aceitabilidade do tema nos Estados Unidos, pioneiro na expansão do conceito de marca.

3.2 DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS NOS ESTADOS UNIDOS

Segundo a doutrina, os Estados Unidos são o país com mais opções quanto ao registro de marca, tendo o seu pioneirismo reconhecido principalmente no tocante às marcas sensoriais não visíveis: marcas sonoras, olfativas, táteis e até gustativas. Além de terem sido o primeiro país a decidir sobre *trade dress*, antes mesmo da criação dessa nomenclatura. (BARBAS, 2015)

Dessa forma, é importante conferir o trecho a seguir da Dissertação de Mestrado de Leandro Moreira Valente Barbas, no qual se discute um pouco acerca da relação entre os Estados Unidos e a regulamentação de Marcas não tradicionais:

Se levarmos em consideração que os Estados Unidos são a grande referência mundial em matéria de marcas não tradicionais, sendo ainda verdadeiros entusiastas do tema. Realmente, não temos como negar que a participação das marcas não tradicionais dentro do universo marcário geral é numérica e proporcionalmente mínima. Entretanto, como vimos e veremos, o instituto é extremamente rico e com potencial cada vez maior de destaque nos sistemas marcários mundiais. Ou seja, o que hoje pode ser entendido como obscuro bem pode vir a se tornar o centro das atenções. Conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, o modo de concepção e utilização das marcas não tradicionais vai mudando. Se há tempos as marcas sonoras eram de difícil reprodução e circulação, a internet hoje permite que ouçamos um som com um mero clique. (BARBAS, 2015, p. 66)

Um dos primeiros registros não convencionais que se tem notícia foi concedido em 1950 pelo *United States Patent and Trademark Office* para a *National Broadcasting Company* - (NBC)¹⁷. A marca consistia em três toques de sino que identificavam as transmissões feitas pela emissora de rádio. Tendo sido este um dos primeiros registros a serem importados quase que de imediato para diversos países europeus que a partir do protocolo no órgão de controle de a EUIPO- Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia que a partir dos precedentes americanos permitiu a concessão do registro.

Acerca disso, cabe mencionar o trecho abaixo escrito por Kone Prieto Cesário em seu trabalho sobre as marcas não visíveis:

Nos Estados Unidos, as marcas sonoras vêm sendo registradas com sucesso desde o primeiro pedido, feito em 1950 pela rádio NBC, consistente em três badaladas de sino, para assinalar serviços de rádio transmissão. Entretanto, foi a partir da década de 1980 que houve um crescimento de pedidos e registros de marcas sonoras. Como dito, o USPTO é muito receptivo e as marcas sonoras podem ser descritas no formulário por meio da onomatopeia ou qualquer outra forma de representar o som, e, ainda, aceitam a entrega do registro magnético sonoro, permitido expressamente no Lanham Act (§45). Ou seja, há inúmeras facilidades de comprovação do sinal sonoro, sendo que essas facilidades, certamente, contribuíram para um número expressivo de registros já concedidos nesse país. (CESÁRIO, p.52, 2019)

Outro marco na história das marcas sonoras é o caso da empresa Metro-Goldwyn-Mayer, (MGM), produtora de mídias audiovisuais, pelo registro do rugido de um leão logo antes do início das suas obras. O registro de marca sonora lhe

¹⁷ Registro nos E.U.A. nº 523616, de 04/04/1950, da National Broadcasting Company, Inc.

foi concedido em 2006 nos Estados Unidos a partir da representação gráfica do timbre. (CESÁRIO, 2015)

Dessa forma, percebe-se que as marcas sonoras foram amplamente aceitas nos EUA, desde que sua representação gráfica fosse feita através das onomatopéias, timbres ou outras formas de transcrição. Isto porque o registro nos Estados Unidos possui como requisito a representabilidade do sinal marcário, a título de que seja provada tanto a distintividade do mesmo, como a sua capacidade denominativa.

Entretanto, a representabilidade gráfica de tais marcas caracteriza um obstáculo para outras formas de marcas não tradicionais, como por exemplo as gustativas e as olfativas, visto que por muito tempo se questionou como se representaria um aroma ou um sabor. Este inclusive é o motivo de não existirem muitos precedentes que envolvem as marcas que utilizam o paladar como fator identificativo.

Apesar dos esforços da indústria farmacêutica americana, que formulou diversas tentativas de registros de marcas gustativas nos EUA, sem respostas positivas até o momento. Ademais, além da dificuldade de representação gráfica, esta modalidade marcaria enfrenta o obstáculo do viés funcional. Ou seja, o signo que se pretende registrar não pode influir na função do produto ou serviço oferecido ou causar algum tipo de restrição aos seus competidores.

Um exemplo disso é o registro do sabor laranja para medicamentos¹⁸, por mais que haja distintividade no sabor, juntamente com uma representação das fórmulas utilizadas, a função deste item é tornar estes produtos mais agradáveis ao consumidor, motivo pelo qual o seu monopólio poderia causar um impacto restritivo num âmbito mercadológico, não tendo sido aceito nem mesmo no país com maior histórico de aceitabilidade de marcas não tradicionais: os Estados Unidos. (CESÁRIO, 2019)

Já as marcas olfativas tiveram uma história diferente. Ocorre que após a superação do obstáculo da representabilidade através do uso das fórmulas químicas e descrição de aromas, foi gerada uma aceitação maior desta espécie de marca não tradicional. Mais uma vez assinalando o pioneirismo dos EUA no assunto, pode-se citar o registro da marca olfativa de kits de bordado com cheiro floral.¹⁹

¹⁸ In Re Organon NV, 79 USPQ 2d 1639 (TTAB, 2006). Comentários Lackert e Wasserman. WORLD TRADEMARK REVIEW. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/>>. Acesso em: 5 jul. 2016..

¹⁹ Registro n. 1639128. USPTO, depositada em 1988, concedida em 1991 e extinta em 1997.

Tal registro posteriormente serviu de respaldo para a concessão de diversos direitos dessa natureza, incluindo o aroma dos produtos da Melissa²⁰, marca brasileira de calçados que entrou com o pedido em 2015 no país americano em virtude da impossibilidade de fazê-lo no Brasil. Apesar do pouco quantitativo de exemplos positivos de marcas olfativas, é inegável que a sua presença vem sendo cada vez mais presente em diversos segmentos do mercado, como no caso das bolas de tênis (caso SIECKMANN) (CESÁRIO, 2019).

Acerca da aceitabilidade de marcas olfativas em solo estadunidense, cabe mencionar:

Os Estados Unidos da América sempre tiveram um regime mais liberal do que o existente na Europa quanto à exigência de representação gráfica e, nessa medida, não surpreende que, em 1990, tenham sido pioneiros a registrar uma marca olfativa que consistia numa fragrância floral fresca aplicada a um kit de linhas para bordar. A nível da UE, como já referimos, são muitas as dificuldades de concretizar a representação de um odor através de uma forma uniformemente aceite e, assim sendo, colocam-se, por ora, vincadas reservas à admissibilidade de registo de marcas olfativas. (FERNANDES, 2019, p. 38)

Outrossim, apesar do histórico de aceitabilidade de signos não convencionais, a política dos EUA é restrita no quesito da distinção e nos impactos dos registros concedidos, conforme detalha Kone Prieto Cesário:

Em princípio, nos Estados Unidos, mesmo os sinais instáveis ou de difícil caracterização, como os olfativos e gustativos, podem vir a constituir uma marca registrada, desde que sejam distintivos e não funcionais, pois a lei é ampla o suficiente para abarcá-los. “The Act’s definition of a trademark is “any word, name symbol or device”.

Contudo, embora receptivos, são cautelosos na concessão dessas marcas, sobretudo, no aspecto de impactos que podem gerar ao criar monopólios ou barreiras à competição. Assim, desenvolveram teorias como da funcionalidade estética e outras para afastar eventuais abusos de direitos para propriedade industrial via as novas marcas. (CESÁRIO, 2019, p. 48)

Outra modalidade não convencional que vem sendo utilizada nos Estados Unidos é o registro de sinal tátil. Ressalta que este tipo de registro vem sendo utilizado bastante para o registro do nome de determinadas marcas em braille, apesar de o conceito não se limitar a este uso, podendo abarcar diversas texturas e símbolos perceptíveis ao tato. Um exemplo disto é a marca “*MIKLL*”, escrita em braille, de acessórios e itens de vestuário, bem como, as marcas “A Wonder Summer 's Night” e

²⁰ Registro desse odor característico do produto foi concedido como marca em junho de 2015, nos Estados Unidos, no principal register U.S nº4,754,435 (USPTO),

“Stevie Wonder” pertencentes ao cantor Stevie Wonder, também registradas em braille. (CESÁRIO, 2019, p.54)

Dessa forma, tanto as marcas advindas da tecnologia como às tridimensionais, hologramáticas, de posição e em vídeo, como as cromáticas, não encontram obstáculos na regulamentação americana. Isto porque basta que os critérios de distintividade e representação gráfica estejam presentes para que haja o reconhecimento de tais sinais como marca, impedindo que tais signos sejam utilizados para indicar produtos semelhantes.

Ademais, pode-se mencionar ainda o trade-dress, talvez a modalidade mais famosa de marca não tradicional no momento, mas que para os EUA não constitui nenhuma novidade. Este instituto surge em 1992 através de uma decisão da Suprema Corte dos EUA, na qual foi reconhecido o dever de indenização em favor de uma rede de lanchonetes chamada “Taco Cabana”. Nesse caso a condenação se deu em razão de que a rede “Two pesos” teria utilizado diversos traços arquitetônicos, cromáticos e até ideológicos de sua concorrente, visto que o principal intuito do restaurante era trazer esse viés lúdico atrelado à cultura mexicana e as características de *fast food*. (VIEGAS, 2018,p.25)

Entretanto, um dos casos que serviu como um elemento definidor desse conceito veio apenas em 1996, proveniente da área da moda. Ocorre que a empresa Samara Brothers, que fornecia roupas infantis a diversas lojas de alto padrão dos EUA foi questionada por um de seus clientes que supostamente havia encontrado diversas roupas da empresa à venda na rede de Supermercado Walmart. (CORNELL LAW, 2000, p.1)

Ao averiguar a situação, a Samara Brothers decidiu processar a famosa rede de supermercados por violação de trade dress, visto que as roupas que o Walmart estava comercializando realmente possuíam as cores, formas e modelos muito semelhantes aos produzidos pela primeira empresa desde a sua constituição.

O caso foi examinado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A decisão final foi favorável à Samara Brother e no instrumento decisório foi utilizado um critério inédito para reconhecimento da concorrência desleal e consequentemente violação do

trade-dress: o chamado secondary meaning²¹. Assim, a rede Walmart foi condenada a pagar multa e retirar as peças de roupa do mercado imediatamente.

