



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO – CAMPUS JOÃO PESSOA
COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA

REBECA MARIA ESTRELA VIEIRA

**A DESATUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE MARCA NA LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL BRASILEIRA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO BRASILEIRO**

JOÃO PESSOA
2023

REBECA MARIA ESTRELA VIEIRA

A DESATUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE MARCA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO BRASILEIRO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito de João Pessoa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial da obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientadora: Dr.^a Marília Marques Rêgo Vilhena

Co-orientador: Ms. Juliana Coelho Tavares Marques

**JOÃO PESSOA
2023**

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

V658d Vieira, Rebeca Maria Estrela.

A desatualização do conceito de marca na lei de propriedade industrial brasileira e seus reflexos no direito brasileiro / Rebeca Maria Estrela Vieira. - João Pessoa, 2023.

63 f.

Orientação: Marília Marques Rêgo Vilhena.
TCC (Graduação) - UFPB/CCJ.

1. Conceito de marca. 2. Trade Dress. 3. Marcas não tradicionais. 4. Propriedade Intelectual. 5. Direito Marcário. I. Vilhena, Marília Marques Rêgo. II. Título.

UFPB/CCJ

CDU 34

REBECA MARIA ESTRELA VIEIRA

A DESATUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE MARCA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO BRASILEIRO

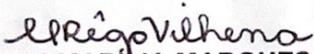
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito de João Pessoa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial da obtenção do grau de Bacharel em Direito.

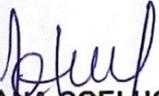
Orientadora: Dr.^a Marília Marques Rêgo Vilhena

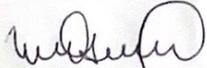
Co-orientadora: Ms. Juliana Coelho Tavares Marques

DATA DA APROVAÇÃO: 23 de maio de 2023

BANCA EXAMINADORA:


Prof.^a Dr.^a MARÍLIA MARQUES RÊGO VILHENA
(ORIENTADORA)


Prof. Ms. JULIANA COELHO TAVARES MARQUES
(CO-ORIENTADORA)


Prof.^a Dr.^a MARIA GORETTI DAL BOSCO
(AVALIADORA)

Dedico este trabalho a Deus, que me deu
forças diante de todas as adversidades, e à
vovó Antonieta, meu anjo da guarda no céu.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, que me apresentou caminhos, pessoas, conquistas e sonhos jamais imaginados. Obrigada, Senhor!

Aos meus pais, que fizeram grandes esforços para que eu finalizasse esta etapa: meu pai Paulo, que em cima de um caminhão sempre fez de tudo para me proporcionar a melhor educação possível e, principalmente, minha mãe, Socorro. Mito, sem você eu nada seria; obrigada por sonhar todos os meus sonhos junto comigo.

À gata Milu, por ter me acompanhado por muitas e muitas horas de aulas, estudos, reuniões e pesquisa.

À vovó Antonieta (*in memorian*) por ter sido exemplo de perseverança e à vovô João (*in memorian*), por ser meu segundo pai e ter me acompanhado diariamente nos meus passos na graduação, especialmente durante a pandemia.

Aos meus padrinhos Betinho e Socorro (*in memorian*), por sempre acreditarem no meu sucesso e me ajudarem como podem. Essa conquista também é de vocês.

À tia Leninha, tia Estrela, tio By, tia Marise e Demise: sem vocês eu não teria conseguido. À tio Dai (*in memorian*), onde o senhor esteja, receba o meu “muito obrigada”!

Agradeço também a Fafá e Rafa por serem primas-irmãs, sempre me dando apoio, assim como Mano por confiar nos meus pareceres e ouvir meus papos sobre marca desde quando eu era P4.

Ao meu namorado e companheiro de vida, Ricardo, por ter me incentivado desde quando eu sequer imaginava que o Direito seria o meu caminho. Obrigada por estar nos melhores e piores momentos dessa graduação. Você me fez e me faz forte. Agradeço também à Germana, sr. Ricardo e Polegas, por serem abrigo e refúgio sempre.

À panela das fadas, meu grupo de amigos da graduação: vocês tornaram tudo mais leve. Não sei o que teria sido da minha graduação sem vocês: Mariana Benevides, Mikaely Alves, Evany Barboza, Alice Albuquerque, Aline Miranda, Stephanie Carvalho, João Moura, Maria Graziela e Dani Fachine. Sem falar dos meus grandes amigos que o CCJ me deu, Guilherme Morais e Luedson Souza, e do meu amigo de vida, Felipe Candeia.

Ao CMRD Advogados, por ser minha casa e lugar de aprendizado diário nesses quase 4 anos de convivência. Obrigada, Juliana, Caio, Hector e Bruno, por confiarem no meu potencial e me concederem a oportunidade de construir a profissional que hoje sou. Obrigada também aos meus companheiros de estágio, em especial Danilo e Duda, que viveram várias aventuras jurídicas comigo.

Aos meus professores do João XXIII, Gênios do Futuro, Motiva e especialmente do CCJ, obrigada por serem inspiração para o meu lugar no futuro. Agradeço nas pessoas da minha *alma mater* da pesquisa e mãe postiça, professora Maria Goretti dal Bosco, e do professor Paulo Henrique Tavares da Silva, que foi quem me deu o pontapé para amar o Direito desde o primeiro dia de aula.

Infinitamente agradeço à professora Marília Marques e à professora Juliana Coelho, minhas orientadoras e fontes de inspiração diária, as quais se dispuseram a contribuir com esse momento tão importante na conclusão da minha jornada acadêmica, além de me acalmarem em todos os momentos em que me vi perdida.

Essa conquista é de todos vocês.

“O capitalismo não pode funcionar sem uma sociedade de consumo e é impossível uma sociedade de consumo sem marcas.”

(Steve Hilton)

RESUMO

O presente trabalho busca comprovar a incompletude do conceito de marca vinculado apenas à representação visual na legislação brasileira. A partir desse conceito de marca, será demonstrado que outros países já atualizaram a legislação e que o atraso em modificar a Lei de Propriedade Industrial deixa o Brasil em desvantagem econômica, bem como os criadores ficam vulneráveis a cópias do seu *trade dress* e marcas não tradicionais. A partir da análise do *secondary meaning* e da degenerescência, como fenômenos que afetam a distintividade, será comprovada a necessidade de alteração do conceito de marca. Em seguida, serão analisadas decisões judiciais e administrativas que envolvem a proteção desses ativos no Brasil, a fim de demonstrar como o conceito de marca atual traz à tona inúmeras discussões no Poder Judiciário sobre a ampliação de proteção de marcas não tradicionais.

Palavras-chave: Conceito de marca. Trade Dress. Marcas não tradicionais. Propriedade Intelectual. Direito Marcário.

ABSTRACT

This paper seeks to prove the incompleteness of the trademark concept linked only to the visual representation in the Brazilian legislation. Based on this concept of trademark, it will be demonstrated that other countries have already updated their legislation and that the delay in modifying the Industrial Property Law leaves Brazil at an economic disadvantage, and that creators are vulnerable to copies of their trade dress and non-traditional trademarks. From the analysis of secondary meaning and degeneracy, as phenomena that affect distinctiveness, the need to change the concept of trademark will be proven. Subsequently, judicial and administrative decisions involving the protection of these assets in Brazil will be analyzed in order to demonstrate how the current trademark concept brings about numerous discussions in the Judiciary on the extension of protection of non-traditional trademarks.

Key-words: Trademark concept. Trade dress. Non-traditional trademarks. Intellectual Property. Trademark Law.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Comparação entre Mr. Cat e Mr. Foot.....	39
Figura 2 – Comparação entre embalagem do produto Maizena e do produto Alisena	40
Figura 3 – Comparação entre embalagem do produto Vantage e do produto Vanish	42
Figura 4 – Comparação entre embalagem do produto Vanish e do produto Vamix ..	43
Figura 5 – Comparação entre embalagem do produto Vitacin e do produto Vitawin.	44
Figura 6 – Comparação entre embalagem do produto Neutrox e do produto Tratex	46
Figura 7– Comparação entre embalagem do produto HittNuts e do produto Kukynuts	47
Figura 8– Comparação entre embalagem do produto Oreo e do produto Treloso Power	48
Figura 9 – Marca tridimensional Copo Americano.....	50
Figura 10 – Marca tridimensional Vigor.....	52
Figura 11– Marca de posição Levis.....	53

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 O CONCEITO DE MARCA NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL	15
2.1 O CONCEITO DE MARCA NO BRASIL A PARTIR DA ANÁLISE DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	17
2.1.1 O que é marca no Brasil: sinal com representação visual e distintiva.....	17
2.1.2 Tipos e apresentações de marca no Brasil.....	20
2.1.3 O direito à marca no Brasil.....	22
2.2 A IMPORTÂNCIA DA WIPO PARA A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MARCA	24
2.2 COMO OUTROS PAÍSES CONCEITUAM MARCA?	26
2.2.1 A legislação da União Europeia	26
2.2.2 A legislação portuguesa	27
2.2.3 A legislação francesa.....	28
2.2.4 A legislação americana.....	29
3 INCAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO NOVO MERCADO PELAS MARCAS VISUAIS	31
3.1 MARCAS NÃO TRADICIONAIS.....	32
3.2 <i>TRADE DRESS</i>	35
3.3 <i>SECONDARY MEANING</i> E DEGENERESCÊNCIA (AQUISIÇÃO E PERDA DA DISTINTIVIDADE).....	36
4 CASOS EMBLEMÁTICOS SOBRE A PROTEÇÃO DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS	38
4.1 ANÁLISE DAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE <i>TRADE DRESS</i>	38
4.2 ANÁLISE DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SOBRE OUTROS TIPOS DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS	49
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
REFERÊNCIAS	58

1 INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual é a área de estudo composta pelos direitos da propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas), direito autoral (direitos de autor e conexos, programas de computador) e proteção sui generis (conhecimentos tradicionais, cultivares, topografia de circuito integrado).

No panorama mundial, a WIPO é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) globalmente responsável pelas questões de propriedade intelectual, sua vigilância, informação e cooperação em 193 países-membros, desde 1967. A sua função é liderar o desenvolvimento internacional da propriedade industrial, através da promoção de inovação e criatividade.

Em âmbito nacional, o órgão responsável por garantir os direitos constitucionais dos inventores industriais é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, autarquia federal criada pela lei 5.648/1970.

Diante da área de propriedade intelectual, um dos ativos de maior destaque em âmbito internacional são as marcas. As marcas são poderosos instrumentos das empresas para a diferenciação e criação de imagem, sendo os ativos mais valiosos de um número crescente de empresas, muitas vezes excedendo o valor dos ativos materiais.

Logo, a marca existe primordialmente para ligar o produto ou serviço a quem o produz ou fornece, a partir do processo de individualização das suas características, diferenciando uma marca de outra, ainda que também possua a mesma classe de utilização.

Assim, para que possa ser registrada, o principal requisito trazido na legislação brasileira é a capacidade do público-alvo distinguir uma marca de outra, através da interligação entre a linguagem, o direito de marca e o seu significado. Ao mesmo tempo, a legislação ainda vincula a marca ao signo perceptível visualmente, restringindo a possibilidade de proteção de outros formatos.

Pode-se, assim, afirmar que a marca possui uma natureza tripla, possuindo valor econômico, jurídico e semiológico. Econômica, porque é estímulo para a inovação e competitividade no mercado. Jurídica, por ser evocada em um garantismo jurídico na legislação mundial e brasileira. E, por fim, semiológica, por dar novo sentido a vocábulo e novas associações ao consumidor.

Sob tal perspectiva, a presente pesquisa está centrada na investigação se o conceito de marca da Lei de Propriedade Industrial (LPI), como um sinal perceptível e distintivo, ainda está atualizado para a realidade de inovação do século XXI, tendo em vista que o conceito não abarca inúmeras formas de expressão de marca aceitas em outras legislações, à exemplo da marca sonora, olfativa ou gustativa.

O problema desta pesquisa consiste em compreender o conceito de marca no sistema de Propriedade Industrial brasileiro. Assim, busca-se responder o seguinte questionamento: O conceito de marca trazido pela Lei de Propriedade Industrial brasileira ainda está atualizado para o panorama atual de inovação no país?

A partir dessa questão, pretende-se analisar examinar o conceito de marca na legislação de propriedade industrial brasileira e analisar como o conceito é abarcado em outros países, de forma a averiguar se a delimitação do conceito do que é marca no Brasil permanece atual. Também devem ser analisados os tópicos controversos no sistema marcário, diante da incompletude do critério da representação visual.

Ademais, pretende-se apontar a possibilidade ou impossibilidade de atualização do conceito de marca diante dos novos desafios da modernidade frente ao sistema de Propriedade Industrial brasileiro, a partir da análise de decisões judiciais e administrativas.

Deve-se rememorar que propriedade intelectual e inovação devem caminhar juntos para o desenvolvimento econômico do país, sendo a própria inovação a maior justificativa para existência da proteção jurídica de propriedade intelectual. Entretanto, como se observa nas questões relativas ao conceito de marca na legislação brasileira, há diversos problemas sobre a delimitação dos objetos da propriedade e do seu alcance, para que o titular entenda até onde pode dispor de seu ativo.

Logo, algumas questões devem ser respondidas, tais como: se o principal requisito de uma marca é a distintividade, como manter tal requisito com o registro de milhares de marcas por ano? Se um dos principais objetivos é a proteção do consumidor, por que não registrar outros formatos de marca, conquanto exista o reconhecimento do usuário, à exemplo do som específico da Netflix?

