

FUNDAÇÃO DE ENSINO “EURÍPIDES SOARES DA ROCHA”
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA – UNIVEM
CURSO DE DIREITO

THAYLA DE SOUZA

**PROTEÇÃO DOS SIGNOS SONOROS: UMA ANÁLISE NECESSÁRIA
À LUZ DOS NOVOS CONTORNOS EMPRESARIAIS**

MARÍLIA
2014

THAYLA DE SOUZA

PROTEÇÃO DOS SIGNOS SONOROS: UMA ANÁLISE NECESSÁRIA À
LUZ DOS NOVOS CONTORNOS EMPRESARIAIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito da Fundação “Eurípides Soares da Rocha” mantenedora do Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Direito.

Orientador:
Prof. Adriano Martins de Oliveira

MARÍLIA
2014

SOUZA, Thayla de

Proteção dos signos sonoros: uma análise necessária à luz dos novos contornos empresariais / Thayla de Souza; orientador: Prof. Adriano Martins de Oliveira. Marília, SP: [s.n.], 2014.

58 f.

Trabalho de Curso (Graduação em Direito) - Curso de Direito, Fundação de Ensino “Eurípides Soares da Rocha”, mantenedora do Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, Marília, 2014.

1. Signos Sonoros 2. Marcas 3. Registro.

CDD: 342.272

THAYLA DE SOUZA

PROTEÇÃO DOS SIGNOS SONOROS: UMA ANÁLISE NECESSÁRIA À
LUZ DOS NOVOS CONTORNOS EMPRESARIAIS

Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso apresentada ao Programa de Graduação em Direito da UNIVEM, F.E.E.S.R., para obtenção do Título de Bacharel em Direito.

Nota: _____

ORIENTADOR: _____
Prof. Adriano Martins de Oliveira

1º EXAMINADOR(A): _____
Prof(a).

2º EXAMINADOR(A): _____
Prof(a).

Marília, ____ de _____ de 2014.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço à Deus, por toda proteção e bênçãos que derrama sobre mim e minha família todos os dias, por permitir que eu abra os olhos toda manhã e por me guiar e estar ao meu lado em todos os momentos. Em tempos tão difíceis temos que acreditar em algo; algo que não se pode ver e nem tocar, mas que se pode sentir. A vida às vezes pode ser muito difícil para que atravessemos por ela sem alguém segurando nossa mão, e sei que nunca estou sozinha.

Agradeço a meu pai, Alan, meu grande amor. Palavras jamais expressariam o quanto sou grata por tudo o que faz por mim, e o quanto tenho orgulho em dizer para todos que sou sua filha.

Agradeço à minha mãe, Angela, minha melhor amiga; o ser humano mais puro e incrível que existe no mundo. Você é o meu espelho na vida.

Agradeço aos meus pais individualmente e agradeço aos dois juntos, por formarem a melhor equipe do mundo. Com vocês ao meu lado sei que nada pode me ferir. Obrigada por terem me dado essa família incrível e por terem me dado meu maior presente: meu irmão.

Tudo o que sou e tudo o que tenho devo à vocês.

Agradeço ao meu irmão, Miguel, o melhor irmão do mundo. Não canso de te dizer: você foi o melhor presente que Papai Noel me trouxe.

Por fim, mas não menos importante, agradeço ao Luiz Otávio, minha outra metade. Obrigada por ter dividido sua vida comigo durante todos esse anos, obrigada pelo companheirismo, pela proteção diária e por todo amor e alegria que você trouxe para minha vida.

Que sejamos sempre gratos à todos aqueles que nos fazem bem.

Há quem diga que todas as noites são de sonhos.

Mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isto não tem muita importância.

O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado.

(William Shakespeare, Sonhos de uma noite de verão).

SOUZA, Thayla de. **Proteção dos signos sonoros: uma análise necessária à luz dos novos contornos empresariais.** 2014. 58 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário Eurípides de Marília, Fundação de Ensino “Eurípides Soares da Rocha”, Marília, 2014.

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo o estudo da possibilidade de proteção dos sinais sonoros no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que o som, por não se tratar de sinal visualmente perceptível, requisito necessário para o registro, conforme previsto no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, se enquadra na categoria de sinais não registráveis. Porém, até chegarmos nesse ponto, voltaremos um pouco no tempo, onde será analisado todas as leis que já trataram a respeito da proteção da marca no Brasil, além de acompanharmos a sua evolução desde a Antiguidade até os dias atuais. Posteriormente será realizado um amplo estudo acerca das marcas, tal como o seu conceito, os tipos de marcas previstos pela Lei de Propriedade Industrial, suas classificações, além dos requisitos para o seu registro. Também será analisada a questão do direito comparado, onde será demonstrado quais os requisitos que levam outros países a permitirem o registro do sinal sonoro, e de que forma cada legislação conceitua os sinais passíveis de registro. Busca analisar também alguns artigos da Constituição Federal para que, com base em sua análise, possamos demonstrar se no Brasil existe ou não a possibilidade de registro do sinal sonoro, ao passo que também deve ser matéria de estudo se o Brasil está apto para proceder o registro dos sinais sonoros.

Palavras-chave: Signos Sonoros. Marcas. Registro.

LISTRA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Exemplo de Marca Nominativa	36
Figura 2- Exemplo de Marca Figurativa	37
Figura 3- Exemplo de Marca Figurativa – Logotipo Adidas.....	37
Figura 4- Exemplo de Marca Mista - 1	38
Figura 5- Exemplo de Marca Mista - 2	38
Figura 5- Exemplo de Marcas Tridimensionais	39

LISTA DE ABREVIACOES E SIGLAS

ART: Artigo

TRIPS: do ingls *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* -
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio

CUP: Conveno da Unio de Paris

OMPI: Organizao Mundial da Propriedade Intelectual

GATT: Acordo Geral sobre Tarifas e Comrcio

LPI: Lei de Propriedade Industrial

INPI: Instituto Nacional de Propriedade Industrial

CF: Constituio Federal

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	9
CAPÍTULO 1 – SURGIMENTO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DA MARCA	11
1.1 Origem e Evolução Histórica	11
1.1.1 Antiguidade e Idade Média.....	11
1.1.2 Período Pós-Revolucionário – Século XIX.....	12
1.1.3 Primeira Metade do Século XX.....	14
1.1.4 Virada do Milênio.....	15
1.2 Digressão Legislativa	17
1.2.1 Decreto 2.682, de 23.10.1875.....	18
1.2.2 Decreto 3.346, de 14.10.1887.....	20
1.2.3 Códigos da Propriedade Industrial	22
1.2.4 Lei 9.279, de 14.05.1996	23
1.3 Convenção da União de Paris Como Marco Internacional da Proteção da Marca.....	25
1.4 Do Acordo sobre TRIPS.....	26
CAPÍTULO 2 - MARCAS	30
2.1 Conceito.....	30
2.2 Natureza Jurídica	32
2.3 Classificação das Marcas.....	33
2.4 Formas de Apresentação das Marcas.....	35
2.4.1 Marca Nominativa	35
2.4.2 Marca Figurativa.....	36
2.4.3 Marca Mista.....	37
2.4.4 Marca Tridimensional.....	38
2.5 Registro das Marcas - Requisitos	39
CAPÍTULO 3 – POSSIBILIDADE DA PROTEÇÃO DOS SINAIS SONOROS COMO CONDICIONANTES DA MARCA	43
3.1 Sobre a Ausência da Proteção dos Sinais Sonoros	43
3.2 A Marca Sonora no Direito Comparado.....	46
3.2.1 Estados Unidos	46
3.2.2 Rússia	48
3.2.3 Argentina	48
3.2.4 Uruguai	49
3.3 Possibilidade da Marca Sonora no Direito Brasileiro	49
3.4 Os Casos Notórios no Brasil.....	53
CONCLUSÃO.....	55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	57

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como escopo a análise da possibilidade do registro dos sinais sonoros como marca no ordenamento jurídico brasileiro.

Ao longo deste trabalho será demonstrada a evolução que as marcas sofreram com o passar dos anos, veremos a diferença entre o tipo de função que exercia na Antiguidade e Idade Média, até os dias atuais, onde notaremos que a marca acompanhou todos os avanços tecnológicos e industriais sofridos, e que hoje possuem a função de grandes elementos identificadores de empresa. Sua importância se tornou tamanha que, na legislação brasileira, sua proteção encontra escopo no artigo 5º XXIX da Constituição Federal, sendo conferido a ela o caráter de direito fundamental. Com tamanha importância, em sua lei própria, mais conhecida como Lei de Propriedade Industrial, encontra-se em seu artigo 122 a previsão de que somente podem ser registrados os sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Tais proibições legais encontram-se dispostas no art. 124 da referida lei em seus 23 incisos. E, ao analisar individualmente todos os incisos, nenhum deles proíbe o registro do som. E é esse fato que fará com que realizemos um estudo mais amplo a partir da possibilidade do registro do sinal sonoro no ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, será estudado o direito comparado, onde será visto que vários países permitem o registro do som, e veremos mais amplamente como esse registro é feito, e também, como cada um dos países regem o conceito de sinais registráveis.

Será também demonstrado o conceito das marcas no Brasil, posto que será abordado de forma mais ampla todas as suas classificações, exemplificado por figuras que corroboram para uma maior compreensão acerca do tema. Além disso, será estudado as formas que as marcas deverão ser apresentadas no momento do requerimento para o seu registro, e por fim, veremos com base nos artigos da LPI quais são os requisitos necessários para o registro das marcas.

Em linhas gerais também será analisado os casos notórios de sinais sonoros no Brasil, pois de nada adianta apenas citar a possibilidade do registro do sinal sonoro, sem citar quais são os casos mais conhecidos no Brasil. Deste modo, ao citar os exemplos dos casos notoriamente conhecidos no Brasil, teremos a oportunidade de ver o quão forte é o poder do som, e que, assim como um logotipo, uma imagem ou uma palavra, o som também possui função identificadora da marca, e se possui tal função, deveria ser conferido a ele o registro como marca.

O estudo do tema se mostra relevante, pois o enquadramento dos sinais sonoros na categoria de sinais não registráveis se dá pelo INPI, que se baseou única e exclusivamente na leitura do artigo 122 da LPI, deixando de levar em consideração o fato de que qualquer sinal distintivo de marca possui deve ser protegido, pois possui amparo no já citado art. 5º, XXIX da CF, e que qualquer decisão que vá contra isso, caracteriza violação ao texto constitucional.

CAPÍTULO 1 – SURGIMENTO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO DA MARCA

O objetivo do primeiro capítulo será abordar o momento em que a marca surgiu na história e sua evolução até os dias atuais, além de levantar o estudo de todas as leis próprias para proteção da marca já existentes no Brasil.

No primeiro tópico será estudado o surgimento da marca na Antiguidade e Idade Média, passando para a forma como ela evoluiu no período Pós-Revolucionário, passando para a primeira metade do Século XX até a virada do milênio, chegando nos dias atuais. Em cada sub tópico será apresentado a importância que a marca exercia em determinadas épocas, esclarecendo como ela se tornou um símbolo extremamente importante para a proteção dos produtos comercializados pelos empresários.

No tópico 1.2 será amplamente abordado a Regulamentação Jurídica da marca no Brasil, dando ênfase para todas as leis já existentes para a proteção da mesma. Começaremos pelo estudo do Decreto 2.682, que ficou conhecido como a primeira lei específica para a proteção da marca, haja vista que antes disso não havia uma regulamentação jurídica que tratasse somente deste tema. Passaremos para o Decreto 3.346, que surgiu para corrigir alguns aspectos falhos do decreto anterior. Previamente será passado para o estudo dos Códigos da Propriedade Industrial que existiram no Brasil, até chegarmos à Lei 9.279, que segue até os dias atuais disciplinando a Lei de Propriedade Industrial no Brasil.

Seguindo para o tópico 1.3, será discutido acerca da Convenção da União de Paris, abordando como ela se tornou um marco internacional para a proteção da marca, e, por fim, será tratado do Acordo sobre TRIPS, onde será analisado o porquê foi necessário a sua criação e sua importância para a proteção da marca.

1.1 Origem e Evolução Histórica

1.1.1 Antiguidade e Idade Média

Apontar com exatidão a origem das marcas é algo extremamente difícil de fazer, haja vista que a sua origem é algo bastante incerto e controverso, porém a maioria das doutrinas afirma que as marcas já existiam na Antiguidade, onde eram usadas pelo homem seja para identificar as coisas de sua propriedade, ou seja, para assinalar animais, armas ou utensílios.

Segundo Soares (1968, p. 12 apud FERREIRA 1962, p. 253):

O emprego de marcas assinaladoras de coisas parece ser tão antigo quanto o homem. No seu nomadismo primitivo e especialmente na sua fase pastoral, marcas se usaram a fim de identificar os seus rebanhos. De um lado para assegurar a propriedade de cada qual; de outro, para facilitar os seus negócios sobre eles.

Já na idade média, na época marcada pelo surgimento do comércio, a função da marca mudou. Sua função passou a ser a de asseverar a identidade da mercadoria indicada a certas regras e regulamentos forçados por quem tinha o poder de exigir tal fato, no caso, as corporações de ofício. Segundo Marques (2010, p. 33-34):

Em razão de seu perfil monopolístico e perfeccionista, as corporações de ofício obrigavam seus artesãos a inserir nos bens fabricados sinais identificadores do respectivo grupo, para impedir que quem não pertencesse a seus quadros fabricasse ou vendesse artigos ligados a seu objeto, bem como para garantir que os artesãos que a compunham atendessem às rígidas especificações de fabricação, mantendo-se o nível de qualidade dos trabalhos corporativos.

Conforme o tempo foi passando, as corporações passaram a exigir que os artesãos colocassem suas próprias marcas nas obras que criassem, nunca se esquecendo, porém, de acrescentar sempre o símbolo corporativo. Apesar de tal exigência, as corporações não incentivavam o uso das marcas pessoais desvinculadas daquelas do grupo corporativo, pois, segundo Marques (2010, p. 34): “o objetivo era somente fiscalizatório, buscando-se conseguir identificar o artesão responsável por eventual falsificação ou fabricação em desacordo com os padrões de qualidade”.

1.1.2 Período Pós-Revolucionário – Século XIX

Entre os anos de 1760 e 1830 ocorreu a Revolução Industrial, que, ao se aliar com os ideais da Revolução Francesa, foi responsável pela extinção das Corporações de Ofício. Com isso, houve uma grande alteração nos modos de produção, como por exemplo, o uso de novas máquinas e fontes de energia.

Esses novos modos de produção se espalharam para a Europa até chegarem aos Estados Unidos, o que fez com que surgissem novas fábricas que começaram a produzir os produtos em grandes quantidades e todos semelhantes, pois como passaram a ser produzidos por máquinas, a mesma fazia vários produtos do mesmo jeito, diferentemente de quando era

feito pelo artesão, que diferenciava sempre um produto do outro, tornando cada um deles único.

Segundo Marques (2010, p. 36 apud DOMINGUES, 1984, p. 41):

O trabalho realizado nas oficinas passou para as fábricas, as produções dos artesãos deram lugar à produção mecânica, com máquinas cada vez mais potentes, capazes de produzir dezenas de produtos rigorosamente iguais e cada vez mais rápido.

Ainda nesse sentido, Marques (2010, p. 36 apud ARNOLDI, 2003, p. 237):

E assim, as finas e elaboradas produções personalizadas dos artesãos passaram a ser substituídas pela produção mecânica de máquinas cada vez mais potentes que produziam dezenas de produtos rigorosamente iguais e cada vez mais perfeitos.

O fato de que os produtos começaram a ser produzidos em grande escala e todos idênticos, fez com que fosse necessário a criação de uma forma para que facilitasse para o consumidor identifica-lo dos produtos da concorrência.

E foi assim que começaram a surgir as primeiras estratégias e propagandas, acarretando uma nova função para a marca; a de ser um elemento de identificação entre o sinal de distinção na publicidade e os artigos fabricados.

Marques (2010, p. 37), discorre acerca dessa nova função da marca:

Com o tempo e desenvolvimento de pequenas melhorias implantadas pelos empresários, seja na forma de produção, seja na maneira de comercializá-los, os bens começaram a se identificar entre si. E verificou-se que sinais distintivos apostos aos bens, além de identifica-los, poderiam se constituir em poderosos elementos de sua divulgação. Atribuindo-se marcas às mercadorias agora com características diversas e específicas, a ressaltar e lembrar de modo simples, mas eficiente, suas diferenças/vantagens frente aos demais bens oferecidos no mercado, criava-se na mente do comprador uma identidade do produto.

No ano de 1852 houve a invenção e o registro da patente daquela que foi considerada a primeira máquina de fabricar sacos de papel, vindo com isso a inaugurar a etapa das embalagens dos produtos.

Nessa época Franciso Mattarazzo conseguiu ampliar seus negócios quando parou de vender a banha que era importada em barris de madeira nos Estados Unidos, e passou a

vendê-la em pequenas latas, devidamente registradas com sua marca, facilitando a venda no varejo.

Outro empresário que também obteve sucesso ao criar uma embalagem para seu produto foi William Hesketh Lever, co-proprietário da empresa Lever Brothers; que veio a se tornar a Unilever. Em 1884 William resolveu criar um nome para o sabão que fabricava, criando também uma embalagem que estampasse o nome escolhido por ele, além de um formato padrão para o produto. Foi aí que surgiu o sabão *Sunlight*, que foi um grande sucesso entre os consumidores, chegando a aumentar as vendas de 3.000 toneladas para 60.000 toneladas, entre os anos de 1886 e 1900. (MARQUES, 2010, p. 38).

Foi com estes exemplos que os empresários perceberam que de nada adiantaria melhorarem a qualidade de seus produtos se não passassem a investirem na divulgação dessas melhorias, que foi o que fez Mattarazzo e Lever.

1.1.3 Primeira Metade do Século XX

Conforme cediço anteriormente, os empresários passaram a perceber a importância em melhorar suas marcas, e que essa melhora deveria ser feita não apenas na qualidade da produção, mas sim também em como sua marca seria apresentada no mercado.

Desta forma, o século XX, por ter ficado conhecido como um período de evolução, trouxe uma nova forma de pensar dos empresários, onde eles de fato entenderam que a concorrência não era medida somente pelo preço, que a concorrência passou a ser medida de acordo com a qualidade dos produtos, aumentando assim a importância das marcas;

Segundo Marques (2010, p. 39):

A cada novo bem, uma nova marca era lançada para ressaltar e divulgar a inovação. E, a cada melhoria efetuada num produto, uma marca subsidiária era criada, também para permitir ao consumidor entender e perceber do que se tratava a nova mercadoria, ou a linha de produtos. São práticas, a propósito, que ainda hoje são bastante adotadas, como se nota, por exemplo, no lançamento de carros multicompostíveis (que recebem o apelido de “*flex*”), de refrigerantes com fórmulas novas ou com baixo teor calórico (chamadas de “*lemon*” e “*zero*”, respectivamente), ou cremes dentais com ação abrangente (denominadas “tripla ação”, ou “total 12” etc.).

Com isso, pode-se ver que, sempre que uma nova marca era lançada no mercado, e tal marca se consolidava ao ter uma boa aceitação do público, o fabricante passou a aproveitar a oportunidade para lançar novos produtos, haja vista que aos olhos do público, se um

fabricante estava lançando um produto diverso do que fez sucesso, tal produto consequentemente o agradaria.

Segundo Marques (2010, p. 40 apud SEMENIK, 1995, p. 319):

O lançamento de um novo produto também é beneficiado pelo reconhecimento de uma marca no mercado. Ao satisfazer os clientes com produtos que exibem a marca *General Electric*, a GE pode contar com o goodwill (o conceito favorável) criado pela marca para facilitar o processo de introdução de um novo produto. Este é amparado pela imagem e reputação existentes, criadas pela marca.

Diversas empresas obtiveram sucesso na comercialização de novos produtos “pegando carona” nas marcas já existentes de outros comercializados pela empresa. O lançamento do Mr. Coffee constitui-se numa ampliação lógica da linha da fabricante de café. Devido ao sucesso e reconhecimento da marca Mr. Coffee, não houve um único varejista que se negasse a vender também a nova marca no seu lançamento. O detergente de grande sucesso da Procter & Gamble, denominado IvoryDishwashingLiquid, permitiu que a P&G conquistasse, em menos de um ano, 8% do rentável mercado de xampus e condicionadores, “emprestando” a marca e lançando o xampu e condicionador Ivory.

Pode-se ver que a prática de usar um produto popular para lançar outro do mesmo fabricante é algo utilizado até nos dias atuais; haja vista que sempre mostrou um bom resultado para os fabricantes.

1.1.4 Virada do Milênio

Passadas todas as evoluções citadas da marca, ainda no século XX, a marca alcançou de vez a concepção de ser reconhecida como um elemento poderoso de empresa. Esse status foi alcançado, pois as grandes marcas passaram a potencializar um enorme ganho para os empresários que a criaram, e também para os países em que estes são domiciliados.

Nas palavras de Marques (2010, p. 45):

Para se constatar tal efeito, basta se atentar para a prioridade que os Estados Unidos da América, maior economia mundial e berço da maioria das principais marcas atuais, dão para a regulamentação e proteção da propriedade intelectual de seus cidadãos e sociedades, até mesmo buscando modificações legislativas em outros países.

A marca alcançou tal importância que hoje ela não serve apenas para expor ao consumidor um produto inovador ou melhor do que o da concorrência, hoje o empresário pode usar a marca para realmente apresentar ao consumidor tudo o que o seu produto tem a

capacidade de oferecer, conquistando assim cada vez mais clientela, pois de nada adianta um produto ser inovador e não ter uma boa qualidade ou utilidade. O produto tem que conquistar o cliente e cumprir aquilo que propõe, e grande parte para se alcançar o sucesso com isso é com a utilização da marca.

Segundo Marques (2010, p. 46 apud TAVARES, 1998, p. 17):

É através da marca que a empresa promete e entrega ao cliente um valor superior ao encontrado no mercado. Quando as empresas fazem isso contínua e consistentemente, tendem a ser mais lembradas, desenvolvem a preferência e contam com a lealdade do consumidor, são mais protegidas da concorrência e fortalecem o poder de barganha com os canais de distribuição e com os fornecedores. (...) A marca estabelece um relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: a marca é que dá o significado e fala por eles.

Por todas essas razões é que podemos afirmar que a marca solidifica o organismo mais importante para os empresários, que seria o seu valor financeiro, valor esse que às vezes chega a superar o valor total de seu patrimônio.

Marques (2010, p. 47 apud TAVARES, 1998, p. xiii) exemplifica o citado acima:

Em setembro de 1992, a Bacardi concordou em pagar por 51% das ações da Martini & Rossi US\$ 1,4 bilhão. Naquela mesma semana a RJR Nabisco comprou a companhia de biscoitos Stella D'oro por US\$ 100 milhões. A Gillete pagou US\$ 423 milhões pela Holding Parker Britânica, a maior produtora mundial de canetas, que detêm 41% da escala superior do mercado americano. Em todas essas transações o preço pago correspondeu a um valor superior ao patrimônio tangível das empresas adquiridas.

O porquê de o valor cobrado para a aquisição de uma marca ser tão alto é desconhecido, mas, para Marques (2010, p. 48), uma das principais razões talvez seja porque “o fundo de comércio vendido continha marcas às quais o consumidor já associava determinada idéia ou sensação relevante, com forte poder identificativo e distintivo, embutindo, assim, potencial lucrativo enorme.”

Ainda, nesse mesmo sentido de entender o alto valor das marcas, Marques (2010, p. 48 apud NUNES, 2003, p. 69), explica que no campo das ofertas, as marcas atuam de acordo com os seguintes fatores:

- Maior reconhecimento e lealdade do consumidor e do trade, resultando em menores custos de vendas e melhores termos de fornecimento;
- Menor custo de retenção e aquisição de colaboradores;

- Menor custo de capital;
- Economia de escala com maiores volumes de vendas;
- Menor custo de marketing e publicidade.

Para exemplificar a afirmação acima, Nunes (idem, ibidem) cita um exemplo presente no mercado de automóveis, onde compara os modelos “*Geo Prism*” e o “*Toyota Corolla*”. Explica que os dois carros são praticamente idênticos, pois são produzidos com a mesma linha de produtos e possuem similaridade na fabricação e serviço, porém, o “*Corolla*”, por ser representado por marca mais forte, possui 8% de *Premium price* e vende duas vezes mais.

Encerrado a explicação sobre como a marca começou a ser usada, de forma muito sutil e sem que as pessoas dessem muita importância, até chegar aos dias atuais, onde seu uso possui grande valor aos produtos que representam, iremos agora aprofundar o estudo de como se deu a sua regulamentação jurídica no Brasil.

1.2 Digressão Legislativa

Apesar de o uso das marcas ser algo feito pelos empresários há muitos anos no Brasil, a elaboração de uma lei para protegê-las demorou muito a ser feita, talvez pelo fato de não receberem a devida importância merecida.

Ocorre que, por não haver uma lei que proibisse que uma marca fosse similar ou até igual a outra, era comum que um empresário imitasse a marca, que já era conhecida pela população, de outro empresário.

Quando esses casos ocorriam, a forma que os empresários prejudicados encontravam para se defender juridicamente era a aplicação do Código Criminal. Segundo Marques (2010, p. 69-70):

Ao se virem prejudicados pelo uso indevido de seus signos distintivos, os empresários da época invocavam a aplicação analógica ao seu caso de disposições do Código Criminal que puniam a falsificação de escrito público ou privado, o furto, os crimes contra a propriedade literária e artística, o estelionato e os abusos da liberdade de imprensa. Contudo, essa estratégia nunca teve muito fôlego, uma vez que, como cediço, um dos princípios informadores de Direito Penal é o da vedação à aplicação analógica da lei para se determinar a condenação.

O acontecimento que fez com que essa situação mudasse ocorreu no ano de 1875. Na época, a indústria baiana Meuron & Cia, responsável pela fabricação do conhecido rapé “Arêa

Preta”, não se conformou com o lançamento de um rapé com o nome “Arêa Parda”, feito pela empresa concorrente Moreira & Cia, também baiana. Na busca de seus direitos, a indústria Meuron & Cia, contratou o Dr. Rui Barbosa, e juntos buscaram a justiça requerendo a condenação dos representantes legais da indústria Moreira & Cia pela criação de uma marca similar à sua, causando confusão para a clientela, que poderia ser induzida a comprar a marca concorrente por engano, haja vista a grande similaridade, por se tratar do mesmo produto, nome parecido, e mesmo local de vendas. A denuncia foi aceita, porém, o Tribunal da Relação da Bahia reformou a decisão, acarretando na anulação do processo por não haver uma norma que tipificasse a conduta, rejeitando a aplicação analógica de qualquer outro crime previsto no Código Criminal. Com esse resultado, a indústria Meuron & Cia decidiu que deveria novamente agir, pois se não fizesse nada, os atos de contrafação ocorreriam sempre. Assim, reuniu outros empresários que também haviam sido prejudicados por falta de uma norma específica, e reivindicaram perante o Poder Legislativo a criação de uma lei específica para a proteção das marcas. A câmara dos deputados reconheceu a necessidade da norma e aceitou a representação, realizando a elaboração da primeira norma sobre marcas no Brasil. (MARQUES, 2010, p. 70)

1.2.1 Decreto 2.682, de 23.10.1875

No Decreto 2.682 de 23 de outubro de 1875, vemos que tanto o uso como a posse da marca aludia preferência para a obtenção do registro, com base no disposto do art. 4º da referida lei. Vejamos:

Art. 4º O registro se fará por ordem da apresentação dos exemplares, certificando o Official o dia e a hora da apresentação, e deverá conter:

- 1º A data da apresentação do modelo;
- 2º O nome do proprietário da marca e o do procurador que houver solicitado o registro;
- 3º A profissão do proprietário, seu domicilio e o gênero de industria a que a marca se destina. Todas estas declarações serão feitas na nota lançada no exemplar restituído ao dono do modelo. (BRASIL, 1875)

Entende-se pela leitura do dispositivo que o registro deveria ser feito na ordem da apresentação, devendo o oficial certificar o dia e a hora da mesma, e deste modo, deverá ser determinado a prioridade na aquisição do registro levando em conta aquele que primeiro depositou o signo distintivo.

Ainda nesse sentido, vejamos agora o disposto no art. 12 da referida lei, acerca da prioridade da apresentação. Leia-se:

Art. 12. Quando duas ou mais marcas identicas de individuos diferentes forem levