



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE DIREITO (UNIDADE SANTA RITA)**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

VINÍCIUS DE FERREIRA LOPES LIRA

**CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS DA POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO
JURÍDICA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS PELA DINÂMICA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

SANTA RITA

2024

VINÍCIUS DE FERREIRA LOPES LIRA

**CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS DA POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO
JURÍDICA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS PELA DINÂMICA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Direito do Departamento de
Ciências Jurídicas como requisito parcial para a
obtenção do grau de Bacharel em Direito pela
Universidade Federal da Paraíba.

Orientador: Prof. Me. Matheus Victor Sousa
Soares

**SANTA RITA
2024**

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

L768c Lira, Vinicius de Ferreira Lopes.

As Convergências e divergências da possibilidade de proteção jurídica das marcas multissensoriais pela dinâmica da propriedade intelectual / Vinicius de Ferreira Lopes Lira. - Santa Rita, 2024.

73 f. : il.

Orientação: Matheus Victor Sousa Soares.
TCC (Graduação) - UFPB/CCJ.

1. propriedade intelectual. 2. Marca. 3. Sinal Visual. 4. Marcas Multissensoriais. 5. Propriedade Intelectual. I. Soares, Matheus Victor Sousa Soares. II. Título.

UFPB/DCJ/CCJ-SANTARITA

CDU 34



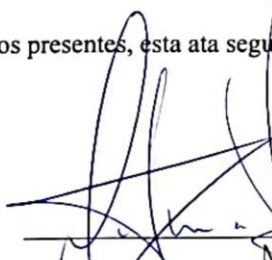
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DIREÇÃO DO CENTRO
COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO



DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

**ATA DA BANCA EXAMINADORA DA DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO**

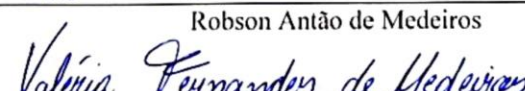
Ao vigésimo quinto dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte quatro, realizou-se a sessão de Defesa Pública do Trabalho de Conclusão do Curso de Direito intitulado “Convergências e divergências da possibilidade de proteção jurídica das marcas multissensoriais pela dinâmica da propriedade intelectual”, sob orientação do(a) professor(a) Matheus Victor Sousa Soares que, após apresentação oral, foi arguido pelos integrantes da Banca Examinadora que se reuniram, reservadamente, e decidiram emitir parecer favorável à Aprovação, de acordo com o art. 33, da Resolução CCGD/02/2013, do(a) aluno(a) Vinicius de Ferreira Lopes com base na média final de 10,0 (dez). Após aprovada por todos os presentes, esta ata segue assinada pelos membros da Banca Examinadora.



Matheus Victor Sousa Soares



Robson Antão de Medeiros



Valéria Fernandes de Medeiros

AGRADECIMENTOS

É com imenso carinho e gratidão que dedico estas palavras a minha família, minha mãe, meu pai e meu irmão. O apoio incondicional que recebi ao longo deste caminho foi fundamental para minha jornada acadêmica. O investimento de vocês, não apenas financeiro, mas também emocional, foi o alicerce que me sustentou nos momentos mais desafiadores. Essa conquista também é de vocês, pois sei que cada passo que dei foi guiado pelo estímulo e pelos valores que me ensinaram. Agradeço do fundo do coração por tudo que fizeram por mim. Saibam que esse filho e esse irmão, sente um orgulho imenso de fazer parte dessa família. À Lúcia, Cleudimar e Gabriel, eu amo vocês.

Ao meu orientador, Mestre Matheus Victor, gostaria de expressar minha sincera gratidão pelo seu empenho, dedicação e orientação ao longo deste trabalho. Sua exigência e cobrança foram essenciais para o meu crescimento acadêmico e profissional. Seu apoio e orientação foram fundamentais para que eu pudesse concluir este trabalho da melhor forma possível. Sou imensamente grato por ter tido a oportunidade de aprender e crescer sob sua tutela.

A minha namorada, agradeço pelo apoio e compreensão, os quais foram fundamentais para a conclusão deste trabalho. Sua presença constante e seu carinho foram minha inspiração nos momentos mais desafiadores, sou profundamente grato por ter você ao meu lado, compartilhando cada conquista e desafio e me dando força para buscar novas oportunidades e melhorar a cada dia. Te amo, Rita.

Agradeço ao Dr. Napoleão Guerra e ao Dr. Gervásio Farias por terem proporcionado minha primeira oportunidade na advocacia. A confiança de vocês em meu trabalho foi essencial para meu crescimento profissional, guardarei sempre com carinho os ensinamentos e as experiências adquiridas sob suas orientações, que foram além da advocacia e me proporcionaram ter o primeiro contato com o tema, que hoje eu utilizo para acabar o curso de Direito.

Agradeço imensamente aos advogados Dr. Muriel Diniz, Dr. Daniel Cavalcanti, Dr. George Dourado e Dr. Wellington Dantas por terem acreditado em minha capacidade e por me proporcionarem uma oportunidade tão valiosa, serei eternamente grato pela confiança. Agradeço ao Dr. Ari Gledson e ao Dr. João Felipe pelo companheirismo, paciência e valiosos ensinamentos ao longo desta jornada. As orientações e apoio foram essenciais para meu crescimento pessoal e profissional. Sou grato por tê-los tido como mentores e primeiro professores na advocacia. Oportunidade em que estendo os agradecimentos a toda equipe do DCDD Advocacia.

Agradeço de coração ao Dr. Rembrandt Asfora, Dra. Patrícia Asfora, Dra. Camila Simões, Dr. Arthur Queiroz, Dra. Kalina Moraes, Dra. Sarah Glenda e Dr. Wallace Pedro por todo apoio, ensinamentos e oportunidades que me proporcionaram em meu atual trabalho. Sob o apoio de vocês, pude realizar um sonho de trabalhar com Direito Desportivo, tenham certeza que vocês servem de inspiração diária para meu crescimento profissional. Sou muito grato por fazer parte desta equipe tão dedicada e talentosa.

Aos meus queridos amigos Henrique, Iaco, Vinícius, Guilherme e Túlio, agradeço por todos os momentos compartilhados ao longo desta jornada. A amizade de vocês foi meu refúgio nos momentos difíceis e minha alegria nos momentos de comemoração. Estou imensamente grato por ter amigos tão especiais como vocês.

Aos meus amigos de sala Pedro Henrique, Gaios, Felipe Régis, Israel, Hendrix e José Londres, que compartilham comigo a jornada de cinco anos no curso de Direito, agradeço por todo companheirismo, apoio mútuo e momentos inesquecíveis. Nossa amizade foi fundamental para superar desafios e celebrar conquistas. Estou feliz por ter vivido essa experiência ao lado de pessoas tão especiais como vocês.

Por fim, agradeço a Padre Cícero pelas promessas cumpridas e pela proteção ao longo da minha jornada. Sua intercessão foi uma bênção em minha vida, e sou grato por sua constante presença em meus momentos. Que sua luz, que me guiou a entrar no curso de Direito e passar na OAB de primeira, continue a guiar meus passos.

*Para que todo mundo veja o guerreiro que “cê” é
Que nem rocky balboa, toma soco e ainda fica em pé
Sangre pelos olhos, sangre pelo nariz
Mas não deixe de escapas a chance de ser feliz*

- Pregador Luo

RESUMO

O termo "Propriedade Intelectual" abrange um campo do Direito Brasileiro que visa proteger legalmente as criações resultantes do intelecto humano, surgidas por meio de um processo criativo. Esse processo não apenas justifica, mas também orienta o formato dessa proteção jurídica, que abrange criações artísticas, científicas e tecnológicas, cada uma com um status protetivo e regras específicas. A marca, especificamente, é considerada pelo Direito Brasileiro como um sinal visualmente distintivo que identifica a origem e distingue produtos e serviços, é o que se denota da Lei de Propriedade Industrial de nº 9.279/96, com ênfase no artigo 122, que trata das marcas. No entanto, com a evolução para uma sociedade da comunicação, empresas têm adotado formas não convencionais para diferenciar seus produtos e serviços, como marcas sonoras, olfativas e gustativas, alheias ao aspecto visual. A legislação atual não prevê o registro desses tipos de marcas, o que gera um problema na proteção desses ativos. Este trabalho surge diante da incongruência entre a doutrina, a lei e a contemporaneidade no que se refere à proteção dessas marcas não convencionais, essenciais para a indústria e o comércio. Com a Lei de Propriedade Industrial completando 27 anos, é necessário atualizar a dinâmica de proteção à propriedade intelectual, incluindo os novos sinais distintivos utilizados pelo mercado, como marcas multissensoriais. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar como o Ordenamento Jurídico Brasileiro pode compreender e assimilar as marcas multissensoriais, reformulando sua dinâmica de proteção à propriedade intelectual.

Palavras-chave: propriedade intelectual. marca. sinal visual. Marcas multissensoriais. proteção jurídica

ABSTRACT

The term "Intellectual Property" covers a field of Brazilian Law that aims to legally protect creations resulting from human intellect, arising through a creative process. This process not only justifies, but also guides the format of this legal protection, which covers artistic, scientific and technological creations, each with a protective status and specific rules. The brand, specifically, is considered by Brazilian Law as a visually distinctive sign that identifies the origin and distinguishes products and services, this is what is denoted by the Industrial Property Law No. 9,279/96, with emphasis on article 122, which deals with brands. However, with the evolution towards a communication society, companies have adopted unconventional ways to differentiate their products and services, such as sound, olfactory and taste brands, unrelated to the visual aspect. Current legislation does not provide for the registration of these types of brands, which creates a problem in protecting these assets. This work arises in light of the incongruity between doctrine, law and contemporary times regarding the protection of these unconventional brands, essential for industry and commerce. With the Industrial Property Law completing 27 years, it is necessary to update the dynamics of intellectual property protection, including new distinctive signs used by the market, such as multi-sensory brands. Thus, the objective of this work is to analyze how the Brazilian Legal System can understand and assimilate multisensory brands, reformulating its intellectual property protection dynamics.

Keywords: intellectual property. brand. Visually sign. Multisensory brands. legal prot

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO PRERROGATIVA DOS INVENTORES, CRIADORES E ARTISTAS.....	13
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS, HISTÓRICOS, JURÍDICOS E ECONÔMICOS	14
2.2 OS ATIVOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	16
2.3 A SIGNIFICÂNCIA DAS MARCAS COMO ATIVO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	19
2.4. A TUTELA JURÍDICA CONCEDIDA ÀS MARCAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	22
2.5 ESPÉCIES E CATEGORIZAÇÃO DOUTRINÁRIA E LEGAL DAS MARCAS: DASMARCAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS ÀS MARCAS MULTISSENSORIAIS	26
3 A EMERGÊNCIA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS	32
3.1 O ENQUADRAMENTO DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS COMO “MARCA”: DESAFIOS SEMÂNTICOS E JURÍDICOS.....	33
3.2 O TRATAMENTO JURÍDICO DAS MARCAS SONORAS	34
3.3 O TRATAMENTO JURÍDICO DAS MARCAS OLFATIVAS	38
3.4 O TRATAMENTO JURÍDICO DAS MARCAS GUSTATIVAS	42
3.5 A CONSTRUÇÃO ALTERNATIVA DA DINÂMICA DAS “MARCAS VISUAIS NÃO TRADICIONAIS”	45
4 CONTORNOS JURÍDICOS DO TRATAMENTO DISPENSADO ÀS MARCAS MULTISSENSORIAIS.....	48
4.1 O INSTITUTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E SUA INSUFICÊNCIA NATUTELA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS	49
4.2 ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DE MARCAS SONORAS	53
4.3 ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DE MARCAS OLFATIVAS ..	57
4.4 ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DE MARCAS GUSTATIVAS	62
4.5 A ALTERNATIVA BRASILEIRA: ENTRE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E AALTERAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	65
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	68
REFERÊNCIAS.....	72

1 INTRODUÇÃO

A expressão “Propriedade Intelectual” se refere a um ramo do Direito Brasileiro que busca ofertar proteção jurídica às criações provenientes do intelecto humano e que são fruto de um processo denominado de “processo criativo”. Esse “processo criativo” não apenas justifica, mas também orienta o formato dessa proteção. Nessa dimensão protetiva, estão as criações artísticas, científicas e tecnológicas, cada uma gozando de um certo status protetivo e se submetendo a regras específicas.

Trata-se de reconhecer essas criações e, a partir deste reconhecimento, conceder àquele que as exteriorizou, um certo direito de exploração alinhado à noção de propriedade privada, como forma de “premiação” pelo contributo da criação à coletividade.

Essas criações podem ser encaixadas – sendo a forma de sua proteção tributária desse encaixe – em dois grupos: há aquelas que possuem como objetivo o deleite, a ideia de apreciação, sendo consideradas, por isso, obras literárias, artísticas e científicas, disciplinadas pelos chamados “Direitos Autorais”. De outro lado está a “Propriedade Industrial” – objeto das reflexões deste Trabalho de Conclusão de Curso – que se constitui como um gênero da Propriedade Intelectual que tutela, especificamente, todas aquelas obras, constituídas como bens e que possuem, desde sua gênese, uma inclinação como os chamados inventos que podem ou devem ser aplicados para obter algum resultado industrial ou comercial. Nessa senda, estão a patente, o modelo de utilidade, a marca e outros institutos protetivos.

Enfatiza-se, nesse quadro, a marca, que é uma espécie de Propriedade Industrial, e é considerada pelo Direito Brasileiro, à luz da Lei de Propriedade Industrial de nº 9.279/96, como um sinal distintivo cuja principal função é identificar a origem e distinguir produtos e serviços. Chama atenção que a marca constitui um ativo industrial ou comercial de grande importância para aquele a explora, pois é por meio dela que o consumidor identifica o produto ou associa um serviço a um estabelecimento.

Dessa forma, é possível perceber a importância da tutela da marca para o comércio e para o bom desenvolvimento do aspecto industrial de um país. No Brasil, a marca é tutelada pela Lei nº 9.279/1996, chamada de Lei de Propriedade Industrial (LPI) a qual afirma, no seu artigo 122 que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (Brasil, 1996). Tem sido frequente a insistência, desde a promulgação da referida lei, sobre o real alcance da proteção às marcas de

acordo com o ordenamento jurídico pátrio; esse debate é intensificado quanto as marcas não convencionais ou aquelas que não se limitam ao sentido da visão.

A questão ganha ainda mais relevo com a virada paradigmática para a sociedade da comunicação, na qual, em função do aumento na disputa comercial e na concorrência, as empresas têm apostado em formas não convencionais para atestar a qualidade de seus serviços e assim, atrair e cativar o seu consumidor. Essas novas estratégias envolvem, na criação e reposicionamento das marcas, a estimulação de diversos sentidos do corpo humano, o que se percebe, por exemplo, quando uma loja de sapatos cria um “cheiro” especial para seus produtos ou quando uma empresa cria um certo “sinal sonoro” repetitivo nas suas propagandas e que gera algum tipo de reação no consumidor.

Contudo, tais sinais distintivos não convencionais e que fogem do habitual não podem, à luz da legislação atual, ser registráveis como marca, por não serem visualmente perceptíveis, o que traz um sério problema na dinâmica de proteção desses ativos. Diante dessa tensão, outras se formam, complexificando esse quadro, de modo que há urgência para frear esse processo desorientador não só das dinâmicas normativas da propriedade intelectual, mas de campos como o direito do consumidor e o direito concorrencial

Pontuados tais aspectos, o presente trabalho surge em função dessa incongruência entre a doutrina, lei e contemporaneidade no que se refere a forma de proteger esses ativos empresariais, especificamente, aqueles que se materializam como forma de distinguir serviços e produtos, porém, que não são abarcados pelo conceito de marca, não podendo ser registráveis por falta de previsão legal no Brasil. A proteção dessas “possíveis marcas” resta fragilizada, portanto, pela falta de tipificação legal e pela falta de ações do órgão responsável, o que é prejudicial – e traduz uma cadeia de omissões – em virtude do cenário atual de disputa pelo mercado consumidor, que demanda a necessidade de criar formas de atrair, captar e fidelizar o cliente final, tais como, jingles e aromas, além de sensações táteis.

Aumenta-se ainda mais a importância do tema quando se considera que a Lei de Propriedade Industrial de nº 9.279 completa seus 27 anos neste ano corrente e, mesmo tendo por pressuposto a proteção a um objeto variante – os frutos da criatividade humana –, firma uma posição de não acompanhar as mudanças e inovações ocorridas na sociedade, deixando de proteger, quanto a registrabilidade, esses bens tão preciosos para a indústria e comércio, quais sejam, as marcas sonoras e as olfativas.

Portanto, esta investigação surge a da seguinte inquietação, formulada em formato de questão de pesquisa: como o Ordenamento Jurídico Brasileiro pode compreender e assimilar os fenômenos das marcas multissensoriais a partir de sua estrutura criativa e função concorrencial

e reformular sua dinâmica de proteção à propriedade intelectual, abrangendo também os novos sinais distintivos utilizados pelo mercado.

Diante do cenário, levanta-se a possibilidade, a título de hipótese, de que tais signos distintivos poderiam ser, por analogia, tutelados sob o espectro da concorrência desleal, apenas no que tange aos possíveis conflitos litigiosos, que versem sobre uso ou emprego de signo alheio, oferecendo uma proteção transversal, portanto, uma problemática atual e complexa como esse não pode ficar refém de um instituto que detém as especificidades e não garante o “título de propriedade” seja por um certificado ou por um documento reconhecido.

Nesse contexto, é necessário pontuar o papel primordial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão que afere a proteção jurídica das marcas registráveis, dimensionando sobre a possibilidade de uma reorganização interna a fim de que uma atualização seja tomada para abranger as marcas multissensoriais. Posto isso, pela dinâmica da Propriedade Intelectual, além das legislações aplicáveis, faz-se necessário compreender a possibilidade de enquadramento de novas perspectivas industriais também como marcas, pelo fato destas serem signos distintivos.

A partir dessa conjectura, este trabalho objetiva precipuamente dimensionar o espaço das marcas não convencionais na legislação vigente, assimilando seu caráter de incompletude, para construir modelos eficientes de tutela, de modo a suprir essa lacuna legal quanto a proteção das marcas multissensoriais. Sendo necessário, compreender, paulatinamente, o que são as marcas multissensoriais, estabelecendo sua importância para as atividades empresariais e seus reflexos nas relações civis de consumo.

Além de realçar a omissão legislativa existente no ordenamento brasileiro pontuando as consequências e impactos desta lacuna, busca-se tensionar, neste processo analítico, se a proteção por meio da concorrência desleal é realmente suficiente e conjecturar formas para a legislação brasileira e para os órgãos competentes tratarem a questão, como tem sido feito internacionalmente. Em suma, persegue-se a necessidade de atualização para proteção das marcas em geral para que se abranja a tutela das marcas multissensoriais.

O presente trabalho será lastreado em pesquisa bibliográfica e documental, baseada em livros, artigos e monografias, abordando de forma reflexiva sobre como os poucos autores e doutrinadores tratam o tema. Pretende-se, para além, realizar um paralelo com casos concretos, jurisprudências e decisões administrativas que evidenciem a atualidade do recorte temático, sob a égide da LPI (Lei 9.279/96), com ênfase a partir do artigo 122 o qual trata sobre as marcas, passando pelas disposições sobre concorrência desleal e demais textos pertinentes.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO PRERROGATIVA DOS INVENTORES, CRIADORES E ARTISTAS

O debate jurídico sobre as marcas necessita, previamente, da compreensão da área do direito a qual está alojada, bem como, todo arcabouço legal que pressupõe a existência desses ativos comerciais como a propriedade intelectual é entendida atualmente pela lei, doutrina e jurisprudência.

Assim, o primeiro tópico deste capítulo inicia o debate da propriedade intelectual para além do âmbito jurídico, na medida em que, se faz necessário compreender todas as construções sociais, quais sejam, a economia, a evolução histórica e as relações sociais influenciam na forma como o direito vai se relacionar, tratar e construir a propriedade intelectual, que posteriormente, vai influenciar na dinâmica do direito marcário. Da mesma forma, compreendido todas as premissas que influenciaram e influenciam a dinâmica da propriedade intelectual, são abordadas as diferentes divisões e organizações desse campo, incluindo direitos autorais, propriedade industrial e proteção *sui generis*. Além disso, se discute a necessidade de registro e proteção regulamentada por legislação específica é ressaltada, assim como a importância do tempo e investimento envolvidos na criação intelectual. Esses aspectos evidenciam a relevância da Propriedade Intelectual para o progresso e bem-estar da sociedade.

No tópico seguinte, inaugurando o debate sobre as marcas, são abordados os mecanismos legais e institucionais que garantem a proteção da Propriedade Intelectual, fundamentando os diferentes tipos de proteção, como direitos autorais, patentes, marcas e outros institutos protetivos, destacando-se a Lei de Propriedade Industrial no Brasil, que regula a proteção das marcas e patentes e a importância da marca como ativo industrial e comercial. Ressalta-se seu papel na identificação de produtos e serviços. Além disso, são mencionadas as proibições legais para o registro de marcas, conforme estabelecido na legislação brasileira. Esses aspectos evidenciam a relevância da proteção jurídica na preservação e valorização da Propriedade Intelectual.

Por fim, são discutidas as diferentes classificações e categorizações das marcas no contexto da Propriedade Intelectual sendo apresentadas as marcas de produto ou serviço, as marcas coletivas e as marcas de certificação como exemplos de categorias. Destaca-se a importância da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) para o registro e processamento de marcas. São mencionadas as marcas figurativas, nominativas e mistas como exemplos de apresentações de marcas, além disso, as diretrizes legais e

doutrinárias para a categorização correta das marcas é ressaltada, evidenciando a importância da precisão e adequação na proteção das marcas no ambiente jurídico e comercial.

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS, HISTÓRICOS, JURÍDICOS E ECONÔMICOS

Em 1967 foi estabelecida como entidade independente no âmbito do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou, em inglês, WIPO) com intuito de promover a proteção da Propriedade Intelectual em todo mundo, através da cooperação entre Estados e, eventualmente, com outras organizações internacionais. Da convenção de abertura da OMPI nasce a definição que muitos utilizam até os dias de hoje:

A Convenção da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico (Barbosa, 2010 p. 10).

Assim sendo, o direito de propriedade intelectual pode ser conceituado como constituindo um campo jurídico de proteção às criações proveniente do intelecto humano, portanto, essas criações devem ser protegidas para incentivar o desenvolvimento (Cabrera, 2016). Para Melissa Duarte e Cristiano Braga a propriedade intelectual é uma proteção dada aos bens imateriais, que são fruto da criação humana. (Duarte e Braga, 2018).

A partir disso, pode-se afirmar que A propriedade intelectual é um conceito que se refere aos direitos resultantes da criação da mente humana, abrangendo obras literárias, artísticas, inventos, símbolos, nomes e imagens utilizados no comércio. Esse direito deve ser protegido visando incentivar a criatividade e garantir o reconhecimento e a remuneração devida aos criadores.

A tentativa de se conceituar a propriedade intelectual provém de tempo mais antigo. As primeiras tentativas de legislar sobre marcas no Brasil, advém de 1809, quando o Príncipe regente reconheceu o direito a exclusividade de uso por 14 anos as invenções que fossem registradas junto a real junta de comércio. (Vanin, 2017). Posteriormente, a Constituição de

1824, de forma pioneira, trouxe o que seria a primeira forma de proteção aos inventores de forma tipificada em seu art. 179, XXVI¹.

Daí em diante, houve uma evolução quanto ao debate sobre o tema, especialmente com o advento da primeira lei de marcas em 1875, a Lei nº 2.682/7. O contexto de seu surgimento pode ser rastreado ao litígio quando a empresa Meuron e Cia, que possuía a marca “Rapé Areia”, processou a firma Moreira e Cia por falsificação pela utilização da marca “Rapé Areia Parda”, como esclarece Vanin (2017). A partir desse fato, a legislação evoluiu gradualmente, chegando, no momento atual, no qual, no Brasil, tem-se a Lei de Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279/96 e Lei de Direitos Autorais, a Lei nº 9.610/98, que compõe, ao lado de outras leis esparsas, um sistema que protege os direitos de propriedade intelectual no Brasil. Há inclusive amparo constitucional que consagra temática no rol dos direitos fundamentais, sob art. 5º, XXVII e XXIX:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

O fato de a matéria ser ampara pela Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88 – traduz a importância da temática do ponto de vista social, econômico e político. Perceba-se que um trabalho intelectual não surge casualmente, fruto da aleatoriedade: é necessário o emprego de tempo e de investimento. O esforço humano é essencial para a formação intelectual. (Cabrera, 2016.), de forma que tal instituto possibilita ao trabalhador, que tem como atividade o exercício criativo, tutelar suas realizações como se fosse um prêmio e incentivo pelo esforço criativo que permite o progresso da ciência e desenvolvimento da sociedade.

A propriedade intelectual é de suma por estar atrelada ao progresso e o bem estar da humanidade que dependem da capacidade do homem de elaborar novas criações, de modo que o progresso tecnológico requer o desenvolvimento de novas invenções. (OMPI, 2021). Nesse sentido, para o desenvolvimento econômico de uma nação e para estimular a competitividade de um país, precisa-se de um ambiente de negócios que estimule e proteja as criações e as invenções. (Biagnotti, 2005).

¹ Tem-se no dispositivo que: “ os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarização”

Ao tornar-se bom indicador de como os negócios estão enfrentando, realmente, os desafios de construir vantagens competitivas, a Propriedade Intelectual – na era da economia baseada no conhecimento – passa a ter uma função cada vez mais determinante no comércio e nas relações internacionais. (CNI, 2019)

Dessa forma, é crucial compreender quais os ativos que compõem esse acervo tão fundamental para o desenvolvimento nacional. O item a seguir visa delimitar o alcance desses ativos, demonstrando sua indispensabilidade e os contornos jurídicos do tratamento legal que lhes são dispensados.

2.2 OS ATIVOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Entre as várias divisões e organizações da Propriedade Intelectual, Melissa Duarte e Cristiano Braga (2016) vão ao encontro da posição do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em seu último guia, dividindo a matéria entre direito autoral, propriedade industrial e proteção *sui generis*. Nesse sentido, nessa divisão mais difundida entre os doutrinadores, as ramificações da matéria se desdobram a partir dessas três raízes, conforme tabela abaixo:

TABELA 1 – RAÍZES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL		
Direito Autoral	Propriedade Industrial	Proteção <i>Sui Generis</i>
Direito do Autor	Marca	Conhecimento Tradicional
Direitos Conexos	Patente	Cultivar
Programa de Computador	Desenho Industrial	Topografia de Circuito
	Indicação Geográfica	

Fonte: o autor

Em síntese, tem-se que, por primeiro, os direitos autorais se referem à autoria de obras intelectuais nos campos literários, científico e artístico, como exemplo, livros, pinturas, músicas, imagens, desenho, artigos científicos, softwares, dentre outros. (Duarte, Braga, 2018). Os direitos conexos, por seu turno, seriam as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão (Brasil, 2010).

Em outra face, a proteção *sui generis* que inclui o ramo da topografia de circuitos integrados e de cultivares, assim como de conhecimentos tradicionais. Melissa Duarte e Cristiano Braga vão conceituar:

Nela, cada direito depende de proteção regulamentada por legislação específica, necessitando ainda de registro em órgão competente, sendo que o prazo de validade varia de acordo com cada espécie. Aqui o objeto de projeção é a configuração tridimensional das camadas sobre uma peça de material semicondutor que visa realizar funções eletrônicas em equipamentos. Possui como requisito a topografia original e que não seja comum para técnicos e especialistas, no momento da sua criação, como, por exemplo, microprocessadores e memórias. Outra questão importante é a proteção de software, que é uma sequência de instruções escritas. Nela, cada direito depende de proteção regulamentada por legislação específica, necessitando ainda de registro em órgão competente, sendo que o prazo de validade varia de acordo com cada espécie. Aqui o objeto de projeção é a configuração tridimensional das camadas sobre uma peça de material semicondutor que visa realizar funções eletrônicas em equipamentos. Possui como requisito a topografia original e que não seja comum para técnicos e especialistas, no momento da sua criação, como, por exemplo, microprocessadores e memórias. Outra questão importante é a proteção de software, que é uma sequência de instruções escritas (Duarte e Braga, 2018, p. 15)

Já a propriedade industrial, que é o foco principal deste trabalho por abarcar as marcas, é regulamentada pela Lei nº 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial ou LPI, engloba também direitos e obrigações relacionadas a bens intelectuais, bem como, objetos de atividades industriais de empresas, assegurando ao titular o direito de exclusividade quanto aos ativos que do seu quadro fazem parte (Duarte e Braga, 2018). Por outro lado, Grace Ferreira Ghesti entende que a propriedade industrial é reflexo da capacidade criativa ou inventiva de um povo, e como tal, ela desempenha um papel de grande importância na sociedade, ao impulsionar o desenvolvimento econômico e social de um país. (Ghesti, 2016).

Essa compreensão se alinha à definição dada pela Convenção da União de Paris (CUP) que definiu que a propriedade industrial é manifestação do conhecimento humano em tecnologias aplicadas ou desenvolvidas na indústria, no comércio, na agricultura, na indústria e nos produtos (CUP, 1883).

Convém destacar, no âmbito da propriedade Industrial, a posição de destaque do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão criado em 1970 como Autarquia Federal, vinculado ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. O INPI é o responsável por aferir os processos de registro de propriedade industriais, dar publicidade a nível nacional e conceder o “título de propriedade” ao final. É, portanto, o órgão que decide se tal invento pode ser considerado propriedade industrial bem como, é quem garante todos os direitos inerentes ao invento.

Além disso, o INPI tem por finalidade principal executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, economia,

jurídica e técnica, bem como, pronunciar-se quanto a conveniência de assinatura de convenções. (Brasil, 1996).

Infelizmente, o órgão carece de um olhar mais enaltecedor por parte da União, nas palavras de Rodrigo Maior, O INPI vive uma série de crises crônicas com breves hiatos de sintomas mais agudos. É um conjunto de crises que já se estende por algumas décadas (Maior, 2023.) Tal fato ensejou até em um projeto de lei de nº 2.056/22 que visa estabelecer uma fórmula para compensar os atrasos na concessão de patentes pelo INPI, para ajudar a atrair investimentos no Brasil. De modo geral, os ativos da propriedade industrial, como explicitado, incluem as marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, que são administradas pelo INPI.

De modo geral, tem-se que uma patente é um documento comprobatório que um inventor detém sobre determinado invento, sendo um título de propriedade que se destina a proteger, por certo tempo, as criações produzidas pelo homem garantindo os direitos exclusivos de uso. (Ghesti, 2016). O INPI, em seu guia, afirma que as patentes derivam de uma invenção, que seria uma nova solução para um problema técnico vivido diariamente seja pelas pessoas ou pela indústria. Nesse sentido, para ser patenteável, a invenção precisa apresentar características de novidade absoluta e atividade inventiva, além de ter aplicação industrial para poder ser reproduzida em grande escala (Brasil, 2010).

Já os desenhos industriais, são definidos em lei como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua forma externa, servindo para fabricação industrial. Em outras palavras, o desenho industrial significa, como atestam Duarte e Braga (2018) em resumo, a modificação do formato de um objeto para que ele possa satisfazer o consumidor apenas em relação ao aspecto da configuração visual.

Por último, como ativo de propriedade industrial, tem-se a indicação geográfica consistindo em um sinal utilizado em produtos estabelecendo que são originários de uma determinada área geográfica e que possuem qualidades ou reputação ao local de origem. (Ghesti, 2016). Já a Lei de Propriedade Industrial define a indicação geográfica como uma indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de um serviço.

Veja-se que esses ativos da propriedade industrial são demasiadamente relevantes para a economia de uma nação, pois podem favorecer o comércio internacional, estimular novos métodos de produção, gerar riqueza, fomentar a faculdade criadora e aumentar as possibilidades

da ciência e da tecnologia, como indica Pereira (2017). Nesse sentido, destaca-se o guia de inovação do INPI quando menciona que:

Vários são os estudos que revelam que a maior parte do crescimento da renda dos Estados Unidos e dos países da Europa é derivada do aumento dos conhecimentos técnicos e da ampliação da capacidade do homem de utilizar as informações técnicas acumuladas. A longo prazo, para um país que deseja se desenvolver, um aumento na utilização dos conhecimentos técnicos ocorre em virtude da melhoria dos hábitos e atitudes da população em geral, isto é, da educação do povo. A curto prazo, porém, para que as novas técnicas sejam introduzidas, é imprescindível que as informações relevantes estejam acumuladas de modo organizado e possam ser utilizadas com a rapidez necessária. E isso um sistema de propriedade industrial pode proporcionar, pois não se trata de um simples mecanismo jurídico de reconhecimento do inventor, mas de um mecanismo que contribui para a regulamentação, organização, divulgação e utilização da informação referente à inovação para fins de aplicação industrial e, conseqüentemente, da promoção da indústria nacional. (Brasil, 2010, p. 39)

Os licenciamentos de patentes movimentam milhões de dólares anualmente, ou o fator das marcas para algumas empresas serem seu ativo mais valioso ou até mesmo em um ambiente concorrencial com produtos similares, o desenho industrial é um atributo ímpar para diferenciar-se da concorrência (Pereira, 2017).

Como afirma Maria Mauro (2015), a proteção à propriedade industrial pode ser considerada como um dos alicerces para a consolidação de uma economia sólida e competitiva, pois assim, os criadores podem garantir a propriedade das criações e o direito de uso exclusivo. Sobressai-se, neste contexto, as marcas, objeto de análise pormenorizada no item a seguir.

2.3 A SIGNIFICÂNCIA DAS MARCAS COMO ATIVO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Consultando os dois principais diplomas legais atinentes ao assunto, quais sejam, o Manual de Marcas do INPI e a Lei de Propriedade Industrial (LPI), tem-se que, para a primeira – que é um regulamento específico para os procedimentos administrativos de registro de marca – trata-se este ativo como um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa (Brasil, 2023). Já a legislação, que não traz um conceito do que seria marca, se restringe a atrelar significado ao aspecto da registrabilidade, aludindo que marca é um sinal visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, suscetível a registro (Brasil, 1996).

Já no âmbito doutrinário, destaca-se a posição de Denis Barbosa, que aduz que a marca é um sinal visualmente representado, que é configurado para distinguir a origem dos produtos

e serviços, sua existência deve ser capaz de simbolizar e indicar a origem específica. (Barbosa, 2010, p. 699). De forma mais ampla, Grace Ferreira Ghesti vai compreender que a marca tem um conceito muito mais amplo, maior do que atuar como um mero signo distintivo, que seria a forma como uma empresa, indústria ou comércio se apresenta para seu público e cria uma relação de confiança (Ghesti, 2016, p. 100).

Noutro norte, a marca pode ser entendida como um fruto de um esforço laboral capaz de convencer uma coletividade a se utilizar dos produtos e serviços assinalados (Bandeira, 2017). Essa dualidade entre esforço laboral e convencimento da coletividade vai tornar a marca um ativo a qual sua proteção é de extrema importância. Para Bandeira:

A proteção do direito de propriedade sobre a marca, não é demais salientar, será essencial para a segurança jurídica, seja pelo aspecto individual ou coletivo. Pelo aspecto individual, defenderá os interesses do empresário, o qual exercerá atividades as quais fomentam a economia e o progresso de uma sociedade, evitando concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Quanto ao aspecto coletivo, servirá para fins de defesa dos consumidores, evitando a confusão, ou mesmo para a tutela dos interesses de outros empresários que se utilizam desta marca pela sua perspectiva de lucro. (Bandeira, 2017, p. 14)

Destaca-se a importância de proteger a marca para garantir a segurança jurídica não apenas para o empresário, mas sim, de forma coletiva. Tanto consumidores quanto empresários se baseiam na qualidade e tradição que uma marca representa em um produto ou serviço. Portanto, o uso inadequado de uma marca pode gerar conflitos de ordem social, jurídica e econômica, afetando significativamente toda a sociedade.

Ainda sobre a importância geral da marca, convém pontuar esses ativos auxiliam os consumidores de muitas maneiras, pois elas externalizam as informações e as qualidades do produto, garantindo que os clientes saibam sua procedência e qualidade. Por isso, Ricardo Marques alude:

As marcas, ainda, orientam os consumidores na busca de suas pretensões, permitindo-lhes reconhecer o produto ou serviço que anteriormente lhes agradou, e repetir a aquisição que lhes pareceu bem-sucedida, ou mesmo identificar aquele que não lhes satisfez, e não incorrer na mesma experiência. Isso sem contar a habilidade de reconhecer uma nova mercadoria ou facilidade em decidir por experimentá-la. (Marques, 2008, p.. 20)

Nessa perspectiva, certas marcas têm o poder de exercer uma enorme atração sobre o consumidor ao ponto de leva-lo a crer que escolhendo determinada marca, sua satisfação, expectativa de qualidade e garantia seria contemplada (Junior, 2009). Essa importância, poder e influência que uma marca pode causar é contemplada através de suas funções principais quais

sejam, a função distintiva, de indicação de origem, econômica e publicitária, logo, não é possível falar apenas de uma única função marcária, mas em uma pluralidade de funções.

Tem relevo nessa caracterização a função distintiva, que é aquela inerente a todas as marcas. Esta é posta diretamente pela LPI em seu artigo 122 quando este utiliza a expressão “sinal distintivo”, ou seja, a função de uma marca é se distinguir de outras do mesmo gênero ou categoria, de modo a evitar conflito com outras marcas similares. Nesse aspecto contempla Oliveira que:

Através desta função distintiva, simultaneamente fica resguardado o interesse público, coletivo, pois ao mesmo tempo em que protege o titular da marca, que se vê na posição de investir em um sinal que cumpra a função de distinguir seus produtos e serviços, por outro lado evita que os consumidores possam confundir os variados produtos e serviços disponibilizados a eles (Oliveira, 2019, p. 19)

Completando a função distintiva, a função de indicação de origem, aduz que além da capacidade de se distinguir de outras marcas similares, esta deve ter o poder de indicar a origem de seus produtos ou serviços. Porém, é preciso mencionar a dualidade entre origem e qualidade, na medida em que a marca não é um sinal que pode indicar a origem, no sentido de determinar a responsabilidade que possa recair sobre o titular da marca sobre a qualidade de seus produtos. (Oliveira, 2019).

Em terceira análise, a função econômica da marca se mostra ser a mais relevante para as empresas e indústrias inseridas em um mercado globalizado e capitalista como o atual, segundo Salomão Viagem:

A marca é o maior activo das empresas nas novas economias, os investidores são mais confiantes no futuro de empresas com marcas fortes. Num mercado competitivo, o preço é estabelecido pelo mercado. Se uma empresa sempre aumentar o preço, as suas vendas cairão porque os consumidores não estarão dispostos a pagar mais por ela. Neste ambiente, a relação dos consumidores com a marca é baseada em preço e funcionalidade do produto apenas. Entretanto, do lado da procura, a marca tem o poder de capacitar o produto a alcançar um preço maior, a aumentar o volume de vendas, a reter e a aumentar o uso dela pelos seus consumidores a longo prazo. (Viagem 2015, p. 116)

Ou seja, economicamente a marca transcende a relação empresa-consumidor e passa a ter uma participação maior no ramo comercial de relação entre empresas. Nesse sentido, ressalta-se que uma marca competitiva no mercado, pode ser um instrumento de valorização de seus produtos, o que aumenta o valor de mercado de uma empresa influenciando nas cifras de uma fusão, aquisição ou na garantia de empréstimos (Oliveira, 2019, p. 13).

Por último, tem-se a função publicitária. As marcas podem ser traduzidas como verdadeiros pilares do comércio, determinando, de maneira expressiva, o consumo e suas variações, agindo não só como identificador dos serviços, mas também, como importante instrumento de publicidade (Oliveira, 2019, p. 14).