Pelo exposto, percebe-se que há múltiplos debates pendentes diante do conceito de marca trazido na Lei de Propriedade Industrial brasileira. Assim, o presente trabalho visa ao estudo de tais questões, de maneira a compreender se o

conceito ainda vigente na legislação é atual, diante das inúmeras controvérsias presentes no mundo do Direito Marcário e diante do atual contexto de inovação.

A metodologia utilizada no presente trabalho foi o método hipotético-dedutivo, a partir da utilização de materiais bibliográficos, tais como livros, cartilhas e sites, além da utilização jurisprudencial dos tribunais e de decisões administrativas.

No primeiro capítulo, será analisado o conceito de marca brasileiro, a partir da Lei de Propriedade Industrial e demais Portarias, Manuais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) brasileiro.

Em seguida, no mesmo capítulo, tratar-se-á das perspectivas de legislação internacional do conceito de marca, seja pela análise dos documentos da Organização Mundial de Propriedade Industrial (WIPO, na sigla em inglês), seja pela análise da legislação de países afins como Portugal, França, Estados Unidos e da própria União Europeia, que é modelo legislativo para quesitos de inovação como dados e inteligência artificial.

Escolheu-se Portugal por ser a pátria-mãe de muitas legislações brasileira e fonte da construção inicial do nosso Direito. Quanto à França, que serviu de inspiração na construção do nosso Código Civil, a escolha se deu pela referência quando se trata das grandes marcas e inovação em propriedade intelectual. Já os Estados Unidos serão analisados sob a perspectiva de referência no mercado internacional, sendo avaliado se as regras marcárias no país condizem com o seu destaque.

Evidencia-se que não se trata de um estudo comparativo entre a legislação brasileira e a estrangeira, mas de uma análise exemplificativa para trazer contraponto ao conceito restritivo de marca previsto na legislação brasileira.

No segundo capítulo, serão evidenciados os principais debates diante do Direito Marcário, no que tange ao conceito de marca trazido pela Lei de Propriedade Industrial brasileira. Nesse capítulo, serão estudados os conceitos de marcas não-tradicionais (marcas de cor, marcas sonoras, marcas de movimento, entre outras), *trade dress*, *secondary meaning* e degenerescência, sendo essas as polêmicas que circundam a distintividade.

Nesse capítulo, busca-se provar que a incapacidade de manutenção do critério visual como representação de marca no Brasil gera as problemáticas da degenerescência e *secondary meaning*, culminando com a necessidade de ampliação do conceito de marca para distinguir melhor o produto ou serviço de uma empresa da

sua concorrente, sendo necessária uma maior proteção pela lei brasileira dos fenômenos do *trade dress* e das marcas não tradicionais.

No último capítulo, decisões judiciais e administrativas dos tribunais mais relevantes no que se trata de Propriedade Industrial e do órgão administrativo, INPI, serão apresentadas para justificar a incapacidade de manutenção do critério de representação visual no conceito de marca na legislação brasileira, justificando a urgência em abarcar o *trade dress* e as marcas não tradicionais.

2 O CONCEITO DE MARCA NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL

Com a profissionalização das relações intelectuais e empresariais mediante a ascensão da indústria e do comércio, a identificação dos responsáveis pelos produtos e serviços fornecidos se tornou medida necessária e essencial para o dia a dia dos consumidores.

Assim, a marca tornou-se peça fundamental nas atividades empresariais, como forma de diferenciação “dos produtos e serviços comercializados”, exigindo, por conseguinte, uma tutela mais eficaz, neste sentido Buainain e Souza (2019, p.71) dispõem “a proteção da marca é a mais usada dentre as modalidades de propriedade intelectual, tanto em economias em desenvolvimento como nas desenvolvidas”.

No aspecto jurídico, de um lado, há o interesse dos titulares das marcas, que precisam da proteção legal trazida pelo aparato legislativo para impedir a concorrência desleal, a confusão ou aproveitamento de sua reputação no mercado, bem como, por outro lado, há o interesse dos consumidores para distinguir produtos e serviços disponíveis no mercado e da máquina pública, na manutenção do livre mercado e concorrência. (INPI, 2013)

No mundo da propriedade intelectual, a grande área na qual está inserido esse estudo, pode-se dividir em alguns grupos de direito, sendo eles os direitos de propriedade industrial, direito autoral e proteção sui generis.

Os direitos de propriedade industrial envolvem os ativos passíveis de reprodução na indústria. Os direitos autorais são inerentes à personalidade, voltados para a proteção de obras intelectuais. Já a proteção sui generis é aquela que não se encaixa completamente em uma das duas espécies anteriores, sendo proteções especiais, como os cultivares, conhecimentos de povos tradicionais e topografia de circuito integrado. Nos direitos de propriedade industrial, encontra-se a proteção das marcas, ativo industrial que será analisado através do seu conceito na legislação.

Dessa maneira, pode-se evidenciar o crescimento da importância dos conceitos de propriedade intelectual, em especial, o conceito de marca, como o ativo mais acessível à população, que está, diariamente, em contato com marcas, seja pela utilização de produtos ou serviços que a contenham.

A relevância de uma marca torna-se, muitas vezes, maior que o próprio produto ou serviço oferecido. Isso porque uma blusa é uma blusa em qualquer lugar

do mundo, mas se tiver estampado um símbolo da Gucci, Lacoste ou qualquer outra marca de destaque, torna-se um produto completamente diverso.

Essa percepção pode ser confirmada pela análise dos dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês), que demonstram que o número de depósitos de marca aumentou 4% no ano de 2021, em um número total estimado de 13,9 milhões de depósitos realizados em âmbito mundial em 2021, constante do último relatório emitido pelo órgão¹. O número em 2021 foi aumentado em 541.400 depósitos em relação ao número em 2020, o que demonstra que a busca por proteção através do registro de marca está em alta relevância em todo o mundo. (WIPO, 2022b)

Deve-se evidenciar que o número de depósitos de marca no INPI, órgão competente para o registro no Brasil, cresceu 32,3% de 2020 a 2021, o que, por si só, já demonstra a relevância do registro de marca em território brasileiro. (WIPO, 2022a)

O número total de 370.140 depósitos no ano de 2021 traz à tona a necessidade de compreender as limitações do conceito de marca que prejudicam um maior avanço no número de depósitos. (WIPO, 2023b)

No Brasil, as classes ligadas ao setor terciário são maioria entre as mais intensivas em pedidos de registro de marca no órgão competente, com 14 representantes entre as 20 com mais marcas obtidas em relação ao número de pessoas ocupadas, ao passo que constam 6 representantes de classes econômicas ligadas ao setor secundário. (INPI, 2021b)

O investimento em marca está se tornando um diferencial no mundo das empresas, para além de uma obrigação para que se tenha a exclusividade no uso. Dessa forma, conforme entende Buainain e Souza (2019, p. 138)

De um lado, o acirramento da concorrência nos segmentos de comércio varejista e atacadista, nos setores de serviços financeiros e não financeiros e na indústria, nos quais as empresas ofertam produtos e serviços semelhantes, alguns inclusive indiferenciados, obriga as empresas a investirem em suas marcas como mecanismo diferenciador e de proteção; de outro, muitos destes mercados estão em processo de reestruturação, decorrente de aquisições, entrada de novos concorrentes, ampliação do alcance geográfico – empresas com atuação em mercados locais e regionais se lançando em âmbito nacional – e parcerias estratégicas que exigem posicionamento claro das marcas utilizadas em diferentes contextos.

¹ Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>>. Acesso em: 26 mar 2023.

Assim, mais uma vez é evidenciada a relevância dos direitos da propriedade industrial, em especial a marca, para o contexto de inovação e empreendedorismo.

Nesse capítulo, busca-se conceituar marca na legislação brasileira, evidenciando os critérios para que um sinal seja qualificado como marca, bem como as formas de apresentações possíveis – essenciais para a compreensão das próximas temáticas que circundam o estudo. Em seguida, buscar-se-á delimitar como se adquire o direito à marca no Brasil, através do sistema atributivo (*first to file*).

Assim, após analisar o que é marca para a legislação brasileira, é importante analisar as diretrizes trazidas pela WIPO e comparar a legislação internacional de países afins ao Brasil ou referências em propriedade intelectual.

Foram escolhidos para análise Portugal, França, União Europeia e Estados Unidos. Portugal foi escolhido pela questão histórica da construção da legislação brasileira com influência do seu direito. A França, por sua vez, é referência quando se trata das grandes marcas e inovação em propriedade intelectual. Já a União Europeia por ser modelo legislativo para quesitos de inovação como dados e inteligência artificial. Por fim, os Estados Unidos serão analisados sob a perspectiva de referência no mercado internacional, sendo avaliado se as regras marcárias no país condizem com o seu destaque.

2.1 O CONCEITO DE MARCA NO BRASIL A PARTIR DA ANÁLISE DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1.1 O que é marca no Brasil: sinal com representação visual e distintiva

A base legal brasileira dos direitos de propriedade industrial relativos a marcas encontra-se disposta, em primeiro lugar, no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, que assegura a proteção “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”.

Ademais, a principal legislação relativa a marcas no país é a Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. De imediato, cumpre destacar que a LPI preceitua a proteção somente através da concessão do registro

da marca, em seu art. 2º, III, destacando o “seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Na LPI, em seu artigo 122, determina-se que são passíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, que não se encontram compreendidos nas proibições legais, e que distinguem produtos ou serviços oferecidos por uma empresa.

A partir do conceito trazido pela LPI pode averiguar quatro requisitos: **veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade**. Esses requisitos estão na sua grande maioria internalizados no artigo 124 da LPI. Assim, ao proceder com o exame técnico para verificar a disponibilidade do registro de marca, o INPI analisa a liceidade, veracidade, e, principalmente, a distintividade do sinal marcário, conforme Portaria 8/2022 do INPI.

A veracidade se trata de informar um serviço ou produto que é exatamente o que a marca entrega; a liceidade é a marca não estar dentro das proibições legais; a distintividade, principal função da marca e requisito principal de registro, é a diferenciação da marca pretendida daquelas já existentes, e por fim, a disponibilidade é a marca não colidir com alguma já registrada. (INPI, 2021a)

Isso porque a marca possui o papel basilar de distinguir ao consumidor um produto ou serviço, a partir da forma que se apresenta. Para Barbosa (2006), o conceito de marca vincula-se pela interligação entre linguagem-comunicação, direito e semiótica.

Assim, a função da marca está intrinsecamente ligada ao processo de associação entre a coisa e o seu criador, através da individualização e diferenciação. Logo, para ser marca, o requisito principal deve ser a capacidade de individualizar. (GRAU-KUNTZ, 2021)

Logo, pode-se perceber de imediato que é um consenso entre doutrinadores que a função distintiva é função básica da marca. Para que um o depositante tenha seu registro concedido, será necessário realizar uma análise de registrabilidade do sinal marcário, o exame de mérito, onde o examinador fará um estudo sobre a distintividade do sinal.

Essa análise leva em consideração, quando se trata da diferenciação entre duas marcas, sob o seu poder de distintividade perante o consumidor, já que o uso exclusivo deve ser justificado por essa possibilidade de distinguir o que se está adquirindo.

Pode-se evidenciar essa questão no julgamento do Recurso Especial nº 1583007, que teve como relator o Ministro Luis Felipe Salomão, da 4ª Turma do STJ, em 10/05/2021, e decidiu a questão da diferenciação de uma marca distintiva e uma marca comum ou genérica, detalhando que

Como de sabença, a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis, tal como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124, inciso VI). A marca exige ainda que seja possível a percepção pelo público e a distinção em relação aos concorrentes.

Assim, tem-se mais uma vez o entendimento de que o critério da distintividade é o critério principal quando se trata da possibilidade de registro de marca, especialmente vinculado à necessidade de relação entre marca e produto/serviço pelo consumidor.

Pode-se classificar as marcas em fantasiosas, arbitrárias ou sugestivas de acordo com a sua distintividade.

As marcas fantasiosas são as de maior distintividade, por serem formadas por termos sem um significado óbvio e não dicionarizados. As marcas arbitrárias são aquelas que utilizam elementos nominativos já existentes na língua ou em língua estrangeira, mas que não se relacionam com o produto ou serviço a ser designado, tornando-se uma marca com alta distintividade. As marcas sugestivas são aquelas que sugerem uma característica ou a finalidade do produto ou serviço, sendo mais fácil do consumidor identificá-la, mas também mais fácil de surgirem marcas semelhantes. (OTA, 2021)

Essa questão foi abordada na chamada “teoria da distância” do jurista alemão Walter SCHLUEP, constituída em 1964. Segundo ele, quanto mais fraca for a marca, menor será o raio de sua proteção legal, e, sendo uma marca genérica, deverá sofrer o ônus de conviver com marcas semelhantes. (SCHLUEP, 1964)

Ademais, deve-se observar as proibições de registro de marcas que se enquadrem no artigo 124 da LPI, que demonstram que, ainda que esteja presente o caráter distintivo em uma representação visual, nem sempre poderá ser considerado marca, como é o caso dos slogans.

Outra questão em torno da distintividade é a necessidade de observação do critério de especialidade. A especialidade é um dos princípios básicos de marca: a exclusividade se esgota no gênero das atividades que a marca designa. Ou seja,

não se tem o uso exclusivo em todos os ramos de atividades, a menos que se trate de marca de alto renome.

Quando se fala no critério da especialidade, logo se deve relacionar à Classificação de Nice, adotada pelo INPI brasileiro. A chamada “NCL”, do inglês *Nice Classification List*, determina listas de produtos e serviços e códigos englobados nas grandes classes, que devem ser objeto de escolha do titular do pedido de registro de marca. Assim, em cada pedido, fica indicado o número e a classe respectivos ao pedido de registro da marca em questão.

Essa classificação é adotada por diversos países no mundo e pelo Brasil, ainda que não seja signatário do tratado, mas que o adotou pela Resolução nº 89/2013 do INPI, que vinculou as listas aos depósitos, em seu artigo 1º, bem como determinou que a especificação de produtos ou serviços deverá estar em conformidade com a edição da NCL vigente no Brasil à época do depósito.

Em seguida, para melhor compreensão do fenômeno das marcas, serão explanados os tipos e formas de apresentação das marcas aceitas pela legislação brasileira.

2.1.2 Tipos e apresentações de marca no Brasil

Destaca-se, de imediato, que a legislação brasileira somente aceita a formulação de **marcas nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais**, não trazendo a permissão do registro de formas de apresentação de marcas que não são consideradas visualmente perceptíveis, tais como marcas sonoras, olfativas e gustativas, assim como não permite a concepção de marca para slogans ou frases de efeito, como o “amo muito tudo isso” da McDonalds.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI, uma marca nominativa é constituída unicamente por palavras, letras ou algarismos. A marca figurativa é a representação visual por desenhos, imagens ou símbolos, inclusive a representação diferenciada do próprio elemento nominativo. A marca mista, por sua vez, é a junção do elemento nominativo com o elemento figurativo, sendo depositada com as duas formas.

Quando se fala em marca tridimensional, trata-se de um sinal constituído pela forma plástica distintiva em si mesma, a qual pode se referir ao produto, embalagem ou recipiente, mas não só restrita a estes elementos. A marca

tridimensional pode ser considerada como uma marca não tradicional, porém permitida pela legislação pátria. Um exemplo dessa forma de apresentação é a embalagem do Toblerone e a embalagem da Coca-Coca KS.

Recentemente, o INPI abriu a possibilidade de registro de **marcas de posição**, nos termos do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022, considerando marca de posição a aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional.

Essa inovação trazida pelo órgão mostra o quanto a legislação está se tornando defasada para a realidade das criações atuais, tendo em vista que há muitos anos já se debate e já se permite o registro de marcas de posição na Europa, por exemplo. Entretanto, observa-se que o próprio sistema do INPI ainda não possui organização suficiente para que seja realizados registros desse formato de marca, não sendo deferido nenhum registro até o presente momento.

A LPI, em seu artigo 123, conceitua **marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva**. A primeira pode ser entendida como aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; a segunda, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, e, por fim, a última como aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada pessoa jurídica representativa de coletividade.

No Brasil, apesar de existirem os três tipos de marca supracitados, a grande maioria dos registros é de marcas de produto ou serviço, mais comuns à população brasileira.

Deve-se diferenciar também a marca notoriamente conhecida e de alto renome, trazidas, respectivamente, pelos artigos 126 e 125 da LPI. A marca notoriamente conhecida, de acordo com o artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, possui proteção especial, independente de prévio depósito ou registro, por se tratar de marca cuja fama transcendeu os horizontes da territorialidade, sendo, assim, uma exceção ao princípio que emana que a marca somente é válida no território correspondente ao registro.

Já a marca de alto renome é aquela que, segundo artigo 125 da LPI, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade, a partir do pagamento da taxa única especificada na Tabela de Retribuição do INPI. A marca de alto renome,

por sua vez, se trata de uma exceção ao princípio da especialidade, por ser aceita em todas os ramos de atividade possíveis.

2.1.3 O direito à marca no Brasil

Para Silveira e Dos Santos Jr. (2021, p. 52), a marca torna “possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade”. Portanto, o doutrinador entende a marca como um bem imaterial exclusivo, decorrente do registro, o qual é estímulo à livre concorrência e mediado pelas regras de concorrência desleal.

Presume-se, portanto, que, no Brasil, a propriedade sobre a marca se adquire somente com o registro, no sistema denominado “*first to file*”, ou seja: ganha a corrida o primeiro a depositar; diferente de países que adotam o “*first to use*”, ou seja: a proteção através do uso. Desde já, pode-se apontar um prejuízo na proteção de formatos diferentes de marca no país, tendo em vista que a marca não registrada não estará protegida.

No caso das marcas registradas, deve-se analisar a concorrência no mesmo ramo de atividade, para que o registro de marcas semelhantes não confunda o consumidor. A confusão, quando ocorre, faz com que o consumidor adquira produto ou serviço de terceiro acreditando ser do titular de marca. Assim, conforme entendimento de Barbosa (2003), “a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo”.

Esse entendimento também é trazido no caput do artigo 129 da LPI, transcrito a seguir, que determina que a propriedade somente adquire-se pelo registro, bem como o uso exclusivo em todo o território nacional. Ao passo desse entendimento, o mesmo artigo traz o resguardo ao utilizador anterior de boa-fé há 6 meses antes do depósito, assim como também preceituam os tratados do qual o Brasil é signatário.

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

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, analisando apenas a legislação, poder-se-ia afirmar que o direito brasileiro não comportaria o direito presumido de quem possui uma marca, mas ainda não a registrou. Entretanto, tal qual Barbosa (2003) preceitua, alguns doutrinadores compreendem que a disposição que se refere ao direito exclusivo marcário não exclui a proteção da marca não registrada quanto à concorrência desleal, tendo em vista que há direito público subjetivo à proteção assegurada na lei ordinária, ainda que não esteja enquadrado no direito de exclusividade regido pela LPI.

Isso porque, como preceitua Barbosa (2003, p. 123), “a disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada”. Assim, tendo em vista que a abertura deixada pela Constituição, tem-se o direito subjetivo a obter a proteção aquele que já utiliza a marca de fato, mas “prevalece o registro caso não objetada a pretensão, pelo usuário anterior, até a expiração do prazo reservado para tanto.”

Desse modo, para tais pensadores, há no direito brasileiro o direito atributivo de propriedade da marca e o direito declaratório de marca, dividindo “marca” em: marcas registradas, objeto de proteção pelo direito especial oriundo do registro da marca, e marcas de fato (marcas não registradas), protegidas pelo direito que coíbe a concorrência desleal (art. 195, III e art. 209 da LPI). (GRAUKUNTZ, 2021)

Quantos às marcas de fato, Silveira e Dos Santos Jr. (2021, p. 79) preceituam

Quando essa interação entre a colocação de produtos em determinada zona e a preferência dos consumidores por determinados sinais identificadores tornar tais sinais geralmente conhecidos por essa faixa de consumidores, surge a marca de fato. Essa notoriedade do sinal em face de um determinado número de consumidores, distribuídos por determinada área e com relação a certos produtos ou serviços, constitui o pressuposto da constituição da marca de fato.

Destarte, traz-se à tona, mais uma vez, o debate sobre o caráter concorrencial do direito à marca, já que os sinais distintivos passam a ter relevância quando reconhecidos por certa faixa de consumidores, estando a marca registrada ou não.

É importante destacar, conforme esclarece Pedro Marcos Nunes Barbosa (2016, p.31) que "os ativos intangíveis perpassam a relevância econômica de qualquer físico que – eventualmente – participe do acervo de bens do estabelecimento".

Assim, preceitua Denis Barbosa (2003, p.696), que “os direitos em relação aos signos distintivos são direitos de clientela - em sua acepção mais evidente.”

Logo, a marca é a associação feita pelo público à qualidade da empresa que a produz, o que a torna uma derivação do direito de clientela, devendo se sobressair no universo concorrencial. (DO VALE, 2018)

Tanto é verdade que, os termos do art. 143 da LPI, tem-se a necessidade de utilização da marca no mercado, sob pena de caducidade no prazo de 5 anos sem utilização após a concessão no INPI.

Ademais, é importante compreender os direitos do titular e do depositante de marca, os quais a LPI estabelece, em seu artigo 130: direito de ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar por sua integridade material ou reputação, bem como o uso exclusivo em todo território nacional.

Nesse sentido, após compreender como a legislação brasileira abarca o direito marcário, é importante conhecer o sistema internacional de propriedade intelectual do qual o Brasil faz parte, através da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO).

2.2 A IMPORTÂNCIA DA WIPO PARA A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE MARCA

O Brasil ingressou o órgão mundial em 1975, antes mesmo da reforma da propriedade industrial no país realizada através da nova lei em 1996. Para a WIPO (2023e), “a trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises.”

Dessa forma, a WIPO adota, de maneira geral, o critério de distintividade de marca, a ser analisado minuciosamente no tópico referente à legislação brasileira. Ainda, pode-se verificar que a WIPO também assimila como marca os sinais não-visíveis.

A word or a combination of words, letters, and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless.²

² Tradução livre: Uma palavra ou uma combinação de palavras, letras e números pode perfeitamente constituir uma marca registrada. Mas as marcas registradas também podem consistir em desenhos,

Logo, a própria organização mundial admite a possibilidade de registro de marcas não-visuais, o que demonstra, desde já, o atraso da legislação brasileira, em relação a outros países ocidentais.

Além disso, a WIPO (2023c) regula a questão do registro de marcas a partir da gestão de um dos principais tratados, sendo esse o Protocolo de Madrid, concluído em 1989 e que possui o Brasil como signatário.

The Madrid System for the International Registration of Marks is governed by the Madrid Agreement, concluded in 1891, and the Protocol relating to that Agreement, concluded in 1989. The system makes it possible to protect a mark in a large number of countries by obtaining an international registration that has effect in each of the designated Contracting Parties.³

A partir do Sistema de Madrid pode ser realizado o depósito internacional de uma marca em mais de um país dentre os 130 países disponível no sistema, de forma rápida e mais barata do que depositar diretamente em cada país desejado. Portanto, para o órgão mundial, deve ser realizado o "o registro internacional de suas marcas – a fim de proteger e diferenciar seus produtos e serviços daqueles de seus concorrentes".

Pode-se destacar, a partir do exposto, a importância dos critérios adotados pela WIPO quando se fala em legislação internacional de marcas. Isso porque a existência de um sistema, qual seja o Sistema de Madrid, para efetuar o registro em nível internacional, pode prejudicar ou isolar um país que possua uma legislação atrasada em relação aos demais países do protocolo.

Dessa maneira, quando se fala da distintividade e especialidade, trata-se dos critérios elegidos pela legislação brasileira para que o registro seja concedido. Esses critérios devem ser observados em conjunto àqueles estabelecidos por países no qual o titular deseje realizar o registro internacional, através do sistema de Madrid, promulgado pelo Decreto nº 10.033/2019 no Brasil.

Esse sistema advém do Protocolo de Madrid, que especifica regras e condições relativas ao pedido internacional. Uma peculiaridade que pode ser observada no Decreto é, na Regra 9, item 4, letra a, ix, a possibilidade de depósito de

símbolos, características tridimensionais, como a forma e a embalagem dos produtos, sinais não visíveis, como sons ou fragrâncias, ou tonalidades de cores usadas como características distintivas – as possibilidades são quase ilimitadas.

³ Tradução livre: O Sistema de Madrid para o Registro Internacional de Marcas é regido pelo Acordo de Madrid, concluído em 1891, e pelo Protocolo relativo a esse Acordo, concluído em 1989. O sistema possibilita a proteção de uma marca em grande número de países por meio da obtenção de um registro internacional que gera efeitos em cada uma das Partes Contratantes designadas.

pedido relativo a marca sonora, ainda que não seja passível de efetivação, tendo em vista a inexistência de sistema no INPI ou admissão pela LPI, Manual de Marcas ou demais Portarias do órgão.

Rememora-se que o registro internacional “é o primeiro passo para a proteção de seus interesses comerciais fora do País e constitui parte integral de toda estratégia comercial global bem-sucedida”, tal qual preceitua a WIPO em suas divulgações sobre o sistema de Madrid. (WIPO, 2023a)

Para além do Sistema de Madrid, a proteção internacional para as marcas, especificamente, é realizada por meio da Convenção da União de Paris (CUP) e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPs).

O Brasil é signatário da CUP, promulgada no país pelo Decreto nº 9.233/1884 e que possui como objetivo estabelecer princípios básicos para a proteção das marcas prevendo uma ampla liberdade legislativa para cada país, além de consagrar o princípio da territorialidade (art. 6º, §3º).

Já o TRIPs, por sua vez, foi promulgado no Brasil pelo Decreto 1.355/1994. É um acordo anexo ao tratado constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), que visa estabelecer proteção para atividades empresariais e comércio internacional, tratando da abrangência sobre a propriedade intelectual.

Após compreender a influência da WIPO e da legislação nacional para que desenvolva o sistema de registro internacional, passa-se a analisar e comparar nossa legislação com aquela de países de relevância para o debate em tela.

2.2 COMO OUTROS PAÍSES CONCEITUAM MARCA?

Como já mencionado, assim como outras legislações brasileiras, a legislação de propriedade industrial possui influências das legislações internacionais, do mesmo modo que suas possíveis futuras modificações.