Ocorre que assim como no caso das lanchonetes, decidiu-se que para ser configurada a violação do *trade-dress*, os elementos que fizessem parte do conjunto-imagem fossem levados em conta não poderiam influir na funcionalidade dos produtos. Outro aspecto em comum desses dois casos foi a comprovação de que não haviam outras empresas utilizando os mesmos signos distintivos em segmentos semelhantes. (VIEGAS, 2018)

Assim, nos Estados Unidos, podem ser registrados como marca: palavras, nomes, cores, gostos, sons, dispositivos, slogans, aromas, formas de produtos e formas tridimensionais. O registro de marcas nos Estados Unidos é feito pelo United States Patent and Trademark Office (Escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos) e é regulamentado pelo chamado "Lanham Act". Portanto, a proteção marcária é conferida à primeira pessoa que utilizar a marca e vale por 10 anos. Ademais, é possível fazer um registro nominativo do nome da marca, do logotipo ou mista com o nome e símbolo ao mesmo tempo, sendo esta última semelhante ao permitido no Brasil.

Como já explicitado, diversos países permitem o registro de marcas não tradicionais em seus ordenamentos jurídicos. Mas, é certo que os Estados Unidos possuem exemplos de aceitabilidade em todas as espécies de marcas não tradicionais mencionadas nos capítulos anteriores. Portanto, desde que o sinal utilizado, visível ou não, identifique claramente aquele produto ou serviço e não cause um impacto restritivo ou funcional no âmbito mercadológico, pode ser considerado marca registrável.

3.3 DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS EM OUTROS PAÍSES

Vale ressaltar que existem outros países com histórico de aceitabilidade de marcas não tradicionais - MNT's, a exemplo dos países membros da União Europeia através do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), órgão responsável pelos registros de propriedades industriais de todos os países-membros.

²¹ Conhecida na literatura pela expressão gerada pelo direito americano, secondary meaning ou alemão, *verkehrsgeltung*, a eficácia distintiva nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. O fenômeno é percebido – por exemplo - quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária, de sentido genérico, já dicionarizada num idioma. (BARBOSA, 2007, p.75)

Como esse órgão atua de forma unitária em toda a Europa, os critérios registrais são os mesmos para todos os países membros do bloco político e econômico.

Um aspecto interessante do registro europeu é que ele é válido em todos os países signatários, portanto, um único registro faz jus a proteção jurídica em todos os 27 países pertencentes à UE, desde que o cumprimento desta proteção se dê conforme a legislação de cada estado-membro. Vale ressaltar ainda que o registro de marca feito na EUIPO é válido por 10 anos, assim como no Brasil, mas se não for utilizado nos primeiros 5 anos poderá ser cancelado por inatividade.

São passíveis de registro a título como espécies ou modalidades de marca segundo o regulamento da EUIPO: palavras, desenhos, letras, números, cores, forma de produtos ou embalagens e sons. Desde que os sinais registrados sejam capazes de possibilitar a distinção entre os produtos ou serviços oferecidos por um fornecedor dentre semelhantes produzidos ou oferecidos por outras empresas, conforme o artigo transcrito abaixo do Regulamento (UE) 2017/1001:

Artigo 4.º Sinais suscetíveis de constituir uma marca da UE

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

- a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e
- b) ser representados no Registo de Marcas da União Europeia («Registo»), de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca. (EUIPO, 2017)

O sistema de registro de marcas na União Europeia permite a proteção de uma variedade de formas de expressão distintivas, desde que essas marcas sejam capazes de cumprir os requisitos de distintividade e capacidade de representação gráfica. Assim como o Trademark Office nos EUA, a EUIPO permite o registro sonoro de forma facilitada, bastando a representação gráfica das onomatopéias, do som ou do timbre, juntamente com a distintividade do signo que se pretende obter a exclusividade.

Ademais, a WIPO: World Intellectual Property Organization²², reconhece a proteção das marcas sonoras, visto a sua aceitação internacional. Segundo a organização, em cartilha divulgada em 2019, marcas sonoras são aqueles sinais passíveis de

²²Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra.

representação gráfica seja a partir de notas musicais, timbre ou descrição de som que cumprem os requisitos identificatórios e distintivos de uma marca, conforme:

With regard to an application for the registration of a sound mark, Offices may require that the representation of such marks consist of a musical notation on a staff, or a description of the sound constituting the mark, or of an analog or digital recording of that sound, or of any combination thereof. Where electronic filing is available, an electronic file may be submitted with the application. However, for some jurisdictions, only a musical notation on a staff may be considered as adequately representing the mark (WIPO, 2009, p.5).²³

O reconhecimento de marcas não tradicionais - MNT's reflete a evolução do mercado e das formas de comunicação social e das marcas, proporcionando um ambiente mais flexível para a proteção de direitos de propriedade intelectual. Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

Annually, from 1996 to 2016. Over this twenty-year period, a total of 11,041 applications were made in relation to the registration of non-traditional marks – that is, marks that have been classified as shape, colour, sound, sound, hologram, movement, position or texture marks (or combinations of these kinds of marks). Surprisingly, the greatest number of applications for non-traditional trade marks came late in 2015, perhaps in anticipation of proposed changes to European trade mark law and registration requirements for non-traditional marks, and in particular, the elevation of the functionality bar.²⁴ (SCARDAMAGLIA and ADAMS, 2018, p. 5)²⁵

²³ No que diz respeito a um pedido de registro de uma marca sonora, os escritórios podem exigir que a representação dessas marcas consista em uma notação musical em uma pauta, ou uma descrição do som que constitui a marca, ou uma gravação analógica ou digital desse som, ou qualquer combinação desses elementos. Quando o arquivamento eletrônico está disponível, um arquivo eletrônico pode ser enviado com o pedido. No entanto, para algumas jurisdições, apenas uma notação musical em uma pauta pode ser considerada como representando adequadamente a marca (WIPO, 2009, p.5)- Tradução livre

²⁴ Anualmente, de 1996 a 2016. Ao longo desse período de vinte anos, um total de 11.041 pedidos foram feitos em relação ao registro de marcas não tradicionais - ou seja, marcas que foram classificadas como formas, cores, sons, hologramas, movimento, posição ou textura (ou combinações desses tipos de marcas). Surpreendentemente, o maior número de pedidos de marcas comerciais não tradicionais ocorreu no final de 2015, talvez em antecipação às alterações propostas na legislação de marcas comerciais europeias e nos requisitos de registro para marcas não tradicionais, especialmente em relação à elevação da barreira de funcionalidade. Tradução livre

²⁵ Em jurisdições que são signatárias do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e, adicionalmente, da Convenção de Paris, marcas não tradicionais são registráveis, desde que sejam distintivas e visualmente perceptíveis. Tais sinais incluem, mas não se limitam a, "... palavras específicas, incluindo nomes pessoais, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais...". Essa definição, portanto, é abrangente o suficiente para abranger formas bidimensionais e tridimensionais, sons e odores, bem como marcas de movimento e hologramas (Scardamaglia e ADAMS, 2018, p. 3). -Tradução livre

Todavia, as marcas olfativas ainda não foram aceitas por todos os países europeus, mas a Espanha já aceita esta modalidade de registro desde 2019 após a superação da directiva de harmonização de marcas de 2015.

Contudo existem países como o Reino Unido, Argentina e os Estados Unidos que aceitam o registro de aromas como modalidade marcária. Em virtude destes precedentes, a World Intellectual Property Organization reconhece as marcas olfativas desde 2009, indicando que a sua aceitação é feita na maioria das vezes através da descrição, embora algumas jurisdições prefiram a representação através dos compostos químicos que atribuem aroma a um determinado material. (WIPO, 2009)

Já o Reino Unido, que deixou oficialmente a União Europeia no início de 2020, segue normas diferentes de registro de marca. Além disso, o procedimento é realizado perante o Intellectual Property Office of the United Kingdom (UKIPO) (Escritório de propriedade intelectual do Reino Unido), e nele são passíveis de registro de marcas: palavras, slogans, nomes, dispositivos, sons, aromas, formas tridimensionais e cores de acordo com o Trade Marks Act (ato das marcas) que entrou em vigor em 1994 e foi modificado pela última vez em 2019. Lembrando que para o caso das marcas olfativas, deve ser possível representar graficamente aquele aroma, bem como ser possível distinguir o produto apenas pelo cheiro registrado. (REINO UNIDO, 1994)

No tocante à China, o processo de registro das marcas é feito perante o China Trademark Office (Escritório marcas da China) e são passíveis de registro as marcas palavras, desenhos, letras, números, símbolos tridimensionais e combinações de cores, não sendo admitidas as marcas sonoras e olfativas.

Outro marco histórico acerca da aceitabilidade das marcas não tradicionais-MNTs é a promulgação, no ano de 2006, do documento preparado pela World Intellectual Property Organization (WIPO) após a décima quinta do comitê da Standing Committee on the Law of Trademarks (SCT), o qual estabelece os “novos tipos de marca”. Inclusive, neste documento é feita uma das primeiras menções ao termo “marcas não tradicionais”, conforme depreende-se do trecho transcrito a seguir:

The choice of specific signs for use on goods or services depends on the individual marketing and advertising strategy of enterprises. However, acceptance of a chosen sign in the marketplace will eventually depend on consumer perceptions. Substantial advertising and promotion efforts in respect of new and non traditional signs may attract attention and incline consumers to establish a line between the new sign and the enterprise using it in commerce. (WIPO, SCT, p. 13, 2006).

De acordo com a pesquisa realizada neste estudo, percebeu-se que cada país aceita uma determinada quantidade de formas de representação marcária. Sendo singulares e territoriais os critérios adotados por cada um dos ordenamentos jurídicos. Conforme trecho transcrito abaixo da obra de Kone Prieto Furtunato Cesário:

É fato que a regra geral no direito sobre as marcas é eminentemente territorial, isto é, o registro de uma marca tem efeito estritamente no respectivo território. Assim, a premissa é a da eficácia territorial do registro, em função do princípio da territorialidade, que, ainda cabe ressaltar, é um princípio aplicável na limitação da concorrência, pois estabelece limites no campo da disputa mercadológica.(CESÁRIO, p.62, 2019)

É fato que a regra geral no direito sobre as marcas é restrita a determinado território. Assim, a premissa é a da eficácia territorial do registro, em função do princípio da territorialidade, que, ainda cabe ressaltar, é um princípio aplicável na limitação da concorrência, pois estabelece limites no campo da disputa mercadológica.(CESÁRIO, 2019).

Acerca da interdisciplinaridade e transnacionalidade desse tema, cabe ressaltar:

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

- a) Qualquer sinal que seja distintivo de produto ou serviço, independentemente da natureza, sendo geralmente aceitas formas simples de representação gráfica → Argentina, Estados Unidos, Uruguai
- b) Apenas os sinais distintivos que forem graficamente representáveis, segundo critérios mais rígidos quanto ao tipo de representação gráfica aceitável
Austrália, União Europeia
- c) Apenas os sinais distintivos que forem visualmente perceptíveis Brasil, Coreia do Sul, México. (FERNANDES, p. 40, 2019)

Ainda há certas discordâncias quanto às marcas sensoriais, entretanto, percebe-se uma aceitação das demais marcas não tradicionais, principalmente as que podem ser graficamente representadas, havendo diversos exemplos de ordenamentos jurídicos que já abarcam essas modalidades marcárias, como no caso dos Estados Unidos e da Inglaterra.

Ademais, não existem exemplos positivos de marcas gustativas e táteis nos registros concedidos pela EUIPO ou outros países além dos EUA. Embora no caso das gustativas, a WIPO já tenha definido que a representação destas pode ser feita através da descrição. Já nos casos das táteis ou de textura, ainda segundo a WIPO, estas devem

ser representadas através da descrição detalhada, juntamente com os materiais utilizados e outros aspectos que divergem de acordo com a jurisdição. (WIPO, 2009)

Já nos casos das marcas advindas do avanço da tecnologia ou outras junções além do abarcado nos conceitos tradicionais, cabe relatar que não são raros os exemplos de marcas tridimensionais, de posição ou advindas da tecnologia. Desde as estampas das marcas de luxo como o xadrez Burberry e a padronagem da Gucci.

Nesse sentido, as marcas não tradicionais advindas de recursos de multimídia ou outros aspectos emitidos com avanço tecnológico também são amplamente admitidos em diversos países e na WIPO. Isto porque, sua registrabilidade se condiciona tanto a descrição escrita de movimento ou imagem, como a sua forma visual, gravações e armazenamento signo distintivo em formato de arquivo específico a depender da jurisdição.

Além disso, ressalta-se que não há um consentimento geral, mesmo que o notável uso das marcas não tradicionais-MNTs seja uma crescente tendência no mercado. Apesar de não existirem inúmeros exemplos, pode-se afirmar que é crescente sua utilização na indústria, principalmente no contexto atual de evolução mercadológica. (SCARDAMAGLIA and ADAMS, 2018)²⁶

Por outro lado, vislumbra-se no Ordenamento Jurídico Brasileiro amparo e respaldo no reconhecimento, ainda que incipiente, das marcas Não tradicionais -MNT's na Jurisprudência, a partir da interpretação da Constituição Federal e dos Tratados firmados sobre o Tema, bem como espaço ou arcabouço Constitucional para que o legislador possa regulamentar a proteção e viabilização do seu registro.

Isto porque a Constituição brasileira segue a tendência de reconhecimento da importância das marcas ao expressamente prever a sua propriedade e proteção jurídica, incluindo ainda os denominados “outros signos distintivos”, ou seja, tudo aquilo que não está previsto diretamente como tal na legislação infraconstitucional, mas que serve ao objetivo de identificar e distinguir produtos ou serviços.

Portanto, no Capítulo dos direitos fundamentais, art. 5º XIX, onde consta a expressão “outros signos distintivos”, a Constituição de 88 não estabeleceu limites ou

²⁶ Em jurisdições que são signatárias do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e, adicionalmente, da Convenção de Paris, marcas não tradicionais são registráveis, desde que sejam distintivas e visualmente perceptíveis. Tais sinais incluem, mas não se limitam a, "... palavras específicas, incluindo nomes pessoais, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais...". Essa definição, portanto, é abrangente o suficiente para abranger formas bidimensionais e tridimensionais, sons e odores, bem como marcas de movimento e hologramas (Scardamaglia e ADAMS, 2018, p. 3). -Tradução livre

um conceito exclusivo dos signos marcários, não cabendo, portanto ao intérprete restringi-lo; por outro lado, a Nossa Carta ainda determinou a incorporação dos tratados sobre direitos fundamentais, art. 5º, §§ 2º e 3º, aplicável ao Direito Marcário como espécie do direito de propriedade.

Neste último aspecto, a assinatura do tratado de Madrid²⁷ em 2019 pelo Brasil confirma que o país vem se encaminhando em direção às tendências mundiais que conferem uma maior subjetividade ao direito de marcas, aceitando sua multidimensionalidade, e, pelo princípio da reciprocidade, autoriza o reconhecimento internamente de marcas não tradicionais -MNT's, como admite com a internalização de marcas já reconhecidas pelos escritórios de outros países.

4. PONTO DE VISTA JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA

A jurisprudência desempenha um papel crucial no desenvolvimento prático de diversas áreas, principalmente em situações nas quais existem lacunas legislativas, seja pelo desenvolvimento social e tecnológico acelerado, pelo advento das novas formas de comunicação ou por quaisquer outros motivos. Tais fenômenos também podem ser verificados com as marcas não tradicionais - MNT's, visto que muitas delas ainda não são admitidas formalmente pela legislação infraconstitucional, mas vem sendo examinadas pelos Tribunais com base em preceitos constitucionais.

Portanto, o presente capítulo tem por objetivo examinar casos relevantes acerca da preservação da exclusividade de diversos signos distintivos, alguns considerados pela legislação brasileira como marca e outros não. Tais decisões são importantes com vistas aos precedentes que tem gerado, principalmente no intuito de trazer uma compreensão acerca da aplicabilidade prática dos preceitos trazidos nos capítulos anteriores.

²⁷Decreto Nº 10.033, De 1º De Outubro De 2019:

Artigo 4 bis Substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional

1. Quando uma marca objeto de um registro nacional ou regional junto à Administração de uma Parte Contratante for também objeto de uma inscrição internacional e ambos estiverem em nome da mesma pessoa, presumir-se-á que a inscrição internacional substitui o registro nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude desse registro, desde que:

- i) a proteção resultante da inscrição internacional estenda-se à referida Parte Contratante segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3ter;
- ii) todos os produtos e serviços enumerados no registro nacional ou regional sejam também enumerados na inscrição internacional com relação à referida Parte Contratante;
- iii) tal extensão se torne efetiva depois da data do registro nacional ou regional.

2. A Administração a que se refere o parágrafo 1 será, se lhe for feito o pedido, obrigada a tomar nota, em seus arquivos, da inscrição internacional. (BRASIL, 2019)

Marcas não tradicionais referem-se a formas de expressão distintivas que vão além do convencional: palavras, imagens ou logotipos de uma forma generalizada. Entretanto, muitas vezes estas formas distintivas são protegidas por outras áreas do direito, como pela lei de direitos autorais, LINDB e outros desígnios do CPC. Tal reconhecimento já caracteriza um primeiro passo neste processo evolutivo acerca do reconhecimento e registrabilidade.

Em síntese, a jurisprudência ajuda a interpretar e definir os requisitos legais relacionados à registrabilidade e proteção de marcas não tradicionais. Decisões judiciais esclarecem como os tribunais interpretam termos legais, como "distintividade" e "capacidade de representação gráfica", que são fundamentais para a concessão de registro de marcas não tradicionais.

Portanto, ao final desta dissertação, todos os conhecimentos adquiridos nesta pesquisa foram colacionados em uma sugestão de projeto de lei, com o intuito de sedimentar a proteção constitucional prevista no ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina específica e as diretrizes jurisprudenciais comentadas a seguir.

4.1 DA QUESTÃO DA MARCA DE POSIÇÃO

A empresa francesa *Clermon et Associés*, que representa a famosa *Christian Louboutin* no Brasil, moveu ação contra o INPI buscando a anulação do indeferimento de seu pedido de registro para uma marca de posição referente ao solado vermelho (red sole). O pedido continha fundamento no princípio da reciprocidade, juntamente com os registros feitos em outros países em nome da marca, além da questão do alto renome, visto que os sapatos produzidos pela empresa são conhecidos mundialmente.

Porém, ocorre que o registro de posição no Brasil ainda é muito recente e trata como requisitos principais a especificidade e a singularidade da posição. Dessa forma, como o sapato da marca possui apenas a sola vermelha como característica, o INPI entende que por existirem outros calçados com semelhante aspecto, não haveria singularidade suficiente para respaldar o registro. Ademais, o art. 124, VII, da Lei 9.279 de 1996 veda o registro de cores e suas denominações, motivo pelo qual o órgão entende pela impossibilidade do registro.

Outrossim, o caso se encontra em tramitação neste momento, tendo sido deferida Decisão Liminar muito bem fundamentada pelo Juízo de 1º Grau considerando a notoriedade e aceitabilidade da marca em diversos outros países, inclusive signatários

do Protocolo de Madrid, caracterizando um precedente importante para as demais marcas não tradicionais²⁸.

Consubstanciando a discussão acerca das marcas não tradicionais, cabe mencionar que o caso Louboutin chegou a ser mencionado na decisão do RESP de nº 1.677.787/ SC, como exemplo de trade-dress, conforme:

2. DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS OU CONJUNTO-IMAGEM

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-cola, o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin. Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário. Segundo anota Vinicius de Almeida Xavier, “em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Relatora Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 2015. Data do Julgamento: 26 de Setembro de 2017. T3 - TERCEIRA TURMA-STJ. Data de Publicação: 02 de outubro de 2017.

4.2 DA PROTEÇÃO MARCÁRIA ATRAVÉS DOS DIREITOS AUTORAIS

Voltando ao Brasil, recorreu-se ao direito autoral para que fosse realizada a proteção do sinal do “plim plim”, a qual foi concedida através da comprovação de autoria. Entretanto, em 2021 surgiu mais um conflito acerca desse sinal sonoro, no qual um compositor pleiteava pelos royalties e pela autoria, pedido este que foi negado no mesmo ano pelos seguintes motivos:

DIREITO AUTRAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OBRA INTELECTUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E IMATERIAL. DISPUTA ACERCA DA AUTORIA DE VINHETA SONORA DE EMISSORA DE TELEVISÃO, NOMINADA COMO “PLIM-PLIM”, COM PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CRIAÇÃO E DA CONDENAÇÃO DA RÉ A INDENIZAR DANOS MATERIAL, POR PERDA DE CHANCE E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO DEMANDANTE. 1. CONTROVÉRSIA EM SEDE RECURSAL QUE SE LIMITA À AUTORIA DA VINHETA SONORA E AOS EFEITOS DO SEU

²⁸ V. PROCEDIMENTO COMUM Nº 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ, Juíza Federal MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS (TRF 2).

