

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

OS SINAIS SONOROS E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(LEI Nº 9.279/96)

MARIA EDUARDA DIB BARRETO

Rio de Janeiro
2019/1º semestre

MARIA EDUARDA DIB BARRETO

**OS SINAIS SONOROS E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(LEI N° 9.279/96)**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

**Rio de Janeiro
2019/1º semestre**

CIP - Catalogação na Publicação

D273s Dib Barreto, Maria Eduarda
Os sinais sonoros e a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) / Maria Eduarda Dib Barreto. -- Rio de Janeiro, 2019.
70 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, Bacharel em Direito, 2019.

1. Marcas sonoras. 2. Marcas não-tradicionais. 3. Secondary meaning. 4. Concorrência Desleal. I. Baiocchi, Enzo, orient. II. Título.

MARIA EDUARDA DIB BARRETO

**OS SINAIS SONOROS E A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(LEI Nº 9.279/96)**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

Data da Aprovação: __ / __ / ____.

Banca Examinadora:

_____ **Orientador**

_____ **Co-orientador (Opcional)**

_____ **Membro da Banca**

_____ **Membro da Banca**

**Rio de Janeiro
2019/1º semestre**

RESUMO

O presente estudo tem por escopo abordar a discussão acerca das marcas sonoras, analisando os aspectos jurídicos que circundam a questão da registrabilidade destas. Para tanto, será estudado um breve histórico das marcas, bem como os conceitos de marcas não-tradicionais, categoria na qual as marcas sonoras estão inseridas. Após, será estudado o *Sound Branding* como meio eficaz para renovar o interesse do público em certas marcas e discorrer-se-á sobre as emoções que um som pode trazer para cada indivíduo. Posteriormente, será feita uma análise acerca das legislações internacionais, as quais já registram marcas sonoras. Com isso, será possível analisar a registrabilidade de sinais sonoros no Direito Brasileiro, com o objetivo de enumerar seus benefícios.

Palavras-chave: Marcas não-tradicionais; Marcas Sonoras; *Secondary Meaning*; Concorrência Desleal.

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss about the sound marks, analyzing the legal aspects that surround the possibility of registration of these trademarks. Therefore, it will be studied a brief trademark historic, as well as the concepts of non-traditional trademarks, category in which the sound marks are inserted. Furthermore, it will be studied the Sound Branding as an effective mean to renovate the public interest in certain trademarks and it will be discussed about the emotions that a sound may bring to each individual. Afterwards, it will be made an analysis about the international laws, which already register sound marks. Thereby, it will be possible to analyze the registrability of sound signs in the Brazilian Law, in order to enumerate its advantages.

Keywords: Non-Traditional Trademarks; Sound marks; Secondary Meaning; Unfair competition.

LISTA DE ABREVIATURAS

AMA - American Marketing Association

CF – Constituição Federal

CUP - Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial

GATT – Acordo Geral sobre Impostos e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade)

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996)

OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market

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

STJ – Superior Tribunal de Justiça

STLT – Singapore Treaty on the Law of Trademarks

TLT - Trademark Law Treaty

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

TTAB - Trademark Trial and Appeal Board

USPTO – Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	09
1 A PROTEÇÃO ÀS MARCAS TRADICIONAIS	12
1.1 Breve histórico.....	12
1.2 Conceituação.....	15
1.3 Princípios marcários.....	18
1.4 Natureza jurídica.....	19
1.5 Proteção constitucional à marca.....	21
2 MARCAS NÃO TRADICIONAIS.....	23
2.1 Olfativas.....	23
2.2 Táteis.....	24
2.3 Em movimento.....	25
2.4 De posição.....	26
2.5 Gustativas.....	28
2.6 Proteção de cores.....	28
2.7 Sonoras.....	29
3 O FENÔMENO DO SOUND BRANDING.....	33
3.1 Conceito.....	33
3.2 O som e as suas propriedades.....	34
4. A REGISTRABILIDADE DO SOM COMO MARCA NO ÂMBITO INTERNACIONAL.....	37
4.1 União Europeia - European Union Intellectual Property Office (EUIPO).....	37
4.1.1 Caso Shield Mark.	37
4.1.2 Requisitos do registro para marca sonora.....	39
4.2 Estados Unidos – USPTO.....	40
4.3 China.....	42
4.4 Tratados Internacionais.....	42
4.4.1 Convenção de Viena.....	43
4.4.2 TRIPS.....	43
4.4.3 Tratado da Singapura.....	44
5. O CASO PLIM PLIM.....	46
5.1 EUIPO.....	46

5.2	USPTO.....	48
5.3	Brasil – INPI.....	48
6	SINAIS SONOROS E O DIREITO BRASILEIRO.....	51
6.1	Lei de Propriedade Industrial e a Constituição Federal.....	51
6.2	Secondary meaning.....	55
6.3	Proteção contra a concorrência desleal.....	57
	CONCLUSÃO.....	63
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	65

INTRODUÇÃO

Este trabalho possui, como base, o estudo das marcas sonoras, considerando a ausência de regulamentação na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Nesse sentido, tem-se como objetivo a análise da registrabilidade de um som, a ser utilizado para distinguir determinado bem ou serviço.

Preliminarmente, a proteção à marca é garantida constitucionalmente, estando regulamentada no art. 5º, XXIX, CRFB/88, respectivamente:

Art. 5º - [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.¹

Ademais, a matéria foi complementada pela Lei nº 9.279/96, bem como pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

Na sociedade contemporânea, o avanço das tecnologias e o desenvolvimento do *marketing* transformaram o conceito de marca, de forma a criar tipos e modelos de marcas inéditas.

É notória a existência de marcas tradicionais, consideradas como as visualmente perceptíveis, de acordo com o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)².

Por outro lado, existem as marcas não-tradicionais, também chamadas de não-convencionais, que não possuem respaldo legal e não podem ser registradas conforme o Direito brasileiro.

¹ BRASIL. Constituição (1988), art. 5º, inciso XXIX. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.

² O art. 122 da LPI preceitua que: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Neste contexto, serão explicadas as marcas não-tradicionais, como as olfativas, de posição, táteis e as sonoras, para que se possa discorrer acerca destas, observando o cenário internacional e o próprio Direito brasileiro.

Nesse âmbito, será estudado o fenômeno conhecido como *Sound Branding*, o qual revolucionou o reconhecimento mundial de marcas, através de uma análise da “personalidade da marca”, isto é, a tradução do “DNA da marca” para que seja possível a criação de um vocabulário sonoro personalizado que possa ser prontamente reconhecido nos territórios nos quais a marca se expressa.

Dando continuidade, serão analisadas certas legislações internacionais, as quais admitem o registro de sinais constituídos por elementos sonoros, como a União Europeia, os Estados Unidos e a China.

É importante ter em mente que os sons estão presentes no nosso dia-a-dia, como é o caso do “plim-plim” da Rede Globo, o qual, ao ser escutado pela maioria dos cidadãos brasileiros ou até portugueses e espanhóis, associa-se diretamente à empresa e aos seus serviços de entretenimento. Isto posto, será discorrido sobre o caso do pedido de registro pela empresa de tal sinal sonoro na União Europeia, o qual foi negado, bem como o registro da mesma marca sonora nos Estados Unidos e os seus registros convencionais no Brasil.

Discorrer-se-á acerca do problema sobre o qual se debruça o Brasil com a interpretação literal da lei pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o qual fixou que apenas os sinais visualmente perceptíveis são registráveis, não sendo possível a registrabilidade de marcas não convencionais, como os sinais sonoros.

Além disso, será demonstrada a importância da registrabilidade de sinais sonoros, os quais conferem distintividade à uma marca, como uma forma de proteção contra a concorrência desleal, já que contribuem para regular a concorrência, além de atrair os clientes para o seu produto ou serviço. Logo, deve-se atentar à proteção do consumidor e, principalmente, à livre concorrência.

Constata-se que, com a evolução tecnológica, a busca por sinais diferentes da marca visualmente perceptível e estática (nominativa, figurativa ou mista) é cada vez mais comum. Nesse ínterim, tais marcas não-convencionais, como os sinais sonoros, possuem especificidades, as quais não estão previstas na Lei de Propriedade Industrial.

Merece destaque o fato de que os titulares dos sinais sonoros devem ter liberdade para poder criar, mas com a devida proteção, ou seja, deve-se interpretar de forma a abranger a possibilidade de registro de tais sinais, assim como existe a proteção de marcas nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais, no caso do Brasil.

Por fim, será feita crítica à interpretação literal do art. 122, da Lei nº 9.279/96, já que se deve observar o contexto tecnológico que a sociedade atual vive, no qual os sons exercem função distintiva entre produtos ou serviços, bem como associação à determinada marca.

1 A PROTEÇÃO ÀS MARCAS TRADICIONAIS

Para que possamos compreender as marcas não-tradicionais, como os sinais sonoros, é absolutamente imprescindível que seja apresentado um breve histórico acerca das marcas tradicionais, baseado na doutrina e a sua posterior conceituação através de seus principais elementos constitutivos, além da natureza jurídica e da sua proteção constitucional.

1.1 Breve histórico

A proteção conferida às marcas passou por diversas modificações ao longo do tempo, sempre se aprimorando e se adaptando com as evoluções tanto sociais quanto tecnológicas. Nesse sentido, a proteção marcária visa diferenciar os bens ou serviços de indivíduos ou sociedades diferentes.

A utilização comercial das marcas iniciou-se na Idade Antiga, a partir do desenvolvimento de artefatos a serem comercializados. Sendo assim, tais marcas primitivas eram simples, tendo em vista que a população, em sua maioria, não era alfabetizada, consistindo em meras figuras não distintivas.

A partir da disseminação da escrita, as marcas figurativas passaram a ser mais elaboradas e as marcas nominativas começaram a ser adotadas pela população, sendo estas vislumbradas com uma breve menção ao produto e/ou serviço a ser designado.

Já na Grécia e no Império Romano, têm-se registros de que os estabelecimentos comerciais e os produtos eram assinalados com o símbolo de seu produtor ou vendedor, visando assegurar a sua qualidade, além de ser uma forma de diferenciação.

Na Idade Média, os mercadores adotaram o uso de marcas como forma de controle da quantidade e da qualidade de produção e comercialização de produtos. Por ser uma época sem o advento da tecnologia, a marca era considerada como o meio através do qual o consumidor poderia diferenciar produtos de fornecedores diferentes.

Diante desse contexto, José Carlos Zebelum preceitua que:

Ao final do período renascentista as marcas já apresentariam o gérmen do instituto jurídico modernamente conhecido, visto que já eram objetos de compra, venda, doação, troca, contestação, lides, tendo, portanto, um valor economicamente apreciável, constituindo-se, assim, em bens jurídicos. As marcas faziam parte do patrimônio das entidades ou das pessoas, podendo ser, assim, objeto de eventuais relações travadas por aquelas, fossem estas entre vivos ou mortis causa. Já se fazia possível o ressarcimento de danos causados pelo uso não autorizado de marca alheia, a cessão parcial do direito de marca e os contratos de licença de uso.³

A regulamentação das marcas teve início com a Ordenação de 20 de julho de 1373 e a Carta Real de 1386, ambas expedidas por D. Pedro IV. Em tais textos legais, os tecelões eram obrigados a indicar o nome das cidades nos tecidos, através de marcas coletivas.

A doutrina brasileira observa a antecedência de tais normas, mas deve-se considerar a existência de outros textos legais mais antigos os quais disciplinam o uso das marcas. Dentre eles, é possível citar a obrigatoriedade do uso de marca no comércio, disciplinada em uma legislação adotada na cidade de Monza, Itália⁴.

A partir da edição do *Statute of Monopolies*, instituído na Inglaterra em 1623, antes da primeira Revolução Industrial, iniciou-se a utilização terminológica “marcas e patentes”. Posteriormente, a regulamentação de marcas foi seguida pelos Estados Unidos, através de sua Constituição Federal de 1787, e pela França, em 1791.

No século XIX, têm-se importantes registros de legislações internacionais referentes à proteção de marcas: a Lei de Marcas e Mercadorias da Inglaterra (1862), a Lei Federal de Marcas de Comércio dos Estados Unidos (1870) e a Lei para a Proteção de Marcas na Alemanha (1874).

Em tais circunstâncias, foi estabelecida a Convenção da União de Paris (CUP) de 20 de março de 1883 para a Proteção da Propriedade Industrial, a qual pode ser considerada, como o maior depósito de princípios que norteiam a proteção à propriedade industrial. A CUP não tenta uniformizar as leis nacionais, mas prevê ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas paridade.

³ ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, n.º 80, jan/fev 2006, p. 05.

⁴ ROTONDI, Mario. *Diritto industriale*. 5ª ed. Pádua: CEDAM, 1965, p. 110-111; FERREIRA, W. *Instituições de direito comercial*. 4ª ed. Vol. 2. São Paulo, Max Limonad, 1956, p.144.

No Brasil, a primeira norma de proteção marcária (Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875) se inspirou no modelo francês. A lei reconhecia o direito dos fabricantes ou negociantes de marcar os seus produtos com sinais distintivos, para estas mercadorias serem entregues ao comércio.

Conforme o seu art. 1º, a marca podia constituir da firma ou razão social da empresa, no nome do fabricante revestido de forma distintiva, e ainda em quaisquer outras denominações, emblemas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica ou os objetos do comércio⁵.

Posteriormente, o Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887 estabeleceu regras sobre o registro de marcas de fábrica e de comércio. Este decreto reuniu os princípios fixados pela CUP, estabelecendo, em seu art. 3º, que o registro da marca é indispensável, além do seu depósito e da publicidade⁶.

Ressalta-se que o Brasil ainda é signatário da CUP, tendo promulgado a sua última alteração de Estocolmo em 1967 através Decreto nº 635 de 21 de agosto de 1992.

Com o avanço da sociedade brasileira, houve a promulgação da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971, conhecido como Código Brasileiro da Propriedade Industrial. Em seu art. 64, havia a definição para marca registrável:

Art. 64 - São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.⁷

Hodiernamente, a legislação brasileira se aprimorou com a promulgação da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial). A proteção da marca adquire-se pelo certificado validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que

⁵ BRASIL. Câmara dos Deputados. **Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875**. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1875, Página 179 Vol. 1 pt I (Publicação Original), online.