Logo, deve-se analisar o conceito de marca nas legislações de países estratégicos, a fim de perceber aproximações ou diferenças que possam justificar a modificação da lei brasileira. A análise, por sua vez, possui finalidade exemplificativa, para evidenciar como se entende marca em outros países.

2.2.1 A legislação da União Europeia

A legislação europeia, como já demonstrado, avança conforme o mercado avança. Dessa maneira, por possui um sistema próprio de registro de propriedade intelectual através do European Union Intellectual Property Office (EUIPO), seu escritório de PI.

A Regulação 2017/1001 do Parlamento Europeu de 14 de junho de 2017 traz, em seu artigo 4, os sinais que a União Europeia pode registrar, trazendo como critérios a distintividade e a apresentação ao registro na EUIPO.

An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of: (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and (b) being represented on the Register of European Union trade marks ('the Register'), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.⁴

Uma das principais alterações introduzida pela Comissão de Implementação de Regulação 2018/626 de 5 de março de 2018 é a eliminação do requisito de representação gráfica da definição de marca a ser depositada no EUIPO.

1. The trademark shall be represented in any appropriate form using generally available technology, as long as it can be reproduced on the Register in a clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective manner so as to enable the competent authorities and the public to determine with clarity and precision the subject matter of the protection afforded to its proprietor.⁵

Assim, traz, mais uma vez, a possibilidade de registro da marca nominativa, figurativa, marca de combinação de cor, marcas sonoras, marcas tridimensionais, marca de holograma, marcas de posição, marca de padrão, marcas de movimento e marcas multimídia.

2.2.2 A legislação portuguesa

⁴ Tradução livre: Uma marca da UE pode consistir em quaisquer sinais, em especial palavras, incluindo nomes pessoais, ou desenhos, letras, números, cores, a forma de produtos ou da embalagem de produtos, ou sons, desde que esses sinais sejam capazes de: (a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e (b) ser representados no Registro de Marcas da União Europeia ("o Registro"), de forma a permitir que as autoridades competentes e o público determinem o objeto claro e preciso da proteção concedida ao seu titular.

⁵ Tradução livre: A marca registrada deverá ser representada de qualquer forma apropriada, utilizando tecnologia geralmente disponível, desde que possa ser reproduzida no Registro de forma clara, precisa, independente, facilmente acessível, inteligível, durável e objetiva, de modo a permitir que as autoridades competentes e o público determinem com clareza e precisão o objeto da proteção concedida ao seu titular.

Portugal, como base de grande parte da legislação do Brasil, deve ser o primeiro país a ser analisado. No país europeu, diferentemente do Brasil, existe um Código de Propriedade Industrial, sob Decreto-Lei n.º 110/2018, modificado de acordo com as novas diretrizes da União Europeia, por se tratar de um país-membro.

Em seu artigo 208, trata-se da constituição de uma marca, sendo determinado que a marca pode ser

[...]constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Assim, o artigo 208 do CPI determina que, além das marcas nominativas, figurativas e mistas, também são registáveis marcas, ditas não tradicionais ou não convencionais, quando respeitem os requisitos da distintividade e da determinabilidade.

Para Fernandes (2021), “esta alteração não se consubstanciou, pelo menos até então, num alargamento do leque de sinais protegíveis, tendo significado, outrossim, uma inquestionável simplificação do procedimento do registo de alguns sinais não tradicionais”.

Sejam sinais sonoros, de multimédia, de holograma e de movimento, serão admitidos, de acordo com informação do INPI português, sendo o primeiro pedido nesse modelo datado de 16 de agosto de 2019.

Nesse diapasão, do mesmo modo que será analisado na legislação brasileira, o Código português adota o critério da distintividade, contudo, também adota que a marca pode ser a representação gráfica (e, logo, visual) ou através de sinais, facilitando a questão do registo de marcas mais inovadoras, que não sejam representadas visualmente.

2.2.3 A legislação francesa

À exemplo de Portugal, a França como membro da União Europeia adotou as diretrizes para unificar as possibilidades de registrar marca. É notório que o país que é conhecido por suas famosas marcas luxuosas, expande o mercado de propriedade industrial.

Le Code de la propriété intellectuelle preceitua, em seu artigo L711-1, que o critério para a marca existir é que seja um sinal que se apresente de forma precisa e clara, não sendo condicionada a uma representação gráfica.

La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.⁶

Assim, o artigo L711-1, assim como o artigo 208 do CPI português, bem como as informações do INPI francês, trazem a possibilidade de registro da marca nominativa, figurativa, marca de combinação de cor, marcas sonoras, marcas tridimensionais, marca de holograma, marcas de posição, marca de padrão, marcas de movimento e marcas multimídia.

Dessa maneira, ao invés de restringir a possibilidade de registro e, conseqüentemente, de proteção para o titular, regulação para os consumidores e de aumento do faturamento para o próprio órgão, a França e alguns países da União Europeia ampliaram a proteção do sistema de marcas.

2.2.4 A legislação americana

Quanto à legislação americana, pode-se analisar o *Trademark Act*, datado originalmente de 1946, atualizado até 25 de novembro de 2013. Nessa legislação, em seu *title X – Construction and Definitions*, § 45 (15 U.S.C. § 1127).

Trademark. The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.⁷

⁶ Tradução livre: Uma marca de produto ou de serviço é um sinal que serve para distinguir os produtos ou serviços de uma pessoa física ou jurídica dos de outras pessoas físicas ou jurídicas. O sinal deve poder ser representado no registro nacional de marcas de forma a permitir que qualquer pessoa determine com precisão e clareza o objeto da proteção conferida ao seu titular.

⁷ Tradução livre: Marca registrada. O termo "marca registrada" inclui qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo, ou qualquer combinação dos mesmos - (1) usado por uma pessoa, ou (2) que uma pessoa tenha a intenção de boa-fé de usar no comércio e solicite o registro no registro principal estabelecido por este capítulo, para identificar e distinguir seus produtos, incluindo um produto exclusivo, daqueles fabricados ou vendidos por outros e para indicar a origem dos produtos, mesmo que essa origem seja desconhecida.

Dessa maneira, a legislação americana, assim como aquelas já apresentadas, traz também o critério de distintividade. De acordo com a doutrina norte-americana, as marcas seriam divididas em cinco categorias, que variam do grau mais forte de distintividade ao mais fraco: fantasiosas, arbitrárias, sugestivas ou evocativas, descritivas e genéricas.

Além disso, pode-se evidenciar, no 37 CFR §2.52(e), a possibilidade de depositar marcas sonoras no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO), as quais ensejam uma relação entre o produtor ou serviço com o som registrado. (USPTO, 2023)

Outros tipos de marcas sensoriais são admitidos à registro, como marcas olfativas, devendo a sua descrição ser extremamente detalhada e vinculada ao produto que será comercializado. Já as marcas de sabor, apesar do seu registro não ser proibido, ainda são extremamente problemáticas no âmbito americano, tendo em vista que não há decisão judicial que negue o registro, mas ainda há debates sobre a quão distintiva é a marca de sabor, por ser o sabor uma qualidade do produto.

Pode-se evidenciar uma diferença relacionada à questão da vinculação à representação visual ao conceito de marca, não mais presente de forma exclusiva nos conceitos de marca de legislações estrangeiras.

A partir do conceito de marca no Brasil e nas legislações analisadas, bem como a partir da necessidade de atendimento ao registro internacional e da atual vinculação da marca aos parâmetros de representação visual e distintividade, passa-se a analisar a incapacidade da representação visual como critério, em especial diante da iminência de fenômenos como degenerescência e *secondary meaning*.

3 INCAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO NOVO MERCADO PELAS MARCAS VISUAIS

Quando se fala em marca no Brasil, ao se tratar da sua legislação, logo se deve vincular à representação visual e à distintividade do símbolo, os quais devem estar presente no conjunto a ser registrado. Entretanto, os dois critérios adotados no país trazem à tona debates sobre a incapacidade de manutenção da representação visual como referência para o registro de marca.

Para Bently e Sherman (2001, p.656), a representação gráfica possui basicamente três funções: definir o escopo da proteção, dar publicidade para que terceiros tomem conhecimento daquela marca e em eventuais conflitos e permitir que o órgão de registro possa classificar, comparar e organizar o sistema de marcas.

Também é necessário diferenciar a distintividade absoluta e a distintividade relativa. A distintividade absoluta é a capacidade de simbolizar o produto ou serviço que a marca representa, enquanto a distintividade relativa, conforme preceitua Denis Barbosa (2003, p. 803) é definida como “capacidade de indicar uma origem específica em face de outras origens [...], sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.”.

Diante do mercado atual, cheio de opções de produtos e serviços, tem-se que buscar meios da marca refletir uma distintividade absoluta, indo além do símbolo visual e buscando a utilização de marcas que trabalhem outros sentidos.

Hoje, certas marcas passam a ter uma maior ou menor distintividade em face da concorrência no mercado, perpassando problemas como *secondary meaning* e degenerescência, não sendo mais suficiente a representação visual para delimitar o que é marca, sendo necessário mecanismos para trazer maior distintividade.

Já é tendência em outros países adotar em sua legislação um conceito mais amplo de marca, abarcando também as marcas não tradicionais, para além a proteção da tradicional marca visual. Isso porque, no ponto de vista do consumidor, marca é tudo que está em torno de um produto ou serviço e não somente o símbolo visual.

No Brasil, o INPI traz como uma das suas metas no plano estratégico 2023-2026 a atualização da legislação e execução de medidas técnicas para analisar casos de *secondary meaning* e marcas sonoras, sendo um verdadeiro avanço tal previsão diante do órgão. (INPI, 2023b)

Contudo, ainda é necessário um avanço para abarcar como marca todos os formatos de marcas não tradicionais, valorizando a criatividade do inventor e ampliando o grau de distintividade no mercado.

3.1 MARCAS NÃO TRADICIONAIS

Ao tratar sobre as novas modalidades de apresentação de uma marca, deve-se analisar o conceito de branding sensorial, que “é a forma pela qual a marca passa a receber benefícios intangíveis por meio dos cinco sentidos: audição, tato, olfato, paladar e visão.” (AIRES, 2011 apud BRITO; ZUZA, 2009)

O **branding** é uma área de estudo das marcas que traz características a serem implantadas e disseminadas em todas as suas ações, a fim de criar uma identidade, fazendo com que os consumidores lembrem das marcas através dos estímulos mostrado pelos sentidos. O branding surgiu a partir da inovação do mercado, para aprimorar a forma com que a marca é utilizada em sua publicidade e propaganda.

Para a Associação Internacional de Marca – INTA, sigla em inglês (2023), são três as formas que as marcas comumente se apresentam:

Ordinarily, a mark will consist of a word, logo, or a combination of both. The word or words may be invented or may appear in dictionaries. A mark may also consist of letters, numerals, or combinations of both. A logo may be an abstract design, stylization or simple reproduction of everyday objects or images.⁸

O avanço tecnológico e a capacidade distintiva de outros sinais não visuais fizeram com que seu uso como *branding* se expandisse, extrapolando o modelo tradicional das marcas nominativas, figurativas ou mistas. Assim, a marca não tradicional é entendida como qualquer sinal distintivo que não se apresente meramente como uma marca visualmente perceptível.

Nos dias atuais, por existir um mercado tão competitivo e fácil de criar uma confusão entre concorrentes, se tornou cada vez mais necessária a utilização multissensorial para atrair a atenção do consumidor, bem como diferenciar os produtos e serviços oferecidos.

⁸ Tradução livre: Em geral, uma marca consiste em uma palavra, um logotipo ou uma combinação de ambos. A palavra ou palavras podem ser inventadas ou podem aparecer em dicionários. Uma marca também pode consistir em letras, números ou combinações de ambos. Um logotipo pode ser um design abstrato, uma estilização ou uma simples reprodução de objetos ou imagens do cotidiano.

O primeiro exemplo de uma marca não tradicional é a marca tridimensional. É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

Com a LPI, qualquer sinal visual distintivo que não esteja contido nas proibições legais pode estar apto ao registro, incluindo as formas tridimensionais que estejam dentro dos requisitos pré-estabelecidos. Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras, aromáticas, gustativas e táteis, bem como as marcas mais modernas como as de holograma e de movimento, já aceitas na União Europeia como evidenciado. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos.

A marca sonora é aquela que, através de um trecho de canção, melodia ou jingle, consegue fazer o consumidor associá-la a um produto ou serviço.

No caso da marca sonora, muitas vezes se busca a proteção através do direito autoral, com previsão na Lei de Direitos Autorais, sob a melodia e a letra. Entretanto, tal proteção não é direta sob a questão de distinguir produto ou serviço para o consumidor, devendo, então, o titular, recorrer ao direito concorrencial. Em outros casos, busca-se a proteção pela sua forma escrita, até mesmo a onomatopeia, não sendo a forma de proteção correta para a apresentação utilizada junto ao produto ou serviço.

A marca olfativa é o aroma ou essência que possui um serviço ou produto capaz de identificá-lo e individualizá-lo dos produtos ou serviços de seus iguais ou semelhantes. Nos Estados Unidos, a primeira marca olfativa foi registrada em 1991, e se tratava de uma fragrância de linhas de costura e bordado, que se propunha a ser altamente impactante, fresca e floral, como flores da pluméria. (CESÁRIO, 2020)

A marca gustativa é aquela representada pelo sabor característico de um produto. Pode-se afirmar que, de todas as marcas não tradicionais, a gustativa é a mais difícil de ser diferenciada ou ter concedida algum tipo de exclusividade, tendo em vista que o sabor é inerente à qualidade do produto, bem como extremamente subjetivo.

Por sua vez, uma marca tátil é aquela que traz a capacidade de distintividade em um produto ou embalagem através de uma superfície ou textura reconhecíveis. É uma marca menos comum, mas pode-se dar o exemplo da garrafa do famoso whisky Old Par, a qual é formada por flutuações.

Além das marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis, existem também as marcas que representam movimento e hologramas. Apesar do Brasil não aceitar tais marcas à título de registro, podemos citar o caso do Pinguim do Ponto Frio, do Baianinho das Casas Bahia e da Lu do Magalu.

Esses casos supracitados possuem registro como marcas visuais perceptíveis, mas que não são a proteção adequada para englobar todas as características abarcadas, como gestos e falas. Essa preocupação com o aumento da proteção deve-se à sua interação com o público, no website e propaganda das empresas titulares.

Como já evidenciado, a Constituição trata as marcas como espécie de propriedade. A propriedade é vista como o mais amplo dos direitos reais, já que confere ao seu titular os atributos de usar, gozar e dispor de um bem, assim como reivindicá-lo em casos em que terceiros injustamente o detenha, conforme artigo 1228 do Código Civil.

Logo, o intuito de que tais marcas não tradicionais sejam passíveis de registro é de permitir ao seu titular os benefícios do artigo 130 da LPI tratados no capítulo passado e, também, dos benefícios do direito à propriedade abrangidos no Código Civil, tendo em vista que os investimentos, tempo e esforço que o titular de uma marca dedica a seu sinal não tradicional não podem ficar isentos de resguardo legal adequado.

O TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), tratado do qual o Brasil é signatário, determinou a necessidade de publicação dos pedidos de registro de marca. À época, não existia outro meio de publicação acessível aos governos e, também aos cidadãos, senão em jornais ou revistas oficiais dos órgãos de propriedade intelectual, a fim de evitar gastos altos para os países. (LIBMAN, 2017)

Assim, de acordo com Cesário (2020), os países signatários do TRIPS submetem-se a uma norma facultativa e podem condicionar o registro como marca apenas aos sinais visualmente perceptíveis.

Assim, apesar dos países signatários possuírem liberdade para escolher os critérios, deverão cumprir preceitos internacionais previstos na CUP e no TRIPS, viabilizando o comércio globalizado para os titulares que desejarem registrar a marca em mais de um país. A regra unionista do *Telle Quelle*, incorporada no ordenamento nacional, obriga o INPI a registrar uma marca previamente registrada em outro país unionista, tal qual ela é, ou seja, na mesma forma de apresentação. (CESÁRIO, 2020)

A maioria dos doutrinadores, à exemplo de Denis Barbosa, defendem que o impedimento para o registro das marcas não tradicionais é de ordem apenas procedimental-técnico. Caso o INPI criasse meios técnicos para esse registro, a vedação deveria ser superada. (BARBOSA, 2006)

Ademais, outros países do Mercosul já aceitam o registro de tais marcas não tradicionais, tornando a questão importante para a harmonização da legislação do Brasil com os demais países do grupo econômico, o que se trata de uma imposição normativa do art. 242 da LPI.

No Brasil, entretanto, ainda não há previsão de modificação da legislação. Dessa forma, as marcas não tradicionais fazem se valer através do não mais suficiente direito concorrencial. (ALMEIDA JUNIOR, 2009).

Por existir a restrição às marcas não tradicionais, muitos pedidos de registro são realizados sob categorias de apresentação inadequadas. Também há os casos em que os titulares buscam o judiciário, como aqueles que infringem marcas não tradicionais que compõem o trade dress, por exemplo.

3.2 TRADE DRESS

O *trade dress* é o conjunto de elementos da forma de apresentação de um negócio, que exploram as percepções dos sentidos e que caracterizam a uma apresentação única e distintiva ao consumidor, permitindo identificar a origem do produto ou serviço por ela assinalada.

Conforme Antoniazzi (2010),

[...] este instituto tem sua origem nos Estados Unidos, país que adota o sistema declarativo de registro de marcas, e que há anos já conferia proteção a embalagens de produtos (productpackaging) que houvessem ganhado distintividade em razão de seu uso prolongado ou por apresentarem uma distintividade inerente, com fundamento especial no §43 do Lanham Act.

Assim, o *trade dress* é um instrumento que surge para auxiliar na captação e fidelização do cliente, sendo parte do estabelecimento comercial e de grande relevância econômica. É um dos ativos mais valorizados em franquias e em grandes redes.

Além da associação com a marca na mente do consumidor, também ocorre a associação dos demais sinais distintivos percebidos, visual ou sensorialmente, consciente ou inconscientemente, pelos consumidores. Assim, os sinais são atrelados

àquela marca, desempenhando papel de identificação das características de um produto ou serviço (ESTEVAM; OLIVEIRA; PLETI, 2018)

Por não possuir legislação ou regulação específica, o *trade dress* é protegido, de forma subsidiária, pelas normas que vedam as práticas de concorrência desleal, com base na vedação legal à prática de desvio de clientela por meio fraudulento, hipótese de concorrência ilícita prevista na Lei de Propriedade Industrial: Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

Porém, é importante destacar que muitos criadores de *trade dress* recorrem ao direito marcário, tornando-se muitas vezes protegido como direito autoral, desenho industrial e por meio das regras sobre concorrência desleal, como mencionado. (DE SIERVI, 2021)

De todo modo, o que se extrai é que, se o empresário cria um conceito por traz do que oferece ao consumidor, como um cheiro específico – caso da MMartam e da loja Melissa, tais criações devem ser protegidas para evitar que o concorrente copie exatamente aquele recurso que o empresário busca se distinguir das demais empresas que oferecem o mesmo tipo de produto ou serviço.

3.3 SECONDARY MEANING E DEGENERESCÊNCIA (AQUISIÇÃO E PERDA DA DISTINTIVIDADE)

O fenômeno chamado de “*secondary meaning*”, também chamado de distintividade extrínseca, é aquele no qual se torna marca um conjunto de elementos que, habitualmente, não possuiriam distintividade, a partir da “associação dos sentidos e significados pelo consumidor, estimulada, pela união de cores, falas, conteúdos, cheiros ou sons, ou até mesmo de sua embalagem ou formato do produto em si.” (BARBOSA, 2006, p.91)

Um exemplo clássico do *secondary meaning* foi a marca Alpargatas, que denomina uma empresa de produção de calçados, inclusive das chamadas alpargatas. Ao tempo em que foi designado como elemento nominativo da marca, alpargatas apenas significava o tipo de sandália, mas com o uso e investimento em publicidade, hoje se conhece Alpargatas como a empresa produtora.

Entretanto, apesar do fenômeno ser comum, a aquisição de *secondary meaning* da marca de marcas, por meio da notoriedade, somente é reconhecida

judicialmente. Isso porque, ao contrário do que ocorre no direito americano, alemão, francês e europeu, no Brasil não existe competência do INPI para examinar a aquisição de *secondary meaning*. (BARBOSA, 2003)

Por outro lado, a degenerescência marcária é o fenômeno no qual um sinal anteriormente tido como distintivo passa a ser genérico e descritivo dos produtos ou serviços, não só entre os concorrentes, mas também em relação ao público consumidor. Isso porque, após um investimento exacerbado em publicidade ou até mesmo na fama exagerada do produto ou serviço, a marca passa a denominar o próprio produto ou serviço, sendo meramente descritiva e, conseqüentemente, não é registrável, conforme o art. 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse sentido, deduz Fabio Ulhoa Coelho (2015, p. 176): “Marcas como aspirina, gilete e fórmica encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto, fornecido por determinado empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos concorrentes”.

É comum ocorrer esse fenômeno com produtos ou serviços que não encontram concorrentes ou não possuem designação usual no mercado, por serem inovadores ou patenteados, até mesmo em casos cuja designação comum seja de difícil apreensão pela população. (DE SIERVI, 2021)

Algumas marcas degeneradas, embora possam até ser deferidas pelo INPI, terminam por ter a averbação de não possuírem uso exclusivo de tal expressão, ou, ainda que não carreguem a averbação, serão válidas por registro, mas sem distintividade no mercado, carregando o ônus de conviver com outras marcas semelhantes.

Logo, os dois fenômenos apontados são extremamente importantes para validar as marcas não tradicionais, visto que, o objetivo desse trabalho é apontar o prejuízo da restrição do conceito de marca à marca visual e, a partir das novas formas de apresentação de marca, tentar suprir a distintividade perdida.

4 CASOS EMBLEMÁTICOS SOBRE A PROTEÇÃO DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS

Após compreender a necessidade de ampliação do conceito de marca para abarcar as marcas não tradicionais, passa-se a analisar como a falta de proteção específica para esses dois tipos de ativos gera um histórico de conflitos judiciais e uma busca por decisões administrativas não convencionais, ambos com o intuito de proteger a criação intelectual ao redor de um produto ou serviço.

Dessa maneira, as decisões judiciais e administrativas pretendem comprovar que a insegurança jurídica gera prejuízos aos criadores, que se veem obrigados a buscar o Judiciário para coibir a cópia das suas criações, despendendo dinheiro e tempo – frente a um Judiciário de custas elevadas e moroso.

4.1 ANÁLISE DAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE *TRADE DRESS*

Quando se busca analisar o entendimento dos tribunais sobre o *trade dress*, pode-se evidenciar que, na maioria dos julgados, há relação com uma marca registrada, mas busca-se a proteção de uma embalagem, som, marca de movimento ou outro tipo de caracterização típica do produto ou serviço classificados como *trade dress*.

Assim, os tribunais costumam entender pela proteção desse tipo de marca não tradicional, apesar de não existir na legislação brasileira um instrumento específico, tendo o julgador que recorrer à legislação concorrencial ou à proteção via marca tradicional.

A proteção do *trade dress* é reconhecida pela jurisprudência, que exige a presença de três requisitos para a caracterização de violação de *trade dress* e, conseqüentemente, aplicação das penalidades de concorrência desleal: 1) presença de distintividade; 2) possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais; 3) possibilidade de associação indevida pelo consumidor.

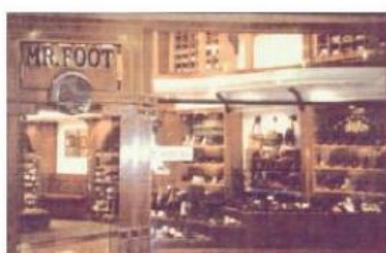
Por falta de uma regulamentação específica, inúmeros processos chegam ao Judiciário em busca de proteção do *trade dress* diante de uma violação por terceiros, buscando-se aplicar a concorrência desleal. Contudo, doutrinadores como Cesário entendem que, se um conjunto de símbolos, sinais e cores for um conjunto

visual único e novo, é possível dizer que exerce função marcária, aplicando-se também as penalidades de infração de marca. (CESÁRIO, 2020)

Passa-se a analisar alguns casos relevantes para comprovar que o *trade dress* se funda como elemento de alta distintividade agregado às marcas tradicionais.

Um dos casos mais conhecidos como precursores da discussão sobre *trade dress* foi MR. CAT x MR. FOOT, cuja ação judicial tramitou no TJGO (Apelação Cível nº 65558-9/188). A MR. CAT alegou a utilização do *trade dress* da sua loja de forma indevida pelo concorrente. O Tribunal, em sede de Apelação, julgou procedente e MR. FOOT teve que descaracterizar sua loja daqueles elementos que colidiam com a MR. CAT.

Figura 1 – Comparação entre Mr. Cat e Mr. Foot



Fonte: Adaptado - Montenegro (2008)

Como se pode observar, a MR. FOOT realmente utilizou elementos da MR.CAT, sendo passível de confusão ao consumidor. Além disso, por ser extremamente genérica, a MR. FOOT, ao copiar a concorrente conhecida no mercado, buscou uma certa distintividade adquirida para dar força a sua marca com elemento comum ao ramo de sapato - *foot*, que no inglês significa pés.

Além desse caso, o caso da MAISENA x ALISENA, que tramitou no TJSP, aumentou as discussões acerca do aproveitamento parasitário do *trade dress* alheio. Nesse caso, na Apelação nº 1093251-56.2017.8.26.0100, o Tribunal entendeu que, apesar de estarem em ramos distintos de atuação, havia a deslealdade concorrencial.

Figura 2 – Comparação entre embalagem do produto Maizena e do produto Alisena



Fonte: Adaptado - Albertacci (2022)

Apesar de almejarem se diferenciar no mercado da beleza, indústrias que propõem produtos como o ALISENA, cada vez mais comuns, se utilizam de verdadeira apropriação da fama dos produtos cujo *trade dress* é copiado. No mercado das maquiagens, por exemplo, essa proposta é chamada de “dupe” e é extremamente comum, especialmente por esse tipo de marca não tradicional carecer de proteção.

Outro caso a ser analisado se trata de uma disputa entre VANTAGE e VANISH. A empresa que detinha a marca VANISH alegou que a outra empresa estava violando o seu *trade dress* nas embalagens do produto VANTAGE. No julgamento, o STJ entendeu que VANTAGE não infringia os direitos da VANISH, uma vez que as duas marcas tinham diferenças suficientes para não causar confusão nos consumidores. Além disso, o STJ destacou a VANTAGE não utilizava o mesmo *trade dress* na apresentação visual da embalagem da marca VANISH.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA - PROTEÇÃO DA MARCA E
CONCORRÊNCIA DESLEAL - PRELIMINARES - NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS - CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS GRÁFICA E FONETICAMENTE DISTINTAS INSERIDAS NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO - VERIFICAÇÃO - TRADE DRESS - PROTEÇÃO DESTINADA A EVITAR A CONCORRÊNCIA DESLEAL - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS - DISTINÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Na hipótese dos autos, ainda que se considerasse possível, nessa via especial, proceder ao cotejo entre as marcas 'vanish' e 'vantage', cujos respectivos produtos encontram-se inseridos no mesmo seguimento de alvejantes, tal inferência redundaria exatamente na mesma conclusão a que chegou as Instâncias ordinárias. Efetivamente, seja no que diz respeito à grafia, seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confronto, não se constata qualquer similaridade, apta a induzir a erro o consumidor; II - No ponto, as ora recorrentes, apegam-se ao fato de que os vocábulos em cotejo possuem as três primeiras letras iguais, o que, em sua compreensão, gráfica e foneticamente em muito os aproximaria. Esta tênue identidade, entretanto, não tem a abrangência perseguida pelas recorrentes. Primeiro, é certo que a propriedade da marca 'vanish', não confere ao seu titular o domínio de qualquer outra palavra que, igualmente, inicie-se com as três letras 'van', notadamente se forem nitidamente distintas, como é o caso dos autos. Além disso, os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontrovertidamente diversos ('vantage' = benefício, ganho, vantagem; 'vanish' = sumir, desaparecer), com a grafia (remanescente), bem distinta, não se podendo, por conseguinte, antever, por parte das recorridas, a intenção de relacionar os produtos entre si. Aliás, decompondo-se em sílabas os vocábulos, percebe-se que as três primeiras letras, no vocábulo 'vantage', integram a primeira sílaba, Documento: 1191709 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 04/02/2013 Página 1 de 8 Superior Tribunal de Justiça enquanto na palavra 'vanish', diversamente, a primeira sílaba é composta apenas pelas duas primeiras letras 'va'. Tal constatação, é certo, tem relevância na própria fonética dos vocábulos, cuja distinção, da mesma forma, revela-se bem evidenciada na compreensão deste Relator, quando se pronuncia: "VÉNICHI" e "VÂNTAGE". III - as Instâncias ordinárias deixaram assente, sempre com esteio nos elementos de prova reunidos nos autos, que o conjunto de elementos que identificam o produto da marca 'vantage', distinguem-se daquele que individualiza o produto da marca 'vanish', não conduzindo, por conseguinte, o consumidor a erro. Reconheceu-se, como visto, a diversidade de cores das respectivas embalagens, em acolhimento, portanto, a tese sustentada pelas recorridas, no sentido de que, na linha 'vantage', predomina o roxo em tom escuro e, na linha vanish, predomina a cor rosa em tom claro. Assentou-se, também, a irrelevância, para o efeito de colidência das marcas confrontadas, a forma como o logotipo encontra-se disposto na embalagem que, é certo, não é isoladamente passível de registro. Nesse contexto, a incidência do retrocitado óbice sumular (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), é, na compreensão deste Ministro, incontornável; IV - Recurso especial improvido. (STJ. Resp nº 1.284.971/SP. Relator: MINISTRO MASSAMI UYEDA. Julgado em 20.11.2012)

Conforme se observa de um dos entendimentos mais antigos do STJ sobre a temática, o que se analisa primordialmente em casos de *trade dress* é o caráter de distintividade da embalagem ou produto para o consumidor.

À época, há mais de 10 anos, o STJ entendeu que não existia confusão entre as embalagens porque possuíam cores distintas.

Figura 3 – Comparação entre embalagem do produto Vantage e do produto Vanish



Fonte: Adaptado - Twitter (2016)

Esse caso, em particular, demonstra que, muitas vezes, o *trade dress* serve como elemento essencial para demonstrar que não há semelhança entre produtos ou serviços do mesmo ramo, sendo elemento diferencial para delimitar a distintividade da marca no caso concreto.

Curiosamente, novamente o caso do *trade dress* da VANISH veio a ser debatido em via judicial, dessa vez diante do produto VAMIX. Diferente da primeira situação apontada, a VANISH conseguiu comprovar a violação ao *trade dress* pela VAMIX diante de embalagem, design gráfico e estilo extremamente semelhantes.

Outrossim, o presente caso também versa sobre o *trade dress*, que é denominada a "roupagem comercial" utilizada pela requerente, o que independe de registro. É fato incontroverso que a autora é titular da marca "VANISH". Do exame do conjunto probatório dos autos, vislumbro a violação tanto da marca quanto do *trade dress* da autora, uma vez que a ré utiliza elemento figurativo, gráfico-visual e de estilização idênticos aos da requerente[...] (TJ-SP. Sentença prolatada pelo Juiz ANDRE SALOMON TUDISCO, liberado nos autos em 25/08/2022 às 16:11 no Processo nº: 1063453-74.2022.8.26.0100 – 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Fórum Central Cível de São Paulo)

O processo contou com perícia especializada em propriedade intelectual e *trade dress*, demonstrando que, por terem um diferencial de sucesso, muitos produtos e serviços terminam sofrendo cópias diretas, como o caso da VANISH. Isso posto, pode-se inferir que, hoje, VANISH possui certa degenerescência de sua marca por ser líder no mercado de tira-manchas.

Figura 4 – Comparação entre embalagem do produto Vanish e do produto Vamix



Fonte: autos do processo 1063453-74.2022.8.26.0100

Dessa feita, muitas decisões acerca do *trade dress* de produtos ou serviços estão diretamente relacionadas à proteção de marca, como é o caso da VITAWIN e VITACIN, entendidas como não colidentes pelo STJ por se utilizarem de marcas genéricas ou fracas ao ramo de atividade.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO. 1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada. 2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor. 3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin". 3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico. 4. Eventual semelhança fonética e gráfica entre as

marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem. 5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso. 6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. Resp nº 1845508/RJ. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 07.06.2022)

É perceptível que as embalagens que compõem o *trade dress* dos produtos são extremamente semelhantes, mas por fazerem parte do usual no mercado, não caracterizaram como infração de concorrência desleal.

Figura 5 – Comparação entre embalagem do produto Vitacin e do produto Vitawin



Fonte: Migalhas (2022b)

Como já demonstrado, a ideia das marcas não tradicionais é justamente diferenciar e proteger-se da concorrência, justamente para evitar casos como esse, em que a distintividade inerente ao produto já não era mais perceptível. Nesse caso, apesar de apresentarem embalagens semelhantes, o STJ não entendeu como violação ao *trade dress* nem à marca, por não haver uma inovação.

A mesma situação ocorre na disputa entre NEUTROX e TRATEX. Apesar da TRATEX utilizar algumas das características da embalagem do produto concorrente (embalagem cilíndrica com corpo ou conteúdo amarelo e tampa e dizeres em vermelho), o STJ entendeu pela não ocorrência de violação do *trade dress*, mais uma vez também vinculando ao direito marcário. Esse entendimento levou em consideração que não houve inovação alguma na embalagem, além da convivência entre as marcas por mais de 40 anos.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO SOBRE A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INIBITÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA. IMITAÇÃO DE TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DE DESLEAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INEDITISMO, CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DE CLIENTELA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CARIOCA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7, STJ. SUPRESSIO. PERDA DO DIREITO DE APROPRIAR-SE DA ROUPAGEM, POR CARÊNCIA DE ÂNIMUS. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS MARCAS, HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, NCPC. 1. Recurso interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 3. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca delas; b) grau de semelhança entre elas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência delas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e g) diluição. 4. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela inoportunidade de concorrência desleal pela marca TRATEX em relação a marca NEUTROX, já que convivem desde os anos 70. 5. Falta de originalidade/pioneirismo e vulgarização das roupas utilizadas, que seguiram as tendências de mercado, como outras tantas marcas do mesmo segmento, não havendo se falar em confusão ou máassociação entre os consumidores. 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 6. Hipótese que se subsume a supressio, por carência de animus na defesa do trade dress. Inércia que culminou na perda do próprio direito de apropriação do conjunto-imagem. 7. Convivência harmônica entre as marcas há mais de quarenta anos, sem notícias de litígio ou conflito, no período. Ausência de concorrência real entre as marcas. 8. Não provimento do recurso, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, não sendo aplicável, no caso, o limite previsto no § 2º do mesmo artigo porque a verba honorária foi fixada com base em equidade (art. 20, 4º do CPC/73). (STJ. Resp nº 1726804/RJ. Relator: Ministro MOURA RIBEIRO. Julgado em 27.09.2022)

Entretanto, é importante destacar que, assim como os dois casos narrados anteriormente, o problema ao redor da inovação persiste. As marcas não tradicionais devem ser a solução e, por isso, protegidos, e não se tornarem genéricos ou comuns às do concorrente, como ocorreu nos casos narrados.

Figura 6 – Comparação entre embalagem do produto Neutrox e do produto Tratex



Fonte: Migalhas (2022a)

Outros tribunais, especialmente aqueles que possuem Vara Especializada em Direito Empresarial, como o Tribunal do Estado de São Paulo, têm sido mais incisivos em proibir cópias de *trade dress* no mesmo mercado, com o intuito de proteger a concorrência e as empresas criadoras do “conceito”, que vira uma verdadeira marca do produto. É o que ocorreu no caso entre produtores de amendoim HITTNUTS e KUKYNUTS.

Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (suposta imitação do *trade dress* e concorrência desleal). Sentença de procedência, para condenar a ré se abster de utilizar o *trade dress* do produto amendoim crocante HITTNUTS, com reparação de danos materiais a serem arbitrados em liquidação e danos morais, no montante de R\$ 10.000,00. Inconformismo da ré. Acolhimento. As conclusões da prova pericial, em especial a identificação de imitação de média similaridade, estão substancialmente embasadas na identidade dos elementos cromáticos nas embalagens dos produtos comercializados pelas partes. Pertinência da impugnação do assistente técnico da apelante, destacando que parcela do mercado (amendoim crocante) utiliza as mesmas cores em suas embalagens. A distintividade na embalagem da apelada (figura de vagem de amendoim, na cor verde e formando a imagem de uma casa) não foi imitada. O conjunto-imagem dos concorrentes não pode ser desprezado, para fins de apuração da existência ou não de concorrência desleal. Precedentes do C.STJ. In casu, não há concorrência desleal, por aproveitamento parasitário do *trade dress* alheio. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP. Apelação Cível nº: 1071944-12.2018.8.26.0100. Relator: Des. Grava Brazil. Julgado em 24.02.2023)

Observa-se que a embalagem possui tamanho, cor, disposição semelhante à do produto copiado, ensejando a penalização por concorrência desleal. Contudo, a discussão que se traz no presente trabalho é que, se a proteção do *trade dress* como marca não tradicional estivesse abarcada no conceito de marca, existiriam meios administrativos de determinar que o conjunto imagem é do seu titular, bem como

sanções próprias a essa situação, e não abrangentes como é o caso da concorrência desleal. Deixar a marca não tradicional sem proteção é sinônimo de beneficiar quem, como o KUKYNUTS, se apropria de criação intelectual alheia.

Figura 7– Comparação entre embalagem do produto HittNuts e do produto Kukynuts



Fonte: autos do processo 1071944-12.2018.8.26.0100

Outro caso extremamente interessante para o debate sobre a proteção do *trade dress* estar diretamente relacionada à marca ocorreu em 2017, quando a Mondelez International entrou com uma ação judicial contra a Vitarella. No Judiciário, a autora alegava que a marca TRELOSO POWER violava o *trade dress* da OREO. A Mondelez argumentava que o design dos biscoitos TRELOSO era semelhante demais ao design dos biscoitos OREO, e que isso poderia causar confusão entre os consumidores, caracterizando concorrência desleal.

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. OFENSA AO TRADE DRESS. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO PROVIDO. 1. “O conjunto-imagem (“trade dress”) consiste na soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor” (STJ – 3ª Turma – REsp. n. 1.591.294/PR – Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze – j. em 06/03/2018 – DJe 13/03/2018). 2. Em que pese a demonstração da presença de alguns itens em comum na embalagem do produto da requerida (“TRELOSO POWER”), não tendo a autora comprovado suficientemente, ao menos quando da propositura da ação, que o “trade dress”, do produto da requerida contenha elementos que se confundam com aquelas características do seu produto (“OREO”), tendo em vista a diversidade do tamanho da embalagem apresentada em um e outro, assim como a diversidade na configuração visual de cada uma, e, não sendo suficiente a presença de algumas características comuns, como, cor predominante, área de destaque, localização do nome/marca do produto, ou mesmo a imagem de uma bolacha, ou parte dela, assim, como o “Splash” de

leite, por se tratar de características que, tradicionalmente se apresentam em diversos produtos similares a nível nacional, além das características específicas que se apresentam no produto da agravante, requerida, merece ser revogada a tutela de urgência concedida pela decisão agravada, ante a ausência dos requisitos do art. 300/CPC, em especial a probabilidade do direito alegado. 3. Agravo de Instrumento, à que se dá provimento. (TJ-PR. Agravo de Instrumento nº 0045143-30.2019.8.16.0000. Relator: Juiz Subst. 2º Grau Francisco Carlos Jorge, julgado em 30.09.2022)

No entanto, até o momento, o TJPR entendeu, com auxílio de perícia técnica, que não havia indícios de violação do *trade dress* da marca Oreo. Segundo o tribunal, embora houvesse semelhanças entre os biscoitos, os elementos que caracterizam o *trade dress* da Oreo não eram exclusivos o suficiente para justificar uma proteção mais ampla, bem como a marca Treloso possui um design próprio e reconhecido pelos consumidores, não havendo risco de confusão entre as duas marcas.

Figura 8– Comparação entre embalagem do produto Oreo e do produto Treloso Power



Fonte: autos do processo 0045143-30.2019.8.16.0000

Esse caso é interessante por se tratar de uma decisão extremamente atual. A própria responsável pela OREO ingressou com diversos processos contra outras marcas de biscoitos pretos com recheios brancos, como o Negresco. Não seria possível definir que apenas uma marca pudesse se apropriar desse estilo de biscoito, sendo outros elementos do *trade dress* de cada fabricante essenciais para tal diferenciação.

É importante pautar, ainda se tratando de *trade dress*, o Tema 950 do STJ, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as questões acerca do *trade dress*, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no

INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional do INPI.

Destaque-se que poucos são os Tribunais Estaduais que possuem Varas Especializadas em Propriedade Intelectual ou até mesmo em Direito Empresarial como um todo, o que leva a uma realidade de decisões arbitrárias por falta de capacitação nas questões de propriedade intelectual.

É mais um motivo para a ampliação do critério da representação de marca para abranger as marcas não tradicionais e, de tal modo, possibilitar o registro de forma administrativa, evitando inúmeras disputas judiciais.

4.2 ANÁLISE DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SOBRE OUTROS TIPOS DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS

Para além do *trade dress*, muitos casos envolvendo marcas não tradicionais recorrem ao judiciário ou à recursos administrativos no INPI para uma solução. Ao passo que não há proteção específica para marcas não tradicionais, como marcas sonoras e olfativas, o titular também encontra dificuldade em conseguir o registro de marcas que não sejam nominativas, figurativas ou mistas, como as tridimensionais e marcas de posição.

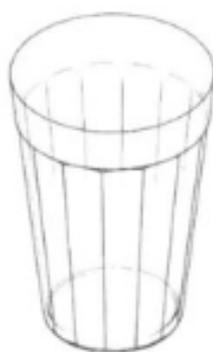
Um caso demonstra a ineficiência do conceito de marca restrito à representação visual é o do famoso Copo Americano da Nadir Figueiredo. A empresa tentou viabilizar o registro tridimensional no INPI, mas não obteve sucesso, apesar da marca atender todos os critérios de registrabilidade, como ser pioneira na utilização do modelo, bem como na solicitação do registro.

Apesar de, como alegado pelo INPI, ser incontestado que frisos, linhas, riscos, seções ou colunas verticais ou horizontais são recursos de ornamentação extremamente corriqueiros em relação a copos ou garrafas, entendo que a marca tridimensional pretendida guarda suficiente distintividade, servindo para destacar um desenho único no mercado de copos. [...] Mas o alto grau de investimento feito na marca é suficiente para conceder o privilégio em favor da titular, de forma a impedir uma eventual tentativa de cópia idêntica de seu produto. Assim, verificada a possibilidade de concessão do pedido de registro n.º 828.814.988 como marca tridimensional, julgo que deve ser reformada a decisão do INPI. (JF-RJ. Sentença prolatada pela Juíza MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, liberado nos autos em 16.03.2023 às 13:06, no Processo nº: 0801231-11.2010.4.02.5101 – 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro)

Para conseguir o registro, a empresa teve que acionar a Justiça Federal do Rio de Janeiro contra o INPI, conseguindo provar que o modelo possuía distintividade suficiente para ser registrada como marca não tradicional.

Destaque-se que a própria marca tridimensional, mesmo se tratando de marca não tradicional, já é aceita pelo INPI por ser visual, mas enfrenta esse obstáculo do órgão administrativo em conceder o seu registro.

Figura 9 – Marca tridimensional Copo Americano



Fonte: autos do processo nº 0801231-11.2010.4.02.5101

A mesma situação ocorreu mais recentemente com o pote do iogurte Vigor Grego, característica da marca de produtos laticínios. Em sede administrativa, os pedidos de registro de marca tridimensional foram indeferidos, ainda que a Vigor tenha argumentado pelo ineditismo, o que evidencia o despreparo do INPI e vinculação ao legalismo frente à representação visual restrita à marcas figurativas, nominativas ou mistas.

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATÓ ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU O REGISTRO DE MARCA TRIDIMENSIONAL. DISTINTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DIANTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. RECURSO INPI DESPROVIDO. APELAÇÃO DA DANONE NÃO CONHECIDA 1. Caso concreto- Trata-se de apelação cível em face da sentença, que julgou procedente pretensão autoral de nulidade das decisões administrativas de indeferimento dos pedidos de registros nºs 906.131.634 e 907.682.685 para marca tridimensional depositada na classe 29 para especificar "iogurte grego". 2. Sentença- (i) "No caso dos autos, não se pode afirmar que os potes objetos dos registros em questão se constituem de forma necessária para embalar iogurte, produto que pode ser acondicionado em diversos outros formatos. As marcas da Autora tampouco seguem estritamente uma forma associada a efeito técnico, como ocorre com peças e ferramentas, por exemplo"; (ii) "Além disso, o formato da marca em questão não é comum ou

vulgar para o produto 'iogurte grego'. Observe-se que em diversas passagens dos autos a Autora ilustra uma série de embalagens distintas, potes em formatos arredondados, achatados e compridos com pequenos detalhes configurativos como cores e logotipos das empresas produtoras de iogurte do tipo grego (ITAMBÉ, BATAVO, NESTLÉ, PAULISTA, YORGUS, DANONE, BETANIA, CAROLINA, LIEBE, etc.), ou seja, diferentes formas de acondicionamento do produto. O próprio INPI, na decisão que manteve o indeferimento do pedido de registro, reconhece que 'nos parece que a empresa VIGOR teria sido a primeira a utilizar o formato que ora requer como registro"; (iii) "Embora a forma da marca tridimensional em questão não seja diferenciada e conspícua, o que de fato dificulta o reconhecimento da distintividade inerente, não se pode negar que o pote criado pela Autora alcançou um grau de distintividade que é suficiente para ser reconhecido como marca perante o público consumidor, ocorrendo assim a distintividade adquirida"; (iv) "É relevante o fundamento da Autora de que os investimentos em qualidade e divulgação da marca VIGOR GREGO criaram uma circunstância fática no mercado, na qual os consumidores passaram a identificar os signos em questão como sendo marcas do produto iogurte grego da Autora, adquirindo distintividade por secondary meaning, fenômeno que se caracteriza em relação a um sinal inicialmente de baixa distintividade que adquire uma eficácia distintiva pelo uso contínuo e ininterrupto, tornando-se passível de proteção como marca"; (v) "Nesse sentido, destaco o farto material publicitário com a marca tridimensional do pote de iogurte grego da Vigor, além de diversas reportagens e vídeos alusivos a tal pote. Além de tais provas, deve-se destacar a pesquisa de mercado encomendada pela Autora, acostada às fls. 283/306. O Parecer Interdisciplinar – Distintividade Potes Vigor Grego, subscrito pela Dra. Kone Prieto Fortunato Cesário, doutora e mestre em direito comercial e professora convidada no Programa de Novos Examinadores de Marcas do INPI, e pelo Dr. Gustavo Cesário, pesquisador e doutor em Administração de Empresas na Linha de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi submetida ao amplo contraditório do INPI, conforme audiência e termos registrados em gravação (<http://procweb.jfrj.jus.br/portal/login.asp> e <http://audiencias.jfrj.jus.br>"); (vi) [...] 5. Sentença mantida- os pedidos de registro de marca nºs 906.131.634 e 907.682.685 devem ser deferidos, eis têm por objeto marcas suficientemente distintas, conforme art. 122 da LPI, e que não infringem o art. 124, XXI da mesma lei. 6. Apelação DANONE não conhecida. Apelação INPI desprovida. (TRF2. Apelação Cível nº: 0115937-93.2017.4.02.5101/RJ. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)

O TRF2 entendeu, com auxílio das provas em processo como parecer interdisciplinar e pesquisa de mercado, que a marca tridimensional era suficientemente distintiva e que o INPI deveria anular o ato de indeferimento.

Figura 10 – Marca tridimensional Vigor



Fonte: Adaptado - autos do processo nº 0115937-93.2017.4.02.5101

Evidencia-se que o conceito de marca é tão fragilizado que, para ter a proteção, o titular tem recorrido ao Judiciário, que já entende pela proteção de novos formatos de apresentação de marca. Assim, o conceito não é mais atual para a realidade corriqueira, entretanto ainda é aquele aplicado em sede administrativa.

Além das marcas tridimensionais, outro tipo de marca não tradicional que chegou à análise do Poder Judiciário foi a marca de posição.

Uma marca de posição, para o INPI, é a aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico ou funcional.

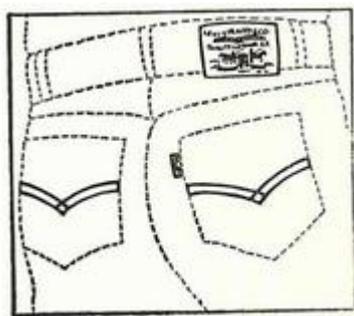
Apesar de hoje já ser possível pleitear diretamente via INPI, após a Portaria INPI/PR nº 8/2022, ainda não consta deferido nenhum processo dessa forma de apresentação de marca após a Portaria que realizou tal modificação.

Assim, um dos casos judiciais mais famosos é o caso da marca de posição de linhas no bolso de calças da Levi's.

“Todavia, verifica-se que não pretendeu a apelante o registro como marca, de figura que representa a parte superior de uma calça. A figura da calça, apresentada em linhas pontilhadas, foi oferecida com o pedido unicamente para mostrar em que partes dela seriam colocadas as marcas e sinais distintivos, quais sejam, nos bolsos traseiros, e na parte superior onde localizados os passadores de cinto. Essas marcas, ressalte-se, já estão registradas em nome da apelante, como demonstram os documentos anexados as folhas 160 a 163, estando em vigor esses registros. Nem na Lei 5.772/71, nem na atual que disciplina a matéria (Lei 9.279/96), há proibição do registro em conjunto de marcas já registradas em nome da requerente.” (STJ - AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/02/2013)

O processo judicial é anterior à própria Lei de Propriedade Industrial e durou quase trinta anos para que a Levi's tivesse o reconhecimento da sua marca de posição (linhas do bolso), apesar de, formalmente, ser um processo de marca figurativa.

Figura 11– Marca de posição Levis



Fonte: autos do AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5

Outro caso de marca não tradicional que busca o registro, muitas vezes pela forma de apresentação incorreta, como subterfúgio para uma proteção mais ampla, é o da marca sonora.

A própria Globo, conhecida pelo famoso “PLIMPLIM”, para proteger seu sinal sonoro no Brasil, obteve o registro para a marca nominativa “PLIM PLIM”, sob o nº 811501710. No entanto, essa forma de registro não corresponde à realidade, pois não reflete como de fato a marca é usada.

Tendo em vista a possibilidade de registro em outros países, como já evidenciado nesse mesmo estudo, a Globo buscou seu registro nos Estados Unidos sob nº 3016937, descrevendo-o como “uma marca sonora composta por dois trechos musicais aproximados ao som de plimplim”.

Além da Globo, a Netflix, conhecida pelo famoso TUDUM, buscou a proteção através da marca nominativa nas classes sob NCLs 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 36, 38 e 41, totalizando 14 classes e um total de 15 registros de marca.⁹ Entretanto, assim como no caso da Globo, o TUDUM não está protegido na sua forma essencial que é a marca sonora.

⁹ Processos 918978947, 918979200, 919020151, 919020305, 919020470, 919268552, 919269060, 922353417, 922353450, 922353492, 922353530, 922353573, 922353638, 922353662 e 922353689.

Apesar de, em ambos os casos, os sons também estarem protegidos através do direito autoral, a proteção através do registro da marca sonora agrega a possibilidade de usufruir de todos os benefícios que possui um titular de marca, como a exclusividade em todo território nacional e possibilidade de licenciamento.

Portanto, vislumbra-se que a falta de registro de marcas não tradicionais no Brasil, restringe economicamente os criadores brasileiros, que não possuem o mesmo patamar de competitividade internacional que aqueles criadores de cujos países já adequaram sua legislação às marcas não tradicionais como outras formas de distinguir seus produtos e serviços.

Além disso, deve-se associar a proteção das marcas não tradicionais à proteção do consumidor, já que o direito marcário não objetiva somente proteger interesses patrimoniais, na medida em que possui estreita relação com a tutela de direitos consumeristas, públicos e indisponíveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na discussão apresentada, percebe-se a necessidade de compreender a relevância do conceito de marca para proteção das criações que buscam distinguir produtos e serviços de uma empresa daqueles de seu concorrente, por se tratar de uma realidade que faz parte e transforma a sociedade. Porém, ainda que os instrumentos jurídicos já existentes, de certa forma, possam proteger o *trade dress* e as marcas não tradicionais, a proteção oferecida ainda se mostra limitada e incompatível com a realidade do mercado.

O presente trabalho teve como objetivo evidenciar a incapacidade de manutenção do critério de representação visual no conceito de marca da legislação de propriedade industrial brasileira vigente, a partir da explicação sobre o que é degenerescência, *secondary meaning* e como esses fenômenos delimitaram a necessidade de ampliação do diferencial dos produtos e serviços, a partir do *trade dress* e das marcas não tradicionais.

Embora a legislação não abarque o *trade dress* e as marcas não tradicionais de forma expressa, a jurisprudência vem aplicando a proteção concorrencial em situações em que se mostra evidenciado caráter distintivo para atrair o consumidor, sendo a reprodução desautorizada e com intuito de ludibriar o consumidor uma ofensa ao exercício criativo do titular dessas criações.

Após a análise sobre como o conceito de marca é delimitado no Brasil e trazendo exemplos de legislações estrangeiras, foi feito um estudo acerca da sua incompletude frente à realidade atual de fenômenos como a degenerescência e o *secondary meaning*, evidenciando a ideia de se diferenciar no mercado através do *trade dress* e marcas não tradicionais e como isso deve ser protegido pela abrangência do conceito de marca. Hoje o consumo, nessa perspectiva, figura como principal meio para garantir a difusão e reconhecimento desses ativos pelo público.

Tal possibilidade de proteção pode beneficiar o sistema, sendo uma atitude favorável tanto para o criador desses ativos, quanto para o mercado e para o consumidor. O consumidor possui um papel fundamental para impulsionar a criação de novas formas de apresentação de marca: quanto mais pessoas se utilizam de um mesmo conceito, seja olfativo, visual ou estético, através dos novos tipos de marca, torna-se uma tendência no mercado buscar outra forma de se diferenciar.

Sem uma proteção desses ativos de forma efetiva, o plágio ocorrerá. Logo, o uso exclusivo através da ampliação do que pode ser registrado como marca é essencial incentivar a criatividade entre concorrentes, uma vez que terão a oportunidade de elaborar um item diferenciado dentro de um mesmo conceito, trazendo, assim, mais variações para o consumidor.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a necessidade de alteração da Lei de Propriedade Industrial é iminente. Não há mais como envolver criadores a continuar utilizando a sua criatividade para gerar maior distintividade para seus produtos e serviços ao passo que não lhe for garantida a proteção dessas criações.

O trabalho criativo que está envolvido no *trade dress* e nas marcas não tradicionais não pode servir apenas como mero instrumento artístico, mas sim como sinônimo de geração de capital e consumo, através dos royalties e do impulsionamento do mercado. Por outro lado, o Judiciário não pode mais continuar sendo a única alternativa dos titulares para ter o seu direito à proteção das marcas não tradicionais garantido, nem mesmo também o subterfúgio administrativo de depósito em formas de apresentação que não condizem com a realidade.

A legislação, como maior guia do Direito em um país que adota o modelo de direito do *civil law*, deve caminhar junto à inovação. Assim, ao passo que as marcas são um fenômeno interdisciplinar e dinâmico, é inconcebível que o Brasil ainda esteja utilizando um conceito de marca da década de 90, enquanto seus concorrentes no mercado atualizaram a legislação a menos de 5 anos, incluindo a proteção a formas de apresentação de marca que abarcam as criações tratadas nesse trabalho.

Também se percebe que a temática apresentada é objeto de discussão em vários países, tendo em vista o caráter global da propriedade intelectual. Outros países, tais como França, Portugal e Estados Unidos, deparando-se com a temática, optaram pela expansão da proteção das marcas não tradicionais e, no caso do último, pioneiro em proteção do *trade dress*. O Brasil parece se encaminhar pelo caminho da ampliação da proteção do *trade dress* e marcas não tradicionais através da modificação do conceito de marca na LPI, conforme se observa nos posicionamentos judiciais e do Plano estratégico de 2023 do INPI.

Acredita-se que tornar o debate sobre a temática caloroso é essencial para dar relevância para que a discussão sobre a alteração do conceito de marca na LPI seja ouvida pelo poder legislativo e pelos gestores e membros do Instituto de Propriedade Industrial brasileiro, a fim de implementar tal mudança e incentivar a

concorrência das marcas em um mercado cheio de inovação todos os dias, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo.

REFERÊNCIAS

- AIRES, Guilherme Machado. **O conceito de marca e sua proteção jurídica.** Revista CEPPG - CESUC - Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano XIV, Nº 25 - 2º Semestre/2011. apud BRITO, Rosemeire Alves de; ZUZA, Marilda Sena Pereira. Branding. Revista CEPPG. Ano XII nº 21, 2º Semestre/2009 – ISSN 1517 8471 – Páginas 92 - 113.
- ALBERTACCI, Laura Abbott Albertacci. **Trade dress: o que é trade dress e aproveitamento parasitário** - proteja sua empresa de concorrentes. 2022. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/96447/trade-dress-o-que-e-trade-dress-e-aproveitamento-parasitario>>. Acesso em: 11 maio 2023.
- ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. **Marcas não convencionais:** A proteção de marcas não convencionais no Brasil. 2009. 83 f. Orientador: Fabiana Scofano Dias. Monografia (graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade de Direito.
- ANTONIAZZI, Lucas Bernardo. **Trade dress e concorrência desleal:** o sistema legal de vedação à concorrência é suficiente para garantir a proteção deste instituto?; 2010. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Propriedade Intelectual). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa.
- BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil.** PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC), v. 02, p. 73-117, 2013.
- BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário.** Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do título de Doutor em Direito. Rio de Janeiro: 2006.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **O estabelecimento Comercial na Internet:** Universalidade, Direito à Distintividade e Tutela por Direito Real. São Paulo. 2016. p. 31. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 2016, p.21.
- BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. **Intellectual Property Law.** Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 739-740.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 03 jan. 2023

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, **Recurso especial** nº 1583007. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. Turma. DJe 10/05/2021.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em: 03 jan. 2023

BUAINAIN, Antônio Márcio; SOUZA, Roney Fraga. [et al.] **Propriedade intelectual e desenvolvimento no Brasil**. Rio de Janeiro: Ideia D; ABPI, 2019.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis**. Curitiba: Juruá, 2020. 188p.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, v. I. 19 ed.. São Paulo: Saraiva, 2015.

DE SIERVI, Amanda Fonseca. **Marcas: secondary meaning e degeneração**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. 296 p.

DO VALE, Mariana Roca. **Marca e sua proteção internacional como investimento**. Monografia apresentada ao programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Professor orientador: Rafael Atab. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/60805/60805.PDF>>. Acesso em: 24 abr. 2023.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Trademark Act of 1946, as amended**. Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf>. Acesso em: 26 mar 2023.

ESTEVAM, Marcelo Henrique de Sousa; OLIVEIRA, Fabricio Gontijo; PLETI, Ricardo Padovini. **A efetividade do preceito do trade dress no Brasil: perspectivas gerais e a imprescindibilidade de sua regulamentação**. Anais do I Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social / GEPPIDES - Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social; Luciana Lopes Canavez, Victor Luiz Pereira de Andrade (organizadores). - Franca: UNESP - FCHS, 2018.

FERNANDES, Catarina Azevedo. **A metamorfose do artigo 208.º do Novo Código da Propriedade Industrial**. Coimbra: Observatório Almedina, 2021. Disponível em: <<https://observatorio.almedina.net/index.php/2021/10/25/a-metamorfose-do-artigo-208-o-do-novo-codigo-da-propriedade-industrial/>>. Acesso em: 26 mar 2023.

FRANÇA. Code de la propriété intellectuelle : Livre VII : **Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs** (Articles L711-1 à L731-4). Disponível em : <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006133336/#LEGISCTA000039381535>. Acesso em: 26 mar 2023.

GRAU-KUNTZ, Karin. **Da marca de fato**. In: Estudos de propriedade intelectual em homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa / organização de Marcos Wachowicz, Karin Grau-Kuntz – Curitiba: IODA, 2021.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas**/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **Manual de Marcas 3ª edição / 6ª revisão**. 2023a. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 26 mar 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **Marca: da importância à sua proteção**. Instituto Nacional da Propriedade Industrial; organização: Elizabeth Ferreira da Silva; autores: Elizabeth Ferreira da Silva [et al.]; revisão: Rafael dos Santos Valente; créditos/imagem de capa: Edson Rosas/Unplash. Rio de Janeiro: INPI, 2021a.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf>. Acesso em: 26 mar 2023.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Brasil). **Plano Estratégico 2023-2026**. 2023b. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/arquivos/documentos/plano-estrategico-23-26.pdf>>. Acesso em: 24 abr 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **Setores intensivos em direitos de propriedade intelectual na economia Brasileira**. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). Presidência. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON). Organização: Gustavo Travassos Pereira da Silva; autores: Gustavo Travassos Pereira da Silva [et al.]. Rio de Janeiro: INPI/AECON, mar. 2021b.

INTA. International Trademark Association. **Home page**. Disponível em: <<https://www.inta.org/>>. Acesso em: 25 abr. 2023.

JFRJ. **Processo nº: 0801231-11.2010.4.02.5101**. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Sentença prolatada pela Juíza MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, liberado nos autos em 16.03.2023 às 13:06.

LIBMAN, Juliana. **Marcas Não Tradicionais** – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro. 85 p. Monografia de final de curso. Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio.

MIGALHAS. **STJ: Marca Tratex não é concorrência desleal com produtos Neutrox**. 2022a. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/376564/stj-marca-tratex-nao-e-concorrencia-desleal-com-produtos-neutrox>>. Acesso em: 11 maio 2023.

MIGALHAS. **STJ decide que Vitacin não viola exclusividade da marca Vitawin**. 2022b. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/quentes/369846/stj-decide-que-vitacin-nao-viola-exclusividade-da-marca-vitawin>>. Acesso em: 11 maio 2023.

MONTENEGRO, Ana Amélia Araripe. **A proteção do trade dress no Direito brasileiro**. 2008, 61 f. Monografia (Graduação em Direito) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

OTA, Gabriela Lopes. **A perda de distintividade e o fenômeno da degenerescência de marcas**. 2021. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

PORTUGAL. Decreto-Lei nº 110/2028. **Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943**. Disponível em: <<https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2018-117279941>>. Acesso em: 26 mar 2023.

SCHLUEP, Walter. **Das Markenrecht als Subjektives Recht**. Verlag für Recht und Gesellschaft Ag Basileia, 1964, p. 23, apud CORREA, José Antonio B. L. Faria. Marcas fracas - ma non troppo. In: Revista da ABPI, n. 10, jan./fev. 1994, p. 32.

SILVEIRA, Newton; DOS SANTOS JR., Walter Godoy. **Sinais distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, 2021.

STJ. **Resp nº 1726804/RJ**. Relator: Ministro MOURA RIBEIRO. Julgado em 27.09.2022.

STJ. **Resp nº 1845508/RJ**. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 07.06.2022.

STJ. **Resp nº 1.284.971/SP**. Relator: MINISTRO MASSAMI UYEDA. Julgado em 20.11.2012.

STJ. **AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5**. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA. Julgado em 07/02/2013.

TJGO. **Apelação nº 65558-9/188**. 1ª Câmara Cível do TJGO. Apelantes: Vipi Modas Ltda. e Calçados Pina Ltda. e Apelada: Calypso Bay Arrendamento de Marcas e Patentes Ltda. 2003.

TJPR. **Agravo de Instrumento nº 0045143-30.2019.8.16.0000**. Relator: Juiz Subst. 2º Grau Francisco Carlos Jorge, julgado em 30.09.2022.

TJSP. **Apelação nº 1093251-56.2017.8.26.0100**. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, Desembargador Ricardo Negrão, julgado em 10.09.2018 e publicado 19.09.2018.

TJ-SP. **Apelação Cível nº: 1071944-12.2018.8.26.0100**. Relator: Des. Grava Brazil. Julgado em 24.02.2023.

TJ-SP. **Sentença prolatada pelo Juiz ANDRE SALOMON TUDISCO**, liberado nos autos em 25/08/2022 às 16:11 no Processo nº: 1063453-74.2022.8.26.0100 – 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Fórum Central Cível de São Paulo.

TRF2. **Apelação Cível nº: 0115937-93.2017.4.02.5101/RJ**. Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado.

TWITTER. Conta Inomap. **“Você sabe o que é o trade dress? É um conjunto de elementos visuais que identificam uma marca.”**. 2016. Disponível em: <<https://twitter.com/inomap/status/764091962324496385/photo/1>>. Acesso em: 11 maio 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark**. 2017. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001>>. Acesso em: 26 mar 2023.

UNIÃO EUROPEIA. **Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431**. 2018. Disponível: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0037.01.ENG&to c=OJ:L:2018:104:TOC>. Acesso em: 26 mar 2023.

USPTO. **Trademark sound mark examples**. 2023. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/trademark-sound-mark-examples>>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **Como obter proteção internacional de marcas com o Sistema de Madri**. 2023a. Disponível em: <<https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/2022/toptips/madrid.html>>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **Country profiles** – Brazil. 2023b. Disponível em: <https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=BR>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **Madrid System** – The International Trademark System. 2023c. Disponível em: <<https://www.wipo.int/madrid/en/>>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks**. 2023d. Disponível em: <<https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **Trademarks: what is a trademark?** 2023e. Disponível em: <<https://www.wipo.int/trademarks/en/>>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **WIPO IP Facts and Figures 2022**. 2022a. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2022-en-wipo-ip-facts-and-figures-2022.pdf>>. Acesso em: 26 mar 2023.

WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2022**. 2022b. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>>. Acesso em: 26 mar 2023.