RECONHECIMENTO PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM DECISÃO SANEADORA, SEM RETOMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. 2. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU ADEQUADAMENTE DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUTORIA DA VINHETA SONORA, FOSSE EM RELAÇÃO À VERSÃO DE 1972 OU À QUE RESULTOU DA MODERNIZAÇÃO DE 1979. 3. PARTICIPAÇÃO DO DEMANDANTE NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA VINHETA QUE NÃO É CONTROVERTIDA, MAS COMO CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA, E NÃO COMO AUTORIA INTELECTUAL. DEMANDANTE QUE, À ÉPOCA, ERA REQUISITADO PARA COMPOSIÇÃO, ARRANJO E CRIAÇÃO DE EFEITOS SONOROS, E QUE, EM AMBAS AS OCASIÕES MENCIONADAS NO PROCESSO, POSSUÍA INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS E SINTETIZADORES DE SONORIDADE INOVADORA. INSTRUMENTOS CUJA SONORIDADE SE IDENTIFICAVA COM O PROPÓSITO DA RÉ DE QUE SUA MARCA A IDENTIFICASSE COMO EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 'MODERNA', 'DE VANGUARDA' OU DE ALTA TECNOLOGIA. HIPÓTESE QUE NÃO FOI DE EMPREGO, A QUALQUER TÍTULO, DE OBRA CARACTERÍSTICA DO DEMANDANTE. ATUAÇÃO APENAS NA MATERIALIZAÇÃO SONORA DE UMA CONCEPÇÃO PREEXISTENTE, POR APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E EMPREGO DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADA. 4. A SOCIEDADE RÉ, À ÉPOCA, JÁ DISPUNHA DE DIVERSOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE SUA MARCA, TANTO VISUAIS COMO SONOROS, PECULIARES À SUA ATIVIDADE NO RAMO AUDIOVISUAL. A RENOVAÇÃO DESSES ELEMENTOS, DADO O PORTE EMPRESARIAL E A PREVALÊNCIA DA RÉ NAS COMUNICAÇÕES DA ÉPOCA, ERA PARTE DE UM PROCESSO CORPORATIVO AMPLO E PERMANENTE, CHAMADO 'BIP 79', CONCEBIDO E PRODUZIDO POR ELA MESMA, COM CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS PROFISSIONAIS. CONTEXTO NO QUAL NÃO SE IDENTIFICAVA CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER AUTORAL COMO REGRA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE QUE A RELAÇÃO ESTABELECIDA PRESSUPUNHA TAL CONTRIBUIÇÃO QUALIFICADA. AUTOR QUE NÃO SE IRRESIGNA COM A REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIRA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL POR ELE RECLAMADA A PRINCÍPIO. 5. CONTRIBUIÇÃO MARCADAMENTE TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DA VINHETA, SEM COMPROVAÇÃO DA AUTORIA, QUE, NA FORMA DO ART. 8º, I, DA LEI 9.610/98, NÃO RECEBE PROTEÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRECEDENTE DO STJ. 6. CASO EM QUE, HOUVESSE PROVA DA AUTORIA, AINDA SE HAVERIA DE PERQUIRIR EVENTUAL SUPRESSÃO, EM VISTA DE QUE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL SE DERAM MAIS DE QUARENTA ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 12% DO VALOR DA CAUSA(TJ-RJ - APL: 01024927720148190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 03/08/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Portanto, quanto às marcas sonoras, foi criado um importante precedente no âmbito dos Direitos Autorais como instrumento protetivo provisório. Sobre a importância do *trade dress* e da uniformização dos termos, requisitos e outros desígnios jurisprudenciais, cabe mencionar:

Não há a menor dúvida de que o som tem gigantesco potencial distintivo, talvez o maior e o mais claro dentre as marcas não tradicionais. Basta pensarmos que cada pessoa tem um som próprio, único e individual: a 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. 255)

Conforme mencionado anteriormente, não é incomum que algumas marcas não tradicionais recorram a outras áreas do direito para pleitear sua proteção jurídica. No caso da marca sonora da Globo, o “plim plim”, um dos mais emblemáticos envolvendo uma marca não convencional, foi emblemática a busca de proteção e segurança jurídica para o referido signo sonoro, principalmente porque no decorrer dos anos 2000 vários programas de rádio e seus locutores, veículo de comunicação muito tradicional e importante no Brasil, por exemplo, utilizavam toques ou sinais sonoros como forma de assinatura e identidade

A batalha desse registro chegou a ser travada no Instituto da propriedade intelectual da União Européia- EUIPO entre os anos de 2011 e 2016, não tendo sido concedido o registro de marca sonora uma vez que o órgão europeu (EUIPO) entendeu que não havia distintividade suficiente no som que se pretendia registrar. Contudo o pedido de registro foi formulado nos EUA²⁹, onde foi devidamente concedido e está em vigor desde o início de 2015 sob o status de marca sonora.

Outro caso que ilustra esta forma de proteção jurídica é o seguinte:

EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. NOME DE EVENTO. ABSTENÇÃO E USO DA MARCA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA DA SENTENÇA. 1. Autor que afirma ter criado o nome “Magic Ball”, em 1992, ao ser contratado pelo Hotel Copacabana Palace, para decorar os bailes de carnaval que acontecem anualmente no local. Afirma que, após sua demissão, no ano de 2015, o baile fora novamente realizado, em 2016, com o mesmo nome, pelo que entende ter havido violação ao seu direito autoral. 2. A Propriedade Intelectual – área do Direito que protege as invenções e as inovações produzidas intelectualmente, garantindo aos inventores ou aos responsáveis o direito à recompensa pela própria criação e a exclusividade na sua divulgação e comercialização, por determinado período de tempo – se divide em dois principais ramos: a propriedade industrial, que protege a ideia da qual resulta a invenção, e o direito autoral,

²⁹Nos EUA, o Registro sonoro é o de nº 3016937, USPTO, 22/11/2015, Titular: TV Globo Ltda, descrição: “The mark is a sound mark that consisting of two musical chimes that approximate de sound ‘plim plim’”.

que apenas protege a forma como se exterioriza a criação, não alcançando a ideia. 3. A legislação que regula a propriedade industrial é a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial, ou LPI), e o órgão responsável pela concessão dos direitos de propriedade intelectual é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. O direito autoral, por sua vez, está sujeito às regras contidas na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA) e o seu registro dependerá do tipo de obra que se pretenda proteger. 4. O artigo 7º, da Lei 9.610/98, indica quais obras são protegidas pelos direitos autorais. Da simples leitura do caput do artigo, percebe-se que o legislador teve duas grandes preocupações: (i) enfatizar a necessidade de a obra, criação do espírito, ter sido exteriorizada e (ii) minimizar a importância do meio em que a obra foi expressa. 5. A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no âmbito da LDA. São eles: a) Pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, conforme prescreve o inciso I do art. 7º, que determina, exemplificativamente, serem obras intelectuais protegidas os textos de obras literárias, artísticas e científicas; b) Originalidade: este requisito não deve ser entendido como “novidade” absoluta, mas sim como elemento capaz de diferenciar a obra daquele autor das demais; c) Exteriorização, por qualquer meio, conforme visto anteriormente, obedecendo-se, assim, ao mandamento legal previsto no art. 7º, caput, da LDA; d) Achar-se no período de proteção fixado pela lei, que é, atualmente, a vida do autor mais setenta anos contados da sua morte. 6. Uma vez atendidos a estes requisitos, a obra gozará de proteção autoral. Não se exige que a obra que se pretende proteger seja necessariamente classificada entre os treze incisos do artigo 7º, já que a doutrina é unânime em dizer que o caput deste artigo enumera as espécies de obra exemplificativamente. 6.1. Por outro lado, é necessário que a obra não se encontre entre as hipóteses previstas no artigo 8º da LDA, que indica o que a lei considera como não sendo objeto de proteção por direitos autorais. 7. In casu, por tratar-se de marca, aplica-se a Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96, e não a Lei de Direitos Autorais, nº 9610/98. 8. No caso concreto, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos ora impugnada, prolatada em 04/10/2018, sob os fundamentos de que o registro da marca provavelmente não seria concedido, pois compreende expressão que, traduzindo-se do inglês para o português, seria genérica e não guardaria identidade alguma, pois “Baile Mágico” não seria distinção suficiente, bem assim por inexistir até aquele momento qualquer prova da concessão do registro requerido pelo Autor. 9. A despeito de ter sido concedido ao Autor o registro da marca “Magic Ball”, em momento anterior ao da r. sentença, conforme por ele comprovado em seu recurso de apelação, posteriormente à interposição do recurso, tal concessão foi declarada nula em sede de Processo Administrativo de Nulidade instaurado pela parte Ré. 10. Sentença que se mantém, embora por fundamento diverso. 11. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(TJ-RJ - APL: 00380442720168190001, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

4.3 DAS MENÇÕES A CASOS DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS

É possível inferir que o fenômeno da aceitação das marcas não tradicionais ainda não é unânime, e vem gerando cada vez mais discussão. Havendo ainda diversas menções a estes símbolos como institutos não aceitos em razão do conceito tradicional de marca presente na lei nº 9.279 de 1996, conforme a seguinte decisão que trata de caducidade marcária, mas que menciona marcas sonoras, olfativas e táteis:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LIQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NOMINATIVA "GRANDE BEAGA"- CADUCIDADE. I - A Lei nº 9.279/96 estabelece que o registro das marcas é destinado à proteção de produtos e serviços, não abrangendo as marcas sonoras, olfativas ou tácteis, sendo o uso a própria prestação do serviço para o qual a marca foi licenciada, não considerando, portanto, a simples sonoridade da expressão como uso. II - O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo, encontrando-se regulado pelos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/96. III - A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial, fatos esses incontroversos mediante provas pré-constituídas e sem necessidade de dilação probatória. IV - Apelação conhecida e não provida. (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0115355-30.2016.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/08/2017)

O *Trade-dress*, compreendido no Brasil como conjunto-imagem de um agente econômico, também constitui um caso interessante, não sendo incomum que o termo seja utilizado em diversos casos que tratem de sinais distintivos não tradicionais.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONECTÁRIO LÓGICO DA INFORMAÇÃO DA HIGIEDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/02/2018 RSDCPC vol. 119 p. 97 RSTJ vol. 249 p. 489)

Firmou-se tese em sede de recurso especial, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, que as ações judiciais sobre trade dress que não tratam de registro no INPI,

ou seja, diz respeito apenas sobre concorrência desleal e demandas afins, sendo da competência da justiça estadual. No entanto, quando a ação tem por objeto questão afeta à nulidade de registro de marca, diante da imprescindibilidade do chamamento do INPI, a competência passa a ser afetada à Justiça Federal, especialmente para impor ao titular a abstenção do uso da referida marca, inclusive em relação à tutela provisória.

Ainda no tocante ao trade dress, enquanto identidade visual, vale mencionar o julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. "AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE FATO/USO DE MARCA (PRECEITO COMINATÓRIO) C/C PEDIDO C/C INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PARTE RÉ. MÉRITO. PRETENSO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, SOB A ASSERTIVA DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO OU CONFUSÃO PELOS CONSUMIDORES. INSUBSISTÊNCIA. INDUBITÁVEL COLIDÊNCIA ENTRE A MARCA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA (PELE DE PÊSSEGO), DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO INPI, COM A EXPRESSÃO UTILIZADA PELA RÉ (TOQUE DE PÊSSEGO). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A SEMELHANÇA DA IDENTIDADE VISUAL DOS PRODUTOS, DO MESMO SEGMENTO DE ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS CUJA APURAÇÃO DEVE OCORRER EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTE DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DA PARTE AUTORA ATINENTE À MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA, ENQUANTO A REQUERIDA POSTULA PELA RESPECTIVA MINORAÇÃO. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EIS QUE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, ATENDENDO, OUTROSSIM, OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE. PRETENSA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CARECEDORA DE CONHECIMENTO, PORQUANTO O DESFECHO PROPAGADO NO DECISUM DEU-SE NA FORMA PRETENDIDA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. INACOLHIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA QUE A PARTE DEMANDADA SE ABSTENHA DE UTILIZAR A EXPRESSÃO "TOQUE DE PÊSSEGO" EM SEUS PRODUTOS, COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, MANTIDA NESTA MESMA OPORTUNIDADE, QUE TORNA-SE INÓCUA A NECESSIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DA MERCADORIA PLEITEADA. MÉRITO. ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSUBSISTÊNCIA. PATAMAR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À NORMA DISPOSTA NO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS §§ 1º E 11º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO ANTE O DESPROVIMENTO DO RECLAMO DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n.

0301895-40.2015.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022).(TJ-SC - APL: 03018954020158240005, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 11/08/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

No caso acima, a parte ré no recurso originário buscava afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, argumentando a inexistência de violação ao direito de marca, alegando que não haveria associação ou confusão pelos consumidores. No entanto, a decisão ressaltou uma colidência direta entre a marca registrada da parte autora ("Pele de Pêssego") e a expressão utilizada pela ré ("Toque de Pêssego"), evidenciada pelo conjunto probatório que demonstrou a semelhança na identidade visual dos produtos, pertencentes ao mesmo segmento de atividade.

Dessa forma, ficou configurado o dever de indenizar, com a apuração dos danos materiais a ser realizada em fase de liquidação. Quanto ao dano moral, foi considerado *in re ipsa*, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito, e o valor indenizatório foi mantido, sendo fixado em conformidade com os parâmetros adotados pelo órgão fracionário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No recurso da parte autora, que buscava a concessão de tutela de urgência, a decisão considerou a questão carecedora de conhecimento, uma vez que o desfecho pretendido já havia sido alcançado na sentença. Quanto ao pedido de busca e apreensão, não foi acolhido, pois a procedência do pedido inicial, que determinou que a parte demandada se abstinhasse de utilizar a expressão "Toque de Pêssego" em seus produtos, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, tornou-se suficiente, tornando inócua a necessidade de busca e apreensão da mercadoria pleiteada.

Ainda sobre o trade-dress, cabe mencionar:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o

desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeat, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Já o caso acima, refere-se a um julgamento de recurso especial no contexto de propriedade industrial, especificamente sobre o uso indevido de marca de empresa. O caso envolve a semelhança de forma entre marcas, causando dano material ao titular da marca original. O tribunal reconheceu a existência de dano material, especialmente no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, e determinou a apuração do valor da indenização em liquidação por artigos.

O dano moral, nesse contexto, é considerado *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, não sendo necessário demonstrar prejuízos concretos ou abalo moral efetivo. O valor de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais) foi estabelecido como indenização por danos morais, considerando o critério bifásico adotado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que leva em conta o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si.

Mais um caso importante sobre o trade-dress, é o do famoso prato camarão internacional:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.303.548 - RN (2018/0132420-8)
RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) AGRAVANTE : COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES MUCURIPE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.EPP) ADVOGADOS : HINDENBERG FERNANDES DUTRA - RN003838 NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783 JOSÉ AUGUSTO DELGADO - RN007490 ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785

MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495 DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976 AGRAVADO : CAMARÕES RESTAURANTE LTDA. AGRAVADO : CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA. AGRAVADO : CAMARÕES EXPRESS ALIMENTOS LTDA. ADVOGADOS : ERICK WILSON PEREIRA E OUTRO (S) - RN002723 RAFFAEL GOMES CAMPELO - RN009093 DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória ajuizado por COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.EPP (ANTIGO CAMARÕES MUCURIBE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.EPP), visando a atribuição de efeito suspensivo a agravo recurso especial. Noticiam os autos que CAMARÕES RESTAURANTE LTDA e outros, ora agravados, ajuizaram ação com o escopo de impedir a prática de concorrência desleal levada a efeito pela agravante, consubstanciada na imitação de trade dress de seus restaurantes, aliciamento de empregados, visando, mediante confusão da marca, desviar sua clientela. Os pedidos foram julgados improcedentes pelo eminente juízo de piso, nos termos da r. sentença de fls. 1.056/1.077. Por sua vez, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Norte deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela demandante, aqui agravada, para, reconhecendo a concorrência desleal imputada nos autos, reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, nos termos do v. acórdão de fls. 1.243/1.267, assim ementado: "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO DO CONJUNTO IMAGEM (TRADE DRESS) DE ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA. FLAGRANTE SEMELHANÇA DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT DE CARDÁPIOS, VESTIMENTAS DE GARÇONS, REFEIÇÕES OFERECIDAS E ESTRUTURA ARQUITETÔNICA ENTRE OS RESTAURANTES PERTENCENTES AOS LITIGANTES, GERANDO CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO JUNGIDO AOS AUTOS PELA PARTE DEMANDANTE. EMAILS DE CONSUMIDORES E FORNECEDORES, BEM COMO PROVAS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A CONTRAFAÇÃO (IMITAÇÃO) DO MODELO DE NEGÓCIO ADOTADO PELA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESUMIDOS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 209 DA LEI Nº 9.279/96. LUCROS CESSANTES A SEREM ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO."(fls. 1.243/1.244) Irresignada, a ora agravante interpôs recurso especial, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual sustenta, além do dissídio jurisprudencial, a existência de vulneração aos arts. 930 e 942 do Código de Processo Civil de 2015, bem como aos arts. 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). Contrarrazões às fls. 1.393/1.422. A í. Vice-Presidência do Corte local não admitiu o apelo nobre, motivando a interposição do agravo em recurso especial, no qual se pede, em seu próprio bojo, a concessão de efeito suspensivo, almejando a sobrestamento dos efeitos do v. acórdão recorrido até o seu julgamento de mérito. Argumenta a agravante que estariam preenchidos os requisitos para concessão do almejado efeito suspensivo, uma vez que "o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação se revela quando a parte ora Agravante encontra-se na iminência de suportar injustamente uma execução provisória sem qualquer parâmetro, pois resta certo que o entendimento adotado pelo TJ/RN não se apresenta em consonância com o direito aplicável a espécie, de modo que espera-se fielmente que o Supremo Tribunal de Justiça possa ofertar melhor

solução ao plano processual" (fl. 1.489), bem como que "o juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, referindo-se não apenas à matéria de fato, mas à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, de forma que o julgador disponha de elementos para avaliar a probabilidade de ter ocorrido o que foi narrado e as chances de êxito da parte requerente, estando tudo demonstrado em razão do acima alegado" (fl. 1.492). É o relatório. Passo a decidir. Acerca da tutela provisória, o Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe: "Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental." "Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito." "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." "Especificamente no que se refere à concessão de efeito suspensivo a recurso especial, o novo Codex, com as alterações estabelecidas pela Lei nº 13.256/2016, passou a estabelecer que: "Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037." (grifos acrescidos)

Fazendo-se uma interpretação sistemático-teleológica dos dispositivos legais ora transcritos, pode-se aferir que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial e, por consequência, ao agravo em recurso especial, assim como no anterior sistema processual, exige a presença concomitante de *fumus boni iuris*, consistente na plausibilidade do direito invocado no recurso especial, e de *periculum in mora*, cuja caracterização exige a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de eventual demora na solução da causa. No caso em espécie, partindo de uma análise superficial do recurso a que se pretende emprestar eficácia suspensiva, própria desta fase processual, percebe-se, aparentemente, a existência de probabilidade do direito invocado nas razões recursais, uma vez que a caracterização da concorrência desleal demandaria, além da exploração do mesmo serviço, a existência de disputa do mesmo mercado. Não obstante, consta da r. sentença a seguinte ponderação, reproduzida no bojo do voto vencido proferido pelo Desembargador Cornelho Alves de Azevedo Neto, que constitui parte integrante do v. acórdão recorrido, in verbis: "E não é só, fere o razoável idealizar concorrência desleal a partir da existência de restaurantes que se estabelecem em Estados distintos, e que adotam o uso de marcas sem exclusividade, principalmente se for considerado que, partindo-se de automóvel, de Natal/RN para Fortaleza/CE, através da BR-304 e BR-116, gasta-se uma média de sete horas e três minutos para percorrer exatos 532,9 km, segundo se extrai do endereço eletrônico que se segue: " https://www.google.com.br/-gws_rd=ssl#q=distancia+entre+natal+e+fortaleza ". Ora, a distância entre os restaurantes, data vênia, é condição suficiente para quebrar a idéia dessa deslealdade, eis que a procura de qualquer dos estabelecimentos apontados na contenda ocorrerá por mera eleição ou oportunidade de onde o freqüentador se encontre." (fl. 1.284) Logo, embora exista exploração do mesmo ramo de

atividade - no caso, serviço de fornecimento de refeições -, não há, a princípio, a disputa de um mesmo mercado consumidor, haja vista que, conforme delineado no v. acórdão recorrido, os estabelecimentos comerciais em questão encontram-se em unidades federativas diversas, o que afasta, salvo melhor juízo, a existência de concorrência entre os ora litigantes. Ademais, a parte ora agravante argumenta que desde o ano 2009 não mais utiliza, em seu nome fantasia, o vocábulo "Camarões", alterando sua marca para "Coco Bambu", fato esse, aliás, público e notório, corroborado em outra passagem do voto vencido antes mencionado, nos seguintes termos: "Este argumento, contudo, resta enfraquecido pela evidência que, mesmo depois de mudar o nome de sua marca para 'Coco Bambu', o requerido continuou crescendo e obtendo sucesso, abrindo filiais, etc., ao passo que os apelantes, incontestavelmente, continuam como referência local e regional da culinária de frutos do mar, em especial o crustáceo 'Camarão'." (fls. 1.284/1.285) Por outro lado, também em exame perfunctório, o periculum in mora se faz presente, mormente em razão da tutela inibitória deferida pelo eg. Tribunal local, com arbitramento de multa diária no valor de R\$10.000,00, em caso de descumprimento da medida, o que pode acarretar na paralisação da atividades da agravante, caracterizando, inclusive, o risco de dano inverso decorrente da obrigação de não fazer imposta. Desse modo, estando presentes ambos os requisitos, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência, com fundamento nos arts. 300 e 1.029, § 5º, II, do CPC/2015 e art. 288, § 2º, do RISTJ, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial. Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e ao il. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, comunicando o deferimento do presente pedido de tutela de urgência. Cumpra-se. Publique-se. Brasília (DF), 28 de junho de 2018. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) Relator(STJ - AREsp: 1303548 RN 2018/0132420-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 01/08/2018)

O caso acima envolve as empresas Coco Bambu Frutos Do Mar Comércio De Alimentos Ltda.Epp, como agravante, e as empresas Camarões Restaurante Ltda, Camarões Do Sertão Comércio Ltda. e Camarões Express Alimentos Ltda Como Agravadas.