⁶ BRASIL. Câmara dos Deputados. **Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887**. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1887, Página 26 Vol. 1 pt I (Publicação Original), online.

⁷BRASIL. Planalto, Presidência da República. **Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971**.

é a autarquia federal responsável pelo registro e controle das marcas brasileiras. As marcas comerciais se referem tanto a produtos quanto a serviços e a proteção se estende por igual a ambos.

Com a aprovação da adesão brasileira ao Protocolo de Madri em abril de 2019, o registro internacional de marcas será desburocratizado, acelerando os procedimentos e permitindo que a propriedade intelectual seja reconhecida simultaneamente nos países que fazem parte do acordo internacional, dentre eles estão os Estados Unidos e a China, bem como diferentes países europeus, além de outros ao redor do mundo.

1.2 Conceituação

Primordialmente, a função das marcas é indicar a origem de determinado produto ou serviço, diferenciando-o de seus equivalentes, de forma que reduza os custos de transação do consumidor ao fazer suas escolhas no mercado.

Como preceitua Denis Borges Barbosa:

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela.⁸

Segundo a definição da American Marketing Association (AMA), “*marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência*”⁹.

Nesse sentido, vale transcrever os ensinamentos de Sidney Diamond acerca do significado da palavra marca em inglês, qual seja *brand*: “*A palavra inglesa “brand”, incidentalmente, é derivada do verbo anglo-saxão significando “queimar”*”¹⁰.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2003, p. 696.

⁹ KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. **Gestão estratégica de marcas**. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 02.

¹⁰ DIAMOND, Sidney A. *The Historical Development of Trademarks*. Trademark Reporter. New York, v.73, 1983, p.223

Para tanto, a criação de uma marca envolve um processo com técnicas de comunicação e marketing, isto é, uma análise do consumidor, verificando valores e posicionamentos conceituais os quais influenciam a escolha deste sobre determinado produto ou serviço.

Acerca dessa questão, ensina José Martins:

[...] fica evidente que a atração que a marca exerce é a principal maneira de garantir a liderança de mercado. Uma marca bem construída traz diferenciação e valor para o negócio. A marca também é o maior patrimônio que se pode criar e desejar. Ela estabelece um elo com o consumidor que vai muito além da qualidade do produto e é esse envolvimento que vai garantir a lucratividade.¹¹

Conquanto, ressalte-se que a marca constitui um meio de identificar um produto ou serviço, bem como possui função social fundamental na proteção do consumidor, garantindo sua livre escolha pelos produtos e serviços, evitando os riscos de confusão e associação indevida.

Em que pese a força de uma marca, leciona Denis Borges Barbosa:

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular.¹²

Nesse contexto, as marcas são sinais distintivos, utilizados para identificar e distinguir produtos e serviços disponíveis no mercado daqueles semelhantes ou afins em seu gênero. Ora, vislumbra-se que a marca é um signo sensível, isto é, perceptível pelos sentidos do ser humano¹³.

Dessa forma, as marcas orientam os consumidores na busca de determinado bem ou serviço, para que seja possível identificar a proveniência, bem como diferenciar tais produtos ou serviços, diante de uma gama de variedades.

¹¹ MARTINS, José. **A natureza emocional da marca: como encontrar a imagem que fortalece a sua marca**. São Paulo: Negócio Editora, 1999, p. 17.

¹² BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 02.

¹³ MATHÉLY, Paul. **Le droit français des signes distinctifs**. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 39.

Em meio a todo esse processo, as marcas criam valor econômico para os empresários, já que geram maior reconhecimento e lealdade do consumidor, resultando em menores custos de vendas e melhores termos de fornecimento; menor custo de marketing e publicidade, dentre outras razões.

Acerca dessa questão, Steve Hilton contribuiu para a sintetização do papel das marcas na sociedade moderna ao reiterar que “*o capitalismo não pode funcionar sem uma sociedade de consumo e é impossível uma sociedade de consumo sem marcas*”¹⁴.

Sendo assim, o conceito de marca abrange diversas vertentes, podendo ser analisada, além do âmbito jurídico, nos aspectos econômico e publicitário, além de outras possibilidades.

No tocante ao âmbito econômico, marcas são ativos intangíveis diferenciadores das empresas, cuja falta de proteção legal específica causa desnecessária insegurança jurídica, bem como desestimula eventuais investimentos.

No cenário brasileiro, a definição legal de marca registrável está disposta no art. 122 da Lei nº 9.279/96: “*Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.*”.

Além disso, tem-se o disposto no art. 124, XIX da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, *para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia*”.

Denota-se, portanto, que marca, segundo a legislação brasileira, é aquela utilizada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, devendo ser visualmente perceptível.

¹⁴ HILTON, Steve. **O valor social das marcas**. In: CLIFTON, Rita; SIMMONS, John (Orgs.). O mundo das marcas. Lisboa, Actual Editora, 2005, p. 47-66.

Por conseguinte, o legislador estabeleceu um critério restritivo para considerar o que pode ser registrável: a perceptibilidade. Com isso, só pode ser registrável um sinal identificável por meio da visão.

Nesse âmbito, a marca registrável no Brasil é a convencional (nominativa, figurativa ou mista), não havendo possibilidade de registro de marcas não-tradicionais, excetuada a marca tridimensional, cuja registrabilidade já é pacífica e possível perante o INPI.

1.3 Princípios marcários

Para que se possa registrar uma marca, deve-se observar princípios básicos, dentre eles: o da distintividade, territorialidade, especialidade e o atributivo.

Decerto, os critérios não são puramente objetivos, já que a análise marcária necessita de uma subjetividade com relação à sua distintividade, por exemplo. A distintividade é condição fundamental, já que sua apreciação leva em consideração a capacidade distintiva do conjunto. Na avaliação da condição de distintividade considera-se a impressão gerada pelo conjunto marcário, em sua dimensão fonética, por exemplo, assim como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.

De acordo com o princípio da territorialidade, a marca produz efeitos no território onde foi solicitado o pedido de registro, não ultrapassando os limites territoriais do país e, apenas em tal espaço físico, reconhece-se o direito à exclusividade do uso da marca registrada, conforme previsto no art. 129 da LPI¹⁵.

Há, no entanto, uma exceção ao princípio da territorialidade, que é a proteção à marca notoriamente conhecida, de acordo com o art. 6º Bis da CUP, bem como o art. 126 da LPI¹⁶, os quais garantem que os países signatários da Convenção devem observar a proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada.

¹⁵ O art. 129 da LPI preceitua que: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]”

¹⁶ O art. 126 da LPI dispõe que: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Consoante o princípio da especialidade, a proteção à marca incide sobre produtos ou serviços, os quais são condizentes com as atividades do requerente do pedido de registro da marca, com o objetivo de distinguir de outros idênticos ou similares, porém de origem distinta.

Por outro lado, há uma exceção a este princípio, que é a proteção às marcas conhecidas como de alto renome, cuja proteção se estende por todos os segmentos mercadológicos, segundo o art. 125 da LPI¹⁷.

No que tange ao sistema de registro de marca, o Brasil adota o sistema atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o direito ao uso exclusivo da marca somente são adquiridos através do registro, consoante o supracitado artigo 129 da LPI.

Por sua vez, a exceção ao sistema atributivo é o direito de precedência, que consiste na comprovação de utilização anterior, há pelo menos 6 meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo produto ou serviço, que seja capaz de causar confusão ou associação indevida, nos moldes do art. 129, §1º da LPI¹⁸.

1.4 Natureza jurídica

No que concerne à proteção jurídica, embora a propriedade de uma marca possa ser adquirida através do seu registro, conforme disposto no art. 129 da LPI, as “marcas de fato” não são ignoradas pelo legislador brasileiro.

Nesse sentido, o Brasil adotou a teoria da diferenciação, reconhecendo que a pré utilização da marca confere um direito de preferência à obtenção do registro da marca, consoante o disposto no art. 129, §1º da LPI¹⁹, o qual não deve ser confundido com o direito real de propriedade adquirido pela marca.

¹⁷ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade

¹⁸ Art. 129 [...] § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

¹⁹ Art. 129, § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, a propriedade é, conforme o art. 1.228 do Código Civil, o poder de usar, fruir e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha²⁰. Logo, a propriedade é o mais amplo e complexo direito real, compreendendo a propriedade corpórea (*res qui tangit possum*) e a propriedade incorpórea (intangível).

Nesse contexto, destacar-se-á jurisprudência do STJ acerca da propriedade de marca:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - MARCA - REGISTRO – CARÊNCIA DA AÇÃO. I - **A MARCA REGULARMENTE REGISTRADA NO INPI, SEM QUE CONTRA A MESMA SE TENHA LEVANTADO IMPUGNAÇÕES, CONFERE A SEU TITULAR A PROPRIEDADE E USO, EIS QUE TEM VALIDADE ERGA OMNES.** ASSIM, ENQUANTO PERSISTIR O SEU REGISTRO, TEM-SE COMO CARENTE DE AÇÃO, A AJUIZADA CONTRA O SEU LEGÍTIMO DETENTOR. II - RECURSO NÃO CONHECIDO. (STJ - REsp: 9415 SP 1991/0005508-5, Relator: Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data de Julgamento: 04/06/1991, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.07.1991 p. 9193) (grifou-se)

CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EMBALAGEM. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 3. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, **que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca.** 4. Confere-se, entretanto, ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1292958 RS 2011/0025899-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013) (grifou-se)

Acrescentar-se-á que a natureza jurídica das marcas no Brasil é patrimonial, trata-se de bem passível de alienação e licença de exploração, atingindo o direito das obrigações. Sendo assim, a natureza jurídica do direito sobre uma marca é de propriedade e, como tal, é um direito real, conferindo aos seus titulares o direito de propriedade em todo território nacional.

²⁰ Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

1.5 Proteção constitucional à marca

O ordenamento pátrio, em nossa Constituição Federal, traz o direito de propriedade da marca como direito fundamental, conforme o art. 5º, XXIX. Nesse âmbito, a propriedade das marcas depende da observância do interesse social, assim como do desenvolvimento tecnológico e econômico do país:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E COMERCIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 5º, INCISO XXIX DA CF. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO. APURAÇÃO ATRAVÉS DE LIQUIDAÇÃO. PUBLICIDADE DA DECISÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA. ART. 1216 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. **A proteção à marca está fundamentada na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXIX) e em diplomas de ordem infraconstitucional, através do Certificado de Registro de Marca, restando incontestado o direito à proteção da marca da Apelante.** 2. Configurado o direito à proteção da marca é imperioso que se consigne que o simples uso indevido desta acarreta o direito à indenização, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Por fim em relação a publicidade da decisão esta se faz através do órgão oficial de imprensa a teor do art. 1216 do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PI - AC: 00078264419988180140 PI 030004225, Relator: Des. Nildomar Silveira Soares, Data de Julgamento: 26/09/2007, 3ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 03/06/2009) (grifou-se)

Nesta senda, de acordo com o entendimento de Orlando Gomes:

É na Constituição Federal de 1988 que se evidenciou, para além da tradicional classificação dos direitos reais, uma fragmentação do principal direito real que é a propriedade. Sob essas circunstâncias, os diversos estatutos jurídicos das titularidades permitem não mais falar em propriedade, mas em ‘propriedades’, com regimes jurídicos diferenciados conforme características do objeto apropriado, do sujeito ativo e das circunstâncias sociais envolvidas.²¹

Hodiernamente, a palavra “propriedade” deve ser analisada no texto constitucional de acordo com seu sentido genérico, conforme preceitua Eros Grau:

A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relacionada a diversos tipos de bens. Não podemos manter a ilusão de que à unidade do termo – aplicado à referência a situações diversas – corresponde a real unidade de um compacto e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em seus distintos perfis – subjetivo, objetivo, estático e dinâmico – compreende um conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade.²²

²¹ GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p 17.

²² GRAU, Eros Roberto. **Elementos de Direito Econômico**. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 1981, p. 113-124.

A Constituição de 1988 institui o direito às marcas, mas sua regulamentação depende de normas infraconstitucionais, sendo a principal delas a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Nesse sentido, conforme disposto no artigo 5º da LPI²³, os direitos de propriedade industrial são considerados como bens móveis, ou seja, como já mencionado, trata-se de um direito real, sendo possível a indenização pelo seu uso indevido.

Consoante o fato de que a marca, por ser tratada como propriedade, bem como considerando que os registros no INPI possuem natureza correlata aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do exemplo dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas.

Assim, diante da Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional, a exclusividade advinda de um registro de uma marca é caracterizada como propriedade, de modo a atribuir às marcas a natureza de um direito real. Porém, a expressão desse direito se concretiza necessariamente a partir de seu equilíbrio com o direito de concorrência.

²³ Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

2 MARCAS NÃO-TRADICIONAIS

É inegável que existem outros tipos de marcas, além das visualmente perceptíveis, ou seja, existem sinais incomuns que podem exercer função distintiva. Nesse contexto, as marcas não-tradicionais, também conhecidas como não-convencionais, são aquelas que fogem ao conceito tradicional de marca e possuem a capacidade de reconhecimento pelo consumidor como distintivo de produtos ou serviços.

Deve-se ter em consideração que as marcas não-tradicionais não possuem sua distintividade de forma pacífica e não é um sinal autônomo do produto ou serviço, ou seja, elas devem ser reconhecidas pelo consumidor através da sua distintividade, perante os concorrentes, no mesmo segmento mercadológico.

Não obstante o surgimento destas marcas, a proteção conferida à elas não é pacífica, sendo estudada por diversos profissionais da área, no sentido de verificar a registrabilidade de marcas não-tradicionais.

Nesse âmbito, as marcas não-tradicionais são mais complexas do que as marcas clássicas registradas, tendo em vista que há uma formação do conjunto de elementos distintivos, com particularidades.

2.1 Olfativas

A marca olfativa, também chamada de “*smell brand*”, é um aroma ou essência que possui um determinado bem ou serviço, com o objetivo de criar uma memória afetiva com os produtos, para os consumidores lembrarem.

Dessa forma, além das características tradicionais da marca visualmente perceptível, as empresas começam a se interessar pelo desenvolvimento de uma marca olfativa, para se diferenciar no mercado. Logo, um aroma personalizado pode ser associado automaticamente ao nome da empresa ou à uma marca específica.

A marca tem uma função de identificação, ou seja, permite ao consumidor identificar o produto ou serviço com suas características principais, constituindo, de certa forma, uma memória de características da oferta. Com isso, a associação de um aroma à determinada marca pode ajudar a reforçar esta memorização.

