

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

MARCAS NÃO-CONVENCIONAIS E A  
POSIÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

MARCIA LAMARÃO ROSA E SILVA

RIO DE JANEIRO

2008

MARCIA LAMARÃO ROSA E SILVA

MARCAS NÃO-CONVENCIONAIS E A POSIÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO  
BRASILEIRO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à  
Faculdade de Direito da Universidade Federal  
do Rio de Janeiro, como requisito parcial para  
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. João Marcelo de Lima Assafim

RIO DE JANEIRO

2008

Silva, Marcia Lamarão Rosa e.

**Marcas Não Convencionais e a Posição do Sistema Jurídico Brasileiro/**

Marcia Lamarão Rosa e Silva. – 2008.

82 f.

Orientador: João Marcelo de Lima Assafim.

Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito.

Bibliografia: f. 78-82.

1. Marca Registrada - Monografias. 2. Propriedade industrial I. Silva, Marcia Lamarão Rosa e. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Faculdade de Direito. III. Marcas Não Convencionais e a Posição do Sistema Jurídico Brasileiro.

CDD 342.272

MARCIA LAMARÃO ROSA E SILVA

MARCAS NÃO-CONVENCIONAIS E A POSIÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO  
BRASILEIRO

Trabalho de conclusão de curso apresentado à  
Faculdade de Direito da Universidade Federal  
do Rio de Janeiro, como requisito parcial para  
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Data de aprovação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banca Examinadora:

---

Prof. João Marcelo de Lima Assafim – Orientador

---

Prof.

---

Prof.

A minha mãe e meu irmão, por tudo.

## **AGRADECIMENTOS**

Ao Marcelo Feijó, por todo seu amor e carinho.

À Luana Ribeiro, pela amizade e companheirismo incondicionais.

A minha família e meus amigos, em especial, minha tia Elizabeth, que sempre esteve ao meu lado.

A meus companheiros de trabalho, por todo apoio, em especial, a minha chefe Isabella Girão, pela compreensão infinita num momento tão complicado da minha vida.

À Regina Sampaio e Luis Fernando Matos, pelo apoio e inspiração, sem os quais este trabalho não seria possível.

## **RESUMO**

SILVA, Marcia Lamarão Rosa e. Marcas não-convencionais e a posição do sistema jurídico brasileiro. 2008. 82 f. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

O presente estudo visa analisar as diversas espécies de marcas não-convencionais que têm sido amplamente utilizadas no comércio internacional, bem como avaliar o posicionamento do sistema brasileiro em relação a estas espécies. Para melhor compreensão do tema, a primeira parte volta-se ao estudo da evolução histórica da marca, desde a Pré-História até os tempos atuais. Na segunda parte, é analisado o papel da marca no comércio nacional e internacional, por trazer diversas vantagens econômicas para as empresas e para o país. A seguir, são conceituadas as principais espécies de marcas não-convencionais, a partir de uma análise das legislações e práticas estrangeiras, demonstrando que a sua proteção legal é possível. Por fim, o estudo dedica-se a indicar o posicionamento brasileiro, que não prevê, na legislação pertinente ao tema, proteção legal às marcas não-convencionais.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas não-convencionais.

## **ABSTRAC**

SILVA, Marcia Lamarão Rosa e. Marcas não-convencionais e a posição do sistema jurídico brasileiro. 2008. 82 f. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

The present study aims to analyse the many types of non-conventional trademarks which have been widely used in the international trade, as well as to evaluate brazilian's legal position in relation to these types. For better understanding of the subject, the first part turns to the analysis of trademarks historical evolution, since Prehistory until present times. In the second part, trademark's roll in the international trade is analysed, due to the fact tha it brings several economic advantages to companies and countries. Then defintion of the main types of non-conventional marks is given, through the analysis of foreign legislation and trade practice, showing that legal protection is possible. In the end, the study indicates brazilian's position, due to the fact that it's legislation concerning the subject does not allow legal protection to the nan-conventional trademarks.

Key words: Industrial Property. Non Conventional Trade Marks.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

### A) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MARCAS

Figura 1 - Amuleto de faiança em forma de ankh, do período entre 700 e 500 a. C.

Figura 2 - Amuleto turquesa em forma de pilar djed, do período pós 600 a.C.

Figura 3 - Amuleto de faiança em forma de wedjat, do período entre 1068 e 661 a.C.

Figura 4 - Bracelete de ouro e de prata, do período entre 1991 e 1785 a.C.

Figura 5 - Barco do deus da morte, Anúbis.

Figura 6 - Vasilha pintada em estilo “Cabra Selvagem”.

Figura 7 - Cena de uma festa com escrava dançando.

Figura 8 - Festa de casamento de Peleus e Thetis.

Figura 9 - Marcas de tijolos romanos.

Figura 10 - Marcas de tijolos romanos.

Figura 11 - Recipientes egípcios.

Figura 12 - Vaso fenício.

Figura 13 - Cacho de três bolas de ouro.

Figura 14 - Símbolo de casa de penhor vietnamita.

Figura 15 - Símbolo da Associação Nacional de Casa de Penhores dos EUA.

Figura 16 - Marca de Aldus Manutius, impressor de livros de Veneza.

Figura 17 - Trecho do Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro.

### B) MARCAS NÃO CONVENCIONAIS

Figura 18 - Garrafas de refrigerante da Coca-Cola e da Pepsi.

Figura 19 - Marcas passíveis de registro.

Figura 20 - Marca sonora de titularidade da Mastercard Internacional Inc.

Figura 21 - Marca sonora relativa ao *jingle* do detergente Deja.

Figura 22 - Bhatkhande. Notação musical indiana.

Figura 23 - Notação musical numérica.

Figura 24 - Marca sonora de titularidade Deutsche Telekom AG.

Figura 25 - Espectrograma do rugido de um leão.

Figura 26 - Espectrograma do motor de uma moto Harley-Davidson.

Figura 27 - Marca registrada no Brasil sob o n.º 824319044.

Figura 28 - Marca Aviação aplicada ao produto.

Figura 29 - Marca de cor registrada no OHIM sob o n.º 000013359.

Figura 30 - Tábua de passar produzida pela Qualitex.

Figura 31 - Marca de cor registrada no OHIM

Figura 32 - Marca do Explorer, da Microsoft.

Figura 33 - Globo que gira.

Figura 34 - Marca de movimento da Microsoft.

Figura 35 - Marca gestual.

Figura 36 - Representação gráfica de marca tátil recusada pelo EAM

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

a.C. - antes de Cristo

BG - Supremo Tribunal alemão (Bundesgerichtshof)

BPG - Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patente alemão)

CPI - Código de Propriedade Industrial

CTM - Community Trade Mark (Marca Comunitária)

d.C. - depois de Cristo

ECJ - Tribunal de Justiça Europeu ( European Court of Justice)

EBM - Escritório Benelux de Marcas

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro

IPA - Instituto Australiano de Propriedade Intelectual (Intellectual Property Australia)

n.º - número

OHIM - Escritório para Harmonização do Mercado Interno (Office for Harmonization in the Internal Market)

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization)

TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ( Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

TTAB - Tribunal interno do USPTO (Trademark Trial and Appeal Board)

USPTO - Escritório de Patente e Marca dos Estados Unidos ( Patent and Trademark Office of the United States)

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	13
<b>2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MARCAS</b> .....	15
<b>2.1. Pré-História</b> .....	15
<b>2.2. Antiguidade</b> .....	16
2.2.1 <u>A repetição de símbolos</u> .....	16
2.2.2 <u>A invenção da escrita</u> .....	19
2.2.3 <u>A expansão do comércio</u> .....	20
<b>2.3. Idade Média</b> .....	21
<b>2.4. Revolução Industrial</b> .....	25
<b>3 A IMPORTÂNCIA DA MARCA SOB A ÓTICA COMERCIAL</b> .....	29
<b>3.1 A globalização do comércio e os tratados internacionais</b> .....	29
3.1.1 <u>A Convenção de Paris</u> .....	29
3.1.2 <u>Os Acordos de Madri</u> .....	30
3.1.2.1 <i>O Protocolo de Madri</i> .....	31
3.1.3 <u>O Acordo TRIPs</u> .....	32
<b>3.2 A importância das marcas para as empresas</b> .....	34
<b>4 ESPÉCIES DE MARCAS NÃO CONVENCIONAIS</b> .....	37
<b>4.1. Marcas sonoras</b> .....	39
4.1.1 <u>Notação musical</u> .....	40
4.1.2 <u>Descrição verbal</u> .....	42
4.1.3 <u>Espectrograma</u> .....	44
4.1.4 <u>Cópia de áudio</u> .....	45
4.1.5 <u>O caso Harley-Davidson</u> .....	46
<b>4.2. Marcas olfativas</b> .....	48
4.2.1 <u>O caso Sieckmann</u> .....	50
<b>4.3. Marcas de cor</b> .....	51
4.3.1 <u>Critérios de distinguibilidade</u> .....	53
4.3.1.1 <i>O caso Philmac</i> .....	55
4.3.1.2 <i>O caso Qualitex</i> .....	56
4.3.2 <u>Critérios de representação gráfica</u> .....	58

4.3.2.1 <i>O caso Libertel</i> .....	59
4.4 <b>Marcas tridimensionais</b> .....	60
4.5 <b>Marcas de movimento</b> .....	61
4.5.1 <u>Marcas gestuais</u> .....	62
4.6 <b>Marcas táteis</b> .....	63
4.7 <b>Marcas gustativas</b> .....	64
5 <b>MARCAS NÃO-CONVENCIONAIS NO BRASIL</b> .....	66
5.1 <b>A posição da legislação brasileira</b> .....	66
5.1.1 <u>Espécies registráveis</u> .....	67
5.1.2 <u>Espécies não registráveis</u> .....	67
5.2 <b>Os impactos nas relações internacionais</b> .....	68
5.2.1 <u>Propriedade Industrial no Mercosul</u> .....	69
5.2.2 <u>O Sistema de Madri</u> .....	70
5.3 <b>Concorrência desleal: uma alternativa de proteção</b> .....	73
6 <b>CONCLUSÃO</b> .....	76
REFERÊNCIAS .....	78

## 1 INTRODUÇÃO

O objeto do presente estudo compreende a análise das marcas não-convencionais, tema que encontra-se situado no ramo do Direito Comercial, mais especificamente, no campo da Propriedade Industrial. Devido sua grande relevância no atual cenário econômico internacional, faz-se necessário a compreensão de seus conceitos, bem como o exame da posição do sistema jurídico brasileiro em relação a sua proteção.

Marcas são sinais distintivos de identificação de produtos ou serviços de uma determinada empresa, distinguindo-os de outros produtos e serviços pertencentes a ramo de atividade econômica idêntico ou semelhante. Em outras palavras, estes sinais têm como função primordial indicar a origem do produto ou serviço, possibilitando ao consumidor diferenciá-lo de outros produtos e serviços de origem diversa, bem como atribuir-lhe garantia de qualidade.

À princípio, a marca era representada como um sinal visualmente perceptível, ou seja, com uma forma possível de ser identificada pelo sentido da visão. Poderia consistir, portanto, de palavras ou letras – Brahma para cerveja ou LG para produtos eletroeletrônicos – bem como de desenhos ou figuras – a moça do leite condensado da Nestlé ou os quatro anéis dos carros da Audi.

Contudo, o crescimento do comércio em escala mundial acarretou o acirramento da concorrência entre as empresas, provocando nelas uma busca constante por mecanismos que pudessem tornar seus produtos e serviços mais atraentes ao consumidor. A consequência foi não só a criação de novos produtos e formas de oferecer serviços, como também novas meios de identificação destes produtos e serviços.

Assim, aliada aos grandes avanços tecnológicos, essa busca permitiu o surgimento das chamadas marcas não-convencionais, que deixaram de ser compreendidas como um sinal visualmente perceptível, para serem conceituadas como qualquer sinal registrável capaz de identificar e distinguir produtos e serviços. Podemos citar, entre outros exemplos de marcas não-convencionais, a marca sonora – o rugido do leão da produtora de filmes Metro-Goldwyn-Mayer – e a marca olfativa - aroma das flores da pluméria, para identificar marca norte-americana de linha de costura e bordado.

Apesar de que, hoje, a proteção das marcas não-convencionais já está bem difundida

em diversos países estrangeiros, o Código de Propriedade Industrial brasileiro, de n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, ainda define a marca utilizando-se do rígido conceito tradicional, não aceitando mais nenhuma outra forma marcária além daquelas visualmente perceptíveis.

A ausência de previsão das marcas não-convencionais na legislação brasileira trás conseqüências negativas para a economia do país. Ao deixar de proteger estas formas marcárias, o comércio interno é impossibilitado de criar novas formas competitivas de divulgação de seus produtos dificultando, assim, o estímulo ao consumo pela população, cada vez mais exigente.

Dessa forma, pretende-se com este estudo relatarr a evolução do conceito de marcas, demonstrar sua importância econômica, identificar as diversas formas de marcas não-convencionais existentes, bem como fazer uma análise crítica da legislação brasileira quanto à possibilidade de proteção das marcas não-convencionais.

## 2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MARCAS

O surgimento das marcas não-convencionais é um reflexo natural do desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico de uma sociedade, sendo o capítulo mais recente de uma longa história cujo início data da Antigüidade. Para facilitar a compreensão do estudo dessas novas formas marcárias, é preciso entender a evolução da marca em si através dos tempos.

Cabe destacar, preliminarmente, que os autores de artigos e livros jurídicos que descrevem a história das marcas basearam-se ora em relatos arqueológicos, cujo foco de estudo não era a marca em si, ora em outros artigos e livros jurídicos mais antigos que, por muitas vezes, não citavam suas próprias fontes<sup>1</sup>.

Portanto, as informações descritas no presente capítulo não têm a pretensão de ser um estudo exaustivo e aprofundado sobre o tema. O que se deseja é apenas ilustrar as mudanças sofridas quanto às formas de representação e às funções exercidas pela marca ao longo dos séculos.

### 2.1 Pré-História

Desde os tempos mais remotos, o homem demonstrou a necessidade de gravar sinais em objetos por ele produzidos. Data da Pré-História a descoberta de armas, como machados, espadas, lanças e escudos, com motivos decorativos, assim como cerâmicas ornamentadas com diferentes formas geométricas<sup>2</sup>.

É certo que os sinais apostos pelo homem pré-histórico - que consistiam apenas em elementos figurativos (desenhos e formas geométricas), visto que a escrita ainda não havia sido inventada - não exerciam a função econômica e jurídica da marca como a concebemos hoje. Contudo, há autores que acreditam que alguns destes sinais já exerciam a finalidade, além da mera expressão artística, de indicar o proprietário do objeto ou seu criador<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> DIAMOND, Sidney A. The Historical Development of Trademarks. *Trademark Reporter*. New York, v. 73, p. 222, 1983.

<sup>2</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003. v. 1. p. 23.

<sup>3</sup> DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 223.

## 2.2 Antigüidade

### 2.2.1 A repetição de símbolos

As diversas civilizações da Era Antiga cultivavam o hábito de desenhar, nos objetos que produziam, símbolos e imagens relacionados a algum aspecto do seu cotidiano. Estes desenhos retratavam seus hábitos, sinais religiosos, imagens da fauna e da flora à sua volta, entre outros elementos artísticos típicos da sua cultura.

O mais relevante para o presente estudo é constatar a presença de repetições desses elementos, que, para os historiadores de hoje, servem como forma de identificação e associação dos objetos à sua origem, à sua cultura ou até mesmo ao seu período histórico<sup>4</sup>. De certa forma, eles exercem, do ponto de vista do homem atual, a mesma função da marca como a conhecemos hoje.

Exemplo disso é a reprodução, nos mais variados objetos, de certos sinais extremamente significativos para a civilização egípcia, tais como o *ankh* - símbolo da vida -, o pilar *djed* - símbolo da estabilidade e da durabilidade - e o *wedjat* - símbolo da cura. A figura 4, ilustrada abaixo, mostra a presença destes três elementos em um bracelete egípcio, possivelmente utilizado como amuleto<sup>5</sup>.



Figura 1.  
Amuleto de faiança em forma de ankh, do período entre 700 e 500 a. C.



Figura 2.  
Amuleto turquesa em forma de pilar djed, do período pós 600 a.C.



Figura 3.  
Amuleto de faiança em forma de wedjat, do período entre 1068 e 661 a.C.

<sup>4</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p.25

<sup>5</sup> BRITISH MUSEUM. *Highlights*. Londres, 2008. Disponível em <<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights.aspx>>. Acesso em 31 mar. 2008.



Figura 4.  
Bracelete de ouro e de prata, do  
período entre 1991 e 1785 a.C.

Estes símbolos podem ser encontrados também em objetos relacionados a cerimônias funerárias, que tinham por objetivo proteger o espírito após a morte do corpo. A figura 5 reproduz uma das diversas paredes pintadas da tumba de Neferrempet - escriba do reino de Ramsés II - na qual pode-se identificar, dentro da imagem do barco, no centro, um pilar djed humanizado e, à sua direita, um ankh<sup>6</sup>.



Figura 5.  
Barco do deus da morte, Anúbis.  
Neferrempet, localizada em Luxor (data indeterminada).

<sup>6</sup> BRITISH MUSEUM. *Highlights*. Londres, 2008. Disponível em <<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights.aspx>>. Acesso em 31 mar. 2008.

Na Grécia Antiga, a *grega* - ornato composto de linhas quebradas em ângulo reto - era reproduzida, seqüencialmente, em diversas peças de cerâmica, tornando-se um traço marcante daquela cultura. Pode-se ver claramente a presença deste elemento decorativo na figura 6, na parte interna superior e inferior da vasilha, e na figura 7, no contorno da imagem<sup>7</sup>.



Figura 6.  
Vasilha pintada em estilo “Cabra Selvagem”. Dedicada à deusa Afrodite, datada de, aproximadamente, 600 a.C.



Figura 7.  
Cena de uma festa com escrava dançando.  
Imagem desenhada em uma taça, do

<sup>7</sup> BRITISH MUSEUM. *Highlights*. Londres, 2008. Disponível em <<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights.aspx>>. Acesso em 31 mar. 2008.

Sobre a grega, José Carlos Tinoco Soares faz uma relevante observação:

Se, eventualmente, continuarmos em nossas pesquisas através dos tempos, cremos que com toda segurança não encontraremos um sinal tão uniforme e característico como este, cujo conhecimento, ao que nos parece, é de âmbito geral e quiçá internacional. [...] podemos afirmar que estamos à frente de um dos mais conhecidos símbolos e por que não dizer de um sinal notoriamente conhecido.<sup>8</sup>

### 2.2.2 A invenção da escrita

Com a invenção da escrita, o homem passou a inserir não só sinais figurativos, mas nomes que de alguma forma estabeleciam uma ligação direta entre os objetos marcados e seus criadores ou donos. A figura 8, abaixo, ilustra um recipiente grego de cerâmica que contém, no canto superior direito, o desenho de duas colunas - uma preta e uma branca -, entre as quais está escrito “Sophilos me pintou”<sup>9</sup>.



Figura 8.  
Festa de casamento de  
Peleus e Thetis.  
Recipiente grego do  
período aproximado de  
580 a.C.

Os tijolos e as telhas também eram assinalados com o nome do seu produtor. Por vezes, levavam o nome do fornecedor da matéria-prima, o nome daquele que os encomendou, ou ainda o nome da construção para a qual os materiais haviam sido encomendados. As

<sup>8</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 35.

<sup>9</sup> BRITISH MUSEUM. *Highlights*. Londres, 2008. Disponível em <<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights.aspx>>. Acesso em 31 mar. 2008.

figuras 9 e 10 mostram nomes inscritos em tijolos romanos<sup>10</sup>.



Figura 9.  
Marcas invertidas em tijolos.  
Inicialmente os selos foram produzidos no lado correto da escrita, por isso as inscrições saíam invertidas.



Figura 10.  
Marcas corretas em tijolos.  
Posteriormente, os romanos entenderam que deveriam produzir selos espelhados para que as inscrições saíssem corretas.

### 2.2.3 A expansão do comércio

A expansão do comércio na Antigüidade é atribuída principalmente ao povo fenício, que ocupava o território localizado entre os montes Líbano e Carmelo, região de solo infértil. Sendo incapazes de desenvolver a agricultura, lançaram-se ao mar, buscando no comércio sua fonte de riquezas.

Apesar de muitos habilidosos quanto à qualidade dos objetos que produziam, os fenícios não demonstravam grande criatividade artística. Entretanto, o contato freqüente com outras culturas supriu essa deficiência. Os materiais e utensílios produzidos por eles passaram a reproduzir a beleza artística característica daquelas culturas - prática que concedeu-lhes fama histórica de copiadouros -, tornando sua produção mais atraente aos compradores, o que coloca em evidência sua visão notadamente comercial.

A esse respeito, Soares faz uma interessante análise sob a ótica do direito atual, chegando a seguinte conclusão:

Da maneira de agir desse povo, duas lições podemos tirar, as quais se nos apresentam com grande regularidade. A primeira diz respeito à figura característica da *reprodução*, isto é, a cópia servil, cujo procedimento é punível pela Lei Penal, com “violação de marca registrada”.

A segunda pode ser enquadrada como “ato de concorrência desleal, posto que o agente tinha como objetivo precípua a aferição de lucros não importando que seus

<sup>10</sup> DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 226.

atos de comércio se revestissem de forma legal (produtos originais) ou de maneira desleal (a cópia servil dos produtos produzidos por outrem). De uma maneira ou de outra a concorrência havia e o desvio de clientela se manifestava de maneira gritante<sup>11</sup>.

Um indício dessa prática é a similaridade entre os motivos decorativos presentes no vaso fenício, ilustrado na figura 11<sup>12</sup>, e os motivos de folhas de palmeira, típicos do período do Império Antigo do Egito (3.000 a 2180 a.C.), presentes nos recipientes egípcios, representados na figura 10<sup>13</sup>



Figura 11.  
Recipientes egípcios



Figura 12.  
Vaso fenício

A repetição de sinais característicos, a inscrição de nomes em objetos e a expansão comercial são três fatores que, somados, traçam um esboço do que poderia ter sido o surgimento da utilização de marcas com conotação econômica. Contudo, os eventos históricos que se seguiram interromperam este processo, que só seria retomado alguns séculos depois.

### 2.3 Idade Média

Com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, a Era Antiga chega a seu

<sup>11</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 33.

<sup>12</sup> BRITISH MUSEUM. *Highlights*. Londres, 2008. Disponível em <<http://www.britishmuseum.org/explore/highlights.aspx>>. Acesso em 31 mar. 2008.

<sup>13</sup> TRADE, Commerce and Crafts. *Phoenician Encyclopedia*. [S.l.], 2008. Disponível em <<http://phoenicia.org/trade.html>>. Acesso em 31 mar. 2008.

fim, dando início à chamada Alta Idade Média, período compreendido entre os séculos V e X d. C. A expansão comercial é bruscamente interrompida, dando lugar ao feudalismo - base econômica cuja a principal fonte de riqueza era a posse de terras - a prática das civilizações antigas de assinalar os objetos com símbolos e nomes desaparece quase que por completo, sobrevivendo apenas na confecção de espadas e outros tipos de armas<sup>14</sup>.

A partir do século XI, diversos fatores convergiram para impulsionar a revitalização do comércio, marcando o início da chamada Baixa Idade Média. O desenvolvimento de novas técnicas agrícolas facilitou as atividades do campo, provocando a produção excedente de alimentos. Em paralelo, devido ao crescimento demográfico, a economia feudal já não conseguia mais absorver a mão-de-obra disponível, provocando a saturação do campo.

Assim, os camponeses começaram a migrar para fora do meio rural, estabelecendo-se em torno de castelos e igrejas, onde vendiam o excedente de alimentos produzidos e desenvolviam atividades de artesanato para abastecer a crescente população local com tecidos, utensílios domésticos, ferramentas, entre outros. Dá-se, então, o renascimento das cidades urbanas.

As Cruzadas, expedições militares cristãs para tomar Jerusalém - a Terra Santa - das mãos dos muçulmanos, possibilitaram a abertura das rotas comerciais pelo Mar Mediterrâneo, estimulando as trocas comerciais entre a Europa Ocidental e o Oriente Médio. O aumento considerável de circulação das mercadorias provenientes do Oriente até então desconhecidas pelos europeus - como o açúcar e a seda - foi um dos principais fatores que restabeleceram definitivamente o comércio na Europa, permitindo, assim, o reaparecimento das marcas.

É importante ressaltar que a população medieval era formada em sua maioria por iletrados, razão pela qual as marcas inicialmente eram representadas apenas por elementos figurativos e simples monogramas<sup>15</sup>.

Com o fortalecimento do comércio, a moeda, que havia desaparecido na Alta Idade Média, voltou a ser utilizada, substituindo aos poucos a posse de terras como fonte de riqueza. Porém, devido a fragmentação do território europeu, não havia padronização monetária. A circulação de moedas com valores diferentes fez surgir a figura do trocador de moedas, primeiro passo para a abertura de casas de câmbio, casas de penhor e bancos.

As casas de penhor estabeleceram-se solidamente como empresas comerciais por volta do século XIV na Itália, destacando-se a Casa dos Médicis, em Florença. É interessante

---

<sup>14</sup> DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 229

<sup>15</sup> DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 229.

ressaltar que a notoriedade dos Médicis foi tão grande dentro deste ramo de atividade comercial que sua marca - um cacho de três bolas de ouro - é utilizada até hoje como símbolo genérico de casas de penhor<sup>16</sup>.



Figura 13.  
Cacho de três bolas de ouro.



Figura 14.  
Símbolo de casa de penhor vietnamita



Figura 15.  
Símbolo da Associação Nacional de Casa de Penhores dos EUA

Nessa época, eram muito comuns os brasões individuais e os de família, em que sinais eram utilizados para identificar pessoas, bem como objetos de sua propriedade. Caso elas decidissem praticar alguma atividade comercial, suas marcas eram naturalmente associadas ao produto ou serviço por elas prestados. O caso dos Médicis descrito acima é um exemplo, já que o cacho de três bolas de ouro era originalmente um símbolo contido no seu brasão de família.

Igualmente freqüentes eram os sinais de identificação de origem geográfica, usualmente presentes em tecidos provenientes da Inglaterra e tapetes produzidos na Europa Continental, que muitas vezes vinham acompanhadas também da marca do artesão.

A difusão da prática do comércio e do artesanato nas crescentes cidades urbanas aumentou consideravelmente a concorrência entre os mercadores, que passaram a se organizar

<sup>16</sup> BURNS, Edward Achnall. *História da Civilização Ocidentais*. Editora Globo, v. 1, p. 492, 1964, *apud* SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 40

em corporações de ofício a fim de regulamentar e proteger suas respectivas atividades. São exemplos as corporações de tecelões, de padeiros, de marceneiros, de pedreiros, entre muitas outras.

Os seus membros eram obrigados a utilizar duas marcas - a principal e a individual -, destinadas a identificar a procedência e garantir a padronização da qualidade dos produtos, evitando, assim, confusão com os produtos de outras corporações.

A marca principal, ou corporativa, era aquela utilizada pelo mestre da corporação. As criações de cada artesão eram submetidas a exame e, caso fossem aprovadas pelo mestre, recebiam uma marca especial da corporação. Por sua vez, a marca individual, acessória à marca corporativa, deveria ser criada e adotada por cada artesão, a fim de determinar quem foi que efetivamente produziu aquele bem.

Aos poucos, cresce a preocupação de proteger o consumidor contra a fraude e o engodo, razão pela qual os Estados também passaram a estabelecer marcas compulsórias para determinados produtos, bem como sanções criminais e civis para punir o seu uso indevido .

Em 1266, foi imposta na Inglaterra a primeira marca compulsória para padeiros. Um livro de instruções para xerifes trazia os seguintes dizeres: “Baker must set his owne proper marke upon every loafe of bread that hee maketh and selleth, to the end that if any bread be faultie in weight, it may bee then knowne in whom the fault is”<sup>17</sup>. Desde o século XIV, outros estatutos ingleses foram sancionados de forma a regulamentar o uso obrigatório de marcas nos objetos de ouro e de prata<sup>18</sup>.

Uma ordenação de 1374 emitida na cidade de Amiens, na França, exigia que todo ferreiro utilizasse em seus objetos de metais uma marca diferente das de outros ferreiros, de modo que o consumidor pudesse identificar quem os havia feito<sup>19</sup>. Já em 1425, foi sancionada, na cidade de Lubeck, na Alemanha, uma lei impondo aos produtores de arcos e flechas a utilização de marcas com a finalidade de garantir autoria e qualidade<sup>20</sup>.

Com a invenção da prensa tipográfica, os livros passaram a ser produzidos e comercializados em massa para a população. Como a noção de direito autoral ainda não existia, o uso de marcas pelos impressores tornou-se uma prática comum de forma a indicar a

<sup>17</sup> SCHECHTER, Frank Isaac. *The historical foundations of the law relating to trademarks*. Irvington: Columbia university Press, p. 47, 1925 *apud* DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 234.

“Padeiro deve estabelecer sua própria marca sobre cada pedaço de pão que ele produzir e vender, a fim de que, se algum pão estiver com pesagem incorreta, se possa determinar quem é o culpado.”

<sup>18</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 39.

<sup>19</sup> ROGERS, Edward S. The Social Value of Trade-Marks and Brands. *Trademark Reporter*. New York, 1947. v. 37. p. 249-251 *apud* DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 235.

<sup>20</sup> Loc. cit.

origem daquela publicação. O prefácio da edição de 1518 das obras de Tito Lívio, autor da Roma antiga, publicado por Aldus Manutius, de Veneza, alerta os leitores sobre o uso indevido, por outros impressores, da imitação de sua marca, figura de um golfinho entrelaçado a uma âncora<sup>21</sup>.



Figura 16.  
Marca de Aldus Manutius,  
impressor de livros de Veneza

O Estatuto dos Comerciantes da Cidade de Cremona proibia expressamente o uso da marca de um comerciante, ou sinal semelhante, por terceiros sem licença especial. Caso alguém procedesse ao uso indevido de tais marcas, o contraventor seria submetido ao pagamento de uma multa de 25 libras imperais, sendo metade devida à corporação e metade devida ao dono da marca<sup>22</sup>.

Uma lei sancionada em Parma, no ano de 1282, estabeleceu a multa de de dez *pounds* por utilização indevida ao artesão de espadas, facas e outros artigos de metal e ferro que utilizasse marca idêntica ou similar de outro artesão de sua corporação.

## 2.4 Revolução Industrial

Durante o período da Idade Moderna, compreendido entre os séculos XVI e XVIII, surgiram diversos fatores que, conjuntamente, contribuíram para uma mudança radical no comércio e na economia da Europa, a saber:

<sup>21</sup> DIAMOND, Sidney A. Op. cit. p. 232

<sup>22</sup> RAMELLA, Agustín. Op. cit. p. 5.

- a invenção de máquinas fabris que, ao substituir o papel do artesão, multiplicou o rendimento do trabalho e ampliou a produção em série;
- a invenção dos navios e locomotivas a vapor, que permitiu a comercialização e distribuição, em lugares cada vez mais distantes, de grandes quantidades de produtos;
- a escassez de ouro e prata, que impulsionou a busca por novas fontes de metais preciosos em terras distantes, propiciando a abertura de novos mercados consumidores;
- os avanços da medicina preventiva e do saneamento nas cidades, que provocaram o crescimento da população, disponibilizando a mão-de-obra necessária para a nascente indústria.

Esse conjunto de transformações culminou, ao fim do século XVIII, na Revolução Industrial, substituindo por completo o reminescente sistema feudal pelo sistema capitalista. O crescimento industrial e a expansão territorial permitiram a distribuição da produção em série, o que tornou necessária a utilização das marcas a fim de diferenciar a origem dos diversos produtos disponíveis ao consumidor. Assim, “a marca passa a adquirir um novo significado e as leis penais até então existentes passaram a dar lugar a real proteção da marca”<sup>23</sup>.

As leis que, a princípio, tinham caráter punitivo e repressor contra o uso indevido de marcas, passaram a estabelecer efetiva regulamentação do seu uso, incluindo normas e procedimentos de registro.

É o caso da França que inicialmente possuía apenas normas penais sobre a utilização indevida das marcas. A lei de 1791 previa que a contrafação seria punida com reclusão e argola de ferro presa ao pescoço do condenado. Como bem observa Soares, “as penas eram, realmente, por demais severas”<sup>24</sup>. Por isso, fez-se necessário uma reforma concretizada na forma da lei de 1824 a fim de coibir a alteração de nomes em produtos de fábrica, conforme transcrição a seguir:

Art. 1er. - Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle lesdits objets auront été fabriqués, où enfin le nom d'un lieu autreque celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code Pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé em vente ou mis em circulation les objets marqués de noms supposés ou alterés<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 41.

<sup>24</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 42.

<sup>25</sup> Loc. cit.

“Aquele que apuser, ou fizer aparecer por adição, subtração ou por uma alteração qualquer, sobre os objetos de fábrica, o nome de um fabricante diferente daquele que é o autor do objeto, ou a razão social de um

Não demorou muito para que a regulamentação das marcas saísse do âmbito penal. A lei de 1803 sobre manufatura, fábricas e oficinas estabelecia normas relativas ao registro das marcas e a proibição de sua imitação. Porém, foi apenas em 1857 que as marcas de fábrica e de comércio ganharam uma lei própria.

Da mesma forma, a Itália concedia proteção à propriedade de marcas apenas através do direito penal. O Código Penal Albertino, de 1839, condenava a falsificação das marcas de comércio aprovadas e concedidas por prerrogativa do Governo, sem qualquer critério legal para a obtenção de sua aprovação. Logo em seguida, no ano de 1855, foi editada nova lei especificamente para regulamentar as marcas de fábrica e de comércio.

No Brasil, a primeira lei de proteção às marcas de fábrica e de comércio só foi editada em 1875, em decorrência do caso histórico da marca de rapé **Arêa Preta**. Aproveitando-se da reputação desta marca, adquirida no mercado por identificar um produto de alta qualidade, outros fabricantes passaram a reproduzi-la total ou parcialmente, causando confusão nos consumidores e prejudicando seu titular, a fabricante da Bahia chamada Meuron & Cia.

A figura 17, abaixo, mostra um trecho da edição de 1853 do Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro, que lista na seção de comerciantes de rapé, além da empresa baiana, duas outras fabricantes que também utilizavam a marca **Arêa Preta**<sup>26</sup>.

Porém, maior prejuízo foi causado à Meuron e Cia. pelo concorrente Moreira & Cia, quando este pôs em circulação o mesmo produto, de qualidade inferior, com o nome **Arêa Fina**, imitando todos os elementos característicos do invólucro da primeira “que diziam respeito a [sic] aposição do nome da empresa, a [sic] estampa, a avisos etc.”<sup>27</sup>.

Além da semelhança entre as marcas e embalagens, o fato de que ambas as fabricantes ficavam estabelecidas na Bahia, somado à relativa similaridade de suas razões sociais, “contribuía para instaurar enorme confusão no mercado e no espírito do consumidor, com reais e evidentes prejuízos para a empresa que primeiro se utilizava da marca”<sup>28</sup>.

---

fabricante diferente daquele que fabricou o objeto, ou, enfim, o nome de um lugar diferente daquele aonde o objeto foi fabricado, será punido com as penas previstas no artigo 423 do Código Penal, sem prejuízo das indenizações, se cabíveis.

Todo mercador, comissionário ou comerciante estará sujeito aos efeitos da lei, quando ele concientemente expor à venda ou colocar em circulação os objetos marcados com nomes fraudulentos ou alterados”

<sup>26</sup> LAEMMERT, Eduardo. Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1853, p. 525.

<sup>27</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 618.

<sup>28</sup> ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 80, jan./fev. 2006, p. 58.

**Fabricas e depositos de Rapé.**

**Área Preta de Gantois, Pailhet & C., da Bahia, r. d'Alfandega, 14, 1.º and.**  
**Área Preta, da imperial fabrica de Meuron & C., unico deposito, r. do Sabão, 10.**  
**Área Preta, da fabrica do Rio de Janeiro, e Grimstone, rapé para os olhos, deposito r. Direita, 51.**  
**Rapé nova Princeza de Lisboa, fabrica na r. do Rezende, 62 : deposito em casa de N. Meuran, na r. do Hospicio, 58.**

Figura 17.

Trecho do Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, edição de 1853

Em 1874, a Meuron & Cia. ofereceu queixa-crime contra a empresa “falsificadora” alegando usurpação de marca, sendo, porém, o processo anulado *ab initio* por falta de tipificação penal da conduta.

A decisão não agradou aos comerciantes, que, “juntamente com o demandante, encaminharam representação ao Poder Legislativo denunciando a insegurança geral instaurada entre os industriais, que vinham sendo vítimas de emblemas e invólucros falsificados ou contrafeitos”<sup>29</sup>. O resultado foi a criação da primeira lei brasileira sobre marcas de fábrica e comércio - a Lei 2.682, de 23 de outubro de 1875.

Contudo, essas legislações ainda não concebiam a marca tal como hoje a conhecemos. Elas regulavam “o uso das marcas para cumprir uma função semelhante àquela própria do regime medieval das corporações de ofício”<sup>30</sup>, uma vez que a finalidade dos signos distintivos era indicar e diferenciar o *fornecedor* do produto para protegê-lo contra a concorrência desonesta.

O conceito contemporâneo de marca se desprende da acepção corporativa, apenas no início do século XX, quando os signos distintivos passaram a exercer a função precípua de indicar e diferenciar os *produtos* resultantes das atividades do fornecedor, “sendo secundárias ou acidentais outras funções que ela possa desempenhar”<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 80, jan./fev. 2006, p. 58.

<sup>30</sup> OLIVEIRA NETO, Geraldo Honorário de. *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Pillares, 2007. p. 22.

<sup>31</sup> OLIVEIRA NETO, Geraldo Honorário de. *Op.cit.* p. 23.

### 3. A IMPORTÂNCIA DA MARCA SOB A ÓTICA COMERCIAL

#### 3.1 A globalização do comércio e os tratados internacionais

O desenvolvimento tecnológico e científico cresceu em ritmo acelerado nos séc. XIX e XX. A invenção de novos meios de comunicação (o rádio, a televisão, a internet) e de transporte facilitou a divulgação, a disponibilização e a circulação global de enorme quantidade e variedade de mercadorias, produzidas em larga escala, graças à criação de meios de produção cada vez mais eficientes, e à utilização de novas fontes de energia (eletricidade e petróleo).

Nas mesmas proporções em que aumentaram a comercialização e a concorrência, aumentaram também as violações dos direitos de Propriedade Intelectual devido às lacunas e deficiências das legislações nacionais, que excluíaam do seu escopo de proteção as criações dos estrangeiros<sup>32</sup>. Marcas, invenções e obras intelectuais estavam sendo indevidamente reproduzidas, trazendo grandes prejuízos para seus criadores.

Em um primeiro momento, muitos Estados recorreram à assinatura de tratados bilaterais, a fim de conceder mútua proteção às criações de seus nacionais. Contudo, a incerteza, a incompreensão e a inadequação dos diversos tratados celebrados mostraram a sua insuficiência para solucionar o problema. A criação de uma regulamentação internacional uniforme e precisa, para harmonizar a proteção da Propriedade Intelectual entre todos os Estados, era premente<sup>33</sup>.

##### 3.1.1 A Convenção de Paris

A partir da metade do século XIX, foram realizados diversos congressos e conferências cujo objetivo era estabelecer os princípios gerais de proteção da Propriedade

---

<sup>32</sup> AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. *Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais*. São Paulo: Aduaneiras, 2004. p. 304.

<sup>33</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 48.

Industrial a serem seguidos por todos os países<sup>34</sup>. O resultado foi a celebração da Convenção de Paris, assinada, na data de 20 de março de 1883, pelos seguintes Estados: Bélgica, Brasil<sup>35</sup>, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Sérvia e Suíça.

Essa convenção é o principal pilar das relações internacionais no campo da Propriedade Industrial<sup>36</sup>, que inclui não só as marcas, mas as patentes e os desenhos industriais. Sua importância reside, principalmente, no fato dela estabelecer que os Estados-membros da convenção devem conceder proteção aos direitos de Propriedade Industrial dos nacionais de outros membros (aí incluído as pessoas físicas e jurídicas) da mesma forma que é concedida aos dos seus próprios nacionais<sup>37</sup>.

Administrada, atualmente, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)<sup>38</sup>, a Convenção de Paris já possui 173 membros. Desde a sua assinatura, ela passou por diversas revisões de modo a adequá-la às mudanças e às necessidades do comércio, sendo a última revisão realizada em Estocolmo, no ano de 1967.

### 3.1.2 Os Acordos de Madri

As discussões continuaram nos anos seguintes à assinatura da Convenção de Paris, sempre com a finalidade de aumentar a proteção internacional dos direitos de Propriedade Industrial e de evitar o seu uso indevido por terceiros. Em 1890, os membros da Convenção de Paris realizaram uma reunião em Madri, durante a qual foram discutidas algumas propostas para criação de novos tratados internacionais sobre marcas. O resultado foi a celebração, em 1891, de dois novos acordos<sup>39</sup>, vinculados à Convenção de Paris - uma vez que somente os seus membros podem participar desses acordos.

O primeiro é o Acordo de Madri Relativo à Repressão às Falsas Indicações de

---

<sup>34</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 48.

<sup>35</sup> A convenção ingressou no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 9.233, de 28 de junho de 1884.

<sup>36</sup> QUYNH, Nguyen Nhu. *Special Trade Marks - Legislation And The Situation In The European Community*. 2002. 61 f. Tese (Mestrado em Legislação de Direitos de Propriedade Intelectual) - Universidade de Lund, Lund, 2002. p. 11.

<sup>37</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *WIPO Handbook on Intellectual Property*. Genebra, [2008?], p. 242. Disponível em <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#paris>>. Acesso em 1 jun. 2008.

<sup>38</sup> A OMPI foi criada em 14 de julho de 1967.

<sup>39</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 65.

Procedência que, como o próprio título diz, foi criado com o propósito de reprimir falsas indicações de procedência de produtos, nos quais estejam mencionados erroneamente, como lugar ou país de origem, um dos países contratantes, através de regras e procedimentos de busca e apreensão. O Brasil é um dos 35 membros que atualmente fazem parte desse acordo, inserido no ordenamento pátrio com a promulgação do Decreto 19.056<sup>40</sup>, de 31 de dezembro de 1929.

O segundo é o Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional das Marcas de Fábrica ou de Comércio (Acordo de Madri), que estabeleceu o chamado “Sistema de Madri”, consistente no procedimento simplificado para requerer a proteção de uma marca em diversos países ao mesmo tempo, através do depósito de um único pedido. O objetivo deste acordo é promover a economia de tempo e de custos dispendidos pelas empresas que desejam buscar a proteção de suas marcas em vários países.

O acordo já foi revisado enumeras vezes, sendo a última revisão realizada em 1967, em Estocolomo. Hoje, ele possui 56 contratantes, dos quais o Brasil não faz mais parte, pois a classe empresarial do país se manifestou contrariamente à manutenção desse sistema, por entenderem que “a sua continuidade prejudicaria os interesses nacionais”<sup>41</sup>. Por isso, em 1934, o Brasil retirou-se do acordo, denunciando-o através do Decreto n.º 196.

### 3.1.2.1 *O Protocolo de Madrid*

Com o principal objetivo de atrair os países não membros da Convenção de Paris a participarem do Sistema de Madri<sup>42</sup>, foi criado, em 1989, o Protocolo de Madri, possibilitando a adesão de qualquer país interessado em fazer parte do sistema internacional de registro de marcas.

O protocolo também trouxe algumas mudanças no procedimento estabelecido pelo Acordo de Madri, a fim de torná-lo mais atraente, como por exemplo, a opção dada ao depositante de basear seu pedido de registro internacional também em um pedido nacional, e

<sup>40</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 75.

Muito embora o acordo de Madrid sobre as falsas indicações de procedência tenha sido revisto após a entrada do Brasil como membro, tudo indica que o decreto vigente no país ainda permaneça com seu conteúdo original, sem inclusão das novas emendas.

<sup>41</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit. p. 72.

<sup>42</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Op. cit. p. 287.

não somente em um registro nacional. Outras mudanças são a dilação de prazos e a possibilidade de organismos intergovernamentais aderirem ao protocolo, desde que tenham escritório próprio de registro de marcas (o que permitiu a adesão da União Européia).

Além dos 56 membros do Acordo de Madri, outros 19 países aderiram ao protocolo, o que dá um total de 75 membros. Mantendo a mesma posição adotada para o acordo, o Brasil não assinou o Protocolo de Madri. No entanto, desde a entrada de potências como o Japão (2000) e os Estados Unidos (2003), muito tem-se discutido sobre as vantagens e desvantagens da adesão do Brasil ao protocolo, o que será melhor analisado em capítulo posterior.

### 3.1.3 O Acordo TRIPs

Os tratados explicitados acima, que se ocuparam em harmonizar as normas internacionais sobre os direitos de Propriedade Intelectual, não conseguiram atingir por completo seus objetivos, permanecendo restritos a aspectos técnicos. Isto se deve, principalmente, à inexistência de mecanismos de verificação do efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas aos Estados, bem como à ineficácia dos meios de solução de controvérsias envolvendo esses direitos<sup>43</sup>.

A nova ordem econômica internacional posterior à Segunda Guerra Mundial - traduzida pela idéia de que a paz social só seria atingida através da cooperação econômica e financeira entre os países<sup>44</sup> - clamava pela criação de regulamentação mais eficaz das práticas comerciais, incluindo aquelas relativas à Propriedade Intelectual. Para este fim, foi promovida uma série de debates pelos membros do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade).

Esses debates consistiram em rodadas realizadas entre 1947 e 1994, dentre as quais a última, sediada no Uruguai, foi a mais longa e mais significativa de todas<sup>45</sup>. Após oito anos de discussões - envolvendo, em geral, conflitos entre os interesses dos países desenvolvidos e os interesses dos países em desenvolvimento -, a Rodada do Uruguai foi encerrada com a

---

<sup>43</sup> BARBOSA JÚNIOR; Antenor, LEITE, Alexandre Martins B. A Proteção da Propriedade Intelectual no Âmbito Supranacional: uma questão comercial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 75, p. 30, mar./abr. 2005.

<sup>44</sup> VALLS, Lia. Histórico da Rodada do Uruguai do GATT. *Estudos em Comércio Exterior*, Rio de Janeiro, v. I, n. 3, p. 2, jul./dez. 1997.

<sup>45</sup> VALLS, Lia. Op. cit. p. 4.

assinatura de uma série de acordos<sup>46</sup>, dos quais está incluído o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property - TRIPs).

Em conformidade com o espírito de cooperação econômica mundial, o acordo foi criado com objetivo de reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, levando-se em consideração a necessidade de promover medidas adequadas e efetivas de proteção da Propriedade Intelectual, e de assegurar que a aplicação dessas medidas não se tornem, por sua vez, uma barreira ao comércio legítimo.

O desejo de redução de obstáculos se confirma pela adoção de um conceito amplo e flexível de marca, definindo-a como qualquer sinal capaz de distinguir bens e serviços, independentemente do meio pelo qual ele é percebido, conforme artigo 15 (1) do acordo, reproduzido a seguir:

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

Ao invés de fixar taxativamente tipos passíveis de proteção, o acordo descreveu a marca de forma exemplificativa, admitindo a possibilidade do surgimento de novas espécies através da prática do comércio. Basta que um sinal demonstre caráter distintivo para que ele seja enquadrado como marca.

Vale ressaltar que houve um momento em que se defendeu a primazia do TRIPs sobre os outros tratados internacionais de Propriedade Intelectual - aí incluído não só os supra mencionados, mas aqueles relativos à direitos autorias, patentes, entre outros. Contudo este não é mais o entendimento dominante, visto que o acordo difere dos outros tratados em diversos aspectos.

O TRIPs, mais do que legislar sobre os direitos de Propriedade Intelectual, adotou políticas de proteção vinculadas ao comércio, bem como instituiu mecanismos de fiscalização do cumprimento de obrigações e condutas, que poderá ser exigido por outros Estados-membros - o que não é possível fazer pelos tratados administrados pela OMPI. Além disso, o

---

<sup>46</sup> O principal acordo assinado na Rodada do Uruguai foi o relativo à criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), responsável pela administração do Acordo TRIPs. A ata de acordos assinada foi internalizada no Brasil através do Decreto 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

acordo estabeleceu que as questões comerciais relativas a esses direitos poderão ser submetidas ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

Assim, enquanto a Convenção de Paris e os outros tratados existentes se dedicam a harmonizar as legislações nacionais sobre Propriedade Intelectual, o TRIPs se ocupa dos aspectos comerciais internacionais relativos à matéria, de maneira que um complementa a atuação do outro<sup>47</sup>.

### 3.2 A importância da marca para as empresa

A celebração dos diversos tratados mencionados acima ilustra a crescente importância conferida, no âmbito do comércio internacional, aos direitos de Propriedade Intelectual. No caso das marcas, isso se deve ao fato de que elas vêm exercendo um papel fundamental para as empresa, que vai além da função de distinguir produtos e serviços.

De acordo com Kamil Idris, ex-diretor geral da OMPI, uma “marca bem criada e cuidada pode ser - e em muitos casos é - o fator decisivo para o sucesso de uma empresa. Portanto, muitas empresas já se deram conta da importância crucial das marcas para as estratégias comerciais e de *marketing* das suas empresas (grifo do autor)”<sup>48</sup>.

A marca, hoje, estabelece uma relação funcional, emocional e filosófica com o consumidor, acarretando direta ou indiretamente grandes benefícios para o seu titular<sup>49</sup>. Do ponto de vista funcional, a marca auxilia o consumidor a reconhecer os produtos e serviços que deseja, proporcionando economia de tempo na escolha.

Por sua vez, o aspecto emocional advém da “promessa e entrega”<sup>50</sup> de qualidade dos produtos, permitindo a associação à marca da sensação de satisfação experimentada, aumentando, desta forma, as vendas da empresa. Se a promessa e a entrega forem constantes, ou seja, se houver um padrão de qualidade presente nos produtos de uma empresa, então a sua marca terá uma boa reputação no mercado, atraindo a lealdade dos consumidores, que poderá

---

<sup>47</sup> BARBOSA JÚNIOR; Antenor, LEITE, Alexandre Martins B. Op. cit. p. 32.

<sup>48</sup> IDRIS, Kamil. A importância do uso de ativos de propriedade intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n° 74, p. 7, jan./fev. 2005.

<sup>49</sup> NUNES, Gilson. A marca é o maior ativo das empresas na nova economia. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n° 63, p. 69, mar./abr. 2003.

<sup>50</sup> TOMIYA, Eduardo. Brand Value Management: da estratégia da marca ao valor do acionista. São Paulo: BAKnowledge, [2006 ?]. p. 17.

ser passada de geração a geração.

Uma marca que inspira lealdade permite ao seu titular aumentar os preços de seus produtos e serviços, incrementando, assim, os lucros sobre as vendas. Isto ocorre porque os consumidores estarão dispostos a pagar um preço por vezes mais alto que o dos concorrentes devido à certeza de que irão encontrar qualidade naquele produto ou serviço.

Ademais, os consumidores, apegados emocionalmente à marca, estarão dispostos a experimentar outros produtos por ela identificados em busca da mesma qualidade encontrada anteriormente. Isto facilitará a inserção e aceitação de novos produtos no mercado, permitindo que a empresa economize os custos que gastaria neste processo inicial.

Por fim, do ponto de vista filosófico, a empresa que investe em uma campanha publicitária direcionada à venda de uma idéia ou de um estilo de vida proporciona a identificação total do consumidor com sua marca. São exemplos incontestáveis a Nike - que vende o esporte como estilo de vida, sintetizado pelo seu *slogan* “Just do it” -, a Natura - que vende a idéia de preocupação com o meio ambiente, inserindo no mercado produtos ligados a elementos da natureza - e a Harley-Davidson - que vende a idéia de uma vida livre de preocupações, alcançada pelo uso de suas motos.

Todos estes aspectos, se bem gerenciados, fazem com que a marca adquira força no mercado, proporcionando uma série de outras vantagens às empresas. Uma marca bem estabelecida, por exemplo, atrai e retém investidores, através dos quais as empresas poderão captar mais recursos para crescer, bem como colaboradores qualificados e competentes, através dos quais a promessa de qualidade será cumprida<sup>51</sup>.

Devido ao grande poder de comercialização, a marca forte agrega valor aos ativos da empresa. Basta verificar o último relatório anual da Brand Finance<sup>52</sup>, segundo o qual a marca Nike foi avaliada em US\$ 17.818.000,00. Este valor corresponde a 84% do total dos ativos, o que significa que os seus bens físicos - capital, imóveis, matéria prima etc. - representam apenas 16% do valor total da empresa.

A economia nacional, de forma indireta, também se beneficia, pois “um país que possua uma série de marcas de valor terá sua imagem fortalecida no comércio exterior”, visto que o público, em geral, poderá associar os produtos vindos deste país a certos benefícios ou padrões de qualidade que ele espera obter<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> TOMIYA, Eduardo. Op. cit. p. 50-53.

<sup>52</sup> BRAND FINANCE. BrandFinance250: the annual report on the world's most valuable brands. *Internet*, [S.l.], 2007. p. 9. Disponível em <<http://www.brandfinance.com/>>. Acesso em 13 nov. 2007.

<sup>53</sup> IDRIS, Kamil. Op. cit. p. 9.

No entanto, estas vantagens somente tornar-se-ão possíveis se a empresa dispuser de meios para proteger a sua marca. Na ausência de normas regulamentadoras, terceiros poderiam facilmente reproduzir marcas alheias, com um custo mínimo, usufruindo do prestígio conquistado no mercado a partir de grandes investimentos por parte de seus titulares.

Assim, para garantir que uma empresa possa desfrutar de todos os benefícios resultantes da marca, é imprescindível a existência de uma lei que possa garantir o seu uso exclusivo, livre e desimpedido, fornecendo meios concretos para impedir que terceiros utilizem-na indevidamente.

#### 4 ESPECÍES DE MARCAS NÃO-CONVENCIONAIS

O conceito de marca - comum a todos os ramos de estudo, seja o direito, a economia, ou a publicidade -, consiste no sinal capaz de distinguir um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante de origem diversa. Por sua vez, a marca convencional é aquela representada através de sinais usualmente utilizados, desde a época dos artesãos e comerciantes da Idade Média: letras, nomes, palavras, números e figuras. Como pode-se notar, os elementos utilizados para compor a marca eram todos perceptíveis pela visão.

Por esse motivo, a maioria das legislações sobre proteção e registro da marca, do início do século XX, restringiam sua definição a um sinal visualmente perceptível com capacidade distintiva. Isso significa dizer que o registro de uma marca só seria concedido se preenchesse dois requisitos: distinguibilidade e percepção visual.

A distinguibilidade é uma característica inerente a natureza da marca, já que sua função primordial é permitir que o consumidor possa diferenciar produtos idênticos de fabricantes diferentes. É por causa da marca **Coca-Cola** e da marca **Pepsi** que uma pessoa consegue distinguir o refrigerante de cor marrom escuro produzido pela empresa The Coca-Cola Company do refrigerante de cor marrom escuro produzido pela empresa PepsiCo, Inc.



Figura 18.  
Cola e da Pepsi

Em decorrência dessa característica, é muito comum o impedimento legal do registro de marcas genéricas, como por exemplo o termo “Editora” para identificar uma editora de

livros ou “Guaraná” para distinguir guaraná natural. Entende-se que estes termos são puramente descritivos, inerentes ao serviço ou produto, não possuindo qualquer força distintiva aos olhos do consumidor.

Dessa forma, para que seja concedido o registro, essas palavras descritivas devem estar associadas a outros elementos - sejam figuras ou outras palavras - para que haja caráter distintivo na marca. Assim, **Editora Globo** é uma marca plenamente distinguível e, portanto, passível de registro, bem como **Guaravita** o é para guaraná natural.



Figura 19.  
Marcas passíveis de registro

O segundo requisito apontado é a percepção visual. Como já mencionado, a marca limitava-se apenas àqueles sinais passíveis de serem identificados através do sentido da visão. Contudo, os avanços da tecnologia, dos meios de comunicação e do marketing permitiram a utilização, pelas empresas e comerciantes, de formas alternativas de identificação e divulgação de seus produtos e serviços.

Assim, novas espécies de marcas foram criadas, constituídas não só pelos mais variados sinais visuais, mas também por sinais perceptíveis através de outros sentidos, como o auditivo e olfativo. Estas novas espécies ficaram conhecidas como marcas não-convencionais.

Muitos países perceberam que o requisito da percepção visual limitava em demasia o escopo da proteção conferida pela lei, tornando-a incompatível com a nova realidade do mercado. Aos poucos, suas legislações foram submetidas a emendas ou mesmo reformas completas prevendo, a exemplo da legislação norte-americana<sup>54</sup>, uma definição ampla e

<sup>54</sup> Até a década de 1940, os Estados Unidos possuíam apenas legislações estaduais sobre a proteção das marcas. Porém, em 1946, foi editada a lei federal chamada de Lanham Act, incorporada ao Código Federal em seu Título 15. O parágrafo 1127 estabelece que a definição de marca inclui qualquer palavra, nome, símbolo ou artifício, ou qualquer combinação destes. O parágrafo 1052 determina que a nenhuma marca será negado o registro, se ela tiver capacidade distintiva.

genérica a fim de incluir sob sua proteção as novas formas marcárias que haviam surgido, bem como quaisquer outras que pudessem vir a ser criadas no futuro.

Um exemplo é o código francês de Propriedade Intelectual, instituído pela lei 92-597, de 1 de julho de 1992, que define a marca, em seu artigo L711-1, como “un signe susceptible de *représentation graphique* servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale (grifo nosso)”<sup>55</sup>.

Exemplo mais recente é a lei espanhola n.º 17, de 7 de dezembro de 2001, cujo artigo 4 (1) determina o seguinte: “Se entiende por marca todo signo susceptible de *representación gráfica* que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras (grifo nosso)”<sup>56</sup>.

A evolução do direito trouxe, assim, um novo conceito de marca, que substituiu a perceptibilidade visual por um novo requisito - a representação gráfica. O que parece ser uma pequena mudança causou enorme impacto no escopo de proteção da lei de marcas, pois se antes apenas os sinais perceptíveis pelo sentido da visão poderiam ser registrados, agora, qualquer elemento passível de alguma forma de registro gráfico pode ser protegido com marca.

A finalidade desta mudança é possibilitar a proteção das marcas não-convencionais, uma vez que, como já estudado anteriormente, a marca não é capaz de exercer, com eficácia, suas funções econômicas e sociais sem que haja a devida regulamentação legal.

Atualmente, as principais marcas não-convencionais são as seguintes: (i) marcas sonoras; (ii) marcas olfativas; (iii) marcas de cor (vi) marcas tridimensionais; (v) marcas de movimento; (vi) marcas táteis; e (vii) marcas gustativas, cuja possibilidade de registro será analisada a seguir, a partir da experiência estrangeira.

#### 4.1 Marcas sonoras

A marca sonora corresponde, em termos gerais, a uma determinada emissão sonora utilizada para identificar a origem de um produto. Sua representação gráfica dá-se por uma

---

<sup>55</sup> “Um sinal suscetível de representação gráfica a fim de distinguir os produtos ou serviços de uma pessoa física ou jurídica”.

<sup>56</sup> “Entende-se por marca todo signo suscetível de representação gráfica que sirva para distinguir no mercado os produtos e serviços de uma empresa dos de outra”.

descrição por escrito do som a ser registrado, seja através de notação musical, de sonogramas, de onomatopéias ou outra descrição verbal.

#### 4.1.1 Notação musical

Dentre os países que concedem o registro de marcas sonoras, todos eles aceitam como forma de representação gráfica a notação musical. Isto deve-se ao fato de que as notas musicais são mundialmente conhecidas e utilizadas para traduzir sons musicais. Da mesma forma que uma pessoa deve dominar a língua na qual a marca nominativa está representada para poder lê-la e compreendê-la, basta que uma pessoa tenha domínio sobre conhecimentos de teoria musical para ser capaz de ler uma partitura e traduzí-la na marca sonora correspondente.

Pode-se dizer que a notação musical é a representação gráfica da marca sonora por excelência, devendo, portanto, ser entregue em uma partitura juntamente com o pedido de registro, conforme exemplificam as figuras 20 e 21 abaixo.



Figura 20.  
Marca sonora de titularidade da Mastercard Internacional Inc., registrada na Hungria sob o número (nº) 177367



Figura 21.  
Marca sonora relativa ao *jingle* do detergente Deja, registrada no Equador sob o nº 3268-00

A doutrina australiana aponta que o pedido do registro de uma música não deve conter apenas a indicação do seu título, pois este não seria o suficiente para identificar a marca sonora<sup>57</sup>. Por outro lado, a doutrina dinamarquesa conclui que a marca sonora representada

<sup>57</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks.*

por apenas uma nota musical não contém distinguibilidade e que, portanto, cada nota musical deve permanecer livre para uso geral<sup>58</sup>.

Cabe ressaltar, também, que alguns países possuem sua própria notação musical, diferente da notação clássica proveniente da Europa, representada pelo pentagrama (pauta com cinco linhas). Assim, as marcas sonoras podem ser solicitadas mediante apresentação de qualquer notação musical aceita no país em que se deseja obter o registro. As figuras 22 e 23 abaixo fornecem alguns exemplos de notações alternativas.

वसंत-त्रिताल (मध्य लय)  
स्थायी

नि	ग	-			म	नि	ध	नि	नि	ध	प	(प)	मंग	म	ग
सा	सा	म	म	५	त	व	न	फू	५	ल	र	ही	५५	५	५
३				×				२				०			
ग				ग											
म	-	म	म	म	म	नि	नि	म	ग	-	म	ग	दु	-	सा
सा	५	द	त	अ	ति	म	न	ह	र	५	फू	ल	वा	५	रि
३				×				२				०			

Figura 22.  
Bhatkhande.  
Notação musical indiana.

AMAZING GRACE

1=C 3/4

5		1 - 3̣1		3 - 2		1 - 6		5 - 5		1 - 3̣1		3 - 2̣2		5 -
3		3 - 5		b7 - b7		4 - 4		3 - 3		3 - 5		1 - 5		5 -
A-maz-ing grace! How sweet the sound, That saved a wretch like me!														
5		1 - 1		1 - 1		6 - 6		1 - 1		5 - 5		1 - 1		7 -
1		1 - 5		1 - 5		4 - 4		1 - 5		1 - 3		5 - 1		5 -
2̣2		5 - 3̣1		3 - 2̣2		1 - 6		5 - 5		1 - 3̣1		3 - 2		1 -
5		3 - 5		b7 - b7		4 - 4		3 - 3		3 - 5		1 - 4		3 -
I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.														
7		5 - 1		1 - 1		6 - 6		1 - 1		5 - 5		1 - 7		1 -
5		1 - 5		1 - 5		4 - 4		1 - 5		1 - 1		5 - 5		1 -

Figura 23.  
Notação musical numérica.  
Muito utilizada na China e em outros países asiáticos

<sup>58</sup> Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.  
ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE.  
*Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks.*  
Zurique, jun. 2004. Relatório da Dinamarca. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

Alguns países recomendam, além da partitura, a descrição detalhada da melodia reproduzida, como por exemplo, os instrumentos utilizados, a duração, o volume e a velocidade. A partitura ilustrada abaixo, registrada na Noruega, vem acompanhada pela seguinte descrição: “ The mark is a sequence of notes of 5 tones, with a special intonation on the sound before the last. The jingle is composed in C Major, the tempo is about 113 beats per minute and was composed in 4/4 time. The logo is played by Stakkato (Volume mezzo forte) on a synthesizer”<sup>59</sup>.

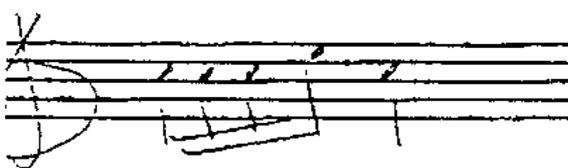


Figura 24.  
Marca sonora de titularidade Deutsche  
Telekom AG, registrada através do  
Sistema de Madri, sob o nº 729484

Por sua vez, a doutrina finlandesa entende que a indicação desses elementos é desnecessária, já que a proteção conferida pela lei recai sobre a música em si, independentemente da forma como ela é tocada.<sup>60</sup>

#### 4.1.2 Descrição verbal

A marca sonora constitui-se também de sons não musicais, que, por sua natureza, não podem ser representados por notação musical, como o som de uma porta batendo ou de um prato quebrando. Nestes casos, a marca sonora deverá ser reproduzida através de onomatopéias ou outras palavras que a descrevam de forma clara e precisa.

<sup>59</sup> RØNNING, Debbie. *Taste, Smell and Sound - Future Trademarks?*. Disponível em <[http://www.Patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler\\_om\\_varemerker/Taste\\_smell\\_and\\_sound/](http://www.Patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/)>. Acesso em 01 mai. 2008.

“A marca é uma seqüência de notas de cinco tons, com uma intonação especial no som antes do último [tom]. O *jingle* é composto em C maior, o tempo é cerca de 113 batidas por minuto e foi composto em tempo 4/4. O logo é tocado em *staccato* (volume *mezzo forte*) em um sintetizador”.

<sup>60</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Finlândia. Disponível em <<http://www.aiippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

Ocorre que o conceito de clareza e precisão pode variar de acordo com som que se deseja reproduzir. Há sons que podem ser descritos de forma simples, como é o caso da marca sonora para identificar tintas e vernizes, registrada na Inglaterra sob o n.º 2007456, assim definida: “The mark consists of the sound of a dog barking”<sup>61</sup>.

Por outro lado, há marcas de difícil reprodução, como é o caso do famoso grito do Tarzan. Registrado nos Estados Unidos sob o n.º 75326989, a marca possui a seguinte descrição:

The mark consists of the sound of the famous **Tarzan** yell. The mark is a yell consisting of a series of approximately ten sounds, alternating between the chest and falsetto registers of the voice, as follow - 1) a semi-long sound in the chest register, 2) a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound, 3) a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 4) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 5) a long sound down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound, 6) a short sound up one octave from the preceding sound, 7) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 8) a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 9) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 10) a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound (grifo do autor)<sup>62</sup>.

Onomatopéia, segundo o dicionário eletrônico Houaiss, significa a “formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos de que a língua dispõe, de um som natural a ela associado”<sup>63</sup>. Um exemplo de marca representada através de onomatopéia é a registrada nos Estados Unidos, sob o n.º 75143671, de titularidade da empresa de cinematografia Twentieth Century Fox Film Corporation., cuja descrição é a seguinte: “The mark consists of the sound of a cat's meow”<sup>64</sup>.

Contudo, há aqueles que entendem que a descrição verbal não é suficiente para representar graficamente a marca sonora, como é o caso da Grécia e da Suécia. Neste sentido, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européia (European Court of Justice - ECJ) decidiu, no caso *Shield Mark vs. Joost Kist* (processo n.º C-283/01), indeferir o pedido de registro da marca correspondente à onomatopéia do canto de um galo, alegando que esta representação

<sup>61</sup> “A marca consiste no som de um cachorro latindo”

<sup>62</sup> “A marca consiste no som do famoso grito do Tarzan. A marca é um grito consistente em uma série de aproximadamente dez sons, alternando entre timbres graves e agudos da voz, de acordo com o seguinte - 1) um som semi-longo grave, 2) um som curto acima de um intervalo de uma oitava mais uma quinta, a partir do som precedente, 3) um som curto abaixo de uma terceira maior, a partir do som precedente, 4) um som curto acima de uma terceira maior, a partir do som precedente 5) um som longo abaixo de uma oitava mais uma terceira maior, a partir do som precedente, 6) um som curto acima de uma oitava a partir do som precedente, 7) um som curto acima de uma terceira maior, a partir do som precedente, 8) um som curto abaixo de uma terceira maior, a partir do som precedente, 9) um som curto acima de uma terceira maior, a partir do som precedente, 10) um som longo abaixo de uma oitava mais uma quinta a partir do som precedente”

<sup>63</sup> HOUAISS, Antônio. *Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.

<sup>64</sup> “A marca consiste no som do miado de um gato”

não demonstrou suficientemente a presença dos critérios de clareza e precisão exigidos<sup>65</sup>.

#### 4.1.3 Espectrograma

Uma complementação, ou mesmo alternativa, para a representação gráfica dos sons não musicais é a apresentação de seu espectrograma, consistente no registro fotográfico da frequência (altura) e amplitude (intensidade) de ondas sonoras emitidas durante um determinado tempo<sup>66</sup>. A vantagem desta representação gráfica é que o mesmo aparelho que realizou seu registro poderá fazer o processo inverso, reproduzindo o som a partir do espectrograma<sup>67</sup>.

A figura 25 consiste no espectrograma do rugido de um leão, marca de titularidade da Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., registrada no Escritório de Harmonização do Mercado Interno (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM), responsável pelo registro das marcas na União Européia. sob o n.º 5170113, acompanhada da seguinte descrição:

The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars with a peak at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one). The perceived dominant frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until around 0.35s and decreases afterwards. In the second roar, it increases until around 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Cf. item 4.2.1.

<sup>66</sup> HOUAISS, Antônio. Op. cit.

<sup>67</sup> SPECTROGRAM. *Wikipedia*. Disponível em <<http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>68</sup> “A marca sonora é o som do rugido de um leão, com a duração de aproximadamente 2,5 segundos. Ele é composto de dois rugidos sucessivos (0 até 1,4s e 1,4 a 2,6), tendo o segundo uma amplitude ligeiramente mais baixa. O som é não harmônico, tem modulação de rápida amplitude (>15 Hz) não periódica (percepção da ruidez) e tem conteúdo de frequência dominante na baixa e média-baixa extensão (aproximado -6dB extensão: 40 a 400 Hz, para ambos os rugidos, com pico de 170 Hz para o primeiro e pico de 130 Hz para o segundo). A extensão da frequência dominante (relativa ao espectro) do primeiro rugido aumenta até 0.35s e diminui em seguida. No segundo rugido, ela aumenta até 1.7s, diminui até 2.2s, aumenta de novo até 2.3s e diminui em seguida.

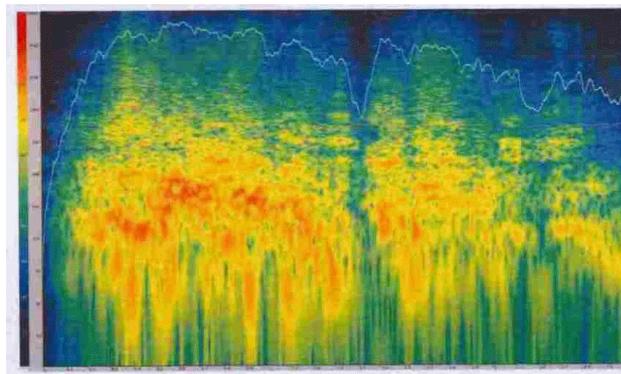


Figura 25.  
Espectrograma do rugido de um leão.  
Marca sonora de titularidade da Metro  
Goldwyn Mayer Lion Corp.

#### 4.1.4 Cópia do áudio

Em diversos países, é possível anexar uma cópia do áudio, gravada em CD ou em outro suporte comumente utilizado, sendo facultativo em uns e obrigatório em outros. Porém, ainda que obrigatória, a gravação não deve substituir a partitura ou descrição verbal, pois a proteção legal da marca sonora está condicionada a sua representação gráfica, sendo a amostra da som apenas um complemento ao pedido de registro.

Aqueles que não aceitam a entrega da gravação da marca sonora, fundamentam sua recusa em dois argumentos. O primeiro, sustentado pela Inglaterra<sup>69</sup>, diz respeito a uma interpretação restritiva da lei, já que a amostra do som não é uma representação gráfica da marca. O segundo baseia-se na determinação legal de que a publicação da marca deve ser realizada obrigatoriamente por escrito, excluindo assim a possibilidade de se publicar a

---

<sup>69</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Inglaterra. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

gravação. São exemplos as legislações da França<sup>70</sup>, da Espanha<sup>71</sup> e da Bulgária<sup>72</sup>.

Não há procedimentos expressamente estabelecidos para publicação da gravação entregue. Embora haja alguns países que não disponibilizam a amostra para o público de forma alguma - como é o caso da Índia<sup>73</sup> e do Paraguai<sup>74</sup> - em sua maioria, a amostra fica à disposição do público para consulta no escritório responsável pela concessão de registro. A Austrália, por exemplo, exige a entrega de 8 cópias para que sejam disponibilizadas na sede do seu escritório, bem como em cada um de seus 7 escritórios regionais<sup>75</sup>.

É surpreendente notar que poucos países publicam efetivamente a gravação da marca sonora, como é o caso da Noruega, que exige a entrega de uma cópia da marca em formato *mp3* para que seja publicada na Internet juntamente com sua representação gráfica. O OHIM, por sua vez, disponibiliza o gravação para *download* em seu site.

Considerando-se os avanços tecnológicos, que impulsionaram a própria criação das marcas não-convencionais, é incompreensível que este tipo de publicação não esteja amplamente difundido, ainda que apenas para ilustrar sua representação gráfica.

#### 4.1.5 O caso Harley-Davidson

Em 1994, a empresa de motocicletas Harley-Davidson depositou um dos pedidos de registro mais inusitados da história, cuja descrição da marca consistia no som da exaustão das motocicletas do depositante, produzido pelo motor V-Twin, com pino de manivela comum, no

<sup>70</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da França. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>71</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Espanha. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>72</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Bulgária. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>73</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Índia. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>74</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório do Paraguai. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>75</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

momento em que os produtos estão sendo utilizados. Como foi esperado, todas as suas concorrentes apresentaram oposições ao pedido do registro no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (Patent and Trademark Office - USPTO). Os argumentos utilizados - defendidos também pela doutrina americana - basearam-se no fato de que o som do motor não preenchia nenhum dos requisitos exigidos por lei para que ele seja definido como marca.<sup>76</sup>

O primeiro argumento levantado foi o de que o som do motor V-Twin não poderia ser considerado um *símbolo*. Isto deveu-se ao fato de que a empresa Harley-Davidson não pretendia obter a proteção do som específico gravado na cópia do áudio apresentada junto com o pedido, mas sim a proteção do som produzido por todas as suas motocicletas genericamente considerado. Ocorre que este não é um som fixo, podendo variar de infinitas maneiras, dependendo do tipo de moto, do seu sistema de exaustão e da forma como o motociclista usa a moto.

Para demonstrar a aquisição de distinguibilidade pelo uso contínuo da marca pretendida, foi alegado que os usuários familiarizados com os produtos da Harley-Davidson são capazes de identificar uma moto produzida por essa empresa apenas através som do motor. No entanto, de acordo com entendimento da jurisprudência e da doutrina norte-americana, para que fique caracterizado a *distinguibilidade adquirida*, é necessário que esta capacidade seja internalizada na mente de todo consumidor e não somente na de um grupo específico de usuários, sendo certo que muitos não seriam capazes de diferenciar o som do motor fabricado pela Harley-Davidson daquele fabricado pela Honda.

Por fim, foi argumentado que o som produzido pelo motor de uma moto decorre exclusivamente do uso do produto, o que caracteriza a sua mera *funcionalidade*. Assim, caso a Harley-Davidson conseguisse obter o registro da marca em questão, ela acabaria por monopolizar a utilização do próprio motor (o que poderia se transformar em uma patente eterna), visto que seria praticamente impossível para outros concorrentes conseguirem produzir motores que não emitissem um som similar ao de tal empresa, sem que isso exigisse métodos de fabricação extraordinários ou elevasse demasiadamente os custos de produção.

Diante dos fortes argumentos apresentados, dos quais os tribunais se mostraram simpatizantes, e dos gastos vultosos com o processo que se arrastou por seis anos, a Harley-Davidson, em 2000, optou por desistir do pedido depositado<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> SAPHERSTEIN, Michael B. *The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: a multimedia analysis*. Boston, 1998. Disponível em <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/iptf/articles/content/1998101101.html](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html)>. Acesso em 6 mai. 2008.

<sup>77</sup> ACTON, Johnny. Wild at Heart. *IP Review*, Londres, issue eleven, p. 11, 2005.

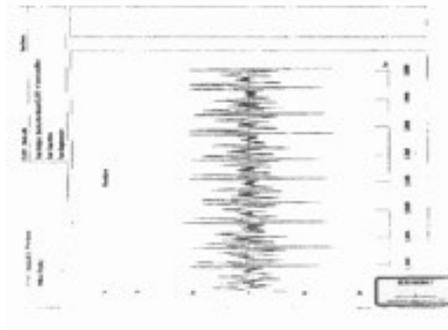


Figura 26  
Espectrograma do motor de uma  
moto Harley-Davidson.

#### 4.2 Marcas olfativas

A marca olfativa é o aroma capaz de atribuir característica distintiva ao produto no qual ele foi aplicado, diferenciando-o de outros produtos iguais ou semelhantes de origem diferente. Isto quer dizer que se um produto adquirir distinguibilidade suficiente para que o consumidor consiga identificá-lo e diferenciá-lo de outros produtos a partir de um cheiro ou odor, então este poderá ser enquadrado como marca.

As regras mais adequadas para avaliar a distinguibilidade de uma marca olfativa estão muito bem apontadas pela doutrina australiana, a saber: <sup>78</sup>:

- o cheiro não deve ser uma característica inerente ao próprio produto, como por exemplo, o aroma do próprio perfume que se deseja identificar ou o cheiro de borracha para pneus;
- o cheiro não deve ser usado para disfarçar ou mascarar o odor real e desagradável do produto, utilizado desta forma com propósito funcional e não de identificação da origem do produto, como por exemplo, o cheiro de limão para alvejante ou detergente;
- o cheiro deve ser comumente utilizado no ramo de atividade em que o produto está inserido, como por exemplo, aromas herbais para xampu ou sabonete.

É interessante relatar que atualmente aromas estão sendo utilizados não só por

<sup>78</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

fabricantes mas também por prestadores de serviços, como é o caso do ramo hoteleiro nos Estados Unidos. A cadeia de hotéis Westin, por exemplo, desenvolveu uma fragrância de chá branco que é borrifada no ambiente das áreas comuns do hotel, bem como aplicada aos produtos vendidos em suas lojas<sup>79</sup>.

A intenção está não só em proporcionar uma estadia agradável, como em evocar memórias positivas no hóspede quando ele sentir aquele aroma novamente, incutindo-lhe o desejo de retornar ao hotel. A partir dessa idéia, o Westin lançou uma campanha publicitária consistente em pequenos pedaços de papéis anexados a jornais e revistas que exalavam a sua fragrância de chá branco.

No que diz respeito à proteção legal das marcas olfativas, os países cujas legislações estabelecem uma definição de marcas ampla e flexível, entendem que, embora não estejam expressamente previstas, esse tipo de marca não está excluído do escopo da lei e que seu registro é possível desde que seja capaz de atender ao requisito da representação gráfica.

Em tese, a marca olfativa poderia ser representada graficamente através de uma descrição verbal, indicando no que ela consiste e o que ela pretende identificar. Outra forma de representação, que poderia ser considerada análoga à notação musical, seria a apresentação da fórmula química da fragrância. Por fim, poderia-se aceitar o depósito de uma amostra do aroma a fim de complementar o pedido.

Os Estados Unidos, pioneiro no campo das marcas não-convencionais<sup>80</sup>, concederam o primeiro registro de uma marca olfativa, em 1991, para Celia Clarke que apresentou o pedido de registro de uma fragrância para linhas de costura e bordado, contendo a seguinte descrição: “The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms”<sup>81</sup>. Naturalmente, outros registros vieram em seguida, como o aroma de cereja para lubrificante de veículos<sup>82</sup> e cheiro de chiclete para óleo de aplicação metalúrgica<sup>83</sup>.

A partir do precedente aberto pelos Estados Unidos, pedidos de registro de marcas olfativas começaram a aparecer em outros países, porém timidamente. Na Austrália, por

---

<sup>79</sup> STELLIN, Susan. Eau de Hotel. *New York Times*. New York, 11 set. 2007. Seção Business. Disponível em <[http://www.nytimes.com/2007/09/11/business/11scents.html?\\_r=2&adxnml=1&oref=slogin&ref=business&adxnmlx=1211644994-vuBbIXDWYck32Mmqnba2Qw](http://www.nytimes.com/2007/09/11/business/11scents.html?_r=2&adxnml=1&oref=slogin&ref=business&adxnmlx=1211644994-vuBbIXDWYck32Mmqnba2Qw)>. Acesso em 24 mai. 2008.

<sup>80</sup> Na ordem jurídica dos Estados Unidos, a possibilidade de ser objeto de representação gráfica não é uma exigência do conceito de marca, o que talvez explique a maior proliferação deste tipo de sinais distintivos no sistema americano.

<sup>81</sup> Marca registrada sob o n.º 73758429.

“A marca é uma fragrância altamente impactante, fresca e floral que lembra flores da plumeria”.

<sup>82</sup> Marca registrada sob o n.º 74720993.

<sup>83</sup> Marca registrada sob o n.º 76079064.

exemplo, foi concedido, em 1996, o registro de cheiro de cerveja aplicado em dardos<sup>84</sup>. Na Inglaterra pode-se encontrar o registro do cheiro de rosa aplicado à pneus<sup>85</sup>. Por sua vez, o Escritório Benelux<sup>86</sup> de Marcas (EBM) concedeu o registro de uma marca olfativa solicitada pela Lancôme Parfums et Beauté & Cie. para produtos cosméticos<sup>87</sup>.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência, principalmente dos países europeus, têm caminhado no sentido de restringir a concessão de marcas olfativas, por entender que estas não possuem métodos satisfatórios de representação gráfica. Por esse motivo, são poucos os depósitos de pedidos de registro de marcas olfativas, e menor ainda é o número de registros concedidos.

#### 4.2.1 O caso Sieckmann

Em 2001, o Tribunal Federal de Patente alemão (Bundespatentgericht - BPG) submeteu ao ECJ<sup>88</sup> questões prejudiciais suscitadas no âmbito de um recurso interposto por Ralf Sieckmann contra o Instituto Alemão de Patentes e Marcas (Deutsches Patent und Markenamt), em virtude de um pedido de registro efetuado por Sieckmann de uma marca olfativa que havia sido recusado pelo referido instituto.

A solicitação de registro descrevia a marca como a substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico), cuja fórmula química é  $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ , afirmando que o seu aroma era habitualmente descrito como “balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”. Acrescentou que amostras do aroma poderiam ser obtidas através dos laboratórios locais referenciados nas páginas amarelas da Deutsche Telekom AG ou através da empresa E. Merck, em Darmstadt.

O BPG suspendeu o andamento do recurso para solicitar ao ECJ o julgamento de duas questões prejudiciais acerca da interpretação do artigo 2.º da Diretiva 89/104/CEE<sup>89</sup>, quais

<sup>84</sup> Marca registrada sob o n.º 700019.

<sup>85</sup> Marca registrada sob o n.º 2001416.

<sup>86</sup> Benelux é o bloco regional formado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

<sup>87</sup> Marca registrada sob o n.º 925979.

<sup>88</sup> Processo n.º C-273/00.

<sup>89</sup> Diretiva do Conselho Europeu, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros da União Europeia em matéria de marcas.

“Art. 2.º Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva

sejam:

- se no conceito de marca presente no referido artigo estão incluídos os sinais não perceptíveis visualmente mas que possam ser indiretamente representados graficamente;
- se os requisitos da representação gráfica são cumpridos quando um odor é representado mediante (i) uma fórmula química; (ii) uma descrição; (iii) a apresentação de uma amostra; ou (iv) uma conjugação das alternativas de representação acima mencionadas.

O ECJ decretou que o conceito de marcas deve sim ser interpretado no sentido de que um sinal não perceptível visualmente pode constituir marca, desde que possa ser objeto de representação gráfica, que seja “clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”. Porém, o tribunal entendeu que tratando-se de marcas olfativas, nenhum dos meios utilizados por Sieckmann é suficiente para preencher os critérios acima mencionados.

Desta forma, o ECJ estabeleceu uma jurisprudência na Comunidade Européia de forma que os únicos métodos até então utilizados como representação gráfica de uma marca olfativa foram rejeitados, entendimento que vem sendo incorporada pelo ordenamento jurídico de seus membros, e possivelmente projetará sua influência para outros países de fora da comunidade.

Como alternativa, alguns países europeus, vêm buscando a proteção dos aromas através do direito autoral, como por exemplo a França e a Holanda. Contudo, o enquadramento de aromas como obra intelectual não parece ser a melhor solução, visto que, findo o prazo de proteção legal<sup>90</sup>, o aroma seria transferido para o domínio público, podendo ser reproduzido por qualquer um sem necessidade de autorização.

### 4.3 Marcas de cor

Não há uma uniformidade legislativa e doutrinária quanto ao enquadramento da cor como marca, pois os requisitos para determinar a sua distinguibilidade e a sua representação gráfica variam substancialmente de país para país. Porém, excluindo-se as particularidades de

---

embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

<sup>90</sup> Segundo a legislação francesa de Direitos Autorais, o prazo de proteção legal da obra é de 70 anos contados a partir do ano seguinte à morte do autor da obra.

cada legislação, é possível identificar, como ponto em comum, um conceito genérico. Assim, a marca de cor é aquela capaz de diferenciar, isoladamente, um produto ou serviço de outros iguais ou similares de origem diferente, independentemente de outros elementos visuais.

Contudo, é importante ressaltar que existem duas formas de proteção marcária: a cor como marca propriamente dita - objeto de estudo desta seção - e a cor como elemento da marca. Portanto, cabe diferenciá-las, preliminarmente.

Os países cujas legislações prevêm um conceito restrito de marca, como o Brasil, também concedem proteção à cor através do registro de uma marca. Porém, a sua utilização deverá estar necessariamente delimitada por um contorno, ou seja, deverá ser demonstrado no pedido de registro as exatas formas e proporções nas quais a cor será aplicada. Neste caso, a cor é apenas um dos elementos visuais da marca figurativa ou nominativa que, somados a outros elementos, atribui a esta, característica distintiva.

A marca nominativa Aviação, por exemplo, registrada na classe de produtos derivados do leite, é representada pela palavra “aviação” escrita com uma fonte bem característica, cujas letras são da cor verde-escuro aplicadas a um fundo branco, acompanhadas de um desenho, sendo todos estes elementos aplicados a uma embalagem de cor laranja-escuro, conforme as figuras 27 e 28 abaixo.

Se alguém pretendesse registrar a marca Canção, por exemplo, na mesma classe da marca Aviação, utilizando-se da mesma fonte e cor verde-escuro para as letras, aplicadas a um fundo branco, todos juntos aplicados a uma embalagem de cor laranja-escuro - ainda que o nome seja diferente e que ele não esteja acompanhado da mesma figura -, é muito provável que o registro da marca fosse indeferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro (INPI) devido à similaridade dos elementos visuais, o que poderia causar confusão para o consumidor, trazendo grandes prejuízos para a marca Aviação.



Figura 27.  
Marca registrada no Brasil sob  
o n.º 824319044.



Figura 28.  
Marca Aviação aplicada ao produto.

No entanto, isso não significa que o titular da marca Aviação tenha recebido o direito exclusivo de utilizar as cores verde e laranja isoladamente para identificar produtos derivados do leite. O titular da marca Canção poderia utilizar a cor verde-escuro e a cor laranja, mesmo que para letras ou embalagem, desde que os outros elementos visuais tornassem-na distinguível da marca Aviação.

Por sua vez, a cor como marca é aquela cuja proteção legal recai sobre a cor em si mesma, isoladamente. Isso significa dizer que o titular da marca de cor terá o direito de impedir que terceiros utilizem-na para o mesmo ramo de atividade em que ela foi registrada, ainda que a disposição da cor no produto ou serviço - ou seja, a forma ou proporção através das quais a cor estiver delimitada - seja completamente diferente.

#### 4.3.1 Crítérios de distinguibilidade

Os requisitos que atribuem distinguibilidade às marcas de cor são definidos de acordo com dois critérios. O primeiro está relacionado à quantidade de cores. Há países que entendem que tanto uma cor única quanto uma combinação de cores possuem capacidade distintiva suficiente para exercerem a função como marca de um produto ou serviço, conforme exemplo abaixo.



Figura 29.  
 Marca de cor registrada no  
 OHIM sob o n.º 000013359

Por outro lado, alguns países aceitam apenas o registro de combinações de cores. A doutrina destes países entende que as cores únicas não têm distinguibilidade suficiente e que devem permanecer livres para utilização de todos sob pena de causar efeitos nocivos à competição leal.

O segundo critério é aquele relativo ao momento de verificação da distinguibilidade, ou seja, se ela pode ser identificada desde o nascimento da cor como marca - chamada de distinguibilidade inerente - ou se ela é apenas adquirida através do uso contínuo da marca - chamada de distinguibilidade adquirida.

A distinguibilidade inerente é a capacidade que uma marca tem de identificar e diferenciar um produto ou serviço desde o momento de sua criação, independentemente de comprovação de que o consumidor, de fato, consiga diferenciar aquele produto ou serviço de outros através daquela marca. Um país que adota este critério, por exemplo, é a Argentina.

Por sua vez, a distinguibilidade adquirida é a capacidade que tem uma marca de identificar e diferenciar um produto ou serviço após o uso prolongado no mercado. Portanto, será necessário comprovar, através de pesquisas mercadológicas e de amostras de veiculação de campanhas publicitárias, que aquela marca adquiriu um significado diferenciador na mente dos consumidores (chamado pela doutrina americana de “secondary meaning”, ou seja, “significado secundário”).

Os critérios utilizados para identificar o caráter distintivo da marca de cor podem variar, dependendo de quais destes requisitos forem aceitos. Por exemplo, a China<sup>91</sup> e o Paraguai<sup>92</sup> são dois países que não admitem a cor única como marca, ou seja, só admitem a combinação de cores. No entanto, a China aceita a possibilidade de aquisição de distinguibilidade pelo uso contínuo; já o Paraguai entende que a sua distinguibilidade é sempre inerente.

#### 4.3.1.1 *O caso Philmac*

Apesar de admitir a possibilidade de haver casos especiais em que possa ser identificada a distinguibilidade inerente na utilização da marca de cor, a grande maioria dos países entende que o depositante deverá comprovar a aquisição de caráter distintivo para que o registro da marca seja concedido. É o caso da Austrália que, embora exija como regra geral a demonstração de uso contínuo da marca por no mínimo 6 anos, já reconheceu a distinguibilidade inerente de uma cor como marca<sup>93</sup>.

Em 2002, foi julgado pelo Tribunal Federal da Austrália (Federal Court of Australia) o recurso<sup>94</sup> interposto pela empresa Philmac contra a decisão do Instituto Australiano de Propriedade Intelectual (Intellectual Propertie Australia - IPA) que indeferiu o registro da cor terracota como marca baseando-se na inexistência de distinguibilidade inerente e na ausência de comprovação da aquisição de distinguibilidade pelo uso.

Ao ponderar sobre os fundamentos de fato e de direito, o relator do recurso admitiu a possibilidade de uma marca de cor ter, desde seu nascimento, capacidade de distinguir um produto ou serviço, desde que preenchesse certos requisitos básicos. São eles:

- a cor não deve exercer função utilitária, de modo que ela não produza, fisicamente ou

<sup>91</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da China. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>92</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório do Paraguai. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>93</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>94</sup> Apelação n.º FCA 1551 [2002]

quimicamente, um efeito como reflexo da luz ou absorção do calor;

- a cor não deve exercer função ornamental, de modo que ela não traduza um significado conhecido, como por exemplo a denotação de calor, de perigo, ou de ambientalismo;
- a cor não deve exercer função econômica, de modo que ela não seja uma cor que decorra naturalmente do produto ou serviço a ponto de submeter os concorrentes a despesas extras ou processos de manufaturas extraordinários a fim de evitar o seu uso;
- a cor não deve ser registrada para identificar certo produto ou serviço de um ramo de atividade, caso haja uma necessidade competitiva para o uso de cores e caso haja fundada motivação para que os concorrentes desejem utilizá-la, naturalmente, da mesma maneira para o mesmo ramo de atividade.

Desde então, tem-se entendido que, somados estes quatro requisitos, ficará caracterizado a capacidade inerente de distinguibilidade da cor. É o caso da marca, de titularidade de uma empresa alemã, produtora de peças de automóveis, consistente nas cores amarelo e preto, aplicada à embalagem do produto cujo registro foi concedido pelo IPA, sob o n.º 763245, sob o fundamento de que havia sido verificada a presença dos quatro critérios do caso *Philmac*<sup>95</sup>.

### 3.3.1.2 O caso *Qualitex*

Embora já existisse registro de marca de cor, os tribunais dos Estados Unidos não tinham uma opinião unificada sobre a questão da possibilidade do registro deste tipo de marca. Foi apenas em 1995, que a Suprema Corte pôs um ponto final na discussão<sup>96</sup>.

A empresa *Qualitex*, fabricante de tábuas de passar roupa com a cor dourado-esverdeado (conforme figura 30 abaixo), depositou um pedido de registro de sua marca de cor, após perceber que a empresa *Jacobson Products* havia começado a utilizar um tom similar ao seu nas tábuas de passar roupa por ela produzidas. Em seguida, *Qualitex* propôs uma ação

---

<sup>95</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>96</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório dos Estados Unidos. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

a fim de impedir sua concorrente de utilizar a mesma cor.



Figura 30.  
Tábua de passar produzida  
pela Qualitex.

A Jacobson Products alegou quatro argumentos contra o pedido da Qualitex, quais sejam:

- a concessão do direito ao uso exclusivo de uma cor poderia causar insegurança jurídica e processos insolúveis, uma vez que os competidores e os tribunais teriam dificuldade exacerbada em determinar se a utilização de um tom de cor similar a outro tom causa, de fato, confusão na mente do consumidor;
- o monopólio das cores causaria a sua eventual escassez, visto que há um número limitado de cores disponíveis;
- há vasta jurisprudência da Suprema Corte negando a concessão de registros de marcas por entender que a cor não preenche os requisitos necessários definidos em lei;
- o seu registro exclusivo é desnecessário, pois já existe a possibilidade de utilizar as cores como parte de uma marca;

O relator do caso afirmou não haver razão nos argumentos do recorrido. Primeiramente porque os tribunais, por diversas vezes, tiveram que tomar difíceis decisões quanto a similaridade de palavras, frases e símbolos, como por exemplo Bonamine e Dramamine (remédio contra enjôo), Huggies e Douggies (fralda) ou Cyclone e Tornado (cerca de arame). Assim, os mesmos critérios legais usados para guiar os tribunais nestes casos poderão ser utilizados para avaliação da similaridade entre duas cores, critérios que já vinham sendo aplicados à análise de marcas em que as cores são somadas às figuras.

A teoria da escassez das cores (“the colour depletion theory”) foi logo rejeitada, sob o fundamento da doutrina da funcionalidade (“functionality doctrine”), segundo a qual não se

deve permitir que um produtor tenha o controle exclusivo sobre uma característica útil de um produto. Apesar de que muitas vezes uma cor é de fato utilizada comumente por um determinado segmento de mercado - caracterizando-se, assim, sua funcionalidade -, há casos em que o contrário também é verdade. A partir dessa teoria, o USPTO poderia avaliar se o monopólio de uma determinada cor seria prejudicial ou não aos outros competidores. Não o sendo, poderá ser registrada.

A indicação de precedentes contrários ao registro de cor como marca, também não surtiu o efeito desejado, visto que eles são anteriores à lei vigente. Da mesma forma, foi afastado o último argumento, pois a corte admitiu a possibilidade de um produtor desejar utilizar a cor independentemente de nomes, figuras e contornos, como por exemplo, em um produto que só se vê de longe (como um largo parafuso industrial).

Diante destas contra-razões, a Corte decidiu por conceder à Qualitex o registro da cor dourado esverdeado para tábuas de passar, estabelecendo, nos Estados Unidos, um firme precedente para os futuros pedidos de registro dessa espécie de marca.

#### 4.3.2 Critérios de representação gráfica

Os requisitos de admissibilidade da representação gráfica de uma marca de cor podem ser determinados conforme dois critérios. O primeiro diz respeito à necessidade ou não de delimitação de sua utilização. Há países que exigem a indicação do contorno, forma e proporção, dentro dos quais a cor será inserida, enquanto que, para outros, a indicação precisa da cor é o suficiente, sendo desnecessário descrever o modo como ela será utilizada.

O segundo critério está relacionado à forma gráfica utilizada para representar a marca. É possível representá-la graficamente através de uma simples amostra da cor, através da descrição detalhada da cor (incluindo a delimitação, caso seja necessário) ou através da utilização de um sistema ou código de cor amplamente reconhecido (como por exemplo, o Pantone). Dificilmente um país exigirá apenas um destes requisitos, sendo muito comum a combinação de dois deles, ou, por vezes, de todos eles.

A figura 31, abaixo, ilustra uma marca de cor registrada no OHIM, em 2001, sob o n.º 000355909. Seu registro foi solicitado através de uma amostra da cor, bem como de uma

descrição detalhada, transcrita a seguir:

Description of the mark: The colour trade mark consists of the colour combinations pure white (RAL 9010), jet black (RAL 9005) and flame red (RAL 3000). The basic colour of the goods identified by the colour trade mark is pure white, with the surfaces accentuated in black and bearing one or several red lines.

Indication of colour : Flame red (RAL 3000), pure white (RAL 9010) jet black (RAL 9005).

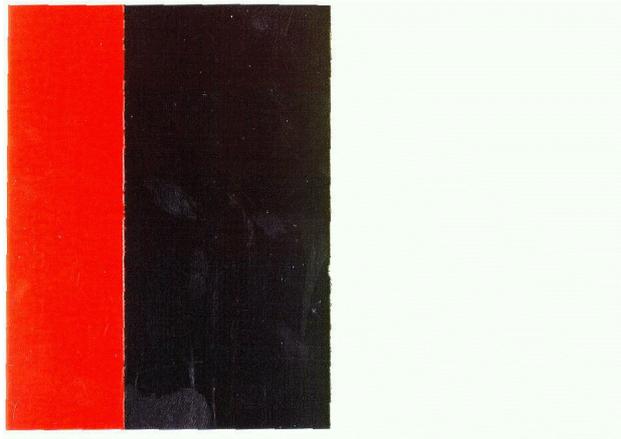


Figura 31.  
Marca de cor registrada no  
OHIM

#### 4.3.2.1 *O caso Libertel*

Em 2001, a Suprema Corte da Holanda (Hoge Raad der Nederlanden), submeteu ao ECJ uma questão prejudicial oriunda de um recurso interposto pela empresa Libertel Groep BV contra o EBM, em virtude do indeferimento do pedido de registro de uma marca de cor, a fim de determinar a correta interpretação do artigo 3 da Diretiva 89/104/EEC.

O ECJ entendeu que a representação gráfica da marca de cor não é capaz de preencher os critérios<sup>97</sup> estabelecidos no caso Sieckmann (analisado anteriormente) através da amostra da cor. Para que uma marca de cor possa ser registrada, deverá ser anexada ao pedido de registro uma descrição detalhada da cor, acompanhada do código de um sistema colorimétrico, internacionalmente conhecido, requisitos que, aos poucos, passaram a ser

<sup>97</sup> A representação gráfica da marca deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

adotados pelos países da União Européia.

#### 4.4 Marcas tridimensionais

As marcas tridimensionais, como o nome indica, consistem em um signo distintivo representado em três dimensões, que podem ser a embalagem do produto, o recipiente onde o produto está acondicionado ou a forma do produto em si.

Não seria arriscado afirmar que esta categoria está se tornando uma marca convencional, pois hoje ela é a única que se encontra bem difundida. Dentre as legislações nacionais analisadas no presente estudo, todas prevêem - mesmo as que não aceitam nenhuma das outras marcas não-convencionais - a sua proteção.

Ainda assim, seu estudo tem relevância devido à variedade de requisitos de registrabilidade existentes. Em geral, é necessário que o depositante anexe ao pedido uma foto ou desenho, em perspectiva, que ilustre com clareza o formato que se deseja registrar. Há relatos de marcas tridimensionais que consistem em apenas uma parte do produto. Nestes casos, a foto deverá ser apresentada com linhas, delimitando a parte do produto objeto do registro<sup>98</sup>.

Por vezes, uma única foto não é o suficiente para demonstrar com precisão todos os aspectos da marca. Por este motivo, alguns escritórios exigem mais de uma foto de maneira a mostrar todas as dimensões da marca. A quantidade limite de fotos aceitas varia de país para país.

Outra possibilidade de representação é a descrição verbal do formato. Dependendo das normas estabelecidas pelo escritório de registro e das características da marca, pode ser exigido uma simples descrição do objeto ou uma descrição detalhada, informando todos os elementos visuais, tais como o tamanho das dimensões, a utilização e o posicionamento de cores, figuras e letras.

---

<sup>98</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Representation and Description of Non-Traditional Marks: possible areas of convergence*. Genebra, 28 abr 2008. Disponível em <[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=15323](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=15323)>. Acesso em 30 mai. 2008.

#### 4.5 Marcas de movimento

Esta espécie, como o próprio nome diz, é aquela cuja apresentação se dá através de um sinal visual em movimento. Um exemplo muito conhecido é o ícone do Explorer, programa de computador da Microsoft de acesso à Internet. Toda vez que alguém clica em um *link* para acessar uma página, o aro em volta da letra “e” se movimenta para indicar que a página está sendo aberta.



Figura 32.  
Marca do Explorer, da  
Microsoft.

A marca de movimento pode ser representada graficamente através de uma foto ou figura, acompanhada de uma descrição verbal de seu movimento. A figura 33, abaixo, ilustra a marca, registrada no USPTO, da empresa americana Garmin Corporation, cuja descrição é: “The mark consists of a moving image of a spinning globe”<sup>99</sup>.



Figura 33.  
Globo que gira.  
Marca registrada no  
USPTO sob o nº  
75080103

Alguns países exigem uma seqüência de fotos de forma a demonstrar o movimento com maior precisão. Com a mesma finalidade, pode ser requerida a apresentação de uma

<sup>99</sup> “A marca consiste na imagem em movimento de um globo girando”

descrição verbal completa, incluindo a sua duração. Um exemplo pode ser dado através da marca ilustrada na figura 34, abaixo, registrada em Hong Kong, transcrita a seguir:

The mark is a moving sign filed as a motion mark. The sign consists of three parts. There is an arc facing upwards, connected to a diagonal line, at the top right segment of the arc. The arc is composed of six strands and the diagonal line is composed of four strands. The third part of the mark is a star shaped object. The star moves in a spinning motion from the bottom of the arc to the top, and then down the diagonal line. The motion takes 2 seconds. As the star moves, the six strands of the arc flash from dark to light, from top to bottom, followed by the four strands of the diagonal line, which also flash, in order of the top strand followed by the lower strands. Colour is not claimed as part of the mark.

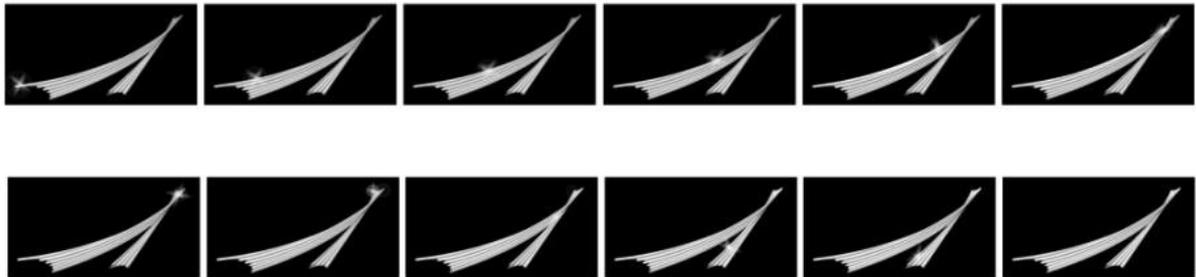


Figura 34.  
 Marca de movimento da Microsoft.  
 Registrada em Hong Kong, sob o n°  
 74321288.

#### 4.5.1 Marcas gestuais

Em 1996, foi concedido, na Inglaterra, o registro de uma marca de movimento com a seguinte definição: “The Mark is a gesture made by a person by tapping one side of his/her nose with an extended finger, normally, the index finger of the hand on the side of the nose being tapped”<sup>100</sup>.

Este sinal foi considerado como marca pelo escritório britânico, porque o seu depositante comprovou a capacidade distintiva do sinal através do uso contínuo no mercado, a fim de identificar serviços de investimento financeiro. Conhecida como marca gestual, sua descrição veio acompanhada de uma foto exemplificativa do movimento, conforme figura 35 abaixo.

<sup>100</sup> “A marca é um gesto feito por uma pessoa tocando um lado do seu nariz com um dedo esticado, normalmente, o dedo indicador da mão do lado do nariz sendo tocado”.

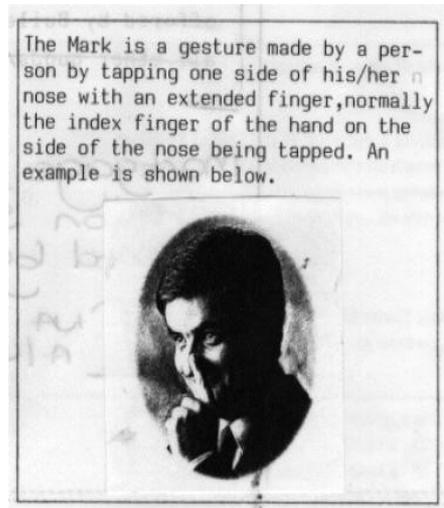


Figura 35.  
 Marca gestual.  
 Registrada na Inglaterra sob  
 o n.º 2012603

### 3.6 Marcas táteis

A marca tátil pode ser definida como aquela cuja superfície do próprio produto, ou de sua embalagem, possa torná-lo distinguível de outro produto igual ou similar, de origem diferente. Embora a textura como marca seja uma concepção recente para o marketing, havendo raríssimas incursões no âmbito do direito, algumas formas possíveis de representação gráfica já foram apontadas pela doutrina<sup>101</sup>. Além da declaração expressa do tipo de marca, o pedido de registro poderia trazer uma descrição detalhada da marca, uma amostra da superfície em si, bem como uma representação gráfica indicando a localização no produto ou na embalagem onde a textura foi aplicada.

O Supremo Tribunal da Alemanha (Bundesgerichtshof - BG), em 2007, julgou<sup>102</sup> a possibilidade do registro de uma marca tátil que foi indeferido pelo Escritório Alemão de Marcas. A descrição do pedido afirmava que ela consistia em uma “marca tátil”, conforme demonstrado em três figuras anexadas ao pedido (figura 36 abaixo).

O BG entendeu que a textura, de maneira geral, pode ser utilizada como marca, desde

<sup>101</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Op. cit.

<sup>102</sup> Processo I ZB 73/05.

que ela permita os consumidores diferenciarem, sem qualquer possibilidade de confusão, um produto de outros de origem diferente, bem como que ela preencha os requisitos de representação gráfica estabelecidos pelo caso Sieckmann<sup>103</sup>.

Contudo, o registro da marca em questão foi rejeitado pelo BG sob o fundamento de que a representação gráfica da marca tátil através de uma figura não satisfaz os requisitos exigidos. Para tanto, o depositante deveria ter descrito, em detalhes, a proporção e a disposição dos elementos, objeto da proteção.<sup>104</sup>

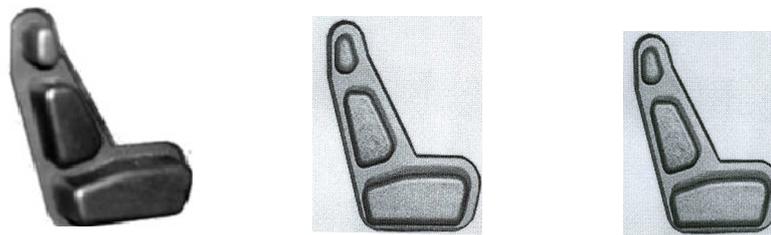


Figura 36.  
Representação gráfica de marca  
tátil recusada pelo EAM

### 3.7 Marcas gustativas

A marca gustativa pode ser definida como o gosto capaz de possibilitar o consumidor diferenciar o produto no qual ele foi aplicado de outros produtos iguais ou semelhantes de origem diferente. Levando-se em conta sua natureza, a doutrina entende que ela só poderia ser aplicada a produtos, e não a serviços<sup>105</sup>.

Alguns (mas raros) registros podem ser encontrados, como por exemplo, “o gosto de alcaçuz” aplicado a papéis e outros materiais impressos, concedida pelo EBM<sup>106</sup>. Nestes

<sup>103</sup> Cf. Item 4.2.1

<sup>104</sup> TRAUB, Florian. German Federal Supreme Court decides on registrability of tactile marks. *Bardehle Pagenberg IP Report*, Munique, 2007 - II. p. 10. Disponível em <[http://www.bardehle.de/en/ip\\_reports.html](http://www.bardehle.de/en/ip_reports.html)>. Acesso em 1 jun. 2008.

<sup>105</sup> KANESARAJAH, Vasheharan. The taste of ripe strawberries: representing non-visual trademarks. *KnowledgeLink Newsletter*. [S.l.], mar. 2008. Disponível em <<http://scientific.thomsonreuters.com/news/newsletter/2008-03/8444175/>>. Acesso em 28 abr. 2008.

<sup>106</sup> KANESARAJAH, Vasheharan. The taste of ripe strawberries: representing non-visual trademarks. *KnowledgeLink Newsletter*. [S.l.], mar. 2008. Disponível em <<http://scientific.thomsonreuters.com/news/newsletter/2008-03/8444175/>>. Acesso em 28 abr. 2008.

casos, os pedidos continham, como forma de representação gráfica, uma declaração expressa do tipo de marca (p. ex. “esta é uma marca gustativa), somada a uma descrição detalhada.

Não obstante, a marca gustativa vem enfrentando momentos difíceis, visto que são muitos os argumentos contra a sua admissibilidade, sustentados pela grande maioria dos escritórios de marcas e dos tribunais estrangeiros. Em 2003, o Tribunal de Apelação do OHIM<sup>107</sup> rejeitou o pedido de registro da marca consistente “no sabor artificial de morango”<sup>108</sup> aplicada a produtos farmacêuticos, alegando a falta de caráter distintivo, bem como a insuficiência de precisão e clareza na sua descrição.

Em 2006, o tribunal interno do USPTO (Trademark Trial and Appeal Board - TTAB), julgou o pedido de registro de uma marca consistente no “sabor laranja” para remédios antidepressivos. De acordo com a decisão, o sabor laranja foi considerado uma característica funcional do produto, utilizado com a finalidade de torná-lo palatável.<sup>109</sup> Ademais, o sabor em questão pode ser encontrado em outros diversos produtos farmacêuticos, não sendo, portanto, capaz de diferenciar a origem dos remédios antidepressivos de outros remédios disponíveis no mercado.

Dessa forma, identificados o caráter funcional e a falta de caráter distintivo da marca, o TTAB decidiu por rejeitar o pedido de registro da marca gustativa, observando que ainda não está claro como o gosto poderia funcionar como marca já que o consumidor não tem acesso ao sabor do produto antes de comprá-lo, impedindo-o de reconhecer sua origem através do paladar.

---

<sup>107</sup> Processo R 120/2001-2.

<sup>108</sup> “The mark consists of the taste of artificial strawberry flavour”. Pedido efetuado no OHIM sob o n.º 001452853.

<sup>109</sup> PHARMACEUTICAL taste trade marks: a bitter pill to swallow. *Internet*, Victoria, 2006. Disponível em <<http://duncanbucknell.com/articles/34/Pharmaceutical-taste-trade-marks---a-bitter-pill-to-swallow>>. Acesso em 28 abr. 2008.

## 5. MARCAS NÃO-CONVENCIONAIS NO BRASIL

### 5.1 A posição da legislação brasileira

No direito brasileiro, as marcas são regulamentadas pelo Código de Propriedade Industrial (CPI), instituído pela lei 9.279, de 14 de maio de 1996. O órgão competente para avaliar e conceder o registro é o INPI - autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

De acordo com o artigo 122 da referida lei, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Desta redação, podemos destacar os três requisitos básicos para que uma marca possa ser registrada no Brasil: (i) distinguibilidade; (ii) percepção visual; e (iii) licitude.

Apesar de não contemplá-la expressamente, entende-se que a marca tridimensional é compatível com o conceito descrito acima, o que foi considerado um avanço legislativo, visto que a antiga lei protegia apenas as marcas convencionais<sup>110</sup>. No entanto, em 1996, já existiam outras espécies admitidas por legislações mais flexíveis - como demonstrado no capítulo anterior -, o que torna este conceito “avançado” menos impressionante.

Uma vez que um dos principais requisitos para efetivação do registro é a percepção visual da marca, a lei exclui a grande maioria das marcas não-convencionais do seu escopo de proteção. E, de fato, este é o entendimento predominante, já que a doutrina sequer gasta esforços para estudá-las, nem mesmo a título de curiosidade.

A grande maioria dos autores<sup>111</sup> se limita apenas a afirmar que essas espécies não são admissíveis no ordenamento jurídico. Um exemplo é Denis Borges Barbosa, que apenas menciona o seguinte: “Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras, as aromáticas e gustativas”<sup>112</sup>. No mesmo sentido, Geraldo Honório de Oliveira Neto sintetiza que “qualquer forma visual de marca pode ser registrada (...), sendo vedado o registro de

---

<sup>110</sup> BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. *Internet*, Rio de Janeiro, [2007?], p. 166. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/livros.htm>>. Acesso em 25 out. 2007.

<sup>111</sup> José Carlos Tinoco Soares é uma exceção, que incluiu em seu livro, “Tratado da Propriedade Industrial: marcas e congêneres”, um capítulo inteiro para analisar as várias espécies de marcas utilizadas na prática do comércio.

<sup>112</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 167.

aromas, sons, impressões táteis e gustativas como marca”<sup>113</sup>.

#### 5.1.1 As espécies registráveis

Além das marcas convencionais - nominativas e figurativas -, os sinais tridimensionais são a única espécie de marca não-convencional admitida pelo sistema jurídico brasileiro. De acordo com a doutrina, eles são constituídos “pela forma plástica da embalagem ou do próprio produto”<sup>114</sup>. Desde que tenham capacidade distintiva, que sejam lícitos e que estejam dissociados de qualquer efeito técnico<sup>115</sup>, os sinais visuais de três dimensões poderão ser registrados, conforme exemplo, abaixo.

#### 5.1.1 As espécies não registráveis

De acordo com os posicionamentos doutrinários já mencionados, todas as outras marcas não-convencionais estão excluídas do escopo de proteção do CPI por não preencherem os requisitos legais. As marcas sonoras, olfativas e gustativas, não são aceitas porque não são visualmente perceptíveis. Por sua vez, a marca de cor não é aceita, pois é expressamente vedada pelo código, conforme inciso VIII do artigo 124, transcrito a seguir: “Não são registráveis como marca (...) cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.

É possível encontrar quem defenda que a perceptibilidade visual diz respeito apenas às condições de registrabilidade do sinal, e não à marca em si<sup>116</sup>. No entanto, o argumento de Oliveira Neto é correto no que diz respeito a clareza do texto legal. O já mencionado artigo 122 diz que o sinal é visualmente perceptível e não o seu meio de registro.

---

<sup>113</sup> OLIVEIRA NETO, Geraldo Honorário de. Op. cit. p. 143.

<sup>114</sup> Loc. cit.

<sup>115</sup> Aquela forma que estiver associada a efeito técnico poderá ser protegida através do registro de um desenho industrial.

<sup>116</sup> LEIS, Sandra. Marcas olfativas não são registráveis. *Internet*, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em <<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=sle2&pos=5.1&lng=pt>>. Acesso em 24 mai. 2008.

A intenção de interpretar extensivamente a letra da lei, a fim de ampliar a proteção às marcas não-convencionais, apesar de louvável, não é o melhor caminho. O ideal é que o tema fosse amplamente discutido pelos interessados - empresários, comerciantes, publicitários, profissionais do direito, políticos - e que, através de emenda à lei, o conceito de marca fosse modificado e que as regras de registro fossem adaptadas às novas espécies.

A marca de movimento seria um ótimo ponto de partida para essas discussões, pois, apesar de não ser considerada pela doutrina e pelo INPI, esta espécie, de fato, preenche todos os requisitos exigidos em lei. Contanto que não recaia em uma das vedações impostas pelo artigo 124 do CPI, esta marca é visualmente perceptível e pode ser capaz de distinguir um produto ou serviço. A partir desse ponto, os doutrinadores e legisladores poderiam começar a abrir os olhos para as outras marcas não-convencionais.

## 5.2 Os impactos nas relações internacionais

A postura do sistema jurídico brasileiro em não valorizar a ampla discussão sobre o surgimento de novas marcas vai de encontro com a tendência mundial. Hoje, os Estados e as organizações internacionais têm discutido, com considerável frequência, os métodos de descrição e representação das novas espécies de marcas, no sentido de construir critérios comuns de registrabilidade.

Em 2003, a Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Intelectual (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) - organização não governamental com sede em Zurique - formou um comitê para estudar as condições de registro e escopo de proteção das marcas não-convencionais nas legislações nacionais de seus membros<sup>117</sup>.

Daqueles que responderam às questões preparadas pelo comitê, a grande maioria dos países desenvolvidos<sup>118</sup>, assim como alguns países em desenvolvimento - como a África do Sul, a Índia e a Malásia - admitem o registro de novas espécies de marcas. Ao lado do Brasil, poucos são os países - como Singapura, Egito, China - que ainda exigem a percepção visual

<sup>117</sup> ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks.* Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.

<sup>118</sup> O Japão e o Canadá são as únicas exceções.

como um requisito de registro da marca.

Por sua vez, o Comitê Permanente sobre Legislação de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas da OMPI, desde 2006, inclui na pauta de suas reuniões<sup>119</sup> um item relacionado a esse assunto. Em julho do presente ano, as marcas não-convencionais serão, novamente, tópico de discussão, cujo objetivo será determinar possíveis áreas de convergência nas suas definições e métodos de registro estabelecidos pelos países participantes<sup>120</sup>.

Alheio a essa realidade, o Brasil permanece como mero espectador, sem perceber a relevância do tema para as suas relações internacionais, principalmente no que concerne ao Mercosul e ao Sistema de Madri.

### 5.2.1 Propriedade Industrial no Mercosul

O Tratado de Assunção, que criou o Mercado Comum do Sul (Mercosul), estabelece, no artigo 1.º, o compromisso entre os Estados Partes “de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração”.

Nesse sentido, especialistas e profissionais da área de propriedade intelectual, representantes governamentais, funcionários e técnicos dos escritórios nacionais de cada membro, bem como representantes de associações privadas reuniram-se para discutir a matéria, o que resultou na criação, em 1995, do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul<sup>121</sup>.

No campo do direito marcário, a integração do Mercosul ganhou força apenas em dezembro de 2007, quando foi realizada a reunião dos dirigentes das instituições nacionais - em Montevideu, no Uruguai -, na qual foram propostos o desenvolvimento de um sistema de registro regional e a criação de um banco de dados comum de pesquisa de marcas e patentes, a fim de facilitar as buscas feitas nos escritórios nacionais<sup>122</sup>.

---

<sup>119</sup> As reuniões são realizadas duas vezes ao ano.

<sup>120</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Op. cit.

<sup>121</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. La propiedad intelectual em el Mercado Común del Sur. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n.º 20, p. 9, jan/fev 1996.

<sup>122</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Mercosul avança para integração em propriedade industrial*. Rio de Janeiro, 14 dez. 2007. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/noticias/mercosul-avanca-para-integracao-em-propriedade-industrial>> Acesso em 13 jun. 2008.

Apesar do espírito de cooperação presente na reunião, para que as medidas propostas pudessem ser implementadas de forma eficaz, seria aconselhável que o Brasil aproximasse sua legislação a dos outros Estados-membros, visto que é o único que prevê uma definição limitada da marca.

O referido protocolo, no artigo 5, define marca registrável como “qualquer signo que seja suscetível de distinguir no comércio produtos e serviços”.

Por sua vez, a lei argentina n.º 22.362, de 26 de dezembro de 1980, conceitua marca da seguinte forma:

1. Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva *y todo otro signo con tal capacidad* (grifo nosso).

A lei 1.294, de 06 de agosto de 1998, do Paraguai, define marcas conforme transcrição do artigo 1 abaixo:

Artículo 1. Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones e disposiciones de colores, etiquetas, envases y envolverios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.

Por fim, no Uruguai, a lei 17.011, de 25 de setembro de 1998, determina:

1. Trademark means any sign capable of distinguishing goods and services of one natural or legal person from those of other natural or legal persons.

2. The registration of non-visible signs shall be conditional on the availability of suitable technical means.

The Executive Power shall establish the opportuneness of such registration and shall regulate the form of implementation.

Assim, o Brasil, apesar de ser o país economicamente mais forte, é o único membro do Mercosul que não contempla em sua legislação a proteção necessária às marcas não-convencionais.

### 5.2.2 O Sistema de Madri

Até uma década atrás, a grande maioria dos interessados em direito marcário - empresários, comerciantes, advogados - se posicionavam contra a assinatura, pelo Brasil, do

Protocolo de Madri. Contudo, após a adesão de grandes potências, como o Japão (em 2000) e os Estados Unidos (em 2003), vozes mais sensatas começaram a ser ouvidas em defesa do protocolo, das quais se encontra a do advogado Eduardo Magalhães Machado, que rebateu os quatro principais argumentos contrários ao protocolo, em artigo publicado na Revista da ABPI, em 2006<sup>123</sup>.

A primeira crítica baseia-se na crença de que a adoção do Sistema de Madri “afrentaria o princípio constitucional de igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros”, visto que o valor da taxa de um pedido internacional custaria mais barato ao estrangeiro do que o valor pago pelo nacional que realizasse o depósito de um pedido diretamente no INPI.

Porém, de acordo com o referido protocolo, caso o país contratante não deseje adotar as taxas estabelecidas pelo sistema internacional, ele poderá optar pela criação de taxas individuais, desde que o valor fixado não ultrapasse o dos pedidos nacionais. Esta possibilidade está prevista no item 8(7)(a), transcrito a seguir:

“Article 8. (7) (a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each international registration in which it is mentioned under Article 3ter, and in connection with the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as “the individual fee”) whose amount shall be indicated in the declaration, and can be changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent of the amount which the said Contracting Party’s Office would be entitled to receive from an applicant for a ten-year registration, or from the holder of a registration for a ten-year renewal of that registration, of the mark in the register of the said Office, the said amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.

Para o autor, uma vez que o Brasil não seria obrigado a cobrar valores diferenciados aos estrangeiros e nacionais, podendo adotar o sistema das taxas individuais, o argumento da afronta ao princípio constitucional de igualdade perde sua força opositora.

A segunda crítica refere-se à violação de outro princípio constitucional, qual seja “a necessidade da adoção do português como idioma pátrio”, pois o regulamento do protocolo determina que os procedimentos relativos ao registro internacional de marcas sejam publicados nos idiomas inglês, francês e espanhol.

Entretanto, não cabe razão a este argumento, na medida em que o referido regulamento “não exclui a republicação, em qualquer idioma, dos pedidos originados via Protocolo”, o que possibilitaria ao INPI realizar a publicação de uma versão do registro em português.

Por fim, aqueles que se opõem à adesão do Brasil ao Sistema de Madri afirmam que “o INPI se encontra em estado de abandono decorrente do reduzido grau de importância que é

---

<sup>123</sup> MACHADO, Eduardo Magalhães. Arthur Schopenhauer e o Protocolo de Madri (ou, A Arte de Ter Razão). *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 80, p. 21-23, jan./fev. 2006.

atribuído pelo governo federal a todos os assuntos ligados à propriedade intelectual” e que “o Protocolo não pode ser aceito enquanto o INPI não regularizar a situação relativa a delonga na maturação de um simples pedido de registro”.

Para Eduardo Magalhães, utilizar este argumento é uma tentativa de empregar “elementos inegavelmente válidos numa determinada conjuntura para, desvirtuando-os, empregá-los em *outra circunsntância* (grifo do autor)”. Ou seja, a adoção do Protocolo não deve ser encarada como uma barreira, ou mesmo como um incentivo para a solução do problema. Este deve ser sanado, pois é “absolutamente inadmissível que, no atual estágio da globalização, um registro de marca demore 05 anos para ser concedido”.

Essa questão nos leva à última crítica que diz respeito aos problemas relativos “à morosidade dos pedidos de registro de marca”, que se agravariam com a inundação de pedidos de registro internacionais que o instituto passaria a receber. Contudo, a experiência estrangeira prova o oposto.

De acordo com estatísticas da OMPI<sup>124</sup>, o país que mais recebeu depósitos de pedido de registro internacional, em 2007, foi a Alemanha - um total de 6.090 pedidos. Se levarmos em consideração que a Alemanha é uma das maiores potências do mundo atual, pode-se concluir que o Brasil receberia um número consideravelmente menor, possivelmente, o mesmo número de um país como a Ucrânia<sup>125</sup>, que avaliou apenas 195 pedidos no mesmo período.

Dessa forma, o argumento de que a adesão ao Protocolo de Madri inundaria o INPI de pedidos estrangeiros é completamente descabida, uma vez que 195 pedidos ao ano - ou mesmo 6.000 pedidos - não é um número capaz de causar grandes impactos no volume de pedidos avaliados pelo INPI, que, em 2007, chegou ao total de 107.446 depósitos<sup>126</sup>.

Por fim, o autor destaca a importância do fato de que o Sistema de Madri é uma via alternativa, não havendo, portanto, substituição de sistemas. “A proposta é no sentido de se ter uma *segunda via* que, de modo alternativo, poderá ser utilizada para obtenção de registro de

<sup>124</sup> WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Statistics*. Disponível em <<http://www.wipo.int>>. Acesso em 15 jun. 2008.

<sup>125</sup> A comparação com a Ucrânia foi feita devido ao fato de que este país está em posição imediatamente abaixo do Brasil, no ranking de competitividade econômica constante no Relatório de Competitividade Global 2007-2008, publicado pelo Fórum Econômico Mundial.

WORLD ECONOMIC FORUM. *The Global Competitiveness Report 2007-2008*. Genebra, 2007.

Disponível em <<http://www.gcr.weforum.org/>>. Acesso em 15 jun. 2008.

<sup>126</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Estatística de Pedidos de Marcas Depositados*. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/estatisticas>>. Acesso em 15 jun. 2008.

marcas (grifo do autor)". Diante das duas opções, o depositante poderá avaliar e escolher qual delas se adequa melhor às suas necessidades.

Sendo assim, pode-se concluir que os argumentos utilizados contra a adesão do Brasil ao protocolo "utilizam-se de informações no mínimo distorcidas para, ao fim, divulgar uma idéia que não reflete a realidade dos fatos".

### 5.3 Concorrência desleal: uma alternativa de proteção

A Constituição Federal de 1988 define a livre concorrência como um princípio da ordem econômica nacional - artigo 170, inciso IV. A carta magna reconhece que a competição leal entre as empresas é uma prática saudável do comércio, pois estimula a oferta de produtos e serviços de qualidade e mantém seus preços a um patamar aceitável a fim de incentivar o consumo.

É ponto pacífico na doutrina que a proteção à Propriedade Intelectual é uma "manifestação dos princípios que buscam estabelecer a livre concorrência"<sup>127</sup>. Este ramo do direito, através da proteção específica conferida ao uso exclusivo de bens imateriais, tem por finalidade impedir que terceiros utilizem-se de meios fraudulentos para causar prejuízos às empresas titulares destes bens e confundir o consumidor no momento da escolha de um produto ou serviço.

Entretanto, a Propriedade Intelectual não é a única forma de garantir a competição livre, pois o sistema jurídico brasileiro também estabelece normas gerais de repressão a atos de concorrência desleal. A lei 8.884, de 11 de junho de 1994, por exemplo, tem por finalidade prevenir e reprimir as "infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico" (art. 1º).

Uma vez que as marcas não-convencionais estão excluídas do art. 122 do CPI, a alternativa que lhes resta é o enquadramento de sua utilização nessas normas gerais.

De acordo com o referido código, atos de concorrência desleal, no âmbito da Propriedade Industrial, são aqueles "tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios

---

<sup>127</sup> OLIVEIRA NETO, Geraldo Honorário de. Op. cit. p. 169.

alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”, ficando ressalvado ao prejudicado pelo ato o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos prejuízos causados (art. 209).

Denis Borges Barbosa aponta que a definição adotada pela lei não fixa expressamente quais são estes atos prejudiciais, pois eles serão determinados pelas práticas comerciais, localizadas no tempo, no lugar e nos mercados específicos dos concorrentes. O autor conclui que:

Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência.<sup>128</sup>

Dessa forma, se ficar estabelecido que há uma prática comercial e publicitária de utilização de marcas não-convencionais para identificar e diferenciar um produto ou serviço, a sua utilização indevida por terceiros poderia ser considerada um ato de concorrência desleal. Aquele que se sentisse lesado poderia, sob fundamento do art. 209 do CPI, requerer em juízo o ressarcimento das perdas e danos que lhe foram causados.

Por sua vez, o artigo 195 prevê as hipóteses de crime de concorrência desleal, conforme transcrição a seguir:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

**III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;(grifo nosso)**

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

<sup>128</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 76.

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

O inciso III do artigo citado estabelece como crime o emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. Assim, se o prejudicado puder comprovar que a utilização indevida de sua marca não-convencional causou tal desvio, o agente da conduta poderá ser condenado a uma pena de detenção, de três meses a um ano, ou ao pagamento de multa.

No Brasil, não são raras as decisões referentes à proteção do conjunto-imagem do produto (ou *trade dress*) fundamentadas na repressão aos atos desleais de comércio<sup>129</sup>. Apesar do direito brasileiro não proteger como marca a forma necessária, comum ou vulgar do produto, bem como a forma que não possa ser dissociada de efeito técnico, admite-se, por vezes, que a forma de um produto é tão forte e inovadora que acaba por adquirir distinguibilidade própria.

Portanto, da mesma maneira que ocorre com o conjunto-imagem, se uma marca não-convencional adquirir capacidade distintiva através do seu uso contínuo no mercado, ela poderia ser protegida pelas normas gerais contra atos de concorrência desleal.

---

<sup>129</sup> VIEIRA, Simone de Freitas. A proteção jurídica do 'trade dress' na Justiça. *Valor Online*. São Paulo, 29 set 2006. Disponível em <[www.valoronline.com.br](http://www.valoronline.com.br)> Acesso em 17 jun. 2008.

## 6 CONCLUSÃO

O impulso do homem em inscrever símbolos e palavras nos objetos por ele produzidos pode ser observado desde os tempos da Pré-História. Inicialmente, estes sinais não exerciam a função econômica e social da marca de hoje, no entanto, já é possível identificar, a partir do período pré-histórico até a Antigüidade, finalidades para tais sinais já definidos como a indicação de propriedade e autoria, além da mera expressão artística.

A partir da segunda metade da Idade Média, diversos fatores permitiram o ressurgimento das cidades urbanas e a expansão do comércio entre a Europa e outras regiões mais distantes. Os artesãos e comerciantes, que se uniam em corporações a fim de proteger e fortalecer sua presença no mercado, passaram a adotar sinais compulsórios para diferenciar a origem de seus produtos.

As fraudes e engodos por parte de terceiros, que utilizavam indevidamente as marcas já estabelecidas no comércio, traziam grandes prejuízos para seus titulares. Aos poucos, os Estados perceberam que havia uma necessidade de regulamentar a prática do uso desses sinais. Assim, no final da idade Moderna, diversas legislações foram promulgadas para regulamentar as chamadas marcas de fábrica e de comércio.

O desenvolvimento tecnológico e científico estimulou a fabricação em massa de bens e produtos, que puderam ser distribuídos para lugares cada vez mais distantes das indústrias, devido à invenção de novos meios de transporte. O conseqüente aumento das relações comerciais internacionais fez com que os Estados e as empresas percebessem o importante papel que a marca exerce na divulgação dos produtos e serviços.

A evolução dos meios de comunicação permitiu que essa divulgação fosse realizada através de diversos signos distintivos até então desconhecidos. As marcas convencionais - nominativas e figurativas - passaram a conviver com novas espécies de marcas, surgindo, assim, as marcas não-convencionais.

Conscientes de sua importância para o sucesso das empresas e, conseqüentemente, para a economia nacional, os países passaram a adequar suas legislações de maneira que as novas espécies pudessem ser incluídas no escopo de proteção legal. Assim, novos procedimentos foram desenvolvidos para permitir o registro de marcas perceptíveis por outros sentidos diferentes da visão

Contudo, alguns países ainda possuem leis que estabelecem um conceito limitado de marca, restringindo-a a sinais perceptíveis visualmente. Esta é a posição do Brasil, cuja a única marca não-convencional aceita é a marca tridimensional.

O fato do sistema jurídico brasileiro não contemplar as marcas não-convencionais coloca o Brasil em desvantagem, uma que a proteção legal da marca é essencial para que ela possa proporcionar todas as vantagens econômicas para uma empresa. Não havendo tal proteção, o interesse de uma empresa em comercializar e divulgar seus produtos no país pode ser menor, afastando os benefícios que ela poderia trazer para a economia nacional.

Não havendo previsão legal de registro dessas novas espécies, é imprescindível encontrar outras formas de proteção para esses novos signos distintivos. Uma proposta possível é a sua proteção através das normas gerais contra a concorrência desleal, de forma a reprimir os atos que prejudiquem o livre exercício da atividade econômica de uma empresa.

Dessa forma, conclui-se que as marcas não-convencionais são frutos de uma realidade econômica, nova e dinâmica. Perceptíveis através dos diversos sentidos do homem, elas foram criadas para possibilitar a distinção de bens e serviços pelos consumidores - cada vez mais exigentes -, a fim de aumentar a lucratividade das empresas, sendo necessário, para tanto, que o direito disponibilize meios de proteção, de forma que elas possam proporcionar todas as vantagens econômicas das quais uma empresa possa usufruir.

## REFERÊNCIAS

- ACTON, Johnny. Wild at Heart. *IP Review*, Londres, issue eleven, p. 10-11, 2005.
- AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. *Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais*. São Paulo: Aduaneiras, 2004.
- AQUINO, Rubim Leão de et al. *História das Sociedades: das sociedades modernas às sociedades atuais*. 32ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1995.
- ARAÚJO, Adriane Pereira de. O Renascimento Comercial. *Internet*, [S.l.], 01 jan. 2006. Disponível em <<http://www.juliobattisti.com.br/tutoriais/adrienearaujo/historia017.asp>>. Acesso em 02 abr. 2008.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. La propiedad intelectual em el Mercado Común del Sur. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n.º 20, p. 3-23, jan/fev 1996.
- \_\_\_\_\_. Aspectos do direito de defesa da livre concorrência brasileiro: a lei n.º 10.149/2000 e perspectivas de nova política. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n.º 68, p. 55-68, jan./fev. 2004.
- ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Disponível em <<http://www.aiippi.org/>>. Acesso em 23 abr. 2008.
- BAIXA Idade Média. *A História do Mundo*. [S.l.], [2008 ?] Disponível em <<http://www.historiadomundo.com.br/idade-media/baixa-idade-media/>>. Acesso em 05 abr. 2008.
- BARBOSA JÚNIOR; Antenor, LEITE, Alexandre Martins B. A Proteção da Propriedade Intelectual no Âmbito Supranacional: uma questão comercial. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, n.º 75, p. 29-35., mar./abr. 2005.
- BP'S (green) colour mark revoked by Australian Full Court. *Internet*, Victoria, 2006. Disponível em <[http://duncanbucknell.com/articles/38/BPs-\(green\)-colour-mark-revoked-by-Australian-Full-Court](http://duncanbucknell.com/articles/38/BPs-(green)-colour-mark-revoked-by-Australian-Full-Court)>. Acesso em 28 abr. 2008.

BRITISH MUSEUM. *Highlights*. Londres, 2008. Disponível em <[http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/cultures\\_index.aspx](http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/cultures_index.aspx)>. Acesso em 31 mar. 2008.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. *Internet*, Rio de Janeiro, [2007?]. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/livros.htm>>. Acesso em 25 out. 2007.

BRAND FINANCE. BrandFinance250: the annual report on the world's most valuable brands. *Internet*, [S.l.], 2007. p. 9. Disponível em <<http://www.brandfinance.com/>>. Acesso em 13 nov. 2007.

BUENO, Fabíola M. Speandorello. A propriedade industrial como fator de desenvolvimento econômico. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 80, jan./fev. 2006.

CAVALCANTI, Ana Regina de Holanda. Uma proposta para o Brasil se beneficiar do sistema internacional de propriedade intelectual e do comércio internacional. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 67, nov./dez. 2003.

DIAMOND, Sidney A. The Historical Development of Trademarks. *Trademark Reporter*. New York, v. 73, 1983.

FALCONI, Sasha Mandakovic. La protección de sonido, olor y movimiento como marcas no tradicionales. *Internet*, Equador, [2002 ?]. Disponível em <[http://www.falconipuiig.com/data/pdf/ArticulosPI/proteccion\\_sonido\\_olor\\_mov\\_como\\_marcas\\_no\\_trad\\_por\\_shasha\\_man.pdf](http://www.falconipuiig.com/data/pdf/ArticulosPI/proteccion_sonido_olor_mov_como_marcas_no_trad_por_shasha_man.pdf)>. Acesso em 23 abr. 2008.

HOUAISS, Antônio. *Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.

IDRIS, Kamil. A importância do uso de ativos de propriedade intelectual. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 74, p. 3-13, jan./fev. 2005.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Mercosul avança para integração em propriedade industrial*. Rio de Janeiro, 14 dez. 2007. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/noticias/mercosul-avanca-para-integracao-em-propriedade-industrial>> Acesso em 13 jun. 2008.

\_\_\_\_\_. *Estatística de Pedidos de Marcas Depositados*. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/estatisticas>>. Acesso em 15 jun. 2008.

KANESARAJAH, Vasheharan. The taste of ripe strawberries: representing non-visual trademarks. *KnowledgeLink Newsletter*. [S.l.], mar. 2008. Disponível em <<http://scientific.thomsonreuters.com/news/newsletter/2008-03/8444175/>>. Acesso em 28 abr. 2008.

LAEMMERT, Eduardo. Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1853, p. 525.

LEIS, Sandra. Marcas olfativas não são registráveis. *Internet*, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em <<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=sle2&pos=5.1&lng=pt>>. Acesso em 24 mai. 2008.

LEIS, Sandra; SIEMSEN, Peter Dirk. Novos campos em estudo para proteção da propriedade industrial – marcas não tradicionais. *Internet*, Rio de Janeiro, nov. 2007. Disponível em <<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?App=show&dsp=trademarks&pos=5.1&lng=pt>>. Acesso em 13 nov. 2007.

LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 34, p. 32-35, mai./jun. 1998.

MACHADO, Eduardo Magalhães. Arthur Schopenhauer e o Protocolo de Madri (ou, A Arte de Ter Razão). *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 80, p. 21-23, jan./fev. 2006.

NUNES, Gilson. A marca é o maior ativo das empresas na nova economia. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 63, p. 68-69, mar/abr 2003.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Pillares, 2007.

PHARMACEUTICAL taste trade marks: a bitter pill to swallow. *Internet*, Victoria, 2006. Disponível em <<http://duncanbucknell.com/articles/34/Pharmaceutical-taste-trade-marks---a-bitter-pill-to-swallow>>. Acesso em 28 abr. 2008.

PROVEDEL, Leticia. Propriedade intelectual e influência de mercados. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, nº 79, p. 3-9nov./dez. 2005.

QUYNH, Nguyen Nhu. *Special Trade Marks - Legislation And The Situation In The European Community*. 2002. 61 f. Tese (Mestrado em Legislação de Direitos de Propriedade Intelectual) - Universidade de Lund, Lund, 2002.

REVOLUÇÃO Industrial: história da revolução industrial. *A História do Mundo*. [S.l.], [2008 ?] Disponível em <<http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-industrial/>>. Acesso em 13 abr. 2008.

RØNNING, Debbie. Taste, Smell and Sound: future trademarks? In: CONFERÊNCIA LESI, jun., 2003, Oslo. Disponível em <[http://www.Patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler\\_om\\_varemerker/Taste\\_smell\\_and\\_sound/](http://www.Patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/)>. Acesso em 01 mai. 2008.

SAPHERSTEIN, Michael B. The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: a multimedia analysis. *Internet*, Boston, 1998. Disponível em <[http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/ip/ptf/articles/content/1998101101.html](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/ip/ptf/articles/content/1998101101.html)>. Acesso em 6 mai. 2008.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares*. 3ª ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres*, v. 1. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

SPECTROGRAM. *Wikipedia*. Disponível em <<http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram>>. Acesso em 23 abr. 2008

STELLIN, Susan. Eau de Hotel. *New York Times*. New York, 11 set. 2007. Seção Business. <[http://www.nytimes.com/2007/09/11/business/11scents.html?\\_r=2&adxnnl=1&oref=slogin&ref=business&adxnnlx=1211644994-vuBbIXDWYck32Mmqnba2Qw](http://www.nytimes.com/2007/09/11/business/11scents.html?_r=2&adxnnl=1&oref=slogin&ref=business&adxnnlx=1211644994-vuBbIXDWYck32Mmqnba2Qw)>. Acesso em: 24 mai. 2008.

TOMIYA, Eduardo. Brand Value Management: da estratégia da marca ao valor do acionista. São Paulo: BAKnowledge, [2006 ?].

TRADE, Commerce and Crafts. *Phoenician Encyclopedia*. [S.l.], 2008. Disponível em <<http://phoenicia.org/trade.html>>. Acesso em 31 mar. 2008.

TRAUB, Florian. German Federal Supreme Court decides on registrability of tactile marks. *Bardehle Pagenberg IP Report*, Munique, 2007 - II. p. 9-10. Disponível em <[http://www.bardehle.de/en/ip\\_reports.html](http://www.bardehle.de/en/ip_reports.html)>. Acesso em 1 jun. 2008.

VALLS, Lia. Histórico da Rodada do Uruguai do GATT. *Estudos em Comércio Exterior*, Rio de Janeiro, v. I, n. 3, jul./dez. 1997.

VIEIRA, Simone de Freitas. A proteção jurídica do 'trade dress' na Justiça. *Valor Online*. São Paulo, 29 set 2006. Disponível em <[www.valoronline.com.br](http://www.valoronline.com.br)> Acesso em 17 jun 2008.

WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Competitiveness Report 2007-2008. Genebra, 2007. Disponível em <<http://www.gcr.weforum.org/>>. Acesso em 15 jun. 2008.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Representation and Description of Non-Traditional Marks: possible areas of convergence*. Genebra, 28 abr 2008. Disponível em <[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=15323](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=15323)>. Acesso em 30 mai. 2008.

\_\_\_\_\_. *Statistics*. Disponível em <<http://www.wipo.int>>. Acesso em 15 jun. 2008.

\_\_\_\_\_. *WIPO Handbook on Intellectual Property*. Genebra, [2008 ?], p. 242. Disponível em <<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf#paris>>. Acesso em 1 jun. 2008.

ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, n.º 80, jan/fev 2006.