O litígio diz respeito a uma ação que buscava impedir a prática de concorrência desleal pela agravante, alegando imitação do *trade dress* de seus restaurantes, aliciamento de funcionários e desvio de clientela. O tribunal de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a concorrência desleal e reformando a sentença.

Inconformada, a agravante interpôs recurso especial, alegando, entre outros pontos, dissídio jurisprudencial e violação de dispositivos legais. A Vice-Presidência do tribunal local não admitiu o recurso especial, levando à interposição deste agravo em recurso especial. Nesse contexto, a agravante solicitou a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, argumentando a iminência de suportar uma execução

provisória injusta, visto que o entendimento adotado pelo tribunal estadual não estaria em conformidade com o direito aplicável.

O relator deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, fundamentando-se nos requisitos de *fumus boni iuris* (probabilidade do direito) e *periculum in mora* (perigo de dano irreparável), conforme estabelecidos pelo Código de Processo Civil. A decisão visa suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento de mérito do recurso.

Nesse sentido, cabe mencionar ainda a necessidade de uniformização da jurisprudência, ou seja, o processo pelo qual um sistema legal deve buscar consistência e coerência nas decisões judiciais. Isso é especialmente importante em sistemas jurídicos que adotam o princípio da jurisprudência vinculante ou *una*, onde as decisões judiciais anteriores estabelecem precedentes que devem ser seguidos por tribunais inferiores, tentando-se ao máximo evitar decisões incongruentes.

Assim, a uniformização ou pacificação das decisões dos tribunais é crucial para garantir a igualdade perante a lei e para evitar decisões contraditórias em casos semelhantes. Ela contribui para a previsibilidade e estabilidade do sistema legal, promovendo a confiança na Justiça. No entanto, é um desafio contínuo, pois os tribunais precisam adaptar suas decisões à evolução das leis e às mudanças nas circunstâncias sociais.

Já o caso a seguir ficou conhecido como a “briga das lingerie”. Ocorre que a empresa Loungerie alegou que seu *trade dress* teria sido violado por uma determinada coleção da sua concorrente, a Hope. A semelhança alegada consistia principalmente nas modelagens e tecidos de renda utilizados, que segundo a promotora da ação, seriam sua criação intelectual.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis. 3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada

expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original. 4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo. 5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina. 6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 7. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes. 8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso). 9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor. 10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1943690 SP 2021/0177329-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Nesse caso, o *trade dress* não foi reconhecido pelo STJ sob o fundamento que os modelos e tecidos utilizados eram comuns no mercado, não constituindo exclusividade da empresa Loungerie. Contudo, o Tribunal considerou a evidente colidência entre a marca da parte autora, registrada junto ao INPI, e a expressão utilizada pela ré, demonstrando semelhança na identidade visual dos produtos.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais foi mantida para ser apurada em fase de liquidação, e o dano moral foi reconhecido como *in re ipsa* (presumido), sendo mantido o valor fixado pela sentença. Assim, o Tribunal decidiu que dentre os critérios para reconhecimento do *trade-dress*, faltaria a distintividade do conjunto de elementos dentro do mercado. Uma vez que diversos produtos de outras marcas também utilizavam tecidos e designs semelhantes.

Ademais, cabe salientar ainda a existência de outro conflito judicial entre estas duas empresas acerca de suposta concorrência desleal pela “aquisição” de palavras-chave na plataforma *Google* por parte da empresa responsável pela marca

LOUNGERIE, incluindo o anúncio das linhas da empresa quando era pesquisado o nome da concorrente. Nesse caso, concluiu-se pelo uso indevido dos recursos de busca no intuito de causar confusão entre os consumidores e se se aproveitar de signo distintivo nominativo alheio (BRASIL, 2023)

Ressaltando mais uma vez a importância que o reconhecimento de um sinal distintivo não pode deixar de considerar os aspectos ornamentais e funcionais. Isto porque uma marca não pode deter a exclusividade de uso de uma característica, nesse caso, o emprego de determinado tecido (renda), quando esta ornamentação já estiver presente nas outras marcas. Ademais, o modelo das roupas íntimas em questão possuía apenas características relacionadas à funcionalidade da peça e que já eram amplamente utilizadas por seus concorrentes.

Outro paradigma interessante na questão dos conflitos marcários encontra-se no emprego do Teste 360 Graus, pelo qual é possível indicar se, de fato, algum agente econômico incide em concorrência desleal ou colidência de signos distintivos. Conforme assinalam os idealizadores do método, o os professores Marcelo Mazzola e Filipe Cabral:

As decisões fortuitas, quando analisadas em conjunto, revelam uma trilha consistente de critérios que, não surpreendentemente, coincidem em muitos aspectos com os testes consagrados em outras jurisdições. Para fins didáticos, convencionamos chamar esse conjunto de critérios de teste 360° para avaliação da possibilidade de confusão de marcas, ou simplesmente Teste 360°. Os critérios são:

- a) Grau de distintividade intrínseca das marcas;
- b) Grau de semelhança das marcas;
- c) Legitimidade e fama do suposto infrator;
- d) Tempo de convivência das marcas no mercado;
- e) Espécie dos produtos em cotejo;
- f) Especialização do público alvo;
- g) Diluição (MAZZOLA; CABRAL, 2015, p. 138-139)

Assim, o signo distintivo precisa ser algum aspecto que se destaca das práticas usuais de mercado, bem como, que não seja crucial à funcionalidade da peça, como no caso do modelo de sutiã. Ou seja, precisa ser algo único, que contenha uma mensagem capaz de identificar ou agregar algum tipo de valor ao referido produto.

Nesse sentido, a utilização de tais critérios vem caracterizar mecanismo necessário para conferir segurança jurídica aos direitos de propriedade imaterial decorrente da natureza intangível das marcas, confluindo para a sedimentação de

parâmetros, unificando os requisitos concessivos da proteção jurídica trazida na Constituição brasileira como garantia fundamental em sede de cláusula pétrea.

Acerca do papel da uniformização da jurisprudência, principalmente em casos de *trade dress*, cabe mencionar ainda:

Para os fins do art. 1.036, do CPC/2015, foi fixada a seguinte tese repetitiva: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI, e cuidando de demanda entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. (BARBAS, 2016, p. 255)

Portanto, a Jurisprudência, ao reconhecer a proteção jurídica do *trade dress*, estabeleceu um precedente importante na história das marcas não tradicionais, isto porque o conjunto imagem abarca uma pluralidade de elementos que isolados, não conseguem agregar uma significação, mas, reunidos, passam a compor uma nova identidade. Dessa forma, este instituto passa a representar uma alternativa jurídica para a proteção de signos distintivos não reconhecíveis pela Lei 9.279 de 1996.

Tendo sido cada vez mais aceito sob a prerrogativa dos requisitos de distintividade, identificação, pluralidade e significação secundária, o *trade dress* apresenta segurança jurídica aos detalhes que compõe a identidade marcária, auferindo sua juridicidade diretamente do disposto art. 5º, XXIX da CF, que colaciona a proteção jurídica aos “outros signos distintivos”.

Dessa forma, o *trade dress* representa um evidente exemplo de reconhecimento das marcas não tradicionais, já que ele perpetua minuciosamente uma segurança jurídica completa que abrange os traços mais simples e consequentemente fáceis de associar a um produto, serviço ou agente econômicos. Assim, o instrumento, que nasce da jurisprudência dos Estados Unidos, surge para preservar a exclusividade destes signos não registráveis autonomamente.

Nesse ínterim, é possível perceber a importância de cada precedente mencionado neste capítulo, bem como de cada uma das modalidades marcárias supramencionadas. Ademais, através de uma avaliação conjunta, é possível aferir que nas mais recentes decisões surgem análises mais complexas através dos requisitos já estabelecidos em países como os Estados Unidos e alguns membros da União Européia como a não funcionalidade, a distintividade e a significação secundária.

Por fim, a jurisprudência vem cumprindo o seu papel de forma célere, motivo pelo qual, em prol de uma maior segurança jurídica, se torna cada vez mais necessário trazer os precedentes para a esfera normativa.

Por conseguinte, sob o intuito de proporcionar uma maior segurança jurídica do tema das marcas não tradicionais, tem-se ao final desta dissertação uma sugestão de projeto de Lei com o propósito de incluir as espécies ou modalidades de marca supracitadas na LPI. Isto porque no decorrer desta pesquisa percebeu-se uma necessidade de aprimorar o instrumento normativo já existente para essa nova realidade mercadológica.

Isto posto, no caso das marcas tridimensionais e de posição recentemente admitidas pelas portarias do INPI, torna-se clara a importância de sedimentar estes entendimentos não somente em razão do apelo econômico, mas pela relevância dos sinais caracterizados pelas marcas não tradicionais dentro do contexto mercadológico atual.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção imagética de um agente fornecedor, produto ou serviço nunca foi tão importante. Principalmente num cenário em que o valor social pode amplificar significativamente a cotação monetária de uma operação econômica, incidindo na geração de empregos, tecnologia e até mesmo disseminação de perspectivas ideológicas.

Dessa forma, a imagem construída em torno de marcas não apenas afeta a percepção do consumidor, mas também exerce um papel fundamental na influência do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico de uma sociedade. Assim, através do reconhecimento da importância desses ativos intangíveis, é possível compreender melhor a relevância estratégica das marcas na contemporaneidade.

Portanto, as marcas de forma geral constituem ativos imprescindíveis, de valor inestimável para o desenvolvimento de uma nação, sendo as novas modalidades mencionadas neste estudo de extrema relevância na identidade mercantil das operações. Nesse sentido, vale ressaltar que o fundo de comércio de uma empresa é integrado, dentre outros bens, pelo direito e propriedade de marcas e sinais distintivos que compõem a sua construção imagética.

Em suma, as marcas são ativos poderosos que merecem proteção jurídica segura e sedimentada, não podendo encontrar obstáculos numa classificação quanto a sua forma trazida pela LPI ou até mesmo no conceito trazido no artigo 122 da própria lei. A expansão do conceito de marca no Brasil requer uma maleabilidade infraconstitucional a fim de adequar seus termos à visão constitucional prevista inclusive em cláusula pétrea.

Inclusive porque, assim como qualquer outro bem próprio, as marcas possuem valores econômicos, podendo ser cedidas, delegadas, vendidas ou utilizadas em conjunto. Tornando-se cada vez mais objetos de negociações complexas e dotadas de investimento humano e financeiro.

Outrossim, por se tratarem das únicas propriedades industriais voltadas ao viés distintivo e identificativo, as marcas se destacam dentro do grupo das Propriedades Intelectuais pelo seu potencial de agregar ou diminuir a valoração social e consequente econômica que um agente pode vir a possuir. Por esse motivo insurge a imprescindibilidade da proteção marcária, seja pelo registro, jurisprudência e reconhecimento normativo

Sendo assim a garantia fundamental da Propriedade Intelectual confere respaldo à proteção das marcas não tradicionais, incentivando ainda a livre iniciativa, o desenvolvimento tecnológico e as boas práticas de concorrência. Por conseguinte, como outros direitos de propriedade, sua garantia fundamental decorre dos mecanismos e instrumentos de registrabilidade para que seja assegurada a proteção dos seus detentores.

A perspectiva de registrabilidade e proteção das chamadas Marcas Não Tradicionais - MNT's, examinada no presente estudo, decorre, sem prejuízo de alteração pontual da Legislação Marcária, objeto da proposta em anexo, e da Jurisprudência, que ainda não atentou completamente para a interpretação das normas vigentes em consonância com a Constituição e os Tratados incorporados à Ordem Normativa, especialmente o recente Tratado de Madri, embora no aspecto administrativo a "agência" encarregada do registro já tenha adotado iniciativa como a regulamentação das marcas de posição, espécie das Marcas Não Tradicionais - MNT's.

Ademais, a registrabilidade e posterior solução de conflitos podem ser utilizados os mesmíssimos critérios do teste 360° desenvolvidos por MAZOLA e CABRAL, reconhecido posteriormente pela Jurisprudência (Ag no REsp n.1 346.089-RJ (2012/0108935-1))

Dessa forma, a alteração da LPI proposta em anexo visa agregar segurança jurídica mediante reconhecimento expresse a estes signos distintivos, bem como abrir caminhos para novas práticas de mercado, incentivando as empresas, os criadores intelectuais, bem como preservando os investimentos nesse setor. Ademais, a ampliação conceito de marca pretende ainda estreitar as relações com os países signatários do protocolo de Madrid, conferindo a possibilidade de explorar suas criações dentro do mercado brasileiro.

É importante ressaltar que isso pode impactar diretamente no desenvolvimento do mercado brasileiro, impulsionando os investimentos externos. Outrossim, possibilita a exportação de mais modalidades marcárias para outros mercados, proporcionando uma maior interação dos agentes econômicos.

Salienta-se que a necessidade de uniformizar a jurisprudência nos casos de marcas não tradicionais, bem como a sua normatizar a proteção jurídica visa estabilizar o tema, conferindo segurança jurídica e alinhando os desígnios infraconstitucionais ao texto constitucional. Sendo assim, o intuito é o de alinhar a norma pátria a uma sociedade contemporânea e tecnológica que evoluiu ao longo do período em que a LPI foi promulgada.

Respondendo a pergunta principal deste trabalho, podemos inferir que há sim uma proteção jurídica aos desígnios marcários não convencionais, mas que esta vem sendo realizada principalmente através da jurisprudência. No entanto, por se tratar de garantia fundamental, a proteção marcária necessita de estabilização normativa que confira segurança jurídica à sua exclusividade e à propriedade.

Esse caminho vem sendo seguido pela portaria INPI/PR nº 8/2022, que instituiu o regulamento utilizado nos dias atuais para registros tridimensionais e de posição. Ademais, é possível inferir os diversos fundamentos que respaldam a regulamentação das marcas não convencionais, principalmente em razão do direito internacional.

No momento, as MNT's caracterizam um nova linguagem, sendo necessário compreensão, interpretação e proteção para responder aos novos desafios e instrumentos com potencialidades econômicas adaptando-os ao contexto mercadológico atual. Por certo, os símbolos não convencionais em geral não abandonaram definitivamente o papel, mas ganharam novas formas e contextos de expressão, merecendo assim uma proteção jurídica não estática, que faça jus ao avanço que tais signos simbolizam.

REFERÊNCIAS

ADAMS, Mitchell and SCARDAMAGLIA, Amanda, Non-Traditional TradeMarks in Europe: An Historical Snapshot of Applications and Registrations. **European Intellectual Property Review**, p. 623-629, 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3264994>. Acesso em: 22 jun. 2023

ALCOFORADO, Ana Rafaela Pessoa. GALVÃO. Manoela Nasiasene. O período em que a liberdade saiu de férias: A intervenção do Estado na Propriedade Intelectual durante a ditadura Militar Brasileira. In: **ANAIS DO I CIDIL–Narrativas de um direito curvo**: Homenagem a José Calvo González. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://periodicos.rdl.org.br/anacidil/article/view/824> Acesso em 22 jun. 2022

AIRES, Guilherme Machado. O conceito de marca e sua proteção jurídica. **Revista CEPPG**, n. 25, p. 115-129, 2011. Disponível em: http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/9bba16c39a079b0962a2956c375c557b.pdf. Acesso em: 30 jun. 2023.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas Não-Tradicionais**: Mapeamento, problemática e experiência internacional. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, f. 339. 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: **Lumen Juris**, 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumens Juris Direito, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Valor Político e Social da Patente de Invenção. **Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro**, p. 24-26, 2000. Disponível em: denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/. Acesso em: 22 jun. 2023.

BASSO. Maristela. **A tutela constitucional da propriedade intelectual na Carta de 1988**: Avanço indiscutível. **Brasília** a. 45 n. 179 jul./set. 2008. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176539/Tutela_constitucional_propriedade_intelectual.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=A%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal%20brasileira%20de,da%20propriedade%2C%20como%20cl%C3%A1usula%20imodific%C3%A1vel. Acesso em: 23 jun. 2023.

BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. **Revista de Direito Administrativo**, v. 226, p. 187-212,

2001. Disponível em:

<http://www.direitodoestado.com/revista/redae-14-maio-2008-luis%20roberto%20barros.o.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 jun. 2023.

BRASIL. [Constituição (1946)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1946**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 25 jun. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1**. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data de Publicação: DJe 15/02/2018). Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/549846060> Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1937989 SP**

2021/0144329-4. Data de Julgamento: 23/08/2022, Data de Publicação: DJe

07/11/2022) Relatoria Ministro salomão. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1680286862>. Acesso em: 30 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação 01024927720148190001**.

Relator: Des(a). Cláudio De Mello Tavares, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: 06/08/2021). Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rj/1282948116>. Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. **Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0115355-30.2016.4.02.5101**, Relator: Marcello Ferreira De Souza Granado, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/08/2017). Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-2/2022592944>. Acesso em: 26 jun. 2023.

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos da 2ª Região. Apelação nº

0115355-30.2016.4.02.5101 (2016.51.01.115355-0). Relator Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de julgamento 25/07/2017.

Disponível em:

https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=21611362442394960753598571852&evento=21611362442394960753598598538&key=9a5a43eb9ee7d7631a7e619e1a57a417e3516fc67789cd71b56ffa011c588759&hash=e87ebf8b7b3f5a1abed23537484aab53. Acesso em: 06 dez 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível

0102492-77.2014.8.19.0001. Relator Des. Claudio de Mello Tavares, Data de

julgamento 06/08/2021. Disponível em:

<https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000404B503264EA36406F4C73362511B4A1DC50F3851545B&USER=>. Acesso em 06/12/2023

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1943690 / SP, Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de julgamento 19/10/2021. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101773295&dt_publicacao=22/10/2021. Acesso em 06/12/2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038044-27.2016.8.19.0001, Relator Desembargador WERSON RÉGO, Data de julgamento 08/07/2021. Disponível em: <https://www3.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047E7A0E9645B1DD01FE06799C69A0C295C50F23244861>. Acesso em 06/12/2023

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1527232 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de julgamento 13/12/2017. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201500535587&dt_publicacao=05/02/2018
Acesso em 06/12/2023

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Nº 0301895-40.2015.8.24.0005/SC, Desembargador JOSÉ MAURÍCIO LISBOA, Data de julgamento 11/08/2022. Disponível em: https://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=pele%20de%20p%Eassego&only_em_enta=&frase=&id=321660597667335970596303884925&categoria=acordao_eproc
Acesso em 06/12/2023

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1.327.773 - MG (2011/0122337-1), Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de julgamento 28/11/2017. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1577424&num_registro=201101223371&data=20180215&formato=PDF
Acesso em 06/12/2023

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.303.548 - RN (2018/0132420-8), Ministro RELATOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de julgamento 28/06/2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=85094188&tipo_documento=documento&num_registro=201801324208&data=20180801&formato=PDF
Acesso em 06/12/2023

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.303.548 - RN (2018/0132420-8), Ministro RELATOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de julgamento 28/06/2018. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=85094188&tipo_documento=documento&num_registro=201801324208&data=20180801&formato=PDF
Acesso em 06/12/2023

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.677.787 - SC (2015/0279704-9). Relatora Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 2015. Data do Julgamento: 26 de Setembro de 2017. T3 - TERCEIRA TURMA- STJ. Data de Publicação: 02 de outubro de 2017. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/505969731> Acesso em: 10/02/2024

BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. PROCEDIMENTO COMUM Nº 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ], Juíza Federal MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS (TRF 2), Data da Decisão 10/08/2023. Disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511691677154975803616912629486&evento=511691677154975803616963154028&key=e747b2b6480501c4273fec34d5b09d383e73ef184b6e407847d5bda175ef3222&hash=a0527fdec99fadeb7ee5b6ecbdf7131e
Acesso em 07/12/2023

CABRAL, F. F., & MAZZOLA, M. Jun de 2015. O Teste 360° de Confusão de Marcas. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129-155, jun. - ago. 2015.

CARAPETO, Roberto. A reflection about the introduction of non-traditional trademarks. **Waseda Bulletin of. Comparative Law**, v. 34, p. 28, 2016. Disponível em: <https://www.waseda.jp/foLaw/icl/assets/uploads/2016/02/c35688e10d1c61201172065546b98301.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2023.

CARVALHO, Rogério Galvão de. MAZALI, Rogério. O novo código brasileiro de proteção à propriedade industrial e seu impacto nos investimentos em P&D. **Revista Brasileira de Economia de Empresas**, v. 15, n. 2, 2015. Disponível em: <https://gamersbeyond.com/index.php/rbee/article/view/6500>. Acesso em: 25 jul. 2022

CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais distintivos não tradicionais: O caso Louboutin**. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2016.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2ª ed./rev. e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis**. 2019. Curitiba. Editora: Juruá.

CONVENÇÃO DE SINGAPURA. Singapore Treaty on the Law of Trademarks. Done at Singapore on March 27, 2006.

COSTA, Leticia Veras. **O Direito Marcário na Tutela dos Designs de Moda**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016.

DEWEY, John. Logical Method and Law. **The Philosophical Review**, v. 33, n. 6, p. 560-572, 1924. Disponível em: https://www.pdcnet.org/phr/content/phr_1924_0033_0006_0560_0572. Acesso em: 30 jun. 2023.

DIDIER, Freddie; OSNA, Gustavo; MAZOLLA, Marcelo. **Processo Civil e Propriedade Industrial**. Ed: Juspodivm. 2022.

FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo. **Marcas Não Tradicionais: O Desprender da Era do Papel: O Requisito da Representação em Análise**. Dissertação (Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios) - Faculdade de Direito da Escola do Porto, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.14/28649>. Acesso em 05 set. 2023.

FERREIRA, Simone Nunes. Direito de propriedade: nas Constituições brasileiras e do Mercosul. **Revista Jurídica da Presidência**, v. 8, n. 83, p. 180-192, 2007. Disponível em: https://revistajuridica.presidencia.gov.br/ojs_saj/index.php/saj/article/download/407/399. Acesso em: 23 jun. 2023.

LUHMANN, Niklas. A Constituição como aquisição evolutiva. In: ZAGREBELSKY, Gustavo. PORTINARO, Pier Paolo. LUTHER, Jorg. **Il futuro della costituzione**. Torino: Einaudi, 1996.

MACHADO, Alexandre Fragoso. O uso da marca sob a ótica da integridade. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.2.2013.tde-09062014-132140>. Acesso em 30. jan. 2024

MALLMANN, Querino; RODRIGUES, Ronald Pinheiro. O princípio da vulnerabilidade do consumidor frente ao direito de marca. **PIDCC: Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo**, v. 9, n. 3, p. 255-263, 2015. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6745861.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2023.

MALLMANN, Querino. **O poder das marcas: marcas registráveis e não registráveis**. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição, n. 05, p. 29, 2014

MARQUES, Ricardo Luis Pereira. Inspirações nas decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias para Hermeneutica e Aplicação do Art. 122 da Lei 9.279/96. 2008. **Revista Eletrônica de Direito e Política, Programa de Pós Graduação Strictu Sensu UNIVALI**. p.681 a 703. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rdp/article/download/7341/4181>. Acesso em: 20 jun. 2023.

MIRANDA, Pontes de. **Dez Anos de Pareceres**. Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Revistas dos Tribunais, 1975.

MOREIRA, Amanda Oliveira da Câmara. **A proteção do direito da moda sob a perspectiva do direito internacional da marca**: aspectos de propriedade intelectual. 2018. 132f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Curso de propriedade intelectual e inovação no agronegócio**. 3.ed. Florianópolis: Mapa, 2012.

POMPEU, Ana. Loungerie x Hope: a batalha judicial das lingerie. **Jota**. 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/loungerie-hope-tjsp-08022021>. Acesso em: 16 ago. 2021.

ROMANO, Rogério Tadeu. A contribuição de Ruy Barbosa para o direito de marcas. **Jus**. 2019. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/73156/contribuicao-de-ruy-barbosa-para-o-direito-comercial-d-e-marcas>. Acesso em: 28 jun. 2023.

SALIBA, Maurício, MANFRÉ, Gabriele. "Paulicéia desvairada": as criações intelectuais e as consequências da globalização. **Argumenta Journal Law**, n. 30, 2019, p. 331-351. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/229002012.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

SCHUARTZ, Luis Fernando. Inovações e defesa da concorrência em busca de uma política que minimize os custos de decisões equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; ARANAGUÁ, Pedro (Org.). **Propriedade intelectual**: antitruste e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do Direito Civil**. 3ª ed. Revista e ampliada. Tradução: Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

SCUDELER, Marcelo Augusto. A propriedade industrial e a necessidade de proteção da criação humana. In: **Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI**. 2006. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_marcelo_scudeler.pdf. Acesso em 20 jun. 2023.

SCHWARTZ, Germano; DA COSTA, Renata Almeida. As constituições em tempos de transformações sociais: o acoplamento entre o direito e a política. *Revista Jurídica*, v. 4, n. 53, p. 374-395, 2018. Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/viewFile/3184/371371716>. Acesso em: 30 jun. 2023.

SCHWARTZ, Germano; DA COSTA, Renata Almeida. **Tratado de direito privado – Tomo XVII**: Propriedade intelectual. Propriedade industrial, vol II. 4ª edição. São Paulo: RT, 1983.

TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito de Campos**, Ano VI, Nº 6, junho de 2005. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/16012880.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2023.

THORNHILL, Chris. **Crise Democrática e Direito Constitucional Global**. São Paulo:Ed. Contracorrente, 2021.

VIEGAS, Natália Sché. **A busca por parâmetros jurisprudenciais para caracterização de concorrência desleal no âmbito da proteção ao “trade dress”**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade de Santa Catarina. Santa Catarina. 2018.

WIPO. World Intellectual Property Organization. Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications. Geneva, Maio de 2019.

APÊNDICE**PROJETO DE LEI Nº __, DE 2023**

Da Advogada. Beliza Elizabeth Sobral Euzébio

Altera e acrescenta dispositivos aos artigos 122 e 124 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial para atualizar o conceito de marca e outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Artigo 1º - O artigo 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

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

- I) tradicionais, de caráter nominativo, figurativo, tridimensionais, de posição e mistos;
- II) sensoriais, de caráter sonoro, olfativo, tátil, ou misto;
- III) tecnológicos, por meio videográfico e em holograma;
- IV) o trade-dress, formado por um conjunto identificável de signos.

Parágrafo único: Serão compreendidos nas proteções trazidas neste título todo o signo distintivo ou conjunto destes capazes o suficiente para atribuir uma ideia de identificação ou distinção de um produto ou serviço dentre seus semelhantes.

Artigo 2º - O artigo 123 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

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

IV- marca sensorial- sinal que provoca alguns dos sentidos humanos de forma distintiva o suficiente para causar um sentimento de identificação e distinção.

V- marcas advindas da tecnologia, a exemplo dos sinais distintivos que utilizam meios videográficos, hologramas e outros emblemas não estáticos.

VI-o conjunto de sinais (trade-dress) que unidos compõem uma identidade marcária singular

Artigo 3º: O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) expedirá portaria ou ato normativo com instruções para execução ou cumprimento das normas da presente Lei após processo de consulta pública.

Artigo. 4º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificativa

Os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial vem sendo disciplinados pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada Lei da Propriedade Industrial (LPI). Transcorridos quase 30 anos da sua edição, é possível observar a necessidade de ajustes em razão da evolução social e tecnológica ocorrida neste período.

Assim, fez-se necessário expandir a proteção jurídica das marcas para abarcar as formas não convencionais que originalmente não foram contempladas pela Lei 9.279 de 1996. Portanto, o intuito deste projeto é eliminar essa lacuna, no sentido de permitir expressamente o registro destes sinais para, conseqüentemente, atribuir segurança jurídica à sua proteção e preservação.

É certo que tais signos não somente agregam valor econômico, como social e até ideológico ao que vem sendo inserido no mercado. Ademais, a proteção legal destas formas de identificação pretende preservar e incentivar o investimento de capital humano e econômico realizado pelos agentes econômicos. Sendo de suma importância tanto para a eficácia do Direito Constitucional a proteção de marcas e outros signos distintivos, quanto para evitar ruídos no sistema de propriedade intelectual, visto a gama de decisões díspares sobre o assunto.

A presente proposta de alteração tem por objetivo atender e adaptar pontualmente a LPI para reconhecer a existência de modalidades marcárias já reconhecidas por diversos Países. Inclusive para evitar que empresas nacionais precisem se valer de legislações e convenções externas para preservar o investimento e as criações feitas em solo brasileiro.

Dessa forma, o pleito em questão ultrapassa a esfera dos direitos privados, para se relacionar diretamente com a proteção do consumidor, a vedação à concorrência desleal e diversos aspectos constitucionais intimamente ligados à ordem econômica e social do país. Contribuindo também para a geração de riquezas e para o fortalecimento da imagem dos produtos e serviços nacionais perante o mercado internacional

Assim, as chamadas Marcas Não Tradicionais (MNT's), de natureza sensorial, ou seja, sonora, olfativa, tátil; bem como de advindas do desenvolvimento tecnológico de recursos videográficos, hologramáticos, e demais aspectos identificativos não estáticos, juntamente com o conjunto imagem (trade-dress) passarão a constar oficialmente ao

lado das já conhecidas Marcas Tradicionais (MT's): nominativas, figurativas, tridimensionais, de posição, e mistas.

Nesse ínterim, as alterações supracitadas pretendem fomentar a livre iniciativa e as boas práticas da concorrência dentro do âmbito da política brasileira de marcas, bem como proteger os investimentos científicos e econômicos utilizados no decorrer de seu desenvolvimento. Portanto, o intuito da modificação sugerida é trazer normatividade para o uso destes signos que importam tanto na identificação, como no valor e na ideia que os produtos ou serviços defendem perante o mercado.

O presente projeto tem como suporte Minuta elaborada pela Advogada e Mestranda Beliza Elizabeth Sobral Euzébio a partir de sugestão e da colaboração dos seus Professores Doutores e Orientadores do Mestrado do IDP, os Advogados Osmar Mendes Paixão Cortês, Marcelo Leite da Silva Mazzola, e Luiz Rodrigues Wambier.

Expostos os motivos que moveram a apresentação do deste Projeto de Lei, honra-nos renovar a Vossas Excelências a nossa confiança em que o Poder Legislativo, habitualmente sensível aos pleitos da Sociedade, venha examiná-lo, aperfeiçoá-lo e de aprová-lo, proporcionando mais um instrumento de desenvolvimento.

Brasília, 21 de janeiro de 2024