Apesar da não registrabilidade de uma marca olfativa, existem diversos aromas marcantes presentes no nosso dia-a-dia. Um exemplo é a sandália Melissa, cujo cheiro é único, sendo uma característica da marca.

Porém, nos Estados Unidos já existe a possibilidade de registro de marcas olfativas. Nesse ínterim, em 1990, a USPTO (United States Patent and Trademark Office), inicialmente rejeitou o pedido de registro de um aroma considerado como uma “fragrância fresca floral lembrando flores da pluméria”, aplicada a fios de costura e bordado.

Entretanto, após o encaminhamento ao TTAB (*Trademark Trial and Appeal Board*), este afirmou que não encontrava uma razão para que a fragrância não pudesse ser registrada, já que os consumidores reconheciam o produto através do seu aroma. Nesse sentido, foi revertida a decisão, concedendo o primeiro registro de uma marca olfativa.

Por outro lado, a situação no Brasil é clara, não é possível o registro de marcas olfativas, tendo em vista o disposto no art. 122 da LPI, o qual preceitua expressamente a registrabilidade de marcas visualmente perceptíveis.

2.2 Táteis

Para que seja considerada uma marca tátil, um determinado produto deve ser capaz de ser distintivo através de uma textura ou uma superfície reconhecível, ou seja, o sinal a ser registrado deve satisfazer, também, aos requisitos das marcas tradicionais, inclusive na representação gráfica.

Com relação à estas marcas, a Colômbia deu um passo à frente para o entendimento de como o Departamento de Marcas Nacional deve proceder sobre esses pedidos, diante da decisão

favorável ao pedido do fabricante da bebida “Old Parr”, no qual reivindicou a proteção da marca tátil, através da textura da garrafa:

FIGURA 1 - Old Parr



Fonte: PORTAFOLIO.²⁴

No Brasil, a discussão acerca das marcas táteis ainda parece estar muito distante da nossa realidade, considerando a interpretação literal do artigo 122 da LPI, isto é, sendo registráveis apenas os sinais visualmente perceptíveis.

2.3 Em movimento

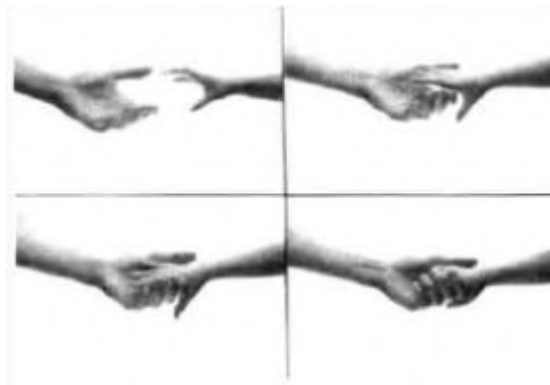
Com os avanços tecnológicos, os empresários têm buscado alternativas diferentes para divulgar os seus produtos ou serviços, ultrapassando os limites visuais. Com isso, as marcas em movimento começaram a surgir, as quais consistem em uma figura executando determinado movimento.

Conforme o art. 122 da LPI, já mencionado anteriormente, os sinais distintivos suscetíveis de registro no Brasil são aqueles visualmente perceptíveis. Nesse sentido, a omissão da lei brasileira no tocante às marcas em movimento pode ser interpretada como permissão, desde que não esteja compreendida nas proibições legais.

²⁴ PORTAFOLIO. *La textura de la botella de Old Parr ya una es marca registrada*. 2016, online.

Nesse âmbito, como é um sinal visualmente perceptível, o INPI aceita o registro de marcas em movimento, através da representação gráfica do movimento. Há o exemplo do registro nº 826006248, na classe 09, concedido à Nokia Corporation, onde o movimento de um aperto de mãos está retratado numa sequência de 4 figuras.

FIGURA 2 - Registro nº 826006248, na classe 09, concedido à Nokia Corporation.



Fonte: CIESP ²⁵

Faz-se claro que a marca em movimento requer um tratamento diferenciado por parte do INPI, desde o depósito da marca, através de um exame de peculiaridades, para posterior concessão do registro.

2.4 De posição

As marcas de posição são sinais elaborados por representantes de empresas para atrair o consumidor e diferenciar-se dos concorrentes. Podem ser classificadas como sinal de atração, já que possuem a finalidade de criar um conjunto de atributos particulares, isto é, um sinal distintivo em uma posição específica de um produto, o qual atrai a importância para o consumidor.

Sendo assim, as marcas de posição se caracterizam por um elemento que sempre aparece no produto em uma determinada posição, com proporções frequentes. Nesse sentido, como toda

²⁵ CIESP. **Marcas**. s/d, online.

marca, deve possuir características distintivas, principalmente um elemento em determinada posição, ou seja, de uma forma peculiar.

Assim, tais marcas fazem parte dos sinais distintivos elaborados por um empresário ou um fabricante de determinado produto, para atrair o consumidor e se diferenciar dos seus concorrentes.

Por um lado, deve-se observar que uma marca de posição não pode se confundir com um sinal de propaganda, cuja função é a de evidenciar características de uma marca ou empresa e não distinguir produtos/serviços no mercado²⁶.

Por esse motivo, os sinais de propaganda não são registráveis como marca, estando expressamente vedados, conforme o art. 124, VII da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.

Um exemplo notório de marca de posição é a sola vermelha dos sapatos da grife Christian Louboutin. Desde 2008, a empresa Christian Louboutin possui o registro marcário de um solado vermelho (*Red Sole Mark*) no USPTO, na classe 25²⁷:

FIGURA 3 - A sola vermelha dos sapatos da grife Christian Louboutin.



Fonte: Red Sole Mark USPTO.²⁸

²⁶ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. O que são as marcas de posição? **Revista da ABPI** – nº 149 – Jul/Ago 2017.

²⁷ Red Sole Mark USPTO Registration nº 3361597.

²⁸ IPLEGALFREEBIES. United States Patent and Trademark Office. *Trademark Electronic Search System (TESS)*. 2012, online.

No Brasil, a grife possui o pedido de registro nº 901514225, depositado em 13 de março de 2009, na classe internacional 25, com especificação para calçados, para a imagem do solado vermelho como marca figurativa. Este pedido ainda está pendente de análise de mérito.

Considerando o art. 15 do TRIPS acerca dos estados-membros possuírem a faculdade de restringir o registro marcário aos sinais visualmente perceptíveis e o Brasil ter adotado esse ideal, é certo que marcas de posição são visualmente perceptíveis, inexistindo, em tese, impedimento para o registro destas perante o INPI.

Porém, considerando que o INPI ainda não regulamentou a marca de posição, há dificuldade na registrabilidade destes sinais no Brasil, os quais ainda são enfrentados perante o Poder Judiciário brasileiro.

2.5 Gustativas

Para identificar uma marca gustativa, tem-se uma análise mais subjetiva, isto porque deve-se analisar o paladar. Nesse âmbito, como seria possível descrever um sabor para considerá-lo como uma marca?

No cenário internacional, foram efetuadas algumas tentativas de registro de marcas gustativas, as quais foram todas indeferidas. Por exemplo, OHIM recusou a solicitação de registro para sabor artificial de morango, formulada pela empresa farmacêutica Eli Lilly, com o fundamento de que qualquer fabricante tem direito de utilizar o sabor artificial de morango nos seus produtos para dissimular o sabor desagradável que possa ter, ou simplesmente para torná-lo agradável ao paladar e que por outro lado, é improvável que o sabor seja considerado como uma marca pelo próprio consumidor.

Ademais, o USPTO recusou uma solicitação semelhante, apresentada pela empresa farmacêutica N.V. Organon, para registrar o sabor de laranja como marca de produtos farmacêuticos. O TTAB afirmou que é difícil um sabor funcionar como marca quando os consumidores só o experimentam depois de comprarem.

Faz-se notório que não existem registros de marcas gustativas até os dias de hoje, porém deve ser analisado em conjunto a questão subjetiva acerca do paladar e a possibilidade de registro de um sabor como marca.

2.6 Proteção de cores

No Direito Brasileiro, consoante o disposto no art. 124, VIII da LPI, não é possível registrar como marca as cores e suas denominações, senão dispostas de modo distintivo²⁹.

De acordo com as diretrizes de análise de marcas do INPI, isto é, Manual de Marcas, o item 5.9.8. dispõe acerca da vedação da registrabilidade de marcas compostas exclusivamente por cores.

Não obstante, o registro é possível se houver a combinação peculiar de cores, devendo-se interpretar em conjunto com as exceções do art. 122 da LPI. Logo, é possível registrar uma cor se atrelada a outro termo, o qual não descreva característica própria do produto ou serviço.

De modo equivalente, Claire Jones afirma que, por transcender as barreiras da linguagem, a cor é uma ferramenta potente para marcas internacionais, porém é incerto quais são os requisitos para a sua proteção legal e o que constitui violação³⁰.

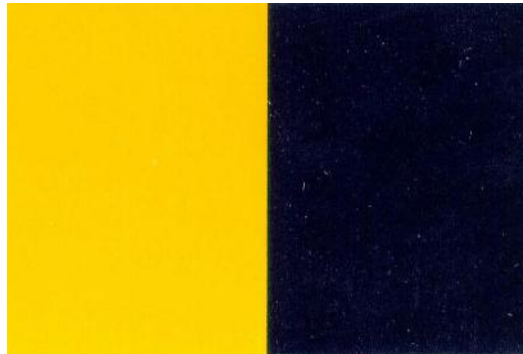
Todavia, no âmbito internacional, a União Europeia e os Estados Unidos admitem as cores por si só, desde que sejam distintivas, ou seja, que os consumidores associem diretamente à determinada marca.

Um exemplo de combinação de cores registrada como marca é o amarelo e preto, de titularidade da THE BLACK & DECKER CORPORATION (Reg. No. 000463174), na classe internacional 07, para designar ferramentas elétricas, bem como outros produtos:

²⁹ Art. 124 [...] VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

³⁰ MANAGINGIP. *Colour marks: colour ownership – Why it makes sense*. 2006, online.

FIGURA 4 – O amarelo e preto, de titularidade da THE BLACK & DECKER CORPORATION (Reg. No. 000463174)



Fonte: EUIPO.³¹

2.7 Sonoras

As marcas sonoras são aquelas nas quais o som é o elemento identificador. Tais marcas possuem a capacidade de identificar a origem e qualidade de um determinado produto ou serviço apenas pelo seu som.

Ademais, consoante o fato de que os sons possuem ampla capacidade distintiva para serem utilizados como meio de divulgação de produtos ou serviços, a tecnologia atual permite a extensão do anúncio das marcas através destas não-tradicionais.

Um som emite um sinal, o qual pode prender a nossa atenção, associando com determinado produto ou serviço, ou até mesmo determinada empresa. Nesse sentido, com os avanços tecnológicos, as empresas buscam novas opções para chamar a atenção dos seus consumidores. Vê-se que, no dia a dia, somos envolvidos por marcas sonoras, as quais atuam em nosso subconsciente.

Não restam dúvidas de que o intervalo comercial de qualquer programa irá assoberbar a audiência com marcas sonoras, ou seja, a inserção de diferentes sons relacionados à identificação de determinados produtos ou serviços.

³¹ EUIPO, European Union Intellectual Property Office. *Trademarks*. s/d, online.

Um exemplo notório é o “plim plim” da empresa de telecomunicações Globo, basta ouvir este som que o indivíduo sabe que a televisão está ligada na emissora, ou seja, há a associação direta com os seus produtos e serviços de entretenimento.

Nesse âmbito, as marcas estão utilizando os sinais sonoros a seu favor, criando sistemas sonoros, conhecidos como *Sound Branding*, que reforçam sua identidade, envolvendo os consumidores em uma experiência única.

Nessa linha, ensina Zanna:

Se a marca souber a razão da sua existência (propósito), se entender seu jeito (personalidade) e tiver certeza de com quem falar (públicos), está pronta para proporcionar boas experiências. Como? Criando momentos para deixar os sentidos felizes, despertar emoções e legar belas memórias.³²

Dentre as características necessárias para uma marca sonora, pode-se citar a questão de complementaridade à marca tradicional, ou seja, o som deve agregar um diferencial ao produto, bem como intensificar a experiência e provocar uma resposta emocional.

Nesse viés, a marca sonora é o uso de sons e músicas para criar identificação de uma marca através da audição. Por conseguinte, trata-se de uma estratégia para atrair os consumidores de formas diversas à marca tradicional, ou seja, a convergência da visão com a audição.

As marcas sonoras, as quais são utilizadas para identificar a origem dos produtos ou serviços se tornou uma prática comum nos dias de hoje, porém o reconhecimento de sons como marcas não é pacífico.

Em geral, toques de celular, sons, músicas, dentre outros, podem eventualmente ser uma marca sonora. O único problema que pode aparecer com marcas sonoras é a representação gráfica para autoridades aceitarem.

³² ZANNA. *Sound Branding: a vida sonora das marcas*. 1ª edição. São Paulo: Matrix, 2015, p. 34.

Porém, as marcas sonoras não são passíveis de registro no Direito Brasileiro, por conta do disposto no art. 122 da LPI, o qual dispõe que apenas se pode registrar no INPI uma marca visualmente perceptível.

No tocante ao cenário internacional, as marcas sonoras são registráveis em diversos países, dentre eles os Estados Unidos³³, Itália e Portugal³⁴, bem como a União Europeia³⁵.

A compreensão da aplicabilidade prática das marcas sonoras exige a sua contextualização no mercado concorrencial que tem como princípios basilares as capacidades de inovação e adaptação.

Sendo assim, será analisada a proteção dos sons como marcas no cenário internacional, além de demonstrar os pontos positivos do registro de um sinal sonoro, principalmente no quesito concorrencial. Adiante, será feita uma crítica à interpretação literal da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

³³ USPTO, United States Patent and Trademark Office. *Trademark "Sound Mark" Examples*. s/d, online.

³⁴ Art. 222 da Lei 16/2008 (Portugal); Art. 16, D. Legge nº 447/1999 (Itália).

³⁵ EUIPO, European Union Intellectual Property Office. **Exemplos de marcas – marca nominativa**. 2018, online.

3 O FENÔMENO DO *SOUND BRANDING*

É muito importante tecer algumas considerações também sobre o *Sound Branding*, uma vez que o mesmo está intimamente relacionado às marcas sonoras. Portanto, sem tais considerações não seria possível analisar a importância da registrabilidade de sons.

3.1 Conceito

Preliminarmente, a união entre os sons e as marcas deu origem a novos formatos publicitários, visando atrair os consumidores para determinado bem ou serviço. Tal estratégia de criação de linguagem sonora das marcas é denominada de *Sound Branding*³⁶.

O *Sound Branding* é um recurso que objetiva prender a atenção dos indivíduos, utilizando-se de métodos audiovisuais. Nesse contexto, visa traduzir em sons as características que diferem as marcas nos mesmos segmentos mercadológicos, gerando uma identidade sonora. Isto posto, considerando o progresso das tecnologias, o *Sound Branding* visa projetar a marca de forma que o reconhecimento ultrapasse o sentido da visão, alcançando a audição.

Acerca dessa questão, ensina Zanna:

[...] os profissionais do *Sound Branding* recorrem às texturas, timbres, instrumentos, estilos musicais, logo sonoro, voz, jeito de falar e toques para definir a personalidade sonora de uma marca. Cria-se, assim, um vocabulário sonoro personalizado para traduzir o DNA da marca em sons a serem difundidos e prontamente reconhecidos em todos os territórios nos quais a música se expressa.³⁷

É possível entender, então, que o método utilizado por este recurso emprega diferentes técnicas, com ênfase no som, para que seja possível definir as características de uma marca e, posteriormente, criar um *Sound Branding* específico e exclusivo. Logo, esta técnica é uma ferramenta de marketing sensorial que permite construir o significado de uma marca através do som.

³⁶ ZANNA. **Sound Branding: a vida sonora das marcas**. 1ª edição. São Paulo: Matrix, 2015, p. 20.

³⁷ *Ibidem*, p. 29.

No mais, evidencia-se que a modernização da comunicação da marca é de grande importância nos dias de hoje, tendo em vista os avanços tecnológicos. Assim, através de um projeto completo de *Sound Branding*, com a inclusão de um manifesto sonoro e logo sonoro, por exemplo, e a sua aplicação nos ambientes nos quais há a projeção da marca, ocorre a potencialização do seu reconhecimento, considerando o aspecto auditivo.

Desde 2009, existe a *Audio Branding Academy (ABA)*³⁸, cujo objetivo é disseminar as práticas no uso do som, com o objetivo de transformar, bem como construir novas marcas. Nesse sentido, há a disponibilização de informações e agências especializadas em *Sound Branding*, com mercado forte na Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha.

Neste sentido, Bronner expõe os princípios do *Sound Branding*, cuja base é em diferentes disciplinas teóricas (como psicologia cognitiva, marketing e branding, e musicologia), além de ter como enfoque o fortalecimento da identidade da marca através dos estímulos sonoros³⁹.

Assim sendo, reconhece-se a influência do *Sound Branding* na valorização das marcas, por ser uma estratégia integrada e com uma duração longa, o que fará com que os consumidores identifiquem a marca através do som.

Perante o exposto, conclui-se que o *Sound Branding* deve ser considerado como um meio eficaz para suprir a necessidade de renovação de uma marca perante os interesses da sociedade contemporânea.

3.2 O som e as suas propriedades

É importante atentar para as características de um som. Dentre elas, é possível citar a altura, o timbre e a intensidade. Por certo, a experiência sonora desperta uma percepção distinta para cada indivíduo, afetando as emoções, além de influenciar o estado de espírito de cada um.

Sobre esse assunto, José Martins apresenta uma definição esclarecedora:

³⁸ ISA, International Sound Awards. **ABA Services**. 2019, online.

³⁹ BRONNER, K; HIRT, R. **Audio Branding. Brands, Sounds and Communication**. Baden-Baden, Germany: Nomos, 2009.

O estado de espírito formal é fundamental para a organização da sociedade, com definição de limites e direitos, o que é a base para o desenvolvimento do ego e a delimitação de funções e responsabilidades no meio social.⁴⁰

Correlacionado com a ideia de estado de espírito, podemos citar o entendimento de Marc Gobé acerca dos efeitos do som:

O som tem um efeito imediato e, em grande parte, cognitivamente pessoal sobre a lembrança e as emoções. A voz de um amigo, uma música especial, as ondas banhando a praia – são poucos exemplos dos sons que podem disparar uma hierarquia incontrolável de associações no cérebro. De fato, estudos indicam que atividades como ouvir uma música estimulam a produção de endorfinas no corpo, ativando os poderosos centros de prazer no cérebro. Apesar de percebermos isto intuitivamente, a maioria das campanhas não tira proveito das vantagens do som (além daquela música de fundo, mal escolhida, instalada nas lojas para acalmar críticas e anestesiá-los compradores). Mas, com uma aplicação bem planejada, o som não é simplesmente um meio de ocupar a atenção dos consumidores, mas também o meio de envolver as suas emoções. E há muitas formas de fazê-lo.⁴¹

De acordo com Norval Baitello, o som possui atributos de estimulação tátil, explicando, ainda, que a recepção de todo sinal sonoro se dá não apenas pelo tímpano, mas por toda a pele, e que, portanto, a audição é uma operação corporal⁴².

Nesse sentido, vejamos jurisprudência acerca do objetivo do marketing de imprimir um som na memória do consumidor:

CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COMPARATIVA - TROCADILHO COM O NOME DO CONCORRENTE - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RETRATAÇÃO PREJUDICIAL À APELANTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A propaganda comparativa, utilizada para anunciar sua marca e suas vantagens sobre os concorrentes não se traduz em concorrência desleal quando respeitados os limites estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e pelo Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária - CONAR. 2. Assim, o uso da publicidade comparativa não poderá prejudicar a honra ou integridade da marca comparada, sob pena de ser considerada abusiva e configurar concorrência desleal. 3. **O objetivo do marketing é imprimir imagem ou som na memória do consumidor, com o objetivo de fazer a marca ser lembrada positivamente.** No caso, a apelada fez marketing negativo para a apelante fazendo trocadilho pejorativo com seu nome, sua marca, denegrindo sua imagem e imprimindo uma memória negativa ao consumidor quando associa a marca da apelante à prática

⁴⁰ MARTINS, José. **A natureza emocional da marca: como encontrar a imagem que fortalece a sua marca.** São Paulo: Negócio Editora, 1999.

⁴¹ GOBÉ, Marc. **A Emoção das Marcas: conectando marcas às pessoas.** Rio de Janeiro, Campus, 2002, p. 119.

⁴² BAITELLO, Norval. **A Cultura do Ouvir.** Seminários Especiais de Rádio e Áudio - Arte da Escuta – ECO, 1997, p. 16.

de preços altos. 4. Caracterizada a concorrência desleal e propaganda abusiva, emerge à obrigação quanto à reparação de dano. 5. O dano moral, por sua vez, é decorrente do próprio fato. Com a distribuição dos panfletos aos consumidores, foi configurada a lesão ao patrimônio moral da apelante, pois sendo uma empresa do comércio varejista, a associação de seu nome à prática de preços altos é extremamente prejudicial. 6. O arbitramento da indenização por dano moral em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando coerência com a capacidade econômica das partes, o reconhecimento de mercado das marcas envolvidas, a gravidade e a repercussão da ofensa. 7. Sobre o montante indenizatório incidirão juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do seu arbitramento, tudo conforme enunciados sumulares nº 54 e 362, do c. Superior Tribunal de Justiça. 8. Quanto ao pedido de retratação, o decurso do tempo tornou inócua a tutela pretendida e só faria sentido se houvesse sido formulado - e deferido - pedido de antecipação liminar. A retratação hoje, decorridos mais de seis anos do fato, só serviria para trazer à memória do consumidor a propaganda negativa da apelante. 9. Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a e. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - APL: 00114765720068080024, Relator Carlos Simões Fonseca, Data de Julgamento: 04/12/2012, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2012)

Groves defende que o som, por si só, tem a capacidade de identificar e transmitir atributos à marca, sendo necessário um método de criação e execução para aperfeiçoar o resultado de tais estímulos com a associação à marca.

À vista disto, Guto Guerra diz que o conjunto dos elementos sonoros, o qual constitui a identidade sonora, deve possuir algumas características para atuarem de forma afetiva na mente de cada consumidor⁴³.

Ademais, o som age no organismo, ativando diferentes partes do cérebro humano associadas à memória, movimento, emoções, dentre outros. Assim, verifica-se que uma marca sonora pode ser capaz de despertar diferentes emoções em cada pessoa.

⁴³ GUERRA, Guto. **Music Branding; Qual o som da sua marca?** Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

4. A REGISTRABILIDADE DO SOM COMO MARCA NO ÂMBITO INTERNACIONAL

A registrabilidade de uma marca sonora deve, assim como nominativas ou outros tipos de marcas, depender se o som é capaz de identificar produtos ou serviços como originários de uma determinada empresa/marca e distingui-la de outras.

Entretanto, o consumidor médio não compreende necessariamente marcas sonoras da mesma forma que outras categorias de sinais e isto pode tornar mais difícil o estabelecimento da distintividade de tais marcas.

Geralmente, os consumidores não estão acostumados a compreender um som emitido durante uma propaganda como um indicativo de origem do produto ou serviço, tendo em vista que os sons são utilizados apenas quando o produto ou serviço é divulgado. Em verdade, os consumidores podem compreender o som como meramente uma música de fundo ou como meio de desviar a atenção para a própria propaganda.

Todavia, para que seja considerada registrável, uma marca sonora deve ser suficientemente distintiva. Sendo assim, diversos países e territórios já admitem a registrabilidade de marcas sonoras, dentre os quais alguns serão estudados a seguir.

4.1 União Europeia - *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO)

A fim de se melhor compreender o caso em questão, é preciso analisar o escritório de marcas da União Europeia no tocante à registrabilidade de marcas sonoras, bem como as suas peculiaridades.

4.1.1 Caso Shield Mark

Inicialmente, o caso *Shield Mark BV contra Joost Kist h.o.d.n. Memex*⁴⁴ é extremamente marcante para compreender a registrabilidade de marcas sonoras.

⁴⁴ CURIA. InfoCuria - Jurisprudência do Tribunal de Justiça. **C-283/01 - Shield Mark**. 2019, online.

A Shield Mark é titular de diversas marcas registadas no Instituto de Marcas do Benelux (BBM). Dentre elas, algumas marcas consistem nas “*nove primeiras notas de Für Elise*”.

Em outubro de 1992, a Shield Mark promoveu uma campanha publicitária na rádio, começando cada uma das mensagens publicitárias com as “*nove primeiras notas de Für Elise*”. Ainda, a empresa editou um programa de informática destinado aos profissionais de direito, bem como de publicidade e, cada vez que o disco do programa é tocado, ouve-se o canto de um galo.

Por outro lado, Joost Kist exerce uma atividade de consultor de comunicação, relacionado ao direito da publicidade e direito das marcas, organizando seminários sobre propriedade intelectual.

Em janeiro de 1995, Joost Kist utilizou, em uma campanha publicitária, uma melodia composta pelas *nove primeiras notas de Für Elise* e vendeu também um programa de informática que, quando ligado, é possível escutar o canto de um galo.

Com isso, a Shield Mark ajuizou uma ação, com fundamento na contrafação de marca e concorrência desleal, contra Joost Kist. O acórdão de maio de 1999, acolheu o pedido da Shield Mark na parte em que se baseava em responsabilidade civil, mas, julgou-o improcedente na parte com relação à marca, porque a intenção dos Estados-Membros do Benelux era recusar o registo de sons como marcas.

A Corte de Justiça da União Europeia (CJEU) estabeleceu que a notação musical era suficiente para alcançar o requisito de representação gráfica. Ainda, a CJEU considerou que meras descrições escritas de sons não atendem ao requisito de representação gráfica.⁴⁵ O mesmo pode ser aplicado para as onomatopeias, já que não é possível para as autoridades e o público, em especial os empresários, determinar se o sinal protegido é uma onomatopeia em si, como pronunciada, ou se um som ou ruído.

⁴⁵ TRILLET, Garry. *Registrability of smells, colors and sounds: How to overcome the challenge dressed by the requirements of graphical representation and distinctiveness within European Union law?* Master student at CEIPI, Strasbourg, France, 2012.

Sendo assim, a CJEU afirmou que os sinais que incorporam sons ou ruídos não podem ter sua proteção marcária recusada, se for suficientemente distintivo para identificar determinado bem ou serviço, bem como possível de representar graficamente, utilizando-se o art. 2º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988⁴⁶, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

4.1.2 Requisitos para o registro de marca sonora

Em 2005, a União Europeia começou a aceitar o depósito online de marcas sonoras. Antes de 01 de outubro de 2017, o EUIPO, com relação à registrabilidade das marcas sonoras, exigia a representação gráfica, por meio de imagens, linhas ou caracteres. Porém, atualmente o requisito de representação gráfica deixa de ser aplicável na apresentação do pedido de registro de uma marca⁴⁷.

Outrossim, o som deve ser claro, preciso, independente, acessível facilmente, compreensível, durável e objetivo.

Nesse âmbito, após a mudança de outubro de 2017, as marcas sonoras devem ser representadas através da apresentação de um ficheiro de áudio reproduzindo o som ou a representação exata do som em notação musical, no formato JPEG MP3 (máx. 2 Mb).

A Corte afirma que a representação do sinal sonoro através da descrição com o uso de linguagem escrita, não pode ser excluída de que tal modo de representação gráfica satisfaz os requisitos, como definido na Diretiva⁴⁸.

Por exemplo, para um som de animal, não é suficiente fornecer a palavra que é equivalente à uma onomatopeia, deve-se ter consistência entre a onomatopeia em si, como pronunciada, bem como os sons ou ruídos, que pretende imitar foneticamente.

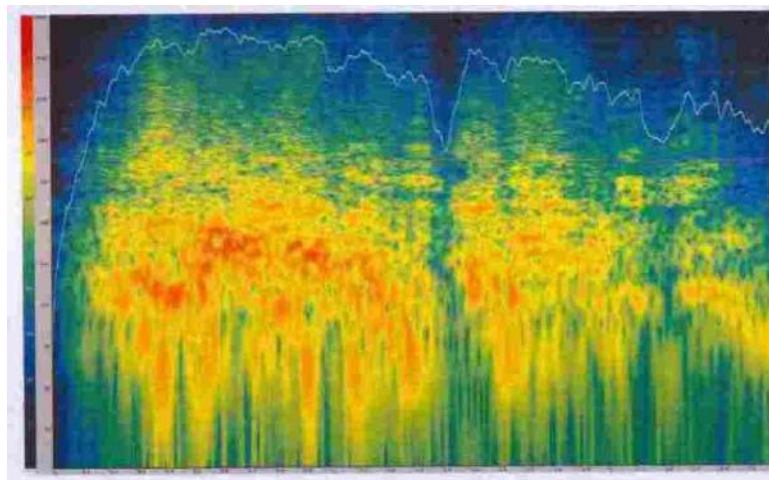
⁴⁶ Artigo 2.º [...] Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

⁴⁷ EUIPO, European Union Intellectual Property Office. **Representação gráfica – Tipos de marcas**. 2019, online.

⁴⁸ IPC-EUI. **3D, colour and sound marks: challenge**. s/d, online.

Neste caso, faz-se notório o rugido do leão na abertura dos filmes da Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM), o qual não pode ser representado na forma de uma nota música em uma pauta, já que é um som não-musical, motivo pelo qual ele foi depositado (Registro nº 005170113, concedido em 04/03/2008) na forma de espectrograma:

FIGURA 5 – Espectrograma do rugido do leão na abertura dos filmes da Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM)



Fonte: EUIPO. ⁴⁹

À vista do exposto, faz-se notório que o registro de marca sonora na União Europeia é avançado e constitui-se de um ficheiro de áudio, não sendo mais necessária a representação gráfica. Ademais, o registo de marca da União Europeia produz efeitos em mais de 28 países.

4.2 Estados Unidos – USPTO

Desde a década de 50, nos Estados Unidos, o USPTO começou a registrar marcas sonoras. Em 1950, a National Broadcasting Company (NBC) conseguiu registro (U.S. Reg. No. 523616) para marca sonora com especificação para serviços de transmissão de rádio⁵⁰, o qual expirou e, em 1971, a NBC obteve outro registro (U.S. Reg. No. 916552) para “3 chime like notes”, isto

⁴⁹ EUIPO, European Union Intellectual Property Office. *Trademarks*. s/d, online.

⁵⁰INTA, Internation Trademark Association. *In Your Ear! Trademarking a sound mark requires more than a good ear for music* Inta Bulletin, April 1, 2002 Vol. 57 No. 7.

é, três badaladas de sino, para identificar serviços de transmissão de programas de televisão⁵¹. Esta marca é utilizada entre programas de televisão para identificar a emissora.

Dentre os sinais sonoros registrados no USPTO, é possível destacar o da Intel, conhecido como “*five-tone*” (U.S. Reg. No. 2315261)⁵², registrado na classe internacional 09, cujo som é utilizado para designar programas de computador.

Ora, conforme já aludido anteriormente, as marcas sonoras são utilizadas como um meio de relação direta com determinado produto ou serviço. Nesse sentido, um famoso som, que possui registro no USPTO, é o “*Merrie Melodies Theme*”, comumente conhecido como a trilha sonora para os desenhos animados Looney Tunes. Esta notória marca sonora carrega uma enorme reputação no segmento de programação infantil.

No mesmo viés do EUIPO, o USPTO concedeu registro para a marca sonora referente ao rugido do leão na abertura dos filmes da Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM)⁵³, na classe internacional 41 (US Reg. No. 1395550), ou seja, com especificação para serviços de entretenimento, dentre os quais estão englobados filmes.

Ademais, o USPTO também aceita arquivos de som digitais para identificar marcas sonoras. Entretanto, também requer uma descrição detalhada da marca. Adicionalmente, se a marca sonora inclui música ou letras para música, o USPTO encoraja os titulares dos pedidos de registro a submeter partitura musical para suplementar a descrição escrita da marca.

Outrossim, as marcas sonoras que funcionam como indicadores de fonte são registráveis nos Estados Unidos, desde que sejam arbitrárias ou distintivas. Sons que são emitidos em associação com operação ordinária de determinado produto podem ser registrados no registro principal, apenas se tiverem adquirido distintividade, geralmente através do uso extensivo e propaganda no mercado durante determinado período.

⁵¹TSDR;USPTO. *US Serial Number: 72349496. Application Filing Date: Jan. 23, 1970 - US Registration Number: 916522.* 2019, online.

⁵²TSDR; USPTO. *US Serial Number: 72349496 Application Filing Date: Jan. 23, 1970 US Registration Number: 916522.* 2019, online.

⁵³ TSDR; USPTO. *US Serial Number: 73553567 Application Filing Date: Aug. 15, 1985 US Registration Number: 1395550* 2019, online.

No caso *Powermat Inc.*⁵⁴ perante o TTAB, os sons “chirp” emitidos pelos carregadores de baterias, os quais aumentam e diminuem na afinação, são associados com a operação ordinária de um carregador. Logo, não são distintivos e falham na função de ser uma marca.

4.3 China

No caso chinês, os sinais consistentes em um som os quais são capazes de distinguir bens ou serviços de concorrentes e são capazes de serem graficamente representados, podem ser registrados⁵⁵.

Consoante o fato de que marcas sonoras não são visualmente perceptíveis, a representação gráfica destas deve definir claramente no que consiste a marca como depositada, para que a especificação da proteção proporcionada pela marca registrada seja determinada.

Desde maio de 2014, marcas sonoras podem ser registradas na China. De acordo com o Escritório de Marcas Chinês, uma marca sonora pode consistir em um som musical ou não-musical, bem como a combinação de ambos. Dentre os sons não-musicais estão incluídos o som da natureza, voz humana e animal⁵⁶.

O primeiro pedido de registro na China foi depositado pela China Radio International em 04 de maio de 2014. A marca sonora é a música de abertura para um dos seus programas e consiste em música e voz humana. O registro foi concedido em 14 de maio de 2016.

Posteriormente, o famoso toque da Nokia foi o primeiro depósito aprovado para uma marca sonora consistente apenas de som musical.

4.4 Tratados Internacionais

Desde o Egito Antigo, existem tratados internacionais dispendo sobre diferentes matérias, não sendo diferente com relação à propriedade intelectual. Na contemporaneidade, a aplicação

⁵⁴ TTABVUE. **United States Patent And Trademark Office - Trademark Trial and Appeal Board - In re Powermat Inc.1 Serial Nos. 77715011 and 77715052.** 2013, online.

⁵⁵ IPD. **Sounds marks.** 2019, online.

⁵⁶ LAM, Cedric; SHI, Lilian. **Sound Marks in China.** 2016.

direta das normas internacionais no âmbito de propriedade intelectual é cada vez mais utilizada, seja requerendo prioridade ou um depósito internacional, por exemplo.

Desse modo, ao passo que os tratados internacionais são essenciais para a equiparação com as legislações internas, faz-se necessária a análise de tratados internacionais, com ênfase nas marcas sonoras.

4.4.1 Convenção de Viena

A Classificação de Viena é um sistema internacional de classificação de marcas estabelecido em 1973 pela Convenção de Viena estabelecendo uma classificação internacional de elementos figurativos de marcas⁵⁷.

Consoante a categoria 16 da Classificação de Viena, o item 16.1 dispõe da registrabilidade de “[...] gravações ou reproduções de sons [...]”⁵⁸.

Dessa forma, verifica-se que as marcas sonoras vêm sendo discutida desde o século XX, como uma tentativa de modificar a visibilidade de uma marca, isto é, aumentar o seu reconhecimento através de diferentes estratégias de associação com o produto ou serviço.

4.4.2 TRIPS

Destarte, o TRIPs foi negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em 1994. Nesse sentido, este tratado estabeleceu um padrão mínimo de proteção para os direitos relacionados à propriedade intelectual.

Nesse diapasão, todos os países membros da OMC se sujeitam automaticamente ao TRIPs, tendo em vista que os tratados foram assinados em conjunto, sem a possibilidade de ser parte da organização e não se vincular às normas as quais regulam o comércio internacional.

⁵⁷ WIPO, World Intellectual Property Organization. *International Classification Of The Figurative Elements Of Marks (Vienna Classification)*. 2017.

⁵⁸ Category 16. [...] 16.1 TELECOMMUNICATIONS, SOUND RECORDING OR REPRODUCTION, COMPUTERS.

Por certo, o Brasil aprovou o TRIPs pelo Decreto Legislativo nº 30 de 1994 e, posteriormente, promulgou pelo Decreto nº 1.355 de 1994, incorporando os resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

Por conseguinte, verifica-se que as disposições do TRIPs influenciaram a promulgação da Lei nº 9.279 de 1996, qual seja a LPI. Ante o exposto, faz-se necessária a análise das disposições do TRIPs sobre proteção das marcas, a fim de compreender as marcas registráveis.

Nesse sentido, conforme a Seção 2, Artigo 15, item 1 do TRIPs, há a possibilidade de os países-membros exigirem, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. Entretanto, trata-se apenas de uma autorização, não havendo um limite para apenas os sinais visualmente perceptíveis.

A determinação crítica deve ser se o sinal é uma indicação da fonte de determinado produto ou serviço. Dessa forma, os sinais que têm a função de ser fontes identificadores para consumidores, visualmente perceptíveis ou não, são valiosos e merecem proteção contra a apropriação indevida.

4.4.3 Tratado de Singapura

Em março de 2006, a OMPI organizou uma conferência diplomática, cujo resultado foi o Tratado de Singapura. Tal conferência visava a discussão do “*Trademark Law Treaty*” (TLT) ou Tratado sobre Direito de Marcas, assinado em outubro de 1994, em Genebra, Suíça.

Após mais de dez anos, a OMPI optou por rediscutir a experiência do TLT e propor uma revisão ampla do tratado. Nesse âmbito, ao elaborar um novo tratado, ao invés de um protocolo adicional ao TLT, qualquer país pode aderir diretamente ao Tratado de Singapura (STLT) sem precisar aderir ao anterior.

Com isso, o Tratado de Singapura incorpora novas normativas e introduz alguns aprimoramentos em relação ao TLT visando estimular a ampliação de adesões e, assim, universalizar seu escopo de aplicação.

No mais, o STLT dá a liberdade aos estados-membros de escolher os meios de transmissão de comunicações e a possibilidade de aceitar em papel, em forma eletrônica ou qualquer outra forma, de acordo com seu artigo 8.1⁵⁹.

Dentre as principais inovações, o subdiretor-geral para Assuntos em Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas da OMPI, Ernesto Rubio, destacou a possibilidade de registro de todos os tipos de marcas, inclusive sonoras⁶⁰.

O STLT se aplica à todas as marcas que podem ser registradas de acordo com a legislação interna de cada estado-membro que aderir ao tratado, consoante o artigo 2.1. deste⁶¹. Ademais, há disposições no tocante às marcas não-tradicionais, como as marcas sonoras, indicando no art. 3 como representar o pedido de registro no caso destes sinais.

Tendo isso em vista, o STLT é o primeiro instrumento internacional que reconhece expressamente as marcas não-tradicionais, também chamadas de não-convencionais⁶².

⁵⁹ WIPO, World Intellectual Property Organization. *El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (SLTL)*. 2015.

⁶⁰ DEPUTADOS, Câmara. **Conheça os diferentes tratados internacionais sobre marcas**. 2009, online.

⁶¹ WIPO, World Intellectual Property Organization. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Authentic text)*. 2019, online..

⁶² Ibidem.

5. O CASO “PLIM-PLIM”

No Brasil, o sinal sonoro “plim-plim” é extremamente icônico no âmbito de telecomunicações. Criado em 1971, para marcar ida e volta dos intervalos comerciais, o diretor da emissora Globo tinha interesse em um som que pudesse ser ouvido de longas distâncias, bem como atraísse a atenção dos familiares para a frente da televisão.⁶³

5.1 EUIPO

Todavia, a notoriedade do som “plim-plim” não é considerado relevante quando se sai do Brasil, já que recentemente a Globo teve o pedido de registro desta marca sonora negado na União Europeia.

Em 28 de abril de 2014, a Globo Comunicação e Participações depositou o pedido de registro (nº 12826368) para a marca sonora “plim-plim” perante o EUIPO, nas classes internacionais 09, 16, 38 e 41⁶⁴, representado por notas musicais em uma pauta acompanhada por clave, pausas (intervalo de silêncio em uma peça de música) e acidentes (símbolos utilizados para modificar a altura da nota).

FIGURA 6 – Marca sonora “plim-plim”



Fonte: WORLDTRADEMARKREVIEW.⁶⁵

⁶³ GLOBO. **Você sabia?: plim plim foi criado para marcar ida e volta dos intervalos Em 1994, o ruído ganhou animações feitas por cartunistas famosos.** 2013, online.

⁶⁴ CURIA. **No processo T-408/15.** ECLI:EU:T:2016:468 Marca da União Europeia — Pedido de marca sonora — Motivo absoluto de recusa — Falta de caráter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Dever de fundamentação — Artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009.

⁶⁵ WORLDTRADEMARKREVIEW. **Sounds and colours: EU and US approaches to non-traditional trademark.** 2018.

Em 15 de maio de 2014, o examinador informou à Globo que a marca depositada não poderia ser registada, tendo em vista não preencher o requisito enunciado no artigo 7º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, isto é, o carácter distintivo⁶⁶.

Posteriormente, a Globo respondeu, afirmando que a marca requerida, mesmo sendo curta, não era simples e devia ser considerada como um indicador de referência aos seus produtos e serviços, quais sejam relacionados à comunicação e ao entretenimento.

Através de decisão em 19 de setembro de 2014, o examinador indeferiu o pedido de registro em questão, argumentando que a marca depositada era abrangida pelo artigo 7º, n. 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, já que não possui distintividade suficiente.

A Globo interpôs recurso contra a decisão do examinador em 19 de novembro de 2014, no EUIPO, conforme os artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009⁶⁷.

O caso *Globo Comunicação e Participações S/A vs EUIPO* (caso T-408/15) foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, após a negativa do pedido de registro para a marca sonora “plim-plim”.

A Corte fez a observação de que uma marca sonora só pode ser registrável com determinada repercussão, que lhe permite alcançar consumidores para compreenderem o som como uma marca, e não pode consistir em um elemento funcional ou indicador, sem qualquer característica inerente.