Em meio ambiente de mercado predatório, a função da publicidade se torna ainda mais crucial. Ela não apenas informa sobre a existência de um produto, mas também busca estimular o consumidor a comprá-lo. Nesse contexto, a publicidade desempenha um papel fundamental na criação de conexões entre consumidor e empresa, influenciando suas decisões de compra e tornando-se uma ferramenta essencial para as empresas se destacarem em meio à concorrência.

Em suma, as marcas desempenham um papel multifacetado e essencial no mundo dos negócios. Além de identificar e diferenciar produtos e serviços, elas estabelecem conexões emocionais e sensoriais com os consumidores, influenciam suas decisões de compra e contribuem significativamente para a construção de valor e reputação das empresas. As marcas não são apenas símbolos visuais, mas ativos estratégicos que demandam cuidado e proteção para garantir sua eficácia e relevância em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, como se verá no tópico a seguir.

2.4. A TUTELA JURÍDICA CONCEDIDA ÀS MARCAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

No contexto da propriedade industrial, especificamente no que diz respeito ao registro de marcas e as formas de atribuição e proteção jurídica, é possível identificar a existência de dois sistemas de proteção jurídica distintos: o sistema declarativo e o sistema atributivo. O sistema declarativo, adotado em países como os Estados Unidos, estabelece que a propriedade industrial é adquirida pelo uso efetivo da marca, sendo o registro meramente uma declaração dessa aquisição. Nesse sistema, o titular da marca obtida pelo uso possui garantias especiais previstas em lei. (Zebulum, 2007, p. 247)

Em contraste, o sistema atributivo, adotado no Brasil, considera o registro como constitutivo da propriedade e do direito ao uso exclusivo da marca. Antes do registro, a propriedade não possui proteção legal. Tal abordagem é corroborada pelo artigo 129, que afirma, no mesmo sentido, que a propriedade das marcas se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Nesse aspecto, Newton Silveira compreende que o sistema atributivo é utilizado no Brasil termina por conferir a marca um status de bem imaterial exclusivo, em outras palavras, um objeto de propriedade (Silveira, 2018). O termo “propriedade” é utilizado uma vez que o titular, goza da prerrogativa de dono da marca, podendo utilizá-la para negócios jurídicos.

Imperioso destacar que o registro não se confunde com o uso, nos termos de Newton Silveira, a lei leva em conta também o uso, como substrato do direito, que extingue a propriedade se, em certo tempo, o titular do registro não consolidar o direito pelo uso. (Silveira, 2018). Ou seja, a proteção jurídica se dá pelo registro, que garante ao titular o direito exclusivo de uso, porém, o registro da marca que não é consolidado posteriormente pelo seu uso efetivo, poderia configurar como um mero monopólio garantido pelo Estado.

O uso, apesar da relevância dada por Newton Silveira, ao sistema brasileiro, não tem relevância quanto a proteção jurídica, ou seja, se o resguardo é dado somente pelo registro que confere um título de propriedade ao dono, vale dizer que não se adquire o direito de uma marca apenas pelo uso informal, mesmo que antigo e prolongado. (Aires, 2011).

Tecidas tais críticas, tem-se que o sistema atributivo, adotado pelo Brasil, é ditado, organizado e fiscalizado pelo INPI, órgão que tem a atribuição de proceder com os pedidos de registro de marca a partir de um processo administrativo. Esse procedimento é regulamentado por uma normativa interna do órgão denominado *Manual de Marcas* que tem a finalidade de consolidar as diretrizes e o procedimento de análise de marcas, bem como, instruções para formulação dos pedidos e acompanhamento dos processos, servindo como referência para o procedimento. (Brasil, 2023)

Tal normativa, funciona como uma espécie de regimento interno, regulando temáticas pertinentes exclusivas ao procedimento registral, delimitando as outras normas aplicáveis ao processo administrativos, os meios de protocolo, a legitimidade para a prática dos atos, os prazos e a publicidade das informações. Assim sendo, tem-se que o Manual se põe como um código de processo e a Lei 9.279/96 dos seus artigos 122 a 182 seria a norma relativa ao direito material envolvido.

Compreendidos tais aspectos e ressaltando o fato de que marca é um sinal visualmente perceptível, para que ela possa se tornar registrável é preciso além de outras, preencher, necessariamente, de modo cumulativo, quatro requisitos: a distintividade, a novidade, a veracidade e a legalidade, sem prejuízo das proibições legais advindas da LPI. Esses requisitos são levados em conta no momento de análise de um pedido de registro de marca, de modo que o título de propriedade só é conferido ao titular se todos esses forem devidamente cumpridos.

A distintividade pode ser encarada como um conjunto de elementos que garantam a marca o caráter de unicidade, ou seja, importa que o signo marcário não se confunda com a generalidade, evitando, portanto, o caráter genérico ou expressões e imagens de uso comum da sociedade. A marca precisa ter características próprias, de modo a definir e destacar o produto ou o serviço a qual está atribuída, em outras palavras, não são registráveis e, portanto, “protegíveis”, expressões comuns de uso da sociedade civil. A luz do art. 124, VI se a marca tiver caráter genérico, comum, simplesmente descritivo ou se apossar de expressão que é comumente utilizada pela sociedade para se referir a um produto ou serviço, ou fazer menção a qualidade e nacionalidade, não poderá ser registrada.

A novidade se trata da não reprodução de marcas de terceiros. Ao passo que uma marca é registrada, ela goza de proteção jurídica contra terceiros, ou seja, ninguém pode usurpar ou se apropriar de uma propriedade que tem dono, esta característica abarca também aquelas marcas que apesar de repaginadas ou travestidas de forma diferente, fazem referência a uma marca já registrada anteriormente, de modo a levar o consumidor a uma possível confusão quanto a origem do produto. Conforme o art. 124, V, não poderá ser registrado, reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou qualquer sinal suscetível a causa confusão no consumidor.

O requisito da veracidade está ligado com o aspecto que a marca aparente e como ela reverbera no mercado consumidor. Ou seja, a marca não pode levar o consumidor ao erro quanto ao produto ou serviço fornecido pela marca. A luz do art. 124, X disciplina que o sinal que induza a falsa indicação quanto a origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina, não pode ser registrado.

O requisito final, a legalidade decorre da formação da marca que deve ter sinais que não sejam abarcados pelas proibições legais, taxadas no rol do art. 124 da LPI, que possui vinte e três incisos com sinais visualmente perceptíveis proibidos de serem registrados, que atendem aos requisitos anteriormente explicados além de outros, tais como sinais que sejam contra a ordem pública, a moral, os bons costumes, que goze de proteção por outras vias ou aqueles que não atendam as qualidades de indicar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos.

Só assim, cumpridos requisitos estabelecidos em lei, sem prejuízo de outras ilegalidades processuais ou documentais, é que a marca poderá ser registrável no âmbito do INPI. Neste interim, o processo de registro passa pela primeira etapa que consta do cumprimento de tais requisitos e continua com o pagamento de taxas relativas ao processo, seguido ao fim do peticionamento solicitando o registro.

A proteção ofertada pelo INPI, ao final do processo – e se todos os elementos estiverem presentes de modo contundente e coerente –, tem duração de 10 anos, iniciados a partir da emissão do “certificado de marca”, uma espécie de título de propriedade espedido pelo órgão. Esse título pode ser renovado a cada 10 anos mediante pagamento de uma nova taxa. Assim, com o certificado em mãos, o titular pode se dizer “dono” e “proprietário” de uma marca, assegurado por um órgão federal. Porém, seu dever de zelo e vigilância continuam, o INPI não é encarregado de assegurar que a marca registrada não sofra usurpações, isso é trabalho do titular que deve estar atento a isso e tomar as medidas cabíveis caso seja necessário. Essa tutela, a cargo do titular da marca, pode se realizar por intermédio de instituições que se prestam a realizar essa fiscalização mediante concessão de mandado conferido previamente.

Portanto, esse é o sistema atributivo brasileiro, no qual, por meio de um órgão federal, um possível titular, tenta registrar sua marca, mediante um processo administrativo, resguardado dos requisitos aqui intitulados, para que assim, possa ter um título de propriedade. Essa é a forma de proteção jurídica de proteção jurídica adotada as marcas no Brasil, trata-se de um documento com eficácia *erga omnes*.

Veja-se que a validade *erga omnes* é a segurança absoluta do direito à marca, sem a qual a indústria, o comércio ou o prestador de serviço não teria o menor sossego e deixaria de investir na divulgação e projeção de sua marca, que, ademais, é bastante oneroso. (Aires, 2011, p. 02). Tal questão, é de extrema importância para o dia a dia daqueles que trabalham ou detém ativos na área da propriedade industrial, sendo somente pelo registro, que se pode impedir que alguém usurpe ou se aproprie de marca alheia.

Vale ressaltar que, o instituto da Concorrência Desleal – que será abordado adiante - não é relevante no momento de registro de uma marca, isso porque, a tal instituto compete somente apresentar que é considerado um crime de acordo com o Código Penal em seu art. 195. Tal fato ensejou um Parecer Normativo do INPI de nº 20/2008, o qual se destaca:

o INPI, como autarquia federal responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, não possui o poder de polícia para analisar a materialidade e culpabilidade de um ilícito penal. Ou seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. (Brasil, 2008).

Ou seja, o INPI confirma a competência do Poder Judiciário para julgar e processar a questão da Concorrência Desleal, atestando a incompatibilidade com os princípios da atuação da autoridade administrativa, que não possui força judicante para debater tais matérias, sob pena

de ilegalidade e abuso de poder de atuação. Nesse sentido, o registro de marca não é atingido pelo instituto da concorrência desleal, se mantendo como a única forma de proteção jurídica reconhecida pelo Estado Brasileiro.

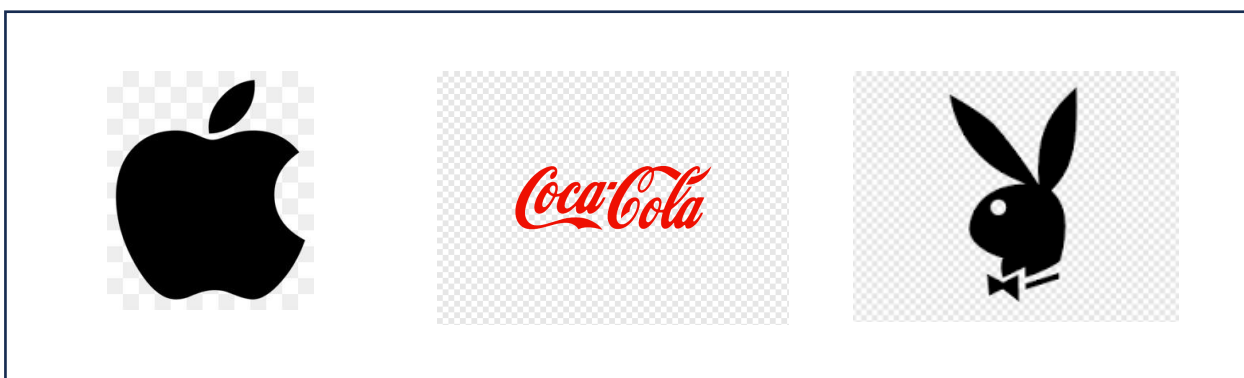
Aponte-se que o sistema atributivo Brasileiro, é o mais adequado sistema a ser adotado, pois privilegia o empresário que tem a consciência de estar inserido em um contexto de concorrência, devendo, portanto, adotar todas as medidas necessárias para a tutela dos seus investimentos. (Bandeira, 2017). Isso posto, pontua-se novamente que o Brasil somente protege as marcas a reconhecendo a propriedade, através de um título público oponível *erga omnes*, concedido mediante processo administrativo em órgão competente, que se delimita pelos requisitos, aqui explicitados.

2.5 ESPÉCIES E CATEGORIZAÇÃO DOUTRINÁRIA E LEGAL DAS MARCAS: DAS MARCAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS ÀS MARCAS MULTISSENSÓRIAS

As marcas podem ser categorizadas de duas formas: quanto a sua natureza – onde estão as marcas de produto ou serviço, as marcas coletivas e as marcas de certificação – e quanto sua apresentação – onde estão as marcas figurativas, nominativas e mistas.

Quanto a natureza, categorização que encontra fundamento no artigo 123 da LPI, precisamente no inciso I, a marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou a fim, tais como:

FIGURA 1 – AMOSTRA DE MARCAS DE PRODUTO OU SERVIÇO



Fonte: o autor

Importa frisar que as marcas de produto ou serviço devem seguir a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) para classificar, arquivar e processar pedidos de registro de marca. (Oliveira. 2019). Essa classificação se mostra como uma “tabela

de classes” onde está determinado um rol de seguimentos e áreas de atuação as quais essas marcas devem se associar para deter proteção dentro daquele seguimento. A exemplo a figura abaixo:

TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS

LISTA DE CLASSES	
01	Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais não-processadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinados à indústria..
02	Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
03	Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos.
04	Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
05	Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

Fonte: o autor

Ou seja, ao registrar-se uma marca, deve-se pontuar a atividade que ela exerce, por meio do enquadramento previsto na tabela NCL, para que seja identificado os serviços e os produtos que essa marca esteja atrelada. É a redação do art. 128, §1º da LPI.

Em outra direção, tem-se, de acordo com o artigo 123 da LPI, inciso II, a marca de certificação. Trata-se daquela utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente à qualidade, natureza e material utilizada no produto ou serviço.

A luz do Manual de Marcas do INPI, o objetivo dessa marca é informar ao público que o produto ou serviço distinguido está de acordo com as normas ou padrões técnicos específicos. Ver-se que:

Nos moldes da LPI, a marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. Estando cumpridos os requisitos, o interessado está apto a incorporar em seu produto ou serviço a marca de certificação do titular do registro no INPI. (Brasil, 2023).

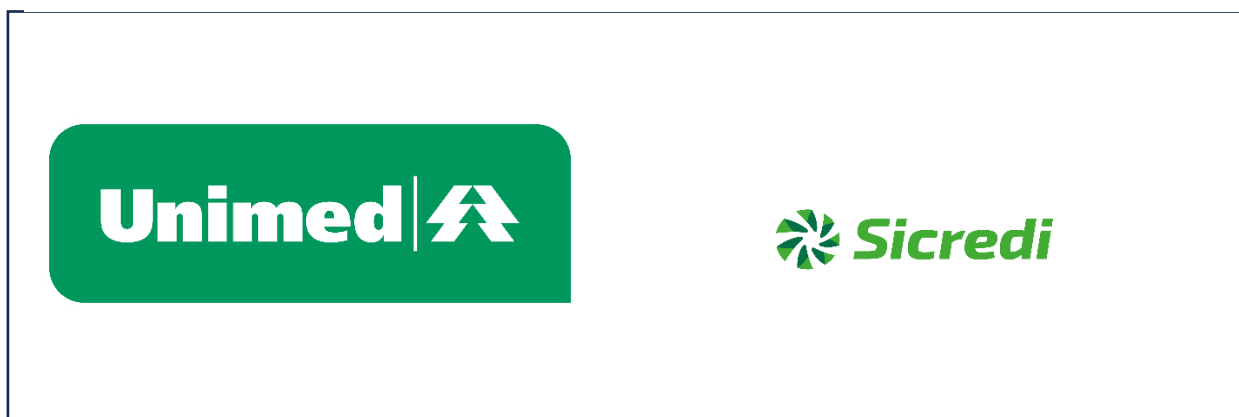
A exemplo:

FIGURA 2 – AMOSTRA DE MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Fonte: o autor

Convém pontuar que esse tipo de marca não substitui e nem dispensa os selos de inspeção sanitária ou qualquer regulamento ou norma específica para produto ou serviço. Essa marca funciona como uma espécie de referendo de que tal marca, possui a certificação de estar dentro dos padrões exigidos. Nesse aspecto, aduz o Manual de Marcas do INPI:

A marca coletiva, conforme art. 123, III da LPI é aquela utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. De forma mais clara, são as marcas provenientes de um grupo ou de uma associação que fazem menção aos produtos e serviços que sejam idênticos, ou seja, não pertencem a uma empresa, mas sim, a uma coletividade de pessoas, tais como associações, entidades de classe. Tais como:

FIGURA 3 – AMOSTRA DE MARCA COLETIVA

Fonte: o autor

A marca coletiva, por sua vez, necessariamente deve ser depositada por pessoa jurídica que represente uma coletividade de pessoas jurídicas ou físicas, que atuarão obedecendo a um regulamento de utilização da marca, (Oliveira, 2019, p. 18)

Noutro norte, além desta classificação, tem-se a classificação quanto a forma dessas marcas. Mais ligada à registrabilidade, a classificação pela forma é o aspecto utilizado pelo INPI para realizar a distinção na hora de conceder o registro, podendo serem nominativas, figurativas ou mistas, ou seja, é classificação no seu aspecto mais administrativo e procedimental, que serve maiormente, na hora de conceder o título de propriedade. Em outras palavras, se presta a classificar as marcas de acordo com sua representação gráfica, em definitivo, o sinal visual.

Pode-se dizer, vulgarmente, que a marca nominativa é aquela composta pelo “nome” da empresa, constituída por letras e números sem o apelo visual. Ou seja, na hora de registrar, o titular não solicita que a “logo” seja registrada, mas sim, a forma fonética pelo qual aquela empresa ou aquele negócio é reconhecido pela coletividade. E exemplo:

FIGURA 3 – AMOSTRA DE MARCAS NOMINATIVAS

SAMSUNG	ELECTROLUX	POLISHOP
---------	------------	----------

Fonte: o autor

Conforme aponta o Manual de Marcas, a marca nominativa é o sinal constituído de palavras, compreendendo também, neologismos e combinações de letras, esses elementos não se apresentam sob forma fantasiosa ou figurativa. (Brasil, 2023)

As marcas figurativas são aquelas compostas por uma representação bidimensional, como uma figura, um desenho, o que vulgarmente se chama de “logo”. A marca figurativa é aquela pela qual a marca é reconhecida aos olhos de quem vê e ao contrário da marca nominativa, não pode possuir um conjunto de letras formando uma palavra. A exemplos, tem-se:

FIGURA 3 – AMOSTRA DE MARCAS FIGURATIVAS



Fonte: o autor

Para além, tem-se a marca mista, que é aquela composta tanto pelos elementos do primeiro tipo quanto do segundo, ou seja, uma mistura das marcas nominativas e figurativas em um tipo só. De forma clara, a marca mista é constituída por elementos gráficos e elementos textuais que juntos formam a identidade visual de uma empresa ou negócio

FIGURA 3 – AMOSTRA DE MARCAS MISTAS



Fonte: o autor

De outro modo, faz jus mencionar que todas as classificações seja ela quanto a forma como as marcas aparentam, a sua finalidade ou seu titular, todas elas gozam de uma semelhança e de um ponto em comum que as unem em um único e grande grupo: o conceito de visualmente perceptível.

No contexto brasileiro, a proteção legal das marcas se limita a formas visuais estáticas, perceptíveis visualmente, deixando de contemplar marcas não tradicionais que possam ser percebidas por meio de canais sensoriais distintos, como a audição, olfato e paladar. Portanto,

não há previsão normativa, até o presente momento, que sirva para salvaguardar esses tipos de marcas que escapam à percepção visual tradicional e não se enquadram em nenhuma dessas categorias aqui explicadas.

No entanto, essa realidade jurídica vai de encontro ao contexto real da sociedade, em a escolha de adquirir um produto ou serviço, pode estar ligada a diversos outros fatores que podem ser influenciados por meio da criação de conexões com experiências multissensoriais através de publicidades e propagandas. Essas experiências são percebidas através de diferentes canais sensoriais, como o olfato, o tato e a visão e não estão abarcadas juridicamente pelo conceito e pela classificação de marca atual.

3 A EMERGÊNCIA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS

Neste capítulo, entramos a fundo no debate sobre as marcas multisensoriais. No primeiro tópico, são explorados os fundamentos das marcas multisensoriais, isto é, aquelas marcas que vão além das características visuais tradicionais, como descrito no capítulo antecedente.

Destaca-se sobremaneira a necessidade de considerar outros sentidos – audição, olfato e tato – na construção e diferenciação jurídica das marcas indicando os desafios enfrentados pelas marcas no mercado competitivo, saturado por estímulos visuais, e a importância de estratégias inovadoras para se destacar. A pesquisadora Amanda Zerbinatti é citada para enfatizar a importância da diferenciação da identidade da marca para se destacar no mercado. A busca por uma comunicação eficaz e a reinvenção da gestão de marcas são apontadas como essenciais nesse contexto. Esses aspectos introdutórios ressaltam a evolução e a complexidade das marcas multisensoriais no cenário atual.

Quanto as Marcas sonoras, olfativas e gustativas, a discussão que se baseia na forma como esses elementos são usados para identificar e distinguir produtos ou serviços pontuando os desafios específicos relacionados à proteção legal desses ativos. São citados autores como Paulo Cunha e Catarina Costa, que destacam a importância dessas marcas serem distintivas, não genéricas e não descritivas para garantir sua proteção legal. Além disso, a falta de disposições diretas na legislação brasileira sobre marcas sonoras é mencionada como um desafio histórico na proteção desses ativos intangíveis, em paralelo com exemplos de casos de disputas judiciais relacionadas a esses sinais que demonstram os desafios enfrentados nesse campo.

No último tópico, invoca o debate quanto as marcas visuais não tradicionais, são exploradas as estratégias inovadoras adotadas pelas empresas para diferenciar suas marcas no mercado competitivo, bem como a necessidade de adequação das legislações e normas de propriedade intelectual para abarcar essas novas formas de diferenciação é ressaltada. A importância de proteger e registrar essas marcas visuais não tradicionais para garantir a exclusividade e a identidade da empresa no mercado é enfatizada. Por fim, dinâmica em constante evolução das estratégias de marca é destacada como um reflexo da busca pela inovação e pela diferenciação no ambiente empresarial

3.1 O ENQUADRAMENTO DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS COMO “MARCA”: DESAFIOS SEMÂNTICOS E JURÍDICOS

Restou compreendido que todas as marcas, independentemente de sua classificação ou dos requisitos de aptidão para registro, precisam necessariamente passar pelo “corte” da característica visual – no sentido de ser esse o elemento que consta na legislação como definidor da existência da proteção – problematiza-se neste item se será mesmo essa característica abrangente suficiente para abarcar todas as demandas do mercado industrial ou comercial. Sobre isso, Amanda Zerbinatti aduz:

As características dos consumidores atuais apresentam um novo desafio, em meio a um mercado acirrado pela concorrência e saturado por estímulos visuais, e impõem a necessidade da criação de uma nova comunicação que seja eficaz o bastante para reinventar a gestão de marcas. Diante dessa realidade, cabe às marcas buscarem estratégias para a devida diferenciação de sua identidade, com o objetivo de destacar sua presença no mercado. (Zerbinatti, 2017, p. 09)

De fato, todos os demais requisitos e características de uma marca, são insuficientes se não se encaixarem na característica visual imposta pela LPI. Assim, pouco importa se a marca é nova, legal, verídica e distintiva, se não for visualmente perceptível, não é suscetível a registro, e consequentemente, precária é a sua proteção. Assim sendo, é crucial que seja feita uma análise e uma compreensão de evolução do mercado publicitário, na perspectiva de que com o avançar dos anos, as empresas e as indústrias têm investido cada vez mais em tecnologias para atrair o mercado consumidor. Desta feita, estratégias comerciais de sofisticação de produtos e serviços com apelo sensorial que estimulem, paladar, olfato e a audição tem sido cada vez mais presente no dia a dia do campo comercial de uma marca.

A Constituição Federal, ao consagrar a propriedade industrial, no art. 5º, XXIX, faz um paralelo entre a segurança jurídica necessária que deve ser dada aos autores de inventos industriais e aos proprietários de marcas com o desenvolvimento econômico e o interesse social. Nesse aspecto, é necessário firmar que quando uma loja investe em um cheiro característico para os seus produtos, ela está criando um sinal distintivo por meio de uma nova tecnologia.

Da mesma maneira, quando uma emissora de televisão investe em um sinal sonoro característico e reconhecido por todos, ela está criando um sinal distintivo, ou até mesmo quando, toda de linha de alimentos de uma restaurante conta um paladar único de modo a ser reconhecido também pela coletiva.

Impossível negar que todas essas tecnologias empregadas na tentativa de reter o mercado consumidor são sinais distintivos e pouco sendo, também são capazes de comunicar e identificar produtos ou serviços. Ou seja, quando uma empresa aposta em outros tipos de elementos e sentidos para atrair o cliente, não abarcados pela característica visual, estaria ela desprovida de proteção jurídica?

É desse crivo que nascem as marcas multissensoriais, marcas não convencionais, não tradicionais ou novas marcas. Paulo Vener Rangel da Silva Cunha compartilha da compreensão de Leandro Barbas e aduz que as marcas não tradicionais serão sempre uma lista não taxativa, na medida em que os sentidos humanos vão para além de visão, tato, olfato, paladar e audição. Portanto, quanto maior for a criatividade humana, mais marcas não tradicionais podem surgir, desde que capazes de distinguir produtos e serviços (Cunha, 2023). No mesmo sentido, mas de forma mais prática, o próprio Leandro Barbas vai dizer que qualquer sinal distintivo de produto ou serviço que, por qualquer que seja motivo, não possa ser enquadrado como marca nominativa, figurativa ou mista, pode ser chamada de marca não tradicional (Barbas, 2015).

De modo geral, as marcas não-tradicionais, também chamadas marcas não convencionais, são aquelas marcas que fogem ao conceito tradicional de marca, como aquela palavra, figura, letra ou outra representação gráfica que possa identificar um produto ou serviço e distingui-lo de outro merecendo, por isso, um tratamento jurídico diferenciado de acordo com a sua respectiva natureza.

3.2 O TRATAMENTO JURÍDICO DAS MARCAS SONORAS

O som representa o modo mais simples de comunicar que supera as barreiras culturais ou de linguagem quando chega ao cérebro, este facto está cientificamente provado. O desenvolvimento da rádio e em geral dos meios de reprodução do som, fizeram com que despontasse a marca de som. (Viagem, 2017).

A proteção das marcas sonoras é relevante no contexto atual, considerando a importância crescente da identidade sonora das empresas e a sua utilização como estratégia de marketing e diferenciação no mercado. As marcas sonoras desempenham um papel fundamental na estratégia de marketing e na diferenciação no mercado, pois são capazes de criar uma conexão emocional com os consumidores, reforçar a imagem da marca e aumentar o reconhecimento da empresa.

Ao utilizar uma marca sonora distintiva, as empresas podem se destacar da concorrência e criar uma identidade única que os consumidores associam imediatamente à marca. Essa

identidade sonora pode ser utilizada de diversas formas, como em comerciais de TV, rádio, vídeos online, eventos corporativos e até mesmo em pontos de venda físicos.

Diariamente é possível se deparar com sinais sonoros. Ao escutar um som semelhante a “PLIM PLIM”, o serviço que está sendo prestado e qual é sua origem será identificado pela maioria da população (Junior, 2009). Outrossim, ao escutar um grito “SIIIIIM” rapidamente, aqueles que são amantes do futebol, vão associar o sinal sonoro ao jogador Cristiano Ronaldo que popularizou o termo utilizando sempre quando marca um gol e o tornou uma marca pessoal.

Os exemplos não param por aí, são exemplos de logos sonoras, algumas protegidas no exterior: o grito do Tarzan; o rugido do leão da Metro Goldwyn Mayer; a melodia da Intel ao se ligar o computador, as cinco notas musicais da Coca-Cola nas propagandas difundidas na época do Natal o ronco do motor das motocicletas Harley-Davidson.

Assim como em todos os demais casos, o sinal sonoro deve ser capaz identificar e distinguir um serviço ou produto entre os seus iguais ou semelhantes, tornando-se hábil a realizar as demais funções de uma marca, tais sinais podem ser musicais ou não. (Junior, 2009). Da mesma forma, Paulo Cunha vai entender que a marca sonora pode ser entendida como um sinal sonoro capaz de identificar produtos ou serviços, diferencia-os de outros da mesma espécie (Cunha, 2023). Na mesma perspectiva, entende Catarina Costa, ao suscitar que os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e sejam suscetíveis de representação gráfico. (Costa, 2018).

Embora sejam bastante difundidas e se mostrem úteis em uma lógica própria do mercado, a proteção das marcas sonoras apresenta desafios específicos, como a possível necessidade de representação gráfica do som para efeitos de registro e a distinção entre marcas sonoras concorrentes. É essencial que as marcas sonoras sejam distintivas, não genéricas e não descritivas, a fim de garantir a sua proteção legal e evitar conflitos com outras marcas registradas. A problemática da proteção jurídica das marcas multissensoriais no Brasil, segundo Paulo Cunha, é histórica:

[...] deve-se compreender também o aspecto histórico. A LPI, para além de limitar o registo de marcas no art. 122º, também é composta por uma lista taxativa de proibições no art. 124º. No anteprojeto da LPI, constava da lista de proibições uma referência a marcas sonoras que, entretanto, não consta da lei efetivamente aprovada. A falta de uma disposição direta ou indireta que proíba a marca sonora poderia ser um indício da aceitação destas no direito brasileiro (Cunha, 2023, p.16)

Tal condição restritiva é utilizada pelo INPI para não empreender esforços para superar essa problemática. Segundo Paulo Cunha, a exclusão de marcas sonoras figura também enquanto uma opção administrativa, na medida em o INPI promove uma leitura literal do art. 122 da LPI. Assim, o próprio Instituto considera registráveis apenas marcas nominativas, figurativas ou mistas. Essa interpretação é um erro (Cunha, 2023). Sobre essa restrição, assim entende Natalia Oliveira:

Contudo, apesar dos sinais não tradicionais não registráveis terem aparentemente o mesmo “estatuto jurídico” de outras marcas, parece haver questionamentos quanto ao livre exercício do direito sobre a propriedade intelectual, a amplitude de sua proteção legal e as consequências da ausência de tal proteção para os seus titulares, sobretudo se houver a necessidade de recorrer ao judiciário para solução de todo e qualquer litígio que verse sobre o reconhecimento e exequibilidade de tais direitos. (Oliveira, 2019).

Diante de tal dificuldade, para os cidadãos brasileiros, o processo de registro de uma marca sonora no Brasil, demonstra-se ser uma realidade distante, até mesmo devido à inexistência de uma infraestrutura adequada ou de previsão legal específica no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), já demonstrada no capítulo anterior. Dessa forma, para proteger seu sinal sonoro, a Rede Globo obteve seu registro nos Estados Unidos sob nº 3016937. A marca é lá descrita como: *“The mark is a sound mark consisting of two musical chimes that approximate the sound ‘plim plim’* (Junior, 2009). No Brasil, a empresa só obteve o registro da marca “PLIM PLIM” de forma mista:

FIGURA 4 – REGISTRO DA MARCA “PLIM PLIM”

Nº do Processo:	006930549	
Marca:	PLIM PLIM	
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	

Fonte: INPI

Ou seja, a empresa fora obrigada a registrar uma marca sonora a partir dos conceitos impostos pelo INPI, porém, a principal iniciativa, que era de proteger o sinal sonoro, continua ausente. Tal situação é criticada por, Julia Libman:

O INPI se esquia, e em nenhum momento se manifesta, sobre o fato de sua interpretação limitadora do instituto das marcas sonoras ser contrária à sistemática também do processamento de registros ao redor do mundo, em especial na Europa e nos Estados Unidos, como visto. Como se sabe, o direito da propriedade industrial é uma das áreas do direito mais globalizadas, e não se entende justificável o posicionamento da autarquia nacional, que acaba por limitar o direito fundamental de criadores, nos termos dos artigos 5º, XXIX da CRFB/1988 e 2º da LPI. (Libman, 2017, p.1)

O que a autora deduz, é que a Constituição Federal, ao preconizar, no art. 5º XXIX, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais, a proteção das marcas tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, obriga o órgão a criar um método de registro dessas marcas, na medida que o registro é a forma de proteção jurídica adotada no país. Entretanto, a autora entende que entraves na proteção de tais sinais existem e podem causar uma complicação ao órgão, na medida em o INPI, de fato, conta com um extenso *backlog*, que gera problemas práticos para a implementação de um sistema de registro e exame de sinais sonoros (Libman, 2017).

A dificuldade citada pela autora, é vista também nos países onde o registro já é admitido, é o caso envolvendo a Harley-Davidson Inc. e a United States Patent and Trademark Office, uma empresa de patentes no qual se faz registro de marcas nos Estados Unidos, na qual a primeira empresa buscou registrar uma marca sonora que representava o som característico do escapamento de suas motocicletas com motores V-Twin em uso. Essa tentativa de registro levantou debates sobre a possibilidade de proteção de sons distintivos no âmbito das marcas, especialmente considerando a especificidade do som em questão e sua capacidade de identificar a origem dos produtos da empresa. A complexidade do caso levou a Harley-Davidson a desistir de o pedido de registro antes mesmo de uma decisão ser emitida pelo USPTO, demonstrando a sensibilidade e os desafios envolvidos na proteção de marcas sonoras no contexto da propriedade industrial.

Os obstáculos práticos mencionados, apesar de reais, e a eventual proteção por meios alternativos que não a proteção dos sinais distintivos não parecem ser razões suficientes para negar às marcas sonoras a especificidade jurídica de direito real que elas merecem, considerando que possuem características distintivas assim como qualquer outro tipo de marca. A ausência de estrutura adequada ou de previsão legal específica não deveria ser um

impedimento para o reconhecimento e a proteção adequada desses ativos intangíveis, dada sua importância e impacto no mercado atual. Esse é posicionamento da OMPI:

Algumas leis contemplam especificamente que os sinais sonoros podem ser protegidos como marcas. Outros, embora não prevejam tal proteção, poderiam ser interpretados como não a excluindo. Esse pode ser o caso quando a lista de sinais contida na legislação pertinente não é considerada ser exaustivo e poder acomodar outros sinais, desde que cumpram critério. Por exemplo, se essa lista mencionasse sinais que são, por si só, capazes de sendo percebido visualmente, sem excluir outros sinais, como sons que não possuem essa capacidade inerente. (OMPI, 2006, p. 8).

No Brasil, a opção de se proteger as marcas pelo registro acabou por deixar de fora as marcas sonoras. A necessidade de registro é urgente, como argumenta Julia Libman:

Não se desconsidera que pode haver uma marca ainda que esta não seja registrada, mas, fato é que o registro constitui um título que outorga certeza quando a sua existência⁵⁷, e traz benefícios para o titular. Do contrário, não haveria motivos para a recomendação de se registrar uma marca, ou mesmo razão para o registro existir. O registro confere proteção ao signo, que, como bem disponível, pode ser cedido ou licenciado para outrem, permanecendo com seu titular o direito de zelar pela integridade material e reputação de seu bem, consoante previsão do artigo 130 da LPI. (Libman, 2017, p.36)

Assim, o detentor de um sinal registrado detém o direito de exigir que todos ajam de acordo com a proteção de seu ativo, permitindo-lhe tomar medidas ativas contra qualquer violação. No Brasil, com a impossibilidade de registro de sinais sonoros, a proteção contra usurpação por terceiro, é extremamente frágil, em detrimento de outros países que já possuem a devida proteção e assim, oportunizando as empresas que tomem medidas judiciais para defender suas propriedades.

3.3 O TRATAMENTO JURÍDICO DAS MARCAS OLFATIVAS

As marcas olfativas são uma das mais importantes das “novas marcas” ou “marcas não tradicionais”, a avaliar pelo nível de debate que se tratava na doutrina e na jurisprudência em torno de sua aceitação ou não como marca. (Viagem, 2017). E sobre a importância da temática, o mesmo autor suscita:

Surge da necessidade de atingir formas mais sofisticadas de atrair a clientela, partindo do princípio de que: “...lo que huele bien se vende mejor”¹⁸⁸ num mercado cada vez mais globalizado e competitivo, onde a exposição visual dos produtos ou serviços já não é em si suficiente para fazer a diferença. Pensou-se que tudo já estava no mercado

e com a qualidade desejada à primeira vista, então como poderia ir-se adiante na corrida concorrencial, eis a questão que preocupava a sociedade de *Marketing*, fazendo com que propusesse aos comerciantes a criação de novas marcas que atingissem todos os sentidos. Foi desta maneira despontada a marca olfactiva. (Viagem, 2017, p. 56)

A importância dada se baseia também, no fato de que 75% das nossas emoções diárias são influenciadas por aquilo que cheiramos, não seria de se estranhar se o *marketeers* inundassem o mercado com marcas olfativas, aumentando a necessidade de proteção jurídica destes sinais. (Fernandes, 2019). As marcas olfativas podem trazer diversos benefícios as empresas, como suscita José Miguel Pimenta Viana:

Destarte, são diversos os benefícios que se podem identificar no que concerne ao benefício económico trazido à empresa pela marca olfativa. Por um lado, e atendendo à já referida saturação do mercado das marcas tradicionais (nomeadamente os nomes, os números, as expressões escritas), as marcas não tradicionais, mais concretamente, as marcas olfativas, operam como uma alternativa às primeiras, trazendo uma onda de renovação da forma como o operador económico fideliza os seus consumidores, curiosos e exigentes relativamente aos meios progressivamente mais inovadores no momento em que procuram determinado bem ou serviço (Viana, 2018, p. 38)

Não há dúvidas de que a introdução de marcas olfativas é benéfica tanto para a economia em geral quanto para as empresas. Os agentes industriais que buscam diferenciar seus produtos ou serviços por meio do olfato do consumidor, vão perceber os benefícios económicos resultantes dessa estratégia.

Nessa esteira, o aspecto de maior relevância reside na avaliação da percepção do consumidor em relação aos sinais distintivos de marca, bem como na sua capacidade de identificar corretamente o produto ou serviço por meio desses sinais. Esse contato do consumidor com a marca olfativo ocorre de três maneiras diferente, como ensina Catarina Fernandes:

Na maior parte dos casos o consumidor tem acesso à fragrância dos produtos em momento prévio à aquisição – é o que acontece no caso dos *product scents* (que são produtos que libertam uma fragrância que tem a função de perfumar como é o caso dos detergentes de limpeza) e no caso dos *unique scents* (que são produtos que libertam uma fragrância sem que tal seja usual no mercado como é o caso da bola de ténis com cheiro a erva fresca recém cortada). De referir são ainda os *primary scents* que são produtos cuja razão de ser se baseia no aroma que libertam, como é o caso dos perfumes. (Fernandes, 2019, p. 30)

A exemplo das três maneiras de percepção, podemos citar o caso de maior unanimidade no Brasil que é o das Lojas Melissa. A empresa calçadista, tem um aroma especial, tanto no interior de suas lojas quanto nos seus produtos, que não se limita ao ato da compra, mas

acompanha o produto até o seu descarte. Conforme a própria gerente de marketing da marca, o aroma de tutti-frutti é a manifestação da essência da marca, permanecendo nas lembranças sentimentais e olfativas das consumidoras. (Serrudo, 2023). Por ser um aroma que acompanha toda a cadeia consumerista, desde a compra, produto e até a experiência de uso no dia a dia, o cheiro das lojas melissa e de seus produtos, são, de fato, uma das formas pelas quais a empresa é reconhecida pelo mercado consumidor.

Destaque-se que 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 semelhantes (Junior, 2009). Na mesma esteira, Paulo Cunha, vai entender que a marca olfativa pode ser entendida enquanto um odor com o objetivo de distinguir um produto ou serviço em relação à origem empresarial (Cunha, 2023). Ainda nesse aspecto, José Roberto Junior vai recorrer à doutrina australiana para entender o que pode ser considerado como marca sonora, relatando três requisitos: primeiro, o cheiro não deve ser uma característica inerente ao próprio produto; além disso, o cheiro não deve ser usado para mascarar odor real e desagradável do produto, utilizando de forma proposital e não na intenção de identificar o produto; por fim, o cheiro não deve ser comumente utilizado no ramo de atividade em que o produto está inserido.

Nesse contexto, a exemplo, caso algum empresário pretendesse registrar uma fragrância desenvolvida pela sua empresa, para representar um perfume, uma essência, um aromatizador ou qualquer produto semelhante a este, certamente a situação cairia no 3º tópico, pois o cheiro é comumente utilizado no ramo de atividade em que o produto está inserido, tendo papel meramente descritivo e não distintivo dos produtos de outras marcas. Noutro norte, mesmo utilizando de critérios estrangeiros, o exemplo usado, o das lojas melissa, compreende todos os requisitos suscitado, ou seja, apenas pelo cheiro, uma pessoa, ao receber um calçado melissa, mesmo alguma pessoa portadora de deficiência visual, seria capaz de identificar a origem do produto. Sobre isso, José Miguel Vianavai compreender que o cheiro tem, ou de ser original e associado ao produto de forma incomum, ou ser excepcionalmente único, identificando imediatamente a origem na mente do consumidor (Viana, 2018).

Por fim, Alexandre Bandeira vai compreender que o odor deve ser um atributo determinante para a aquisição do produto ou utilização do serviço. À vista disso, o destinatário deve captá-lo no momento da oferta, pois só assim, o aroma poderá diferenciar o produto dos produtos concorrentes (Bandeira, 2017). Nesse viés, o produto deve indicar a procedência e qualidade de uma oferta no mercado.

No entanto, as marcas olfativas ainda encontram resistência e impactos para a sua proteção, não só no Brasil, como no mundo. Não é à toa que, segundo a OMPI, apenas 28 países

signatários, afirmaram ser possível o registro de sinais olfativos em seus respectivos países, (Junior, 2009). Essa problemática da proteção das marcas olfativas é destrinchada por Salomão Viagem na perspectiva de que o olfato seria um sentido subjetivo, aos termos:

Com efeito, assiste-se um silêncio profundo na maior parte dos diplomas legais do mundo inteiro atinentes à marca, no que concerne a consagração legal deste tipo de sinal. De facto, não é caso para menos. O olfacto é (apesar de respeitarmos a posição dos autores que sufragam a ideia de determinado cheiro puder ser uma verdadeira marca) um órgão sensorial subjectivo, na medida em que um cheiro pode não ser percebido da mesma maneira por todas as pessoas, e não é verdade que o olfacto humano é o mais apurado, pois não seria então necessário o uso, pela polícia, dos chamados “cães farejadores”. (Viagem, 2017, p. 57)

De mesmo modo, entende o TJCE – Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias – ao compreender que nada obsta um aroma ser protegido como marca, entretanto, deve-se compreender a dificuldade de identificação desses sinais de forma clara e precisa. (Fernandes, 2019). A dificuldade suscitada também invade a questão de usurpações por terceiros, que também é circundada pela subjetividade, como explica Catarina Fernandes:

Pensem no famoso cheiro das batatas fritas da cadeia de restaurante que opera sob a marca *McDonald's* e que é facilmente reconhecido e identificável em todas as lojas. A *McDonald's* não é uma marca olfativa, mas tem um cheiro que lhe é frequentemente associado. Porém, à partida, nada impede que um concorrente tente tirar partido deste aroma, registando-o para si. Neste tipo de situação há um risco acrescido de confusão para o consumidor e, por esse motivo, os institutos que concedem o registo terão que fazer uma pesquisa mais profunda acerca da disponibilidade destes sinais que surgem associados a muitos elementos subjetivos, o que pode dificultar esta tarefa. (Fernandes, 2019, p. 31)

Isto posto, tem-se que o primeiro caso de registro de marca olfativa, fora alvo de disputa judicial. O fato se deu nos Estados Unidos, quando a empresa Celia Clarke, vendedora de tecido para costura, tentou registrar a marca olfativa com descrição de “fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias”.

Conforme suscita Alexandre Bandeira, o Poder Judiciário Norte Americano, recusou o registro por entender que o aroma era meramente funcional, carecendo de cunho distintivo. Porém, em recurso, a decisão fora retomada em setembro de 1990, pois o fornecedor era o único que utilizava o sinal olfativo no seu ramo, e os adquirentes do produto usavam o aroma como referência para aquisição.

Estava, então, registada a primeira marca olfativa, facto que abriu portas aos demais agentes económicos para apostarem em marcas olfativas, ainda que não se tenha verificado um aumento significativo de pedidos deste tipo de marca.

A situação no Brasil é clara: não se permite registro de marcas olfativa. O limite visual imposto, impede qualquer tentativa, até o momento de registro desses sinais, apesar disso, convém salientar que, excluído esse conceito limitador, as marcas olfativas possuem todos os requisitos de uma marca convencional. É o que se compreende do próprio guia informativo do INPI:

Marca é o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica um produto ou serviço. Ela também simboliza para o consumidor algumas características da empresa fabricante do produto ou fornecedora do serviço, tais como a reputação, o controle de qualidade, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a qualidade do design do produto e a qualificação dos profissionais que prestam o serviço. A marca permite que o consumidor associe essas qualidades aos produtos e serviços identificados por ela e é a forma mais comum de proteção da propriedade industrial. (Brasil, CNI, 2010)

No entanto, tal situação de não registrabilidade de marcas olfativas não quer dizer, necessariamente, que os sinais olfativos estão isentos de proteção no país. Outros meios de proteção poderiam assegurar o direito exclusivo de uso, como, por exemplo, a repressão à concorrência desleal (Junior, 2009). No entanto, este instituto ainda é cercado por um dilema doutrinário sobre a sua real eficácia na proteção das marcas multisensoriais e por isso, será alvo de uma análise mais específica adiante.

3.4 O TRATAMENTO JURÍDICO DAS MARCAS GUSTATIVAS

As marcas gustativas advêm do emprego do paladar, outro sentido do corpo humano, que também faz parte do grupo de sinais não visualmente perceptíveis. Tem-se compreendido que os sabores podem contra distinguir os produtos de uma empresa dos produtos da concorrência. (Viagem, 2017). Os sinais gustativos presentes nos produtos oferecidos no mercado são mais um dos exemplos que os empresários utilizam para fins de inovação em técnicas comerciais, almejando, assim, obter maior clientela e conquistar maior espaço na concorrência. (Bandeira, 2017). Nessa perspectiva, Alexandre Bandeira, afirma que o mercado se atenta para o paladar, aos moldes:

Os agentes econômicos, ciente das utilidades do paladar, incrementam os produtos oferecidos no mercado com toda a sorte de combinação de sabores, buscando atrair maior número de consumidores, aumentando a expectativa de lucro. Porém, para ser registrável, isso não é o bastante, devendo o empresário observar se a jurisdição perante a qual deseja o reconhecimento do sinal gustativo enquanto marca admite-lhe proteção jurídica (Bandeira, 2017, p. 45)

Não é razoável, que se esqueça de diversos sabores que já se tornaram marcas inquestionáveis em nossa sociedade. O consumidor, antes mesmo de experimentar o produto associado a essa marca, já tem a experiência gustativa gravada em sua mente devido a consumos anteriores. No momento do consumo, o paladar responde de forma positiva devido à expectativa psicológica previamente estabelecida. Um exemplo claro disso são os refrigerantes da Coca-Cola, o chocolate em pó Ovomaltine ou o leite em pó da marca “Ninho”, que atraem muitas pessoas por seus sabores distintivos.

Contudo, há um trabalho árduo a ser feito para que qualquer interessado possa provar que a sua fórmula (receita) gustativa é única; que o consumidor vai não atrás do produto vulgarmente conhecido assinalado pela marca (refrigerante, frango ou sandes), mas do peculiar sabor que oferece em relação aos outros concorrentes. (Viagem, 2017). No caso, o sabor deve diferenciar um produto oferecido no mercado, sendo um fator de referência para o adquirente no momento da escolha do que levar para casa. (Bandeira, 2017).

Segundo Salomão Viagem, tal qual as marcas olfativas, os sinais do paladar também sofrem com a problemática da distintividade, isto é, para efeitos de registro de uma marca gustativa a missão de diferenciar uma das demais ainda é um percalço que diversos países precisam superar. Isso se dá porque da mesma forma que as legislações pelo mundo barram o registro de sinais olfativos para produtos ou serviços a qual o cheiro já faça parte, todos os produtos alimentícios, principais e possíveis alvo da marca gustativa, tem o paladar inerente a si. Essa dificuldade é narrada por Salomão em caso concreto:

Na resolução do caso R 120/2001-2, o IHMI recusou a solicitação de registo de aroma (sabor de framboesa) a fresca artificial, formulada por uma empresa farmacêutica de nome Eli Lilly, com o fundamento de que qualquer fabricante tem direito de pôr aroma a fresca artificial aos seus produtos para dissimular o sabor desagradável que possa ter, ou simplesmente para o fazer agradável ao gosto e que, por outro lado, é improvável que o sabor seja percebido pelo consumidor como uma marca, é muito mais provável que se presuma que sua finalidade é dissimular o sabor desagradável do produto. (Viagem, 2017, p. 76)

Na mesma linha, um escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos, se negou a registrar uma possível marca gustativa de uma empresa farmacêutica, em um caso em que se tentava registrar o gosto de laranja como marca de um de seus remédios antidepressivos (Junior, 2009). Conforme destacado pelo Tribunal de Primeira Instância e de Apelação de Marcas considerou que o sabor de laranja é uma característica funcional do produto, utilizado para torná-lo mais agradável. (Junior, 2009), não sendo possível diferenciar o gosto desse remédio de outros disponíveis no mercado. Ou seja, a natureza do sabor torna uma marca difícil de ser

reconhecida pelos consumidores antes da aquisição do produto. (Viagem, 2017). Certamente, buscava-se o reconhecimento da propriedade de um método para melhoria do consumo dos produtos fabricado, não um meio de identificação dentro os demais, provenientes do mesmo ramo de atuação.

Ainda nessa linha de dificuldade de distinguir as marcas gustativas, de acordo com José Roberto de Almeida Junior, seria impossível ou pouco provável não relacionar o gosto com uma função aplicada ou derivada do produto. Tais problemáticas e situações evidenciam a penumbra que gira entorno do registro dessas marcas, por isso, a possibilidade de sinais gustativos titulados como marca, gera mais perguntas do que possíveis solução, não é à toa, que até o momento, não existem registro de marcas gustativas na União Europeia (Fernandes, 2019).

Nesse contexto, segundo Alexandre de Almeida Bandeira, aduz que o primeiro obstáculo a ser superado é saber se o sabor é utilizado pelo agente econômico enquanto marca perante o público-alvo. Em seguida, deve-se indagar se determinado sinal gustativo é habitualmente utilizado no ramo de comércio ou de indústria que abrange o produto dotador do determinado sabor. Por último, se faz necessário compreender se o sinal é uma característica preponderante do produto para torná-lo mais consumível ou funcional, ou se esse produto dele prescinde para tanto. De forma oposta, segundo Catarina Fernandes, até o momento, o primeiro passo que deve ser feito pelos responsáveis pelos registros, juntamente dos doutrinadores, é compreender como que um sabor pode funcionar como marca quando, na verdade, os consumidores apenas provam os produtos depois de os comprarem. Em derradeiro, pode-se adotar como o melhor conceito de marca gustativa, o termo “gosto peculiar”, aos termos:

Feito esse exame, cogita-se a hipótese de registro de marca gustativa de produtos que tenham um gosto peculiar, estímulo esse decorrente de atributos exclusivos. Embora seja uma forma de excepcionar o significado secundário, também não haveria maiores riscos para a concorrência, uma vez que os produtos concorrentes jamais terão a especificidade que o torna ímpar. Essa característica peculiar é a manifestação do princípio do cunho distintivo, princípio esse que, reitera-se, trata da função diferenciadora da marca quanto ao bem que assinala, diferenciando-o dos demais de mesma espécie oferecidos no ambiente de concorrência. (Bandeira, 2017, p.143)

O que se depreende dos doutrinadores acima, é que sabores como a acidez nos sucos de laranja, de tangerina e de outras frutas cítricas, ou o mentolado inerente a pastilhas refrescantes, não seriam registráveis, pois essas características são inerentes ao próprio produto, carecendo de cunho distintivo, portanto, para que um sinal gustativo seja considerado uma marca eficaz, é necessário que ele se destaque como um diferencial do produto, levando o consumidor a escolhê-lo em vez de outras opções concorrentes. No entanto, esse sinal não deve se tornar parte

intrínseca do produto e o produto deve manter suas características fundamentais e sua capacidade de ser consumido mesmo que o sabor distintivo seja removido.

De outro lado, no Brasil, segundo José Roberto Junior, os sinais gustativos além de não serem compreendidos no conceito de marca pela legislação vigente, ainda sofre com a falta de debates sérios sobre o assunto, na medida em que, ao contrário das marcas sonoras e olfativas, as quais, já se tem uma discussão maior, os sinais gustativos parecem estar longe de serem reconhecidos como marca.

Apesar disso, o Brasil já reconhece sinais perceptíveis pelos demais sentidos além da visão, ao reconhecer como indicação geográfica o Vale dos Vinhedos, Região do Cerrado Mineiro para Café, a Serra da Canastra para queijos e a região de Linhares para o cacau. Ou seja, essas regiões são reconhecidas por fornecerem alimentos, com precedência e características parecidas. Nesse sentido, o Instituto da Indicação Geográfica, poderia ser utilizada como embrião para a formação de uma discussão sobre marcas gustativas. Tal fato será mais bem debatido, no próximo capítulo.

3.5 A CONSTRUÇÃO ALTERNATIVA DA DINÂMICA DAS “MARCAS VISUAIS NÃO TRADICIONAIS”

Compreendido que as marcas não convencionais carecem de legislação pertinente do Brasil, bem como, sofrem com empecilhos tanto para seu reconhecimento quanto para sua proteção ao redor do mundo, somente por meio da atualização de critérios legais ou mudanças administrativas que seria possível o avanço na temática. No entanto, o Brasil já deu o primeiro passo, ainda que de forma leve, ao reconhecer outras duas espécies marcarias que fogem do escopo das “marcas tradicionais”, ainda que alcançadas pelo requisito visual imposto pelo art. 122 da LPI.

Nesse contexto, Paulo Vener Rangel da Silva Cunha, utiliza dos ensinamentos de Pedro Sousa e Silva ao afirmar que as marcas não tradicionais podem ser divididas em dois subgrupos, as “marcas visíveis em si mesmas” e as “não visíveis em si mesma”. É na primeira categoria que reside as marcas tridimensionais e as marcas de posição, as novas categorias abarcadas pelo INPI em seu Manual de Marcas.

Estes dois tipos de marca são abordados em conjunto em razão da recente aceitação e regulamentação do registro da marca de posição pelo INPI e a aceitação de marcas tridimensionais, enquanto as restantes marcas não tradicionais continuam a não ser aceitas pelo direito brasileiro (Cunha, 2023). Já a OMPI, classifica na SCT16/2 de 2006, as novas marcas

como sinais visíveis e sinais não visíveis. O primeiro abarca as marcas de cor, hologramas, marcas e posição e marcas tridimensionais. Já a segunda, abarca as marcas sonoras, olfativas e gustativas.

Em primeiro lugar, importa dar uma definição às marcas tridimensionais e de posição. Segundo o INPI, considera-se marca tridimensional o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Já as marcas de posição são aquelas formadas pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, desde que a aplicação do sinal na referida posição possa ser dissociada de efeito meramente técnico ou uma necessidade funcional.

Um caso emblemático sobre a temática, é o caso dos calçados *Louboutin*, os quais possuem um solado inteiramente vermelho. Recentemente, em 14 de agosto de 2023, a 13ª vara federal do Rio de Janeiro-RJ, suspendeu liminarmente os efeitos da decisão administrativa do INPI que negou o registro dos solados vermelhos da marca como marca de posição. Nos autos, o juízo se utilizou dos argumentos de que o INPI interpretou de forma equivocada a legislação marcária e procedeu com imperícia quanto a distintividade inerente do sinal da marca de calçados. O qual destaca-se o trecho:

[...] o pedido de registro n.º 901.514.225 visa proteger uma exibição de coloração (vermelho Pantone n.º 18.1663TP) em apresentação evidentemente não-usual e não-funcional, qual seja o solado vermelho de um sapato de alta costura, que, dentro das premissas afetas a uma marca de posição (isto é, considerando-se sua impressão global), guarda inegável caráter distintivo, sendo o seu indeferimento contrário aos arts. 122 e 124, VIII da LPI; a partir da tradição de utilização de solados em cores opacas (principalmente preto e bege) na indústria de calçados, Christian Louboutin, em um esforço intelectual disruptivo, criou em 1992 o notório solado vermelho (red sole) pelo qual a sua grife passou a ser conhecida em todo o planeta, como uma insígnia de “singularidade, identidade, exclusividade e requinte”; a aplicação do solado vermelho em sapatos de salto diverge significativamente dos hábitos e/ou costumes da indústria de calçados e é totalmente arbitrária, sendo facilmente reconhecível à primeira vista e memorizável pelo público interessado; há extenso conjunto probatório de que a aplicação da cor vermelha em solados de sapatos de salto alto é percebida pelo público relevante como uma indicação de origem vinculada a Christian Louboutin, distinguindo os seus produtos daqueles de outros concorrentes no mercado e exercendo função marcária (JFRJ, 2023).

Nesse sentido, o juízo da 13ª Vara do Rio de Janeiro-RJ, compreendeu que a marca segue os padrões impostos pelo INPI, quais sejam, aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos.

Quanto as marcas tridimensionais, estas são exemplificadas no próprio Manual de Marcas do INPI, com os exemplos:

FIGURA 5 – AMOSTRA DE MARCAS TRIDIMENSIONAIS



Fonte: o autor

De acordo com Natalia de Oliveira, é necessária uma aproximação do Brasil com a OMPI, que tem muito interesse em ajudar países interessados a aderir ao seu conceito de marcas e conceder registros de marcas não convencionais (Oliveira, 2019). Isso posto, é nítido que o conceito de marca evoluiu e se adaptou às diferentes épocas, tanto na perspectiva empresarial, que ajusta suas estratégias de marketing, quanto na percepção do consumidor, que passou a reconhecer produtos e serviços não apenas por meio de logotipos e palavras, mas também através de outros tipos de sinais, como sons, gostos, cheiros e a percepção visual além de um logotipo ou de nome.

Assim sendo, o ato do INPI em 13 de abril de 2021, quando abriu uma consulta pública sobre a possibilidade de registro de marcas de posição, demonstrou uma “boa vontade” em ao menos iniciar os debates e possíveis projetos sobre o reconhecimento das marcas de posição, o que corroborou para que essas marcas viessem a ser reconhecidas e passíveis de registro atualmente. Nessa toada, quanto as marcas não convencionais, e não visualmente perceptíveis é preciso que essa “boa vontade” retorne para que se busca uma solução quanto a proteção jurídica dessas marcas, que podem vir através de inspirações do direito comparado, uma reformulação administrativa ou até legislativa.

4 CONTORNOS JURÍDICOS DO TRATAMENTO DISPENSADO ÀS MARCAS MULTISSENSORIAIS

Finalmente, neste capítulo, de forma mais propositiva, adentra-se na questão da proteção jurídica em si, perpassando pelas possíveis formas de proteção, bem como, em paralelo, discutindo como outros países se relacionam com a temática e por fim, conceituando as possíveis inspirações para que o Brasil, um dia, possa proteger as marcas multissensoriais como protege as demais marcas.

Quanto a proteção jurídica, a incompletude do instituto da concorrência desleal é pontuada. Sendo abordada como um conjunto de práticas contrárias às normas de concorrência comercial, visando desviar a clientela de concorrentes de forma prejudicial. A falta de uma definição precisa e abrangente de concorrência desleal na legislação é apontada como uma lacuna a ser superada para garantir a proteção efetiva contra práticas antiéticas no mercado.

Quanto a proteção das marcas multissensoriais em si e suas possibilidades, destaca-se a necessidade de uma revisão e atualização das leis e regulamentos para incluir a proteção adequada desses ativos empresariais inovadores, os desafios enfrentados pelas empresas na diferenciação de produtos e serviços por meio de elementos não convencionais, como estímulos sensoriais, que não são contemplados pelas definições tradicionais de marca. Além da importância de estabelecer mecanismos legais eficazes para proteger marcas multissensoriais e garantir a justa competição no mercado é enfatizada.

No tópico final deste trabalho, intitulado é abordada a questão da necessidade de adaptação da legislação brasileira para incluir a proteção de marcas multissensoriais, como as marcas olfativas e gustativas. Destaca-se a resistência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em aceitar o registro de marcas não perceptíveis visualmente, o que gera a necessidade de uma possível alteração legislativa para viabilizar essa proteção.

A discussão se estende para a comparação entre uma mudança na interpretação administrativa das leis existentes e a implementação de uma nova legislação específica para abarcar as marcas multissensoriais e a importância de alinhar a legislação brasileira com as práticas internacionais e as demandas do mercado global é ressaltada como um passo fundamental para garantir a competitividade e a inovação no cenário empresarial nacional.

4.1 O INSTITUTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E SUA INSUFICIÊNCIA NA TUTELA DAS MARCAS MULTISSENSORIAIS

Em primeira análise, convém pontuar o que seria a concorrência desleal. A concorrência desleal, segundo Gama Cerqueira, são os atos contrários às boas normas de concorrência comercial, praticados geralmente, com intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes e suscetíveis a lhes causar prejuízos. (Cerqueira, 2010). De outro modo, Paulo Cunha, sob a luz de Pedro Sousa e Silva, entende que o objetivo desta área do direito seria o de proteger os interesses dos concorrentes e do mercado, ao impor um dever de agir leal e honesto. (Cunha, 2023)

Nessa mesma direção, Denis Barbosa, entende que para haver deslealdade, deve-se ter em consideração um parâmetro fático, isto é, os atos dever ser contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial ou a praticas honestas. (Barbosa, 2010)

No direito brasileiro, a concorrência desleal é tratada também sob a égide da Lei 9.279/96, a qual trata este instituto como crime, imputando àqueles que agirem contra as “éticas concorrências” uma pena 3 (três) meses a um 1 (um) ano ou multa. Apesar disso, o mais próximo de uma definição que lei dá é a redação do art. 209, aos termos:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. (Brasil, 1996)

A redação é clara ao citar termos como confusão entre estabelecimentos ou prejuízo a reputação de um concorrente. Diante disso, pode-se compreender que concorrência desleal são todas as práticas, mediante uma conduta de torpeza, de ou se apossar da clientela alheia, através de uma sensação de confusão sobre ou prejudicar o prestígio da concorrente. De todo modo, é o ato de se apossar do cliente alheio por uma conduta ética ou moralmente reprovável.

Nesse sentido a LPI traz um rol em seu art. 195 de algumas condutas tipificadas como crime de concorrência desleal, tais como: quem publica, por qualquer meio, falsa informação da concorrência a fim de obter vantagem; quem emprega meios fraudulentos, para desviar, em seu proveito, clientela alheia; quem usa expressão ou sinal de propaganda alheio ou os imita, de modo a criar confusão entre produtos ou serviços,

Nesse viés, apesar do rol de condutas, Paulo Cunha, através dos ensinamentos de Carlos Bittar, conceitua 5 (cinco) requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente, para que uma conduta seja considerada crime de concorrência desleal:

Sendo certa a relevância de todos os conceitos, importa atentar aos requisitos para que uma determinada conduta seja enquadrada enquanto ato de concorrência desleal e punida enquanto tal. Para Carlos Alberto Bittar os requisitos em causa são: (1) desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente²⁰¹; (2) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (3) necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade de negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial; (4) necessidade de existência de clientela, mesmo potencial, que se quer, indevidamente captar; (5) ato ou procedimento suscetível de repreensão. (Cunha, 2023, p. 37)

De outro modo, segundo Leandro Barbas, alguns outros requisitos precisam ser compreendidos para que o crime de concorrência desleal seja aplicável as marcas multissensoriais, tais como: provar que o sinal é uma marca; provar que o sinal fora criado por aquele que invoca o ato desleal, ou que há um exclusivo; evidenciar a similaridade entre os sinais, explicando o porquê de ser desleal; demonstrar a intenção fraudulenta.

Nesse contexto, ante a ausência de proteção específica para sinais não visuais distintivos no direito de marcas brasileiro, a alternativa recai sobre a repressão pela via da concorrência desleal, embora esta não seja a abordagem mais apropriada. (Cunha, 2023). Isso ocorre porque a legislação exige que um sinal seja visualmente perceptível para ser registrado como marca, mesmo que ele seja distintivo de fato. Como resultado, muitas marcas sonoras distintivas acabam sendo protegidas apenas pela lei de concorrência desleal.

Assim sendo, ante a problemática da irregistrabilidade de marcas multissensoriais, a proteção contra o uso indevido de um sinal distintivo sonoro, olfativo ou gustativo, no direito brasileiro só poderia ser condicionada ao preenchimento desses requisitos específicos da concorrência desleal. Isso significa que, para que um som seja protegido, é necessário que ele seja distintivo, não funcional, e que seu uso indevido possa gerar confusão no mercado. Por exemplo, se uma emissora de televisão diferente da Rede Globo utilizasse o sinal sonoro "PLIM PLIM", essa conduta provavelmente seria considerada um ato de concorrência desleal, desde que todos os critérios legais fossem atendidos (Cunha, 2023).

No entanto, a análise da proteção de sons distintivos em meios como canais do YouTube ou podcasts requer uma avaliação detalhada para determinar se há concorrência desleal, considerando as características específicas desses meios e o potencial de confusão no mercado. Outro caso, seria o uso do sinal olfativo da Melissa por empresas que fabricam outros

tipos de artefatos que não, calçados. Trata-se, de uma dificuldade sobre o critério da concorrência, sobre isso aduz, Julia Libmann:

[...] a aquisição da propriedade das marcas é consequência do registro. Tal ato formal faz inserir nas marcas faculdades parecidas com as que gozam a propriedade de bens físicos. Assim, exercendo direitos de propriedade sobre sua marca, ao titular é facultado o direito de excluir terceiros, ainda que não estejam em concorrência com ele, já que poderá “utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção de validade, para afirmar seus direitos (Libman, 2017, p.21)

É evidente que satisfazer todos os critérios não será uma empreitada simples, especialmente quando se trata de sinais não visuais. Além disso, por outro lado, somente um sistema de registro assegura a segurança jurídica e a certeza de que um sinal é protegido, razão pela qual os especialistas em propriedade intelectual sempre recomendam o registro para sinais distintivos (Cunha, 2023).

Por mais, a “proteção” pela concorrência desleal, só ocorre após cometido o ato, o qual muitas vezes, é de difícil reparação. Não existe proteção prévia, como no registro de marcas tradicionais, e é essa problemática que Leandro Barbas levanta:

Admitir-se suficiente a proteção de marcar não tradicionais por esta via parece-nos, em verdade, insuficientes para a tutela da propriedade privadas daqueles que tanto investiram na criação e desenvolvimento de um sinal não tradicional. Isso porque a proteção ao sinal, nesse caso, dar-se-a de forma passiva. Só viria a operar em face de conduta desviante, seja iminente ou concreta, por terceiros. (Barbas, 2015, p.66)

Ou seja, a suposta proteção somente se daria mediante procedimento judicial e seria incumbência dos juízes, muitas vezes, com pouca formação em uma matéria específica e complexa, julgar casos de concorrência desleal, sistematizando as marcas não tradicionais. Dessa forma, a proteção pela via da concorrência desleal trata-se de tutela obrigacional, de fazer ou não fazer, pelas vias ressarcitórias ou vias interditórias, após o dano já ter ocorrido. Em reverso, a tutela das marcas registradas se dá pelo sistema da propriedade, do direito real (Libman, 2017).

A tarefa de refletir e compreender a situação das marcas multissensoriais é uma lógica que cabe aos examinadores de marcas, institucionalmente e não, a uma jurisdição pouco especializado na função (Barbas, 2015). Ou seja, reconhecer a existência e proteção ou não de uma marca seria da competência de examinadores do INPI e, quando em causa estão marcas não-tradicionais, essa especialidade torna-se mais importante, na medida em que muitas vezes se adiciona mais requisitos. (Cunha, 2023).

Convém salientar também, a morosidade de um processo judicial e as “múltiplas saídas” que se tem em um processo criminal, é o caso da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da Paraíba, no qual fora rejeitado um agravo de instrumento sob alegação de que a ofensa a identidade visual só pode ser configurada mediante perícia técnica.

Por fim, menciona-se, por terceiro, um argumento jurídico baseado na Constituição Federal, conforme abordado por Denis Barbosa. Ele destaca o princípio da "especificidade de proteções", que se refere à ideia de que a legislação oferece soluções específicas para cada problema ou lacuna no mercado. Isso significa que cada ramo da propriedade intelectual concede proteção de acordo com o que está disposto na Constituição e com o equilíbrio dos interesses envolvidos. Assim, se existe um recurso específico para proteger sinais distintivos, não parece adequado nem em conformidade com a Constituição substituir esse recurso por outro instituto que, mesmo sendo semelhante, não se confunde com ele. (Barbosa, 2010).

Leandro Barbas vai compreender que ninguém se beneficia pela adoção do argumento da concorrência desleal diante da problemática da irregistrabilidade das marcas não tradicionais. De modo que todo aquele que tiver investido tempo e dinheiro na criação de uma identidade marcária não tradicional, via de regra, não terá motivos para se sentir bem amparado por outros institutos, vez que estes têm funções distintas das marcárias (Barbas, 2015). Isso posto, por derradeiro, Barbas defende que somente o registro é apto a conferir segurança jurídica:

Ou seja, a proteção do público consumidor depende, de fato, de um sistema de registro, que defina, aí sim, com o apoio suplementar das cortes judiciais e administrativas (que atuarão onde houver grande controvérsias quanto à viabilidade de determinado sinal) os critérios específicos mínimos para o reconhecimento dos mais variados tipos de marca não tradicionais. (Barbas, 2015, p. 67)

Assim sendo, a argumentação em favor da necessidade de verdadeiro sistema de registro para estas marcas também encontra guarida no cenário jurídico institucional visto no Brasil. (Barbas, 2015). Os profissionais do ramo marcário, sempre recomendam aos clientes que procedam com o registro como forma única de proteção, tal recomendação tem a finalidade de única de obter um título que outorgue certeza quanto a propriedade daquele sinal e por conseguinte, a proteção contra qualquer modo de usurpação.

Ante o exposto, entende-se que a proteção conferida pelo registro de marca confere maior garantia ao seu titular, a um menor custo, uma vez que as custas judiciais são mais caras que as custas administrativas (Libman, 2017). O registro é, de fato, quem fornece maior

segurança jurídica ao titular, bem como aos consumidores e aos terceiros, que terão conhecimento da existência da marca. O que não ocorre no instituto da concorrência desleal.

4.2 ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DE MARCAS SONORAS

As empresas e indústrias não podem ignorar as potencialidades do sentido auditivo, e não só não ignoram, como procuram, de todas as formas, se valer as potencialidades desse sentido para fazer com que o público alvo associe sinais sonoros aos produtos e serviços (Viagem, 2017). Como mostrado, o registro de marcas, único meio eficaz de proteção jurídica desses ativos no Brasil, se dá pelo sentido figurativo ou nominativo, assim sendo, apenas por meio do registro é que o requerente do procedimento terá sua titularidade da marca reconhecida, conferindo-lhe o direito de contestar a utilização indevida por parte de terceiros e, simultaneamente, a prerrogativa de explorá-la economicamente. Em situações em que o conteúdo se deteriora ao longo do tempo, a ausência de registro impede a proteção legal do direito em questão.

Sobre o tema, a *World Intellectual Property Organization* – WIPO, antecipa alguns critérios não vinculativos, mas de orientação aos países:

No que diz respeito a um pedido de registo de uma marca sonora, os Escritórios podem exigir que a representação de tais marcas consista em uma notação musical em uma pauta, ou uma descrição do som que constitui a marca, ou uma gravação analógica ou digital desse som, ou qualquer combinação deles. Nos locais onde o arquivamento eletrônico estiver disponível, um arquivo eletrônico pode ser enviado juntamente com o requerimento. No entanto, para algumas jurisdições, apenas uma notação musical em uma pauta pode ser considerada como uma representação adequada da marca. (WIPO, 2009, p.4)

Seguindo a linha de registro adotada pelo Brasil, qual seja, marcas nominativas, figurativas ou mistas, o sinal sonoro, para que seja apto a registro deve ser passível de representação gráfico, para que seja abarcado pelo sistema atributivo brasileiro. (Bandeira, 2017). Um exemplo de como se daria tal registro, de acordo, seria por meio da redução de sons inerentes as músicas a partituras, pois dessa forma, seria possível realizar uma decodificação do som, e a partitura daria as condições do sinal sonoro ser registrável, por meio de palavras, conferindo ao mesmo, a proteção sonora (Bandeira, 2017). Desse modo, qualquer um que tentasse usurpar tal sinal, teria que reproduzir a mesma partitura, infringindo a propriedade industrial devidamente registrada e por conseguinte, reproduzindo, por tabela, sinal sonoro de propriedade alheia.

Embora o registro pela partitura, transpareça ser um método eficaz para representar marcas sonoras, ela enfrenta críticas devido à sua complexidade. Sua interpretação requer habilidades especializadas em música, tornando o conteúdo expresso em notas musicais difícil de compreender para pessoas leigas no assunto. (Bandeira, 2017). Bandeira faz essa crítica pelo fato do registro de marca ser um documento público e por ter essa característica, as informações nele presentes, devem ser de fácil compreensão para qualquer pessoa que deseje consulta-lo ou aquele que for o proprietário da marca. Nesse sentido, o registro pela partitura, referendada por um perito, pode se tornar um bloqueio para que os proprietários e terceiros, compreendam o seu conteúdo.

De outra banda, uma segunda hipótese de registro, seria a descrição verbal detalhada do sinal sonoro, para que possa ser enquadrado, também, no quesito de marca nominativa. Seria uma forma de registro em linguagem simples e acessível ao público, em geral, pode se retratar o sinal da forma como ele se manifesta no mundo físico e pela percepção das pessoas (Bandeira, 2017). No entanto, a despeito da primeira hipótese, esta também não é imune a crítica, nesse viés, sustenta Alexandre Bandeira:

A despeito disso, a descrição detalhada do signo sonoro também não se isenta de críticas, pois carece do mínimo de objetividade exigível de um registro de marcas, uma vez que tal descrição varia entre culturas distintas. Assim, o reconhecimento de um direito por meio de um documento público, principalmente perante duas ou mais jurisdições diferentes, somente se perfaz quando o seu conteúdo é escrito em linguagem universal. (Bandeira, 2017, p. 123).

O que se compreende é que, de ambas as maneiras, o registro de marcas sonoras, pelo aspecto nominativo, teria suas barreiras, uma pelo alto teor tecnicidade, que impediria um leigo de compreender seu conteúdo, já o outro, pelo teor de informalismo, o qual a aspecto descritivo do som está condicionado. Imagine-se, se a empresa globo, registrando seu sinal sonoro mais conhecido como “som de plim plim”, como que daria essa proteção na prática, como que seria enquadrado uma possível usurpação do sinal por terceiros?

Na experiencia internacional, pode-se visualizar as duas formas de registro. Nos Estados Unidos, adota-se a segunda hipótese, a da descrição detalhada do sinal sonoro, devidamente pavimentado no § 2.52 do US Trademark Law – Rules Of Practice & Federal Statues, e sua última atualização, aos termos:

Desenho de caracteres padrão (digitado). Os candidatos que buscam registrar palavras, letras, números, ou qualquer combinação deles, sem reivindicação de qualquer estilo, tamanho ou cor de fonte específico, deve enviar um desenho de personagem padrão que mostre a marca em preto sobre fundo branco. O requerente

não é obrigado a apresentar um desenho se o marca consiste apenas em um som, um cheiro ou outra matéria completamente não visual. Para esses tipos de marcas, o requerente deve apresentar uma descrição detalhada da marca (Estados Unidos, 2023, p. 39).

No contexto do registro de marcas sonoras, o requerente não precisa fornecer um desenho ou reprodução visual do sinal a ser registrado, como é exigido para marcas gráficas. Em vez disso, é necessário incluir uma descrição escrita detalhada do som no pedido, juntamente com uma gravação, se a marca sonora for uma música, o requerente também pode representar o sinal por meio de uma partitura musical (Marques, 2008).

Um grande exemplo de registro de marca sonora registrado no Estados Unidos, é justamente o “plim plim” da rede globo. Como anteriormente adiantado, o registro detalhado do sinal “plim plim” poderia ser informal e pouco objetivo, pois bem, a marca é registrada pela Rede Globo de Televisão, sob o nº 3016937 com a descrição verbal “*Consiste em duas badaladas musicais que se aproxima do som plim plim*”. Outro exemplo também muito importante, é o primeiro sinal sonoro a ser registrado, concedido a Nacional Broadcast Company Inc – NBC, em 4 de abril de 1950, sob o nº 523616, cuja descrição “*Três toques de sinos*”.

De fomar contrária, a União Europeia, se prende ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno – OHIM, o qual preceitua pela representação gráfica do sinal sonoro, através de notas musicais inscritas em forma de partitura, acompanhada de uma gravação do som contida em um arquivo eletrônico. Aos termos:

Rules 3, (6): Quando for pedido o registo de uma marca de som, a representação da marca consistirá numa representação gráfica representação do som, em particular uma notação musical; sempre que o pedido for apresentado por via electrónica, poderá ser acompanhado de arquivo eletrônico contendo o som. O Presidente do Escritório determinará os formatos e tamanho máximo do arquivo eletrônico. (UE, 1995, p.7)

Impera destacar que os critérios são cumulativos, ou seja, é necessário tanto ser apto a ser codificado em notação musical, quanto acompanhado por um arquivo de mídia eletrônica com o referido sinal sonoro. Um exemplo dessa condição, é o famoso rugido do leão da Warner. De acordo com Alexandre Bandeira, houve uma Recusa pela OHIM do registro desse sinal sonoro, pelo fato do mesmo não ser representável graficamente por notações musicais segundo os padrões regulamentares da União Europeia (Bandeira, 2017).

Por mais, apesar de distintos, as duas formas de registros podem trabalhar juntas, de acordo com Alexandre Bandeira:

Comparando ambas as formas de registro, apesar das divergências, depreende-se que elas não seriam excludentes entre si, mas sim complementares. Deveras, é possível a adoção do registro pela notação inscrita em partitura, a qual estabelece maior objetividade ao signo sonoro, e, simultaneamente, pela descrição verbal detalhada, a qual torna o conteúdo mais inteligível. Conjugando-se ambos os métodos, torna-se mais eficaz identificar a possibilidade de violação de direitos sobre a marca por meio de confusão ou de associação (Bandeira, 2017, p. 125)

É nesse critério que trabalha a Argentina, a qual desde 1981, prescreve em sua “Lei de Marcas” no art. 1º, que podem ser registrados como marcas, quaisquer sinais que tenham capacidade distintiva, e nos artigos posteriores, não há proibições a registros sonoros (Marques, 2008). Sobre o assunto, ensina, Ricardo Luiz Pereira Marques:

Para permitir a comparação entre diferentes marcas sonoras, o órgão administrativo incumbido do registro de sinais marcários na Argentina estipulou exigências para apresentação de requerimento semelhantes às da União Européia. Assim, o som, para ser registrado, precisa ser graficamente representável, e o solicitante deve apresentar junto ao seu pedido uma pauta musical, ou pentagrama que represente o objeto da solicitação de registro. Onomatopéias não são aceitas, por serem consideradas “absolutamente subjetivas” (Marques, 2008, p. 79)

O país vizinho adota uma posição intermediária, apesar de se alinhar com a União Europeia, solicita também, uma descrição escrita do sinal sonoro, acompanhado da pauta musical. Tanto é, que veda as onomatopéias, já prevendo a possível subjetividade desse tipo de descrição.

A questão da onomatopeia merece uma reflexão específica e um voto de aplauso ao país vizinho. Ocorre que, segundo Ricardo Luiz Pereira Marques, o Tribunal Europeu de Justiça decidiu no caso *Shield Mark vs Joos Kist*, por indeferir o pedido de registro para a onomatopeia do canto de um galo “kukelekuuuuum”, pois a expressão, apesar de descrever, não é distintiva suficiente para ser considerada como marca. Veja-se, trecho da decisão:

Aproximação das legislações — Marcas — Directiva 89/104 — Sinais susceptíveis de constituir uma marca — Sinais não susceptíveis de ser visualmente perceptíveis — Inclusão — Condição — Sinais que podem ser objecto de representação gráfica — Sinais sonoros

2. O artigo 2.º da Primeira Directiva 89/104, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que pode constituir uma marca um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva. Tratando-se de um sinal sonoro, estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, tal como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que é o grito de um animal, ou através de uma simples onomatopéia sem

outra precisão, ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentes. (UE, Processo C-283/01, 2003,)

Dessa forma, compreende-se o bom exemplo do sistema Argentino, atuante há mais de 40 anos, que permite o registro de marcas sonoras se utilizando das duas principais hipóteses, se livrando de possíveis subjetividades. Ressalta-se, a Argentina, não impõe que o registro seja acompanhado de um arquivo de áudio que represente o sinal, o que, possivelmente, ocorre pela falta de capacidade técnica de armazenamento. Quase da mesma forma, o Uruguai, por não restringir o conceito de marca ao sentido da visão, em 03 de maio de 2001, regulou a matéria das marcas sonoras impondo que o registro de marca sonora se daria por meio de um código de signos que que façam factível sua compreensão e comparação, suscitando um suporte material que permita a reprodução do som (Marques, 2008). Ou seja, nosso outro vizinho vai para além da Argentina, ao exigir também, além da representação gráfica e a descrição verbal, o suporte técnico deferente ao sinal sonoro.

Ao contemplar a matéria, José Roberto de Almeida Junior aduz que dos países que aceitam sinais sonoros, a notação musical é quase sempre unanime, podendo estar acompanhada da descrição (Almeida Junior, 2009). Tal fato se dá pelo fato de as notas musicais serem mundialmente conhecidas e quase sempre as mesmas e, a luz de uma marca nominativa, pode ser descrita de forma gráfica.

4.3 ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DE MARCAS OLFATIVAS

O aroma é comumente apontado como sendo uma característica de um produto ou como um elemento capaz de o tornar mais apelativa e segundo Catarina Fernandes, nada obsta que um aroma possa ser registrado como marca. Essa afirmação, por todo exposto até agora nesse trabalho, não levanta grandes dúvidas no plano teórico, porém, no plano prático, temos algumas dificuldades de identificação desses sinais de forma clara e específica que vão complicar a possibilidade de proteção jurídica desses ativos.

Aos moldes das marcas sonoras, que precisam ser representadas graficamente, seja por meio de partitura ou descrição escrita, as marcas olfativas também vão esbarrar no mesmo critério. No entanto, *in casu*, a representação gráfica de um aroma pode ser ainda mais desafiador que a representação gráfica de um sinal sonoro, de modo que os sinais olfativos

estariam sujeitos a recusa do registro, pelo, aparente, não preenchimento desse requisito (Viana, 2018). Nesse sentido, Alexandre Bandeira reflete:

Apesar da disposição desses meios, admitir o registro de sinais olfativos não é uma ideia pacificamente aceita. Pondere-se, muitos aplicadores do Direito especializados em propriedade industrial permanecem receosos ou até relutantes quanto a isso, o que se verifica em demandas pelas quais empresários pretendem registrar um odor enquanto marca. Embora existam marcas olfativas, por vezes, algumas pretensões nesse sentido não procedem ou a procedência é obtida mediante apreciação em segunda instância (Bandeira, 2017, p. 131)

Nesse viés, de acordo com os conceitos introdutórios, é amplamente aceito que a principal dificuldade das marcas olfativas (se não a maior) está relacionada à falta de uma regra universalmente reconhecida para representar visualmente o sinal de um aroma. (Viana, 2018). Apesar do aludido, Alexandre Bandeira vai firmar que os sinais olfativos, para serem passíveis de registro, antes de tudo, precisam cumprir dois requisitos, quais sejam: serem passíveis de representação gráfica, a despeito das complicações, e que o aroma possa ser confrontado com outros parecidos se eventualmente existir concorrência (Bandeira, 2017)

Nesse sentido, José Miguel Pimenta Viana, vai sedimentar algumas hipóteses de representação gráfica ou visual de aromas, tais como: avaliação sensorial, cromatografia líquida de alto rendimento, ou até o aromograma. Tais formas podem até conseguir reproduzir o aroma, no entanto, são demasiadamente complexos para os consumidores médios interpretarem, esbarrando no critério de um documento público que precisa ser entendível por pessoas leigas. Além disso, tais métodos mais avançados, apesar de dotarem de alto teor de especificidade, não conseguem descrever a sensação que determinado odor pode despertar quando captado por alguma pessoa (Bandeira, 2017). Além disso, é cediço que utilizar meios altamente tecnicistas para o registro dessas marcas, exigiria um formalismo científico e eventuais custos agravados que poderiam funcionar como um fato dissuasor do requerente. Esse cenário evidencia uma complicação para o registro de marcas olfativas maior que as marcas sonoras

Essa dificuldade vai persistir ainda na hipótese de descrição verbal que, aos moldes das marcas sonoras, pode cair nos mesmos paradigmas, seja a alta subjetividade e falhar no critério distintivo ou até mesmo, ser demasiadamente descritivo e acabar por sendo restritivo demais. (Viana, 2018). A título exemplificativo, os Estados Unidos, com um regime mais liberal em comparação a Europa, foram pioneiros na tentativa de registro de marcas olfativas, ao registrar uma marca de fragrância floral fresca em linhas de costura, já mencionada aqui, com a descrição de “fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias”.

Por óbvio, técnicas mais avançadas como o aromograma não existiam à época, já que o registro se deu em 1990, por isso a opção pela descrição verbal fora escolhida. Nesse sentido muitos doutrinadores como Catarina Fernandes vão questionar a real força distintiva dessa descrição, ou seja, de que modo essa descrição consegue ser levada em conta para distinguir o aroma registrado de outros aromas que, por ventura, viriam a ser contestado como infringentes a este.

A situação vem sendo debatida por especialistas, que tentam, por diversos métodos criar um sistema de armazenamento de aroma, no entanto, sempre incorre nos mesmos dilemas, de um lado, um tecnicismo altamente tecnológico e pouco usual, de outro, um sistema simples que não garante a distintividade necessária. Por isso, uma atual pergunta se volta ao princípio do registro, a necessidade de representação gráfica:

Ultrapassada que está a necessidade de a representação ser por meios gráficos, tem sido apontada a hipótese destes sinais serem percebidos num ambiente de realidade virtual multi-sensorial que comporta o chamado e-mail aromático, i.e., a utilização de um dispositivo acessório que se liga ao computador e que armazena um conjunto de aromas que se vão misturando ou separando de acordo com as ordens de um *software* desenvolvido para o efeito (Fernandes, 2019, p. 41)

Mais uma vez, mesmo retirando a ideia da representação gráfica, se volta para um meio altamente tecnicista, esse método, seria um dispositivo que liberaria os aromas de acordo com as instruções digitais que lhe são dadas. Porém, como que um aroma seria percebido em uma realidade virtual e de que forma isso seria democratizado, principalmente em um país como o Brasil, são perguntas que frustram a ideia. Mesmo assim, o cenário mundial caminha para superar para que progressivamente, a representação deixe de ser a “pedra no sapato” das marcas olfativas (Fernandes, 2019).

Outrora, o ordenamento jurídico australiano, conforme Catarina Costa, aos métodos que tem, conseguiu uma saída que ignora as críticas até então levantadas e que, por hora, ainda não foram alvos de judicialização (Costa, 2021).

Ora, tanto a Austrália como o Canadá, já mencionados anteriormente, por permitirem o registo como marca de sinais sensoriais nas suas legislações, preveem expressamente a possibilidade de um odor constituir um sinal. Em termos de apresentação, instrução e análise do pedido, a secção 7 do Manual de Marcas de Práticas e Procedimento⁹⁹ disponibilizado pelo Instituto australiano dispõe que “o pedido deve incluir uma representação gráfica da marca olfativa. Este pode ser feito através de uma descrição verbal [...]. A representação gráfica deve ser feita de forma a que qualquer pessoa identifique a marca [...]. Uma amostra do odor não é necessária no momento do pedido, mas pode ser solicitada durante o procedimento de exame. O requerente deve incluir uma descrição clara e precisa do odor que será objeto do

pedido. A descrição deve incluir em que consiste o odor, e como é usado relativamente aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo (Costa, 2021, p. 60)

Da mesma forma, o México, país que economicamente e estruturalmente mais se assemelha ao Brasil, a luz dos métodos australianos, também admite o registo de marcas olfativas, aos moldes que possui e suscita em sua Lei de Propriedade Industrial, no art. 171 e 172, VI:

Artigo 171.- Entende-se por marca todo sinal perceptível pelos sentidos e suscetível de ser representado de forma que permita determinar de forma clara e precisa o objeto da proteção, o que distingue produtos ou serviços de terceiros da mesma espécie ou classe no mercado.

Artigo 172.- Podem constituir marca os seguintes sinais:

VI.- Os cheiros;

Esta previsão foi eficaz ao ponto de proporcionar o primeiro registo de marca olfativa no país, apresentada pela Hasbro Inc, em 2018, tombado sob o nº 2088148, que consiste em um brinquedo com um odor especial (Costa, 2021). A descrição do aroma é “um aroma inconfundível formado por uma combinação doce de musgosa de uma fragrância com notas de baunilha, com pequenos toques de cereja e o cheiro natural de uma massa salga a base de trigo”.

Por outro lado, apesar de todas as iniciativas e dos métodos mais avançados, a União Europeia, a título de hoje, não possui marcas olfativas registradas, muito menos, se tem jurisprudência atual que verse sobre tentativa de registo frustrada. Segundo José Roberto de Almeida Júnior, ao consultar o site do Office For Harmonization in the International Market (OHIM), existem sete pedidos de registo de marcas olfativas e de todos esses, apenas um conseguiu o aval, no entanto já está extinto. (José Junior, 2009). Leandro Barbas vai firmar que a Europa trilhou o caminho de, na prática, negar a possibilidade de reconhecimento jurídica de marcas olfativas, porque nunca será possível saber com exatidão de cheiro se trata – nem mesmo através do fornecimento do cheiro específico, o que, por si só, não é prático (Barbas, 2015).

Desta feita, Alguns países europeus, para contornar o problema de registo da marca olfativa, vêm buscando a proteção por meio do direito autoral, o que não parece ser uma solução satisfatória, uma vez que, findo o prazo de proteção legal, o aroma, em domínio público, poderia ser usado por terceiros sem necessidade de autorização (José Junior, 2009). Apesar de cenário não parecer positivo, Catarina Costa entende que o futuro das marcas olfativas, se revela favorável:

Posto isto, o panorama internacional tem-se mostrado positivo e otimista em relação à aceitação dos sinais sensoriais, evoluindo gradualmente na adoção dos mesmos, de forma expressa, nas suas legislações nacionais; tal poderá dever-se quer ao desenvolvimento das práticas comerciais e incremento de tecnologia, como à necessidade de estreitar relações comerciais com Estados que tenham previsões menos conservadoras em matéria de direitos industriais e, também, à necessidade de

homogeneização desta matéria para efeitos de inclusão em tratados e acordos internacionais. Dir-se-á, assim, que internacionalmente o futuro das marcas olfativas se revela favorável. (Costa, 2021, p.61)

A positividade da autora, é fundamentada pela crítica levantada por Leandro Barbas, na medida que, os empecilhos ao registro de marcas olfativas, parecem ser uma desculpa, para que não se levante o debate e se revelam ser uma saída “covarde”:

Nossa sensação é que a de negar a possibilidade de proteção às marcas olfativas pelo simples fato de não se ter certeza absoluta, com pormenorização exaustiva, do cheiro a se tratar, é abordagem desnecessariamente rígida. Isso porque, em sendo o marketing olfativo uma realidade incontestável, é de se afirmar que há aromas plenamente distintivos e que não recaiam em quaisquer problemáticas jurídicas tais como a funcionalidade. Considera-los como impassíveis de reconhecimento só porque não há meios de representa-los de modo inequívoco e pormenorizado pare ser saída mais covarde do que efetivamente protetiva do mercado e da livre concorrência. (Barbas, 2015, p. 308)

Por fim, é de extrema importância pontuar a opinião de Salomão Viagem, que critica a posição de doutrinadores que se referem ao critério da representação gráfica como ultrapassado ou comodismo das autoridades públicas:

As críticas dos autores, que se opõem ao requisito da representação gráfica embora pertinentes e oportunas, pecam pela forma, o “tom” com que a fazem, usando expressões como “*old law*”²¹², é como se o “velho direito” fosse mau. O direito é criado em função das situações (sócio económicas e culturais). Neste sentido, o requisito da representação gráfica foi elaborado à luz da conjuntura do momento em que só estavam em voga as marcas “tradicionais”, o legislador limitou-se à situação do momento, e possivelmente não esperava que emergissem marcas tão problemáticas como as “novas” (Viagem, 2015, p. 75)

Por todo exposto, vê-se, principalmente na última citação, que o conceito das marcas multissensoriais, por ser uma problemática atual, inequivocamente irá gerar desconforto naqueles que militam na área da propriedade industrial. A marca olfativa, definitivamente, é um ponto de ruptura no direito internacional, de modo que alguns países, buscam na forma que tem, realizar os registros, ainda que possam ter pontos a serem aperfeiçoados em detrimento de outros que esbarram no preciosismo. (Viagem, 2015). De fato, a marca olfativa é aquela que gera mais debate, a avaliar pelo nível de discussão no âmbito doutrinário e legislativo em torno da sua aceitação ou não como marca ou, na forma como deva ser efetuado o registro desses ativos.

4.4 ALTERNATIVAS PARA A PROTEÇÃO JURÍDICA DE MARCAS GUSTATIVAS

Em última análise, as empresas e indústrias, sabedoras da relevância do paladar, enriquecem a gama de sabores dos produtos no mercado, buscando atrair mais consumidores e elevar seus ganhos. No entanto, para obter registro, isso não é suficiente; o empresário deve verificar se a jurisdição na qual deseja proteger o sinal gustativo como marca permite essa salvaguarda jurídica e esse é o grande problema.

A “ovelha negra” das marcas multissensoriais, como apelida Leandro Barbas, não detém nenhum registro do tipo no planeta, e a sua receptividade tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência consegue ser menor que as demais marcas. Todas problemáticas jurídicas e técnicas citadas para as marcas sonoras e olfativas, valem, também, para as marcas gustativas, além de terem uma dificuldade ainda maior quanto a representação e a pormenorização. (Barbas, 2015).

As marcas gustativas, ao contrário das demais não visuais, tem sua funcionalidade discutida, aos moldes que, enquanto nas demais se discute a forma de registro e o processo, nas marcas gustativas discute-se a possibilidade desses sinais serem considerados como marca. Leandro Barbas aduz que nunca será possível o registro de marca gustativa para alimento, pois qualquer gosto será genérico ou funcional em relação ao alimento, tanto pela utilidade que garante ao alimento quanto pela estética, de modo que o registro de um gosto, inviabilizaria o resto da concorrência de atuar com o mesmo produto.

A título de exemplo, no Estados Unidos, em um caso envolvendo duas redes de fast food, a *New York Pizzeria inc* e a *Syal*, julgado em outubro de 2014 pela corte do Estado do Texas, na qual, a primeira ajuizou contra segunda uma ação própria alegando violação de marca gustativa, alegando cópia do gosto de um de seus produtos. A decisão fora no sentido de que o gosto não poderia ser reconhecido judicialmente como marca, pois faz parte da funcionalidade do produto, é o que se denota de trecho da decisão:

Se o obstáculo é grande para as marcas registradas no que diz respeito ao sabor dos remédios, é muito maior – e possivelmente intransponível – no caso dos alimentos. As pessoas comem, de claro, para prevenir a fome. Mas o outro atributo principal dos alimentos é o seu sabor, especialmente comida de restaurante pela qual os clientes estão pagando um prêmio além do que seria necessário simplesmente satisfazer as suas necessidades básicas de fome. O sabor da comida afeta sem dúvida a sua qualidade e é, portanto, um elemento funcional do produto. (Texas Court, 2014, p. 13)

Desse modo, ao que parece, a única aparente necessidade de registrar marcas gustativas seria sua aplicação nos alimentos – única forma de sentir gosto – porém, com a problemática

do gosto ser uma característica funcional e inerente ao alimento, não haveria necessidade e nem o porquê de se falar em registro de marcas gustativas. A situação não é característica apenas da realidade americana, mas também, se espalha pelo.

Na Europa, não existe relato de registro de marcas gustativas, o que se tem, na verdade, são algumas tentativas pelas vias judiciais que restaram infrutíferas, esbarrando nas mesmas dificuldades já citadas. É o que relata Leandro Barbas:

Na Europa, o cenário não é diferente. No principal precedente da OHIM sobre a matéria, a farmacêutica Eli Lilly buscava registrar o “gosto artificial de morangos” para “preparações farmacêuticas” (Case R120/2001-2). Ao contrário do que se possa pensar, a Board Of Appeals sequer ofereceu como base central a questão da representatividade gráfica da marca gustativa para recusar o pleito. Adiantou, apenas, que nos termos do acórdão *sieckmann* uma descrição verbal seria insuficiente para delimitar o conteúdo da marca gustativa. (Barbas, 2015, p. 317)

A decisão se baseia na premissa que de o gosto de morando precisa estar disponível no mercado em virtude da necessidade competitiva e pelo fato do gosto ser comumente utilizado naquele meio. Ou seja, recusou a marca gustativa por ser funcional e pela falta de distintividade.

Á única luz no fim do tunel para as marcas gustativas, conforme suscita Barbas, seria o preenchimento de alguns requisitos de forma cumulativa, quais sejam: o produto não pode ter qualquer tipo de gosto comum ou característico e não deve ser destinado a ser percebido pelo paladar; o gosto não pode ser usado para tornar o produto mais desejável ou útil; o produto deve ser capaz de cumprir suas funções mesmo que não tenha gosto; o gosto deve ser peculiar e incomum para o produto.

Ou seja, o cenário das marcas gustativas se tornou demasiadamente restritivo, de modo que, inviabiliza uma reunião de estruturas e gastos para que o registro possa ser efetuado, parecendo ser uma espécie a qual é inaplicável na realidade. No entanto, Leandro Barbas ainda leciona com positividade:

Assim, parece-nos que as marcas gustativas não são uma realidade distante ou impossível. O que acontece é que só são possíveis, de fato, em casos bastantes peculiares, específicos e infrequentes. Os exemplos apontados pelos autores parecem razoáveis e, portanto, possíveis. Isso é, desde que ficasse provado o verdadeira *secondary meaning* dos sinais, a ilustrar que o público utiliza efetivamente o sabor como mecanismo para identificar o fornecedor dos produtos. O mérito essencial dos exemplos apontados é a identificação de casos onde o gosto não é funcional. (Barbas, 2015, p. 320)

A positividade mostrada pode residir no fato de que a representação gráfica parece ser um pouco mais fácil do que as das marcas olfativas, da mesma forma, a descrição escrita de um

sabor pode ser mais precisa ou até mesmo acompanhada de amostras (Viagem, 2017). De acordo com Bandeira, ao se optar por um método mais técnico, pode-se utilizar dois indivíduos, em condições psicológicas semelhantes, expondo-os ao mesmo gosto, e posteriormente, emitindo um relatório através de números para verificar quais impressões tiveram (Bandeira, 2017). Apesar das hipóteses, ainda pode ser considerado difícil o desafio da representação gráfica, seja pelo ordenamento jurídico norte americano, seja pela cultura europeia (Bandeira, 2017).

Para a realidade brasileira, Alexandre Bandeira traz uma reflexão de grande valia quando coloca lado a lado as indicações geográficas e as marcas gustativas. As já citadas indicações geográficas, quando relacionadas a alimentos, denotam um caráter ímpar, não visto nos demais, daí que se vem o reconhecimento. Esse reconhecimento poderia vir através da marca gustativa.

Por exemplo, o Brasil tem uma indicação geográfica para os vinhos do Vale do São Francisco, região de fronteira entre os Estados de Pernambuco e Bahia, os quais, não possuem clima e temperatura característicos do cultivo da uva, mas mesmo assim, se destacam na produção de vinhos e derivados, tendo uma indicação geográfica específica para esses produtos, que possuem um gosto característico. Dessa forma, deduz Alexandre Bandeira:

Feito esse exame, cogita-se a hipótese de registro de marca gustativa de produtos que tenham um gosto peculiar, estímulo esse decorrente de atributos exclusivos. Embora seja uma forma de excepcionar o significado secundário, também não haveria maiores riscos para a concorrência, uma vez que os produtos concorrentes jamais terão a especificidade que o torna ímpar (Bandeira, 2017, p. 142)

Evidentemente, a identificação do produto pode ser feita por enólogos dotados de imparcialidade, podendo emitir seu parecer em linguagem acessível ao público em geral expressando suas conclusões acerca do produto objeto de análise (Bandeira, 2017). No entanto, a possibilidade, apesar de respeitar o cunho distintivo, esbarra na teoria de Leandro Barbas de que os alimentos não podem ser registrados como marcas gustativas, assim, vê-se que a própria doutrina não possui uma direção única sobre o assunto. A matéria parece estar longe de uma unicidade. Porquanto, o Brasil segue sem admitir registro não perceptíveis por outros sentidos, INPI até o momento, nunca se pronunciou pela temática, fato que faz parecer que o cenário será mantido *in totum*.

4.5 A ALTERNATIVA BRASILEIRA: ENTRE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E A ALTERAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Como demonstrado, o Brasil, através da sua Lei de Propriedade Industrial e o manual de marcas do INPI, reafirmam a literalidade conceito visual para o registro de marcas e até o momento, não abrimos mão. Há quem entenda que, como demonstrado, outras áreas do direito podem salvaguardar as marcas multissensoriais, como o instituto da concorrência desleal, por exemplo, porém, como exaustivamente demonstrado, a melhor e a única via jurídica de segurança é o registro de marca como título de propriedade.

Segundo Paulo Cunha, para além de formas mais abruptas de ruptura ou mudança do *status a quo*, a alteração da interpretação da lei vigente poderia ser uma saída, na medida em que não dependeria de grandes esforços de iniciativa legislativa ou administrativa. Essa via interpretativa se fica no sentido de que, ao analisar uma norma, a interpretação desta não pode bastar por sua letra feia, devendo haver lugar para uma interpretação jurídica mais ampla como critério orientador para solução de casos concretos. Para tanto, invoca-se o texto constitucional, que suscita como primordial o desenvolvimento tecnológico e interesse econômico como os fins que as marcas devam atingir, aos termos:

Em primeiro lugar, importa analisar o argumento constitucional, atendendo à unidade e à coerência do sistema normativo, que corresponde uma lógica constitucional. O art. 5º, inc. XXIX CF assegura proteção à propriedade de marcas, de acordo com o interesse social e desenvolvimento do país¹⁶⁵. Portanto, ficam protegidas aquelas marcas com interesse social e que promovam o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Ou seja, uma lei sobre o direito marcário deverá atender a estes requisitos para ser constitucional. Terá o sinal sonoro relevância neste desenvolvimento? E, nesta medida, não seria inconstitucional uma legislação ou uma interpretação legislativa que negue proteção às marcas sonoras? (Cunha, 2023, p. 33)

Dessa forma, vide a importância das marcas multissensoriais e de todos os exemplos aqui citados, os quais representam um desenvolvimento e um interesse econômico, a interpretação, em casos concretos, a luz do controle concentrado, poderia ser uma via para a superação dessa situação, conforme Paulo Cunha (2023). O Argumento também poderia partir dos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei nº 4.657/42, os quais preconizam:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. (Brasil, 1942)

De fato, o a interpretação deve ser feita não só através da leitura fria da lei, mas também, segundo uma série de elementos em conjunto, tais como os preconizados no art. 4º da LINDB, de forma que seja possível interpretar o art. 122 da LPI de forma extensiva aos sinais não visuais (Cunha, 2023). De outro lado, Bandeira traz uma reflexão de que, numa visão teleológica, deve-se entender que a expressão “sinais distintivos visualmente perceptíveis” como “possibilidade de representação visual” o que, de alguma forma, poderia viabilizar o registro (Bandeira, 2015).

Noutro norte, Julia Libmann sustenta que a realidade atual é bastante diferente de quando a LPI fora publicada, e imposição de que o registro se der apenas para os sinais visuais não mais se justifica (Libamnn, 2017). Nesse sentido, se anteriormente, a autarquia pode alegar que o registro e manutenção de marcas multissensoriais era impraticável, hoje, a realidade tecnológica não mais permite tal argumento. A exemplo, cita-se a possibilidade de ampliar o site para acolher e veicular pequenos arquivos com gravações sonoras ou até mesmo, adotar o regime de descrição verbal que podem ser adotados pelo INPI. Sobre isso:

A conduta da autarquia tolhe o titular de direitos constitucionalmente assegurados, que também são regulamentados pela legislação federal. Afinal, o artigo 2º da LPI afirma justamente que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, de modo a efetivar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se dá por meio da concessão de registro. Ou seja, a atuação do INPI vai de encontro aos próprios interesses legítimos do legislador constituinte. (Libmann, 2017, p. 39)

Assim sendo, segundo a autora, não haveria motivos para se aguardar uma alteração legislativa para que os sinais sensoriais pudessem ser registrados. Bastaria que a autarquia modificasse seu entendimento e se adequasse internamente para viabilizar, por exemplo, o registro de sons como marca, acompanhando a evolução tecnológica e social e garantir a proteção constitucionalmente prevista a propriedade intelectual, a quem, de forma justa, merece. Com efeito, não há real impedimento na atual norma brasileira sobre propriedade industrial para o registro sonoros, por exemplo, demandado tal ato apenas uma atenção adequada e precisa do órgão administrativo a hermenêutica jurídica (Marques, 2008). Dessa forma, entende-se pelo exposto dos autores, que o único obstáculo para a superação dessa realidade, em verdade, é a opção do INPI em compreender literalmente o texto normativo, a despeito de serem conhecidos os enganos e perigos a que as interpretações literais no direito podem levar.

No entanto, o entendimento progressista da alteração interpretativa perde espaço, segundo o próprio Bandeira, na medida em que o legislador nacional, dedicou a tutela jurídica

apenas aos sinais visualmente perceptíveis e por isso, a alteração legislativa se faz necessária ao invés de uma mera adaptação. Não se compreende que a alteração administrativa não seria o meio viável, mesmo porque, se não houver uma superação das limitações impostas no INPI, não se conseguirá registrar as marcas sensoriais, em que pese uma possível alteração legislativa.

O que se depreende da necessidade de alteração legislativa, é o devido respaldo legal, incontestável que essa medida traria, principalmente, devido ao fato do Brasil ter relações comerciais com países que já aceitam esses tipos de marca, é o que leciona Paulo Cunha:

Mais, há uma tendência mundial de aceitação destas marcas, inclusive e especialmente em países com os quais o Brasil tem alguma especial relação comercial. No caso do BRICS: a Rússia há muito protege marcas sonoras; a China promoveu em 2014 a retirada da exigência de representação visual, passando a abarcar também as marcas sonoras no seu ordenamento jurídico; a Índia teve a sua primeira marca sonora registrada em 20004; a África do Sul protege marcas sonoras. Portanto, apenas o Brasil não as protege. (Marques, 2008, p. 33)

No âmbito da mercosul, como já mostrado, países como a Argentina e o Uruguai já aceitam as marcas multissensoriais, inclusive, respaldados legislativamente, da mesma forma o México. Por isso, não seria crível, segundo Marques, que o Brasil apenas alterasse a interpretação legislativa e passasse a registrar as marcas por algum protocolo interno do INPI, sem que isso fosse acompanhando de uma alteração legislativa pertinente, seria ir de encontro com a coletividade internacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção das marcas multissensoriais é um tema complexo e desafiador, que envolve não apenas questões legais e técnicas, mas também aspectos culturais, sociais e econômicos. No âmbito da Propriedade Industrial, as marcas desempenham um papel fundamental na diferenciação de produtos e serviços, na fidelização do cliente e na construção de valor para as empresas. Nesse sentido, as marcas multissensoriais representam uma evolução natural do conceito de marca, incorporando elementos sensoriais que ampliam a experiência do consumidor e fortalecem o posicionamento das empresas no mercado.

A proteção desses ativos inovadores é essencial para estimular a criatividade, a inovação e o empreendedorismo no país, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da economia e para a geração de empregos e riqueza. No entanto, a atual legislação brasileira apresenta lacunas e limitações no que diz respeito à proteção das marcas multissensoriais. A Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, embora estabeleça as bases para a proteção das marcas, não contempla de forma específica os requisitos e procedimentos para o registro de marcas multissensoriais.

A complexidade das relações comerciais e a crescente importância da propriedade intelectual no ambiente de negócios contemporâneo exigem uma abordagem mais abrangente e atualizada em relação à concorrência desleal. A proteção efetiva das marcas multissensoriais requer não apenas a revisão da legislação vigente, mas também a promoção de uma cultura de respeito à propriedade intelectual e de valorização da inovação e da criatividade.

Diante desse cenário, torna-se necessário uma mudança na legislação para incluir dispositivos que permitam o registro e a proteção efetiva desses ativos intangíveis. A proposta de uma mudança na legislação brasileira para abranger as marcas multissensoriais não se trata apenas de uma questão técnica, mas também de uma questão estratégica e econômica.

A incompletude do instituto da concorrência desleal no contexto da proteção jurídica das marcas multissensoriais revela uma lacuna significativa no sistema de Propriedade Industrial no Brasil. A falta de uma definição precisa e abrangente de concorrência desleal na legislação representa um desafio para garantir a proteção efetiva contra práticas antiéticas no mercado e para assegurar a valorização dos ativos intangíveis, como as marcas sonoras e olfativas.

Além disso, não é crível que o Brasil adote um caminho que segue na contramão das práticas internacionais mais conceituadas. A Concorrência Desleal, não faz jus a cultura de proteção marcária, que se alicerça em uma proteção prévia a partir de um título público *erga*

omnes, o qual o Brasil e a grande maioria dos países já está habituado. A ideia de proteção pós prática contraria a ética concorrencial não oferta aos agentes econômicos a real segurança para que os investimentos em ativos multissensoriais sejam desenvolvidos. Por mais, não razoável que se exclua os verdadeiros profissionais da área, capacitados e treinados no tema, para dar espaço a uma atuação do Judiciário, a qual, muitas vezes, revela não estar apto para lidar com a devida pertinência e esperteza que essa área demanda. É preciso mais do que isso.

Ao longo deste Trabalho de Conclusão de Curso, foi explorada a importância da proteção das marcas multissensoriais no contexto da Propriedade Industrial, destacando a relevância desses ativos empresariais inovadores para a diferenciação de produtos e serviços no mercado. Diante das discussões apresentadas, é possível concluir que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) possui condições técnicas e jurídicas para viabilizar o registro de marcas multissensoriais por meio de representação gráfica, acompanhada de uma mudança na legislação que ofereça respaldo legal para evolução administrativa.

O exemplo do avanço pelas marcas visuais não tradicionais representa um marco na evolução do sistema de Propriedade Industrial, refletindo a necessidade de adaptação às novas realidades do mercado global. A inclusão de categorias como marcas tridimensionais e marcas de posição no escopo de proteção legal demonstra um reconhecimento da diversidade e da inovação presentes no universo das marcas, indo além dos limites das marcas tradicionais baseadas apenas em elementos visuais. A ampliação do leque de possibilidades de registro e proteção de marcas visuais não tradicionais reflete a busca por um sistema de Propriedade Industrial mais inclusivo e adaptado às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. Essa evolução precisa continuar para agora, abranger as marcas multissensoriais.

Diante do cenário internacional, onde países como a Rússia, China, Índia e África do Sul já aceitam e protegem marcas multissensoriais, é fundamental que o Brasil acompanhe essa tendência e promova uma atualização legislativa que permita o registro e a proteção efetiva desses ativos no âmbito nacional. A harmonização da legislação brasileira com as práticas internacionais não apenas fortalecerá a competitividade das empresas no mercado global, mas também contribuirá para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Nesse sentido, a atuação do INPI desempenha um papel fundamental na implementação dessa mudança, uma vez que o órgão é responsável pelo registro e proteção das marcas no Brasil. Por meio de uma interpretação ampla e atualizada da legislação vigente, o INPI tem o potencial de aceitar e processar pedidos de registro de marcas multissensoriais, utilizando representações gráficas que permitam a identificação e distinção desses sinais distintivos.

A capacidade do INPI de registrar e proteger marcas multissensoriais por meio de representação gráfica é um ponto crucial neste debate. A representação gráfica dessas marcas, que pode incluir elementos visuais, descritivos e sonoros, é essencial para garantir a identificação e a distinção desses sinais distintivos no mercado. Através de um processo de análise técnica e jurídica, o INPI pode avaliar a registrabilidade das marcas multissensoriais, considerando sua distintividade, originalidade e capacidade de identificação no mercado.

Merece destaque a discussão sobre as possibilidades de proteção jurídica de marcas gustativas que revela um cenário complexo e desafiador no campo da Propriedade Industrial, especialmente no que diz respeito à inovação e à diferenciação de produtos e serviços no mercado. Diferentemente dos sinais sonoros e olfativos, as marcas gustativas ainda demandam uma maior discussão principalmente no campo da viabilidade técnica de seu registro. A possibilidade dessas marcas serem analisadas junto as indicações geográficas pode ser uma saída que conceitue o Brasil como um país inovador nesse campo. No entanto, não se pode escusar-se da possibilidade de confusão entre o conceito de marca gustativas e indicações geográficas os quais são semelhantes e que por isso, merecem uma atenção em especial para que os dois conceitos não se conflitem,

Além disso, a colaboração entre o INPI, o poder legislativo e a sociedade civil é essencial para promover um debate construtivo sobre a necessidade de uma alteração legislativa que viabilize a proteção das marcas multissensoriais no Brasil. A criação de um ambiente jurídico favorável à inovação e à criatividade é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país e para a promoção de um mercado justo e competitivo.

Em suma, a proteção das marcas multissensoriais representa um desafio e uma oportunidade para o sistema de Propriedade Industrial no Brasil. Com a atuação proativa do INPI, aliada a uma mudança na legislação que reconheça e valorize a diversidade de formas de expressão das marcas, será possível garantir a segurança jurídica necessária para estimular a inovação e o empreendedorismo no país. A proteção das marcas multissensoriais não apenas fortalecerá a competitividade das empresas brasileiras, mas também contribuirá para a construção de uma sociedade mais criativa, inclusiva e próspera.

Por essa ocasião, repita-se que o Brasil tem uma oportunidade ímpar, de a partir da observação internacional, promover um debate racional e efetivo, englobando o que os países que já aceitam as marcas não visuais têm de melhor, traçando um paralelo entre as melhores práticas legislativas, as melhores jurisprudências e as melhores práticas para que possamos ao fim, ter uma legislação moderna, eficiente e segura e que der o devido suporte a atividade do INPI, para que possamos seguir o que o mundo já tem aceito.

O que esse trabalho, defende, na prática, é uma alteração legislativa, aos moldes das legislações Uruguaia, Argentina e Mexicana, para que a limitação visual seja excluída do texto normativo, bem como, seja incluído a possibilidade de sinais percebidos por outros sentidos humanos a partir uma representação gráfica, descrição verbal ou acolhimento de arquivo representativo para que, ao fim, as novas marcas tenham seu espaço reconhecido na Lei Propriedade Industrial.

Tal passo é de extrema importância e deve ser compreendido como o primeiro impulso para superação dessa realidade, no entanto, não deve o único. Como bem explicitado, a necessidade de mudança nos critérios de registro do INPI precisa ser o ponto final para verdadeiro deslinde. É preciso uma valorização da autarquia de modo a propiciar que avanços técnicos sejam feitos por seus responsáveis, no intuito de possibilitar o armazenamento dessas marcas novas marcas. É preciso, portanto, de uma união entre legislação federal e normativa administrativa.

Por fim, reitera-se a importância de continuar aprofundando o debate e a pesquisa sobre a proteção das marcas multissensoriais, buscando soluções inovadoras e sustentáveis que promovam o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Acredita-se que, com o engajamento de todos os atores envolvidos, será possível construir um ambiente propício à inovação e à proteção efetiva dos ativos intangíveis que impulsionam o progresso e a competitividade no mercado global.

REFERÊNCIAS

AIRES, Guilherme Machado. **O Conceito de Marca e Sua Proteção Jurídica**. Revista CEPPG. São Paulo-SP, número 25, páginas 115 à 229. Fevereiro de 2011

BANDEIRA, Alexandre de Almeida. **Restrição Legislativa e Proteção Deficiente à Marca Empresarial**. 2017. 158 f. Monografia para Curso de Pós Graduação da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro-RJ. Rio de Janeiro-RJ, 2017.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas Não Tradicionais: Mapeamento, Problemática e Experiência Internacional**. 2015. 339 f. Dissertação de Mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo-SP, 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas Uma Perspectiva Semiológica**. 2 ed. São Paulo-SP. Editora Lumen Juris, 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução À Propriedade Intelectual**. 2 ed. São Paulo-SP. Editora Lumen Juris, 2010.

COSTA, Catarina Fernandes de Oliveira. **O Emergir das Marcas Sensoriais Inovadoras: As Marcas Olfativas em Especial**. 2021. 89 f. Dissertação de Mestrado para Escola de Direito da Universidade do Minho. Braga-PT. 2021.

CUNHA, Paula Vener Rangel da Silva. **Pode o Direito Brasileiro Não Reconhecer as Marcas Sonoras?**. 2023, 54 f. Dissertação de Mestrado pela Faculdade de Direito e Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa, 2023.

DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. **Propriedade intelectual**. Porto Alegre: Grupo , 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595023239/>. Acesso em: 11 abr. 2024.

FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo. **Marcas Não Tradicionais O Desprender da Era do Papel: O Requisito da Representação em Análise**. 2019. 59 f. Dissertação de Mestrado pela Faculdade de Direito e Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Porto-PT. 2029

GHESTI, Grace Ferreira. **Conhecimentos Básicos Sobre Propriedade Intelectual**. Brasília: Editora da Universidade de Brasília. 2016.

ALMEIDA JUNIOR, Roberto de Almeida. **Marcas Não Convencionais: A Proteção de Marcas Não Convencionais no Brasil**, 2009. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ. 2009.

LIBMAN, Juliana. **Marcas Não Tradicionais – O Regime Jurídico de Proteção às Marcas Sonoras no Direito Brasileiro**. Revista Eletrônica do IBPI. São Paulo-SP, número 15. Pg. 138 à 194. 2017

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. **Registro de Sons Como Marcas no Direito Brasileiro**. 2008. 126 f. Dissertação de Mestrado Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte-MG, 2008.

OLIVEIRA, Natalia Bonela. **Marcas Sonoras: Uma Análise Sobre a Figura da Marca Sonora A Partir de Documentos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI**. 2019. 165 f. Dissertação de Mestrado para Programa de Pós Graduação e Pesquisa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro-RJ. 2019

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes**. Barueri: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN 9788520457535. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457535/>. Acesso em: 11 abr. 2024.

VIAGEM, Salomão António Muressama. **Tipos e Funções das Marcas**. 2015. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2015.

VIANA, José Miguel Pimenta. **O Registro de Marcas Não Tradicionais À Luz do Novo Regulamento Sobre Marcas da União Europeia: O Caso Específico das Marcas Olfativas**. 2018. 63 f. Dissertação de Mestrado pela Universidade Nova de Lisboa. Lisboa-PT. 2018

ZEBULUM. José Carlos. **Introdução as Marcas**. 2007, 35 f. Monografia Curso de Extensão em Propriedade Industrial Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro-RJ. Rio de Janeiro-RJ, 2007.

ZERBINATTI. Amanda Mendes. **Branding Sensorial: Potenciais e Limites**. Coleção E.books. São Paulo: FAPCOM, 2017.