Nesse ínterim, a Corte determinou que o sinal sonoro da Globo fosse caracterizado pela “simplicidade excessiva”, portanto incapaz de transmitir uma mensagem memorável aos consumidores. Como resultado, os consumidores não iriam considerar como uma marca a não ser que adquirisse distintividade por conta do uso.

Sendo assim, a Corte afirmou que uma marca depositada deve permitir a sua identificação pelo público visado enquanto indicador da origem dos produtos ou dos serviços em causa,

⁶⁶ Art. 7º, n.1. Será recusado o registo: b) de marcas desprovidas de carácter distintivo.

⁶⁷ EUR-LEX. **Document 32009R0207 - Regulamento (CE) n. o 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 , sobre a marca comunitária (Versão codificada) (Texto relevante para efeitos do EEE)**. 2009, online.

requisito que, no caso em tela não é preenchido pela marca “plim plim”, cujo som pode ser equiparado à uma campainha comum, de modo que o referido público será incapaz de identificar essa campainha como sendo um elemento indicador dos produtos e serviços provenientes da Globo.

Neste aspecto, a Corte descobriu que as nuances técnicas no som não eram escutadas quando o sinal sonoro “plim plim” era tocado.

Possivelmente, se a Globo tivesse submetido uma gravação do som tocado por um instrumento com um tom ou timbre incomum, poderia ter sido considerado suficientemente distintivo para conseguir a proteção da marca sonora.

5.2 USPTO

Diferentemente da União Europeia, a Globo obteve o registro principal nº 3016937 para a marca sonora “PLIM PLIM”, na classe internacional 41.

A concessão ocorreu em 22 de novembro de 2005, com a descrição de “*two musical chimes that approximate the sound "plim plim"*”⁶⁸, isto é, duas campainhas que aproximam o som “plim plim”.

Com o registro da marca sonora em questão no USPTO, faz-se notória a distintividade do “plim plim” nos Estados Unidos, para distinguir os serviços de entretenimento, incluindo novelas, bem como programas de televisão.

5.3 Brasil – INPI

Tendo em vista a impossibilidade de registrar marcas sonoras, de acordo com a interpretação literal do art. 122 da LPI, a Globo, com o objetivo de proteger o seu sinal distintivo, obteve registros, tanto para a marca nominativa “PLIM, PLIM” (Registro nº

⁶⁸ TMSEARCH. Trademark Electronic Search System (TESS). s/d, online.

811501710), na antiga classe nacional 38/10⁶⁹, quanto para a marca mista (Registros nºs 811501728 e 006930549), na classe nacional 38/10⁷⁰ e 41/20.40⁷¹.

FIGURA 7 – Marca normativa “plim-plim”



Fonte: Registros nºs 811501728 e 006930549.⁷²

Além disso, a Globo também obteve o registro para a marca nominativa “PLIM” (Registro nº 904547221) na classe internacional 41, com a especificação para “*Cinema (Estúdios de -); Competições (Organização de -) [educação ou entretenimento]; Competições desportivas (Organização de -); Diversão (Parques de -); Divertimento; Entretenimento; Espetáculos (Serviços de -); Produção de filmes, exceto para fins de publicidade; Produção de programas de rádio e televisão; Produção de shows; Produção de vídeos; Televisão (Programas de entretenimento de -).*”

Contudo, faz-se claro que as formas registradas para a marca “plim-plim” não correspondem com o seu uso real, já que a marca é utilizada em sua forma sonora. Isto posto, é certo que os registros concedidos em detrimento da Globo demonstram o intuito em registrar seus sinais sonoros, os quais descrevem seus produtos ou serviços.

Ademais, o “plim plim” já foi citado judicialmente como uma melodia que remete à empresa de telecomunicações:

b) [...] desde que assumiu a gestão do município de Belo Horizonte, grande parte das vinhetas publicitárias contratadas pelo PRÓPRIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ora Agravado, tinham, como plano de fundo, a melodia “Lugar melhor que BH”. Como propaganda sempre serviu para divulgar os aspectos positivos da

⁶⁹ Classe 38/10 – Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ Classe Nacional 41/20.40 - Serviços de diversão, entretenimento e auxiliares. Serviços de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural.

⁷² Registros nºs 811501728 e 006930549.

gestão pública, a melodia era capaz de levar o eleitor ao otimismo e a apoiar os projetos desempenhados pela marca `Prefeitura de BH". **Da mesma forma como o plim-plim nos remete à Rede Globo**, a melodia, necessariamente, remete todo belo-horizontino à Administração de Márcio Lacerda (fl. 346) (TSE - AI: 22780420126130027 Belo Horizonte/MG 50122013, Relator: Min. Laurita Hilário Vaz, Data de Julgamento: 14/11/2013, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 21/11/2013 - Página 4-7)

De acordo com os ensinamentos de Douglas Domingues:

Na atualidade brasileira, temos um caso concreto em que, um sinal sonoro constitui verdadeira marca registrável que identifica perfeitamente a rede de comunicações que o utiliza: referimo-nos ao sinal sonoro, que o comediante Renato Aragão batizou de "plim-plim", e a Rede Globo de Televisão emite cotidianamente em sua programação nacional. Referido sinal sonoro identifica a Rede Globo tanto quanto seu logotipo, em qualquer quadrante do território brasileiro. Em verdade, qualquer consumidor médio, ao ouvir o sinal sonoro, sabe que o aparelho está ligado na Globo, ainda que não se encontre assistindo ao programa ou esteja em local que não lhe permita olhar o vídeo.⁷³

Consoante o exposto, verifica-se o reconhecimento da empresa Globo e dos seus serviços de entretenimento através do seu som, o qual é extremamente distintivo e deveria ser protegido para que terceiros não se apropriem inadequadamente, utilizando-o de forma fraudulenta com o objetivo de enganar consumidores.

⁷³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. São Paulo: Forense, 1984, p. 200-201.

6. SINAIS SONOROS E O DIREITO BRASILEIRO

Tecidas as noções acima, demonstra-se que não há motivos para se negar o respectivo direito de exclusividade, e, conseqüentemente, proteção marcária aos sinais sonoros. Estes funcionam como poderosa ferramenta de disseminação de uma marca, e são passíveis de identificá-la e distingui-las das demais.

6.1 Lei de Propriedade Industrial e a Constituição Federal

A posição do direito brasileiro acerca da registrabilidade de marcas não-tradicionais, em especial marcas sonoras, parece relativamente distante da realidade.

Segundo o artigo 122 da LPI: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Assim sendo, os sinais não perceptíveis por outros sentidos sem ser o da visão não são registráveis perante o INPI.

Neste sentido, a literalidade do artigo é no sentido de que a marca sonora, por não ser, *a priori*, visualmente perceptível, não poderia ser registrada perante o INPI, diante de expressa proibição legal.

Com efeito, a impossibilidade de registro de marcas sonoras no Brasil demonstra que os detentores destes sinais estão desprotegidos em certos aspectos. Dentre eles, é possível citar o zelo pela sua integridade material ou reputação, o qual é um direito do titular de uma marca ou depositante, conforme o artigo 130, inciso III da LPI⁷⁴, não se aplicando ao titular de um sinal sonoro.

Ainda em análise os aspectos da desproteção de detentores de sinais sonoros, destacar-se-á a criminalização do uso indevido por terceiros, diante do disposto nos artigos 189 e 190 da LPI⁷⁵:

⁷⁴ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

⁷⁵ BRASIL. Presidência da República. **Lei Nº 9.279, De 14 De Maio De 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** DOU de 15.5.1996.

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

É de se perceber que a ausência de proteção legal para os sinais sonoros pode causar prejuízos para os detentores destes, tendo em vista que o uso inadequado por terceiros, seja no tocante à reputação, integridade material ou até mesmo à reprodução total, não possui um respaldo. Eis que o detentor irá ter dificuldades em demonstrar ser o verdadeiro “dono” do som.

A LPI, em relação às outras legislações internacionais, não logra êxito no âmbito de evolução, tanto tecnológica quanto social, já que não considera registráveis sinais não perceptíveis por outro sentido, como a audição.

É inconteste que os sons podem atingir facilmente os consumidores em diferentes segmentos mercadológicos, com o objetivo de associar à marca, por diferentes meios de comunicação, como a internet ou a televisão.

Indubitavelmente, a interpretação brasileira está engessada na literalidade da lei, cujo teor cabe ressalvas, tendo em vistas os avanços na sociedade contemporânea. Desta feita, resta plenamente cabível a possibilidade de flexibilização dos conceitos legais.

Como leva a lição de Carlos Maximiliano acerca da interpretação literal, também conhecida como gramatical ou filológica:

[...] porque a linguagem, embora perfeita na aparência, pode ser inexata; não raro, a aplicados a um texto, lúcido à primeira vista, outros elementos de interpretação, conduzem a resultado diverso do obtido com o só emprego do processo filológico [...].⁷⁶

⁷⁶ MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. Forense, 2011, p. 91.

Tecendo comentários acerca da matéria, Miguel Reale preconiza:

A lei é uma realidade morfológica e sintática que deve ser, por conseguinte, estudada do ponto de vista gramatical. É da gramática – tomada esta palavra no seu sentido mais amplo – o primeiro caminho que o intérprete deve percorrer para dar-nos o sentido rigoroso de uma norma legal. Toda lei tem um significado e um alcance que não são dados pelo arbítrio imaginoso do intérprete, mas são, ao contrário, revelados pelo exame imparcial do texto.⁷⁷

Em suma, há de se perceber perfeitamente que a interpretação gramatical não acompanha as evoluções do século XXI, isto é, a registrabilidade de marcas sonoras, ao revés do que é visto ao redor do mundo, não é possível no Brasil por conta da literalidade da lei que dispõe apenas de sinais visualmente perceptíveis.

Segundo Bobbio, a interpretação jurídica é complexa e pode ser concebida de diversas formas:

Baseia-se na relação entre dois termos, o signo e o significado do próprio signo, e assim, assume sombreamentos diversos, segundo os quais tende a gravitar para um ou para outro desses dois polos: a interpretação pode ser ligada principalmente ao signo enquanto tal e tender a fazê-lo prevalecer sobre a coisa significada; ou ainda pode ser mais sensível a coisa significada e tender a fazê-la prevalecer sobre o signo puro; fala-se, neste sentido respectivamente de interpretação segundo a letra e de interpretação segundo o espírito.⁷⁸

Face as considerações aduzidas, deve-se contornar as limitações naturais da escrita, isto é, buscar outras vias de comunicação além da literalidade dos textos. Assim, percebe-se a necessidade de interpretar de outras formas para adaptar de acordo com cada caso concreto.

Além da interpretação literal, é possível verificar a existência de métodos de interpretação lógico, sistemático, histórico e teleológico. Neste raciocínio, destacar-se-á a interpretação lógica e a Escola Exegese, segunda a qual o jurista cumpria o seu dever primário de aplicador da lei, ou seja, conforme a intenção original do legislador.

Há de ser observado que a análise da registrabilidade de marcas sonoras e a interpretação da lei deve respeitar os avanços contemporâneos e não se restringir à literalidade, já que os

⁷⁷ REALE, Miguel. **Lições preliminares de Direito**. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 200.

⁷⁸ BOBBIO, Norberto. **O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do Direito**. Compiladas por Nello Morra; tradução e notas por Márcio Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. Coleção elementos de Direito. Editora Cone, 1996, p. 213.

diferentes métodos de interpretação devem servir como um auxílio para a modernização e adequação à sociedade atual.

Por consequência, para se aprimorar o significado do artigo 122 da LPI, faz-se necessária a junção de uma análise hermenêutica com a atualidade da propriedade intelectual ao redor do mundo.

Todavia, é possível que os sons sejam representados graficamente, coadunando com o requisito de ser um sinal visualmente perceptível e tornando-se adequado à registrabilidade.

O Instituto Dannemann Siemsen esclareceu a dificuldade acerca do INPI não registrar os sinais não perceptíveis através da visão:

A informática pode, além disso, oferecer até mesmo soluções de arquivo e ferramentas técnicas que permitam o exame de registrabilidade. Aliás, há que assinalar que o desenvolvimento da informática está, passo a passo, derrubando o conceito de documento e o Direito, agarrado, historicamente, a noções físicas, terá de curva-se à realidade que está se plasmando, sob pena de tornar-se ineficaz como definidor de comportamentos.⁷⁹

Diferentemente da LPI, a Constituição Federal de 1988 não limitou a propriedade das marcas somente na forma visual, prevendo, ainda, a proteção de todos os outros signos distintivos.

É possível destacar o artigo 5º, inciso XXIX da CF: “a lei assegurará [...] à propriedade das marcas, [...], tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” Esse preceito demonstra a vontade do legislador originário de regulamentar a propriedade de marcas conforme o interesse comum e os avanços do Brasil.

Entretanto, com a falta de norma regulamentadora sobre a proteção de outros sinais distintivos além dos visualmente perceptíveis previstos na legislação infraconstitucional, em tese, caberia até mandado de injunção (art. 5º, LXXI da CF)⁸⁰, conhecido como remédio

⁷⁹ IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade intelectual**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 229-230.

⁸⁰ Art. 5º [...] LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

constitucional que pode ser movido por qualquer pessoa física ou jurídica prejudicada por esta ausência normativa, inviabilizando o exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

Restando de sobejo comprovado que a legislação infraconstitucional deve proteger as marcas de acordo com os anseios da sociedade contemporânea. Desta feita, os empresários devem possuir o direito de proteger proteção a sua marca, em diferentes aspectos além dos elementos meramente visuais.

6.2 *Secondary Meaning*

As marcas sonoras podem ser originariamente distintivas. Todavia, poderá ser exigida a evidência do *secondary meaning*, isto é, uma situação onde um sinal comum alcança força e eficácia distintiva por causa do seu uso contínuo e intensificado em um determinado produto e/ou serviço, direcionado a um público intencionalmente determinado.

O fenômeno do *secondary meaning* está previsto na CUP, em seu artigo 6º *quinquies* C1⁸¹, o qual preceitua: “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”.

Nesse sentido, a distintividade não possui uma regra determinante, tratando-se de um fenômeno semântico, o qual nasce da perspectiva do consumidor e sua relação com determinado produto ou serviço.

No Brasil, é possível que o Poder Judiciário analise e decida sobre o reconhecimento de um sinal, conforme o *secondary meaning*:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. SECONDARY MEANING. TEORIA DA DILUIÇÃO.

I –. Apesar dos termos registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos do produto ("comida chinesa em caixa"), não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, **o que traduz a ocorrência do fenômeno do secondary meaning** (Teoria do Significado Secundário). (Embargos Infringentes. TRF 2ª. Região- Proc. 2008.51.01.5236180) (grifou-se)

⁸¹ BRASIL. Planalto. **Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial**. Estocolmo, 1967.

O conjunto probatório produzido nos autos revela que a empresa autora adquiriu ampla notoriedade com a prestação de serviços de beleza bastante específicos. Segundo informação constante em seu site, a empresa é especialista em “soluções para cabelos crespos e ondulados, com serviços e produtos de qualidade e preços acessíveis”. Quanto ao tempo de uso, a autora teve o registro para sua marca depositado em 14/07/1997 e concedido em 21/09/1999 (fl.23), fazendo uso da mesma, portanto, há mais de quinze anos; o segundo meio de prova pode ser demonstrado pelos documentos de fls.25/27 (balanço patrimonial da empresa), fls.29/35 (catálogo publicitário), e fls.36/67 e 80/82 (diversas publicações de jornais e revistas acerca da marca, bem como premiações); com relação às evidências diretas, a autora trouxe aos autos inúmeras declarações de clientes (fls.289/440), **que consubstanciam um testemunho direto do consumidor e corroboram o fato de que o termo é amplamente reconhecido e ligado à imagem da autora.** (TRF 2ª. Região – Processo: 0009502-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.009502-4))

Deste modo, a análise do direito de exclusividade de um termo fraco que consolida distintividade deve se dar independente do padrão legal, mas através de uma situação concreta, na qual deverá ser constatada o grau de reconhecimento da marca que também resulta justamente da construção de um novo significado.

Apesar do fenômeno do *secondary meaning* acontecer geralmente com os sinais descritivos e ainda não existir jurisprudência acerca deste caso no tocante às marcas sonoras, é possível fazer uma analogia para que seja feita uma análise de sinais sonoros, os quais podem ser considerados comuns, porém adquiriram distintividade suficiente para que os consumidores associem diretamente com um produto ou serviço.

Afinal, os sons presentes no cotidiano dos cidadãos devem demonstrar prova de *secondary meaning* para que seja possível eventual registro, ou ainda o reconhecimento como marca. Por exemplo, o som de sinos é associado, em regra, às igrejas.

Tendo em vista a definição prévia entre som e elemento no imaginário do consumidor, o empresário teria que provar o *secondary meaning*, demonstrando que determinado som corriqueiro é o caminho para a identificação de determinada marca.

Tais circunstâncias, no entanto, podem ser analisadas no sentido de que a combinação de sons cotidianos poderia ser considerada como suficientemente distintiva, isto é, o conjunto pode ser associado pelo consumidor à uma marca e/ou empresa.

No entanto, tendo em vista o *Sound Branding* e a criação de uma identidade sonora exclusiva de determinada marca, torna-se evidente que a maioria dos sinais sonoros associados a produtos ou serviços são distintivos. Isto porque um projeto de *Sound Branding* é original e envolve uma combinação de estratégias, ou seja, o manifesto sonoro, logo, voz da marca e diferentes sons⁸².

Com isso, faz-se notória a distintividade intrínseca no caso de um som criado a partir de um projeto novo, tendo em vista que o critério de novidade e inovação do sinal sonoro transforma a marca, quando utilizado de forma a distinguir determinado produto ou serviço.

Sendo assim, a aplicação do *secondary meaning* para marcas sonoras torna-se difícil de ser vislumbrada, a depender das características do som em cada caso concreto, isto é, se o som é comum e a distintividade foi adquirida posteriormente ou se o som já é suficientemente distintivo, o qual deve ser protegido através de eventual registro marcário.

6.3 Proteção contra a concorrência desleal

À luz da Constituição Federal, há o princípio da livre iniciativa, previsto no seu art. 170, *caput*⁸³ e o seu parágrafo único⁸⁴, o qual é fundamento para a organização econômica. Neste passo, existem formas ilícitas de práticas concorrenciais, dentre as quais é necessário destacar a concorrência desleal.

Além da livre iniciativa, levando-se em consideração os princípios da livre concorrência e defesa do consumidor, previstos nos incisos IV e V do art. 170⁸⁵, as marcas são elementos centrais como instrumentos de extensão da política do consumidor, isto é, protegem os indivíduos de eventuais fraudes e desvios de clientela.

⁸² ZANNA. *Sound Branding: a vida sonora das marcas*. 1ª edição. São Paulo: Matrix, 2015, p. 75.

⁸³ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios [...]

⁸⁴ Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

⁸⁵ Art. 170 [...] IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor.

Em consonância com a CF, o art. 2º da LPI dispõe que: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concorrência desleal”⁸⁶.

É premente que se deixe claro que ocorre a concorrência desleal quando os meios empregados para a realização desta finalidade são inidôneos. Por consectário, pode ser específica ou genérica, isto é, depende da possibilidade de precisar os meios inidôneos. Contudo, ambas as modalidades têm como objetivo o desvio de clientela.

Modernamente, percebe-se que a única forma de proteger marcas não-tradicionais do uso indevido por terceiros é através da repressão à concorrência desleal, que pode gerar abstenção do uso e indenização, conforme previsão do art. 195, III da LPI: “*Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.*”

Em consonância, o art. 209 da LPI prevê:

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

Com fulcro neste artigo, verifica-se que o legislador entendeu ser cabível indenização por atos de concorrência desleal mesmo que não estejam previstos na LPI.

Apesar da impossibilidade de registro para marcas sonoras, isto não significa ausência completa de proteção, já que sua reprodução ou imitação podem ser reprimidas através dos textos legais que vedam a concorrência desleal. A repressão à concorrência desleal não condiciona a tutela à obtenção do registro.

⁸⁶ BRASIL. Presidência da República. **Lei Nº 9.279, De 14 De Maio De 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** DOU de 15.5.1996.

Sendo assim, é possível fazer uma analogia e analisar que ocorre o mesmo para marcas não-tradicionais, isto é, não registráveis segundo o direito brasileiro, mas que permanecem sendo marcas e podem encontrar outras possibilidades de tutela dos seus direitos.

6.4 Benefícios do registro da marca sonora

De acordo com a Resolução n.º 260 de 2010 do INPI, no caso de um exame de colidência de marca posterior em relação à anterior, que seja suscetível de causar confusão ou associação indevida, há o reconhecimento da semelhança sonora através da pronúncia, isto é, similaridade fonética das marcas.

Com efeito, ao ser analisado um conflito de marcas, tanto o INPI quanto o Poder Judiciário Brasileiro, não admitem a coexistência de sinais com mesmo aspecto fonético:

RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS "DAVE" E "DOVE". INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação. 2. Conflito entre os signos "DAVE" e "DOVE". Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 3. **Semelhança gráfica e fonética entre as expressões.** Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica. 4. Registro da expressão mais moderna - "DAVE" - invalidado, em face da anterioridade do registro da marca "DOVE". 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1235494 RJ 2011/0027392-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2011) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCA DE MEDICAMENTO VARICELL GEL. ALEGAÇÃO DE SEMELHANÇAS DE NOME E EMBALAGENS COM A MARCA VENOCELL GEL. CONSTATADA A SEMELHANÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. Vidfarma Indústria de Medicamentos Ltda. propôs ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos contra Cifarma Científica Farmacêutica Ltda. A autora Vidfarma, proprietária da marca de medicamento Varicell Gel, alega semelhança de nomes e embalagens com a marca Venocel Gel, de propriedade da ré Cifarma. A Vidfarma requer seja determinado que a Cifarma se abstenha de utilizar a marca Venocell Gel, recolher do mercado os medicamentos com tal denominação, além de requerer indenização por danos materiais e morais. A farta documentação acostada aos autos revela que são praticamente idênticas as marcas (VARICELL GEL e VENOCELL GEL), associado ao fato de existir tamanha similaridade entre os produtos, número de letras, sequência vocálica praticamente idêntica, **identidade sonora tanto no início como no fim do nome e semelhança gráfica e fonética idêntica.** O lançamento de

qualquer produto com embalagem idêntica à do concorrente provoca confusão ao consumidor e, portanto, consiste em concorrência desleal. Entendimento por manter a decisão de primeiro grau por existir semelhanças entre os nomes das marcas e respectivas embalagens. Recurso improvido à unanimidade. (TJ-PE - AI: 4528823 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019) (grifou-se)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO. MARCA. NOME. SIMILITUDE. USO INDEVIDO. I - Hipótese dos autos em que **a semelhança na grafia e a identidade sonora verificada** nos nomes SOFIA e SOPHIA, associada ao fato de que ambas as marcas atuam no mesmo ramo de mercado (softwares/programas de computador) e atingem semelhantes seguimentos de consumidores, são suficientes para gerar confusão no consumidor quanto à procedência do produto, de modo a levar à associação das distintas marcas, situação resguardada pela Lei de Propriedade Industrial e também protegida pelo art. 5º, XXIX da Constituição Federal. II - Reexame necessário desprovido. (TRF-3 - REO: 00004157020094036103 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/03/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/05/2017) (grifou-se)

Neste raciocínio, do ponto de vista econômico, ressaltamos que a registrabilidade de marcas sonoras tem motivações que justificam financeiramente a sua adoção. Dentre tais, é importante ressaltar a função publicitária da marca, já que um som suficientemente distintivo consegue aumentar o reconhecimento e a demanda pelo produto ou serviço assinalado por ela.

Acrescenta-se que a pertinência das marcas sonoras nos dias atuais é inegável, tendo em vista o crescimento de novos meios de comunicação, além de novas alternativas de divulgação de antigos, como emissoras de rádio e empresas de conteúdo audiovisual, já que tais sinais, se suficientemente distintivos ou ao adquirir distintividade e demonstrarem através do secondary meaning, desempenham melhor a função de identificar e dar maior publicidade aos seus produtos ou serviços.

Cumpramos salientar que, mesmo com a possibilidade de se ter uma marca de fato, e não uma marca registrada, o registro é importante já que constitui um título outorgando a certeza da sua existência, além de trazer inúmeros benefícios ao seu titular. Se não o fosse tão crucial, o instituto do registro de uma marca perderia o seu sentido.

Nesse âmbito, faz-se notório que o registro confere proteção à marca e, por ser um bem disponível, pode ser cedido ou licenciado, mas o titular continua com o direito de zelar pela integridade material e reputação, de acordo com o art. 130 da LPI⁸⁷.

⁸⁷ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Consoante o exposto acerca da marca ser equivalente a um direito real, por ser uma espécie de propriedade, permite que o seu titular exclua a concorrência desleal, por ser *erga omnes*, além de ser possível a indenização quando da sua utilização indevida por terceiros. Vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. Julgamento Extra-petita, art. 492/CPC. Reconhecimento. Nulidade da sentença quanto à condenação da ré em obrigação de não fazer inexistente no pedido inicial, referente ao cancelamento definitivo do domínio juntamente com a abstenção do registro/hospedagem de site por terceiros contendo a marca "curicred" ou expressão análoga. **Registro da marca que gera direitos absolutos com eficácia erga omnes.** Art. 129 da Lei n.º 9.279/1996. Responsabilidade aquiliana que também gera solidariedade no caso concreto. Art. 942, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a função social do contrato mitiga o princípio da relatividade contratual, de modo a proteger direitos de terceiros. PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a procedência da ação, nos limites do pedido da autora. (TJ-SP - APL: 10303253920178260100 SP 1030325-39.2017.8.26.0100, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/02/2019) (grifou-se)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – Empresa autora que postula a abstenção do uso de sua marca "Tok & Stok" como palavra-chave para direcionamento a link patrocinado de empresa concorrente (Westwing) em conhecido site de buscas na Internet (Google) – Sentença de improcedência – Desacerto – Réus que apresentam não só legitimidade passiva como devem ser responsabilizados pelos atos de concorrência desleal praticados – Uso parasitário da marca configurado – Provedor de pesquisas que não pode se eximir da responsabilidade pelo ocorrido, ao argumento de que não realiza controle prévio das palavras-chave de busca contratadas pelo anunciante no serviço "AdWords" – Situação que não se confunde com o controle de provedor sobre o conteúdo de páginas na internet – Celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade no qual necessariamente o site de buscas toma inequívoco conhecimento do uso de marca alheia. **Propriedade intelectual tem a natureza de direito absoluto e efeitos erga omnes. Prática de concorrência desleal que atinge não somente o autor direito da fraude, mas também aquele que divulga e viabiliza de modo determinante a sua concretização.** Violação a direito de terceiros provocada pelo contrato que não pode ser admitida – Aplicação ao caso concreto do princípio da função social do contrato, em sua projeção ultra-partes (tutela externa do crédito) – Devida a condenação dos réus à abstenção definitiva do uso da marca "Tok & Stok" como palavras-chave para remissão a anúncios da concorrente Westwing no site de pesquisas do réu Google, e ao pagamento de indenização por materiais e danos morais – Pessoa jurídica passível de sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial – Inteligência da Súmula 227 do STJ – **Ilícito lucrativo que merece reprimenda, através da fixação de indenização por danos morais** — Ação procedente – Inversão da sucumbência – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 01309350820128260100 SP 0130935-08.2012.8.26.0100, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 09/11/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/11/2016)

Neste diapasão, confere-se ao titular de um registro de uma marca o direito de exigir que todos respeitem a sua propriedade, com a possibilidade de atuar contra quem o desrespeitar,

tendo em vista possui efeitos *erga omnes*. Sendo assim, os sinais distintivos, com a sua natureza de direito real, atuam como ativos intangíveis, o que pode gerar muitos benefícios para as empresas.

O Instituto Dannemann Siemsen se manifesta no sentido de que as marcas não-tradicionais, isto é, que não sejam perceptíveis visualmente, devem ser registráveis, já que podem ser representadas graficamente:

Parece-nos, portanto, que o legislador, ao exigir a perceptibilidade visual, quis, apenas, arredar problemas de ordem prática no procedimento de registro, não tendo cometido o excesso de negar qualquer espécie de amparo a marcas que, mesmo representáveis visualmente, como os sinais sonoros, se dirigem ao público no desempenho de sua função definidora, por meio de outros sentidos que não a visão. Assim, **entendemos que todos esses sinais se habilitam ao registro uma vez representáveis, independentemente de sua apresentação diversa no comércio.**⁸⁸
(grifou-se)

Diante do exposto, o registro de uma marca pode ser considerado como uma prova da sua existência. Logo, a impossibilidade de proteção das marcas não-tradicionais, após investimentos de seu titular, com respaldo apenas na concorrência desleal, pode não ser tão eficiente, como a proteção conferida através do registro marcário, com a natureza de direito real.

⁸⁸ IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade intelectual**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 229-230.

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou analisar e oferecer respostas à discussão acerca dos sinais sonoros e a possibilidade do registro destes em face da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), com a observância aos aspectos da relevância e influência de tais sinais distintivos no tocante ao alcance dos consumidores.

Prefacialmente, através de um breve histórico e conceituação de marcas tradicionais e não-tradicionais, verificou-se que estas também possuem o condão de distinguir produtos ou serviços, mas através de outros sentidos além da visão, como o olfato e o som.

Diante do exposto, é possível perceber que marcas têm o poder de atingir os indivíduos e suas emoções através do seu produto ou serviço, em todos os segmentos mercadológicos.

Conforme já mencionado, a necessidade de proteção das marcas sonoras através do direito real de propriedade é extremamente necessária para a segurança jurídica dos seus titulares.

Nesse sentido, foi discorrido acerca do Sound Branding e a sua importância no atual cenário de modernização da comunicação e, conseqüentemente, nos pontos de contato do público com as marcas através do som.

Foram vistas, ainda, diferentes legislações internacionais que já autorizam a registrabilidade de marcas sonoras, além de tratados internacionais com posições semelhantes.

À luz disso, através da análise do caso “plim plim”, verificou-se a força que um som tem, isto é, o reconhecimento da emissora de televisão por meio do seu sinal sonoro. Fez-se perceptível a potencialização da marca através de um som simples, cujo teor resgata a memória de grande parte da sociedade brasileira.

Posteriormente, demonstrou-se a possibilidade do secondary meaning ser utilizado no caso das marcas sonoras, isto é, a distintividade adquirida através do seu uso continuado com determinado produto ou serviço.

Foram analisados os diferentes benefícios que o registro perante o INPI confere ao titular de uma marca. Logo, com a possibilidade de registro, é conferido ao seu titular o poder de exigir o devido respeito ao uso do seu bem e, ainda, atuar contra quem desrespeitar ou usar inadequadamente, por conta dos efeitos *erga omnes*.

Tendo em vista a importância do tema, a análise do artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial não deve ser interpretado literalmente. Dessa forma, acredita-se que a evolução global e as diferentes tecnologias transformaram a busca dos empresários por sinais diferentes dos tradicionais, já que buscam a inovação para alcançar os seus consumidores.

Portanto, diante das constantes transformações no cenário mundial, percebe-se que o reconhecimento e regulamentação das marcas não-tradicionais no Brasil, em especial a marca sonora, será de acordo com tempo.

Sendo assim, conclui-se que, por exercer as mesmas funções das marcas tradicionais, não há óbices para que os sinais perceptíveis por outros sentidos não sejam englobados no ordenamento jurídico vigente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli. *A propriedade industrial frente à concorrência desleal. Direito Empresarial Contemporâneo*. 2ª ed. (coord. Adalberto Simão Filho e Newton de Lucca) São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004.

BAITELLO, Norval. *A Cultura do Ouvir. Seminários Especiais de Rádio e Áudio - Arte da Escuta – ECO*, 1997.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Cláudio R. *Propriedade Intelectual – introdução à Propriedade Intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. *Bases Constitucionais Da Propriedade Intelectual*. s/d, online. Disponível em: <<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. *Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais*. 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. *Expressões e sinais de propaganda*. s/d, online. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/marcas.htm>>. Acesso em: 10 mai. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. *Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro*, in: Revista Eletrônica do IBPI – Nr. 8, 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/marcas_moviment1.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. *Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira (2005)*. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas. Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BOBBIO, Norberto. *O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do Direito*. Coleção elementos de Direito. Editora Cone, 1996.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html>. Acesso em: 02 mai. 2019.

BRASIL. Presidência da República. *Lei nº 9.279, De 14 De Maio De 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.* DOU de 15.5.1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 22 de mai. de 2019.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875.* Coleção de Leis do Império do Brasil - 1875, Página 179 Vol. 1 pt I (Publicação Original), online. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em: 10 de nov. de 2018.

BRASIL. Câmara dos Deputados. *Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887.* Coleção de Leis do Império do Brasil - 1887, Página 26 Vol. 1 pt I (Publicação Original), online. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>>. Acesso em: 10 de nov. de 2018.

BRASIL. Planalto. *Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial* Estocolmo, 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>. Acesso em: 23 de mai. de 2019.

BRASIL. Planalto, Presidência da República. *Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.* CFLBR, de 1945. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 21 abr. 2019.

BRONNER, K; HIRT, R. *Audio Branding. Brands, Sounds and Communication.* Baden-Baden, Germany: Nomos, 2009.

CASTRO, Beatriz Vergaça. *Sinais distintivos não-tradicionais: o caso Louboutin.* Disponível em: <https://www.academia.edu/36838142/Sinais_Distintivos_N%C3%A3o_Tradicionais_O_Caso_Louboutin>. Acesso em: 01 mar. 2019.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *O que são as marcas de posição?* Revista da ABPI – nº 149 – Jul/Ago 2017. Disponível em: <<http://kgcesario.com.br/site/wp-content/uploads/2018/02/O-Que-S%C3%A3o-as-Marca-de-Posi%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acesso em: 08 mar. 2019.

CIESP. Marcas. s/d, online. Disponível em: <<http://www.ciesporocaba.com.br/documentos/palestras/marcas-nao-tradicionais.pdf>>. Acesso em: 06 mar. 2019.

CURIA. InfoCuria - Jurisprudência do Tribunal de Justiça. *C-283/01 - Shield Mark.* 2019, online. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-283/01>>. Acesso em: 08 de mai. de 2019.

CURIA. *No processo T-408/15.* ECLI:EU:T:2016:468 Marca da União Europeia — Pedido de marca sonora — Motivo absoluto de recusa — Falta de caráter distintivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Dever de fundamentação — Artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=plim%2Bplim&docid=183262&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=909959>>. Acesso em: 10 de mai. de 2019.

DEPUTADOS, Câmara. *Conheça os diferentes tratados internacionais sobre marcas*. 2009, online. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/agencia/noticias/138306.html>>. Acesso em 09 de maio de 2019.

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

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e expressões de propaganda*. São Paulo: Forense, 1984.

EUIPO, European Union Intellectual Property Office.. *Trademarks*. s/d, online. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000463174>>. Acesso em 05 de mai. de 2019.

EUIPO, European Union Intellectual Property Office. *Exemplos de marcas – marca nominativa*. 2018, online. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples>>. Acesso em 05 mai. 2019.

EUIPO, European Union Intellectual Property Office. Representação gráfica – Tipos de marcas. 2019, online. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/elimination-of-graphical-representation-requirement>>. Acesso em 08 de mai. de 2019.

EUR-LEX. *Document 32009R0207 - Regulamento (CE) n. o 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 , sobre a marca comunitária (Versão codificada) (Texto relevante para efeitos do EEE)*. 2009, online. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207> > Acesso em: 10 de mai. de 2019.

FERREIRA, W. *Instituições de direito comercial*. 4ª ed. Vol. 2. São Paulo, Max Limonad, 1956.

GLOBO. *Você sabia?: plim plim foi criado para marcar ida e volta dos intervalos - Em 1994, o ruído ganhou animações feitas por cartunistas famosos*. 2013, online. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/voce-sabia/noticia/2013/04/voce-sabia-plim-plim-foi-criado-para-marcas-ida-e-volta-dos-intervalos.html> Acesso em 09 de mai. de 2019.

GOBÉ, Marc. *A Emoção das Marcas: conectando marcas às pessoas*. Rio de Janeiro, Campus, 2002.

GOMES, Orlando. *Direitos Reais*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010.

GRAU, Eros Roberto. *Elementos de Direito Econômico*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.

GROVES, John A. Sound Branding: A short history. Disponível em <http://www.groves.de/presse/information/history_of_SB_v3.1.pdf> Acesso em: 10 de mai. de 2019.

GUERRA, Guto. *Music Branding; Qual o som da sua marca?* Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade intelectual*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

INTA, International Trademark Association. *In Your Ear! Trademarking a sound mark requires more than a good ear for music*. Inta Bulletin, April 1, 2002 Vol. 57 No. 7. Disponível em:

<<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/InYourEarTrademarkingasoundmarkrequiresmorethanagoodearformusic.aspx> > Acesso em: 08 de mai. de 2019.

IPC-EUI. *3D, colour and sound marks: challenge*. s/d, online. Disponível em: <<http://www.ipc-eui.org/sites/default/files/events/files/3D%2C%20colour%20and%20sound%20marks.pdf>>.

Acesso em: 07 de mai. de 2019.

IPD. *Sounds marks*. 2019, online. Disponível em: <https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/trademarks/registry/sound_marks241008.pdf>. Acesso em: 08 de mai. de 2019.

HILTON, Steve. *O valor social das marcas*. In: CLIFTON, Rita; SIMMONS, John (Orgs.). *O mundo das marcas*. Lisboa, Actual Editora, 2005.

IPLEGALFREEBIES. United States Patent and Trademark Office. *Trademark Electronic Search System (TESS)*. 2012, online. Disponível em:

<<https://iplegalfreebies.files.wordpress.com/2012/07/louboutin-uspto-reg-no-3361597.pdf>>.

Acesso em: 09 mar. 2019.

ISA, International Sound Awards. *ABA Services*. 2019, online. Disponível em:

<<https://www.international-sound-awards.com/services/aba-services/>>. Acesso em: 09 mai. 2019.

KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. *Gestão estratégica de marcas*. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LAM, Cedric; SHI, Lilian. *Sound Marks in China*. 2016. Disponível em:

<<https://thetmca.com/sound-marks-in-china/> > Acesso: em 08 de mai. de 2019.

LICURSI, Christina M., e WOLF, David, *Making “sense” of Non-Traditional Marks*.

Disponível em: <http://www.country-index.com/articles/article_70.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2019.

MANAGINGIP. *Colour marks: colour ownership – Why it makes sense*. 2006, online.

Disponível em: <<https://www.managingip.com/Article/1321377/Colour-marks-Colour-ownership-why-it-makes-sense.html?ArticleId=1321377>>. Acesso em: 05 de mai. de 2019.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. *Marcas Sonoras no Direito Brasileiro*. Juruá, 2010.

MARTINS, José. *A natureza emocional da marca: como encontrar a imagem que fortalece a sua marca*. São Paulo: Negócio Editora, 1999.

MATHÉLY, Paul. *Le droit français des signes distinctifs*. Paris: Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. Forense, 2011.

MORO, Cecília Fabbri. E CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Uma breve revista às funções marcárias*. Congresso 2012-2, CONPEDI. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=27>>. Acesso em: 10 mai. 2019.

PORTAFOLIO. *La textura de la botella de Old Parr ya una es marca registrada*. 2016, online. Disponível em: <<https://www.portafolio.co/negocios/empresas/botella-old-parr-marca-registrada-496957>>. Acesso em: 02 abr. 2019.

REALE, Miguel. *Lições preliminares de Direito*. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

ROTONDI, Mario. *Diritto industriale*. 5ª ed. Pádua: CEDAM, 1965.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos*. 1ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

TMSEARCH. *Trademark Electronic Search System (TESS)*. s/d, online. Disponível em: <<http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4801:gtwiix.2.1>> Acesso em 20 de maio de 2019.

TRILLET, Garry. *Registrability of smells, colors and sounds: How to overcome the challenge dressed by the requirements of graphical representation and distinctiveness within European Union law?* Master student at CEIPI, Strasbourg, France, 2012. Disponível em: <http://www.ecta.org/IMG/pdf/garry_trillet_-_registrability_of_smells_colors_and_sounds.pdf> Acesso em: 07 de maio de 2019.

TSDR; USPTO. *US Serial Number: 72349496 Application Filing Date: Jan. 23, 1970 US Registration Number: 916522*. 2019, online. Disponível em: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=75332744&caseType=SERIAL_NO&searchType=status>. Acesso em: 08 de mai. de 2019.

TSDR; USPTO. *US Serial Number: 72349496 Application Filing Date: Jan. 23, 1970 US Registration Number: 916522*. 2019, online. Disponível em: <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=72349496&caseType=SERIAL_NO&searchType=status>. Acesso em: 08 de mai. de 2019.

TSDR; USPTO. *US Serial Number: 73553567 Application Filing Date: Aug. 15, 1985 US Registration Number: 1395550* 2019, online. Disponível em <http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=73553567&caseType=SERIAL_NO&searchType=status>. Acesso em: 08 de mai. de 2019.

TTABVUE. *United States Patent And Trademark Office - Trademark Trial and Appeal Board - In re Powermat Inc.1 Serial Nos. 77715011 and 77715052*. 2013, online. Disponível em: <<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-77715011-EXA-15.pdf>>. Acesso em: 08 de mai. de 2019.

ULHÔA COELHO, Fábio. *Curso de Direito Comercial, volume 1: direito de empresa*. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

USPTO, United States Patent and Trademark Office. *Trademark "Sound Mark" Examples*. s/d, online. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>> Acesso em: 06 de mai. de 2019.

WIPO, World Intellectual Property Organization. *International Classification Of The Figurative Elements Of Marks (Vienna Classification)*. 2017. Disponível em: <<https://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/vienna/vie8eng.pdf>> Acesso em: 15 de mai. de 2019.

WIPO, World Intellectual Property Organization. *El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (SLTL)*. 2015. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_508.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2019.

WIPO, World Intellectual Property Organization. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Authentic text)*. 2019, online. Disponível em: <<https://wipolex.wipo.int/es/text/290013>>. Acesso em: 10 de mai. de 2019.

WORLDTRADEMARKREVIEW. *Sounds and colours: EU and US approaches to non-traditional trademark*. 2018. Disponível em: <<https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/sounds-and-colours-comparison-non-traditional-marks>>. Acesso em: 09 de mai. de 2019.

ZANNA. *Sound Branding: a vida sonora das marcas*. 1ª edição. São Paulo: Matrix, 2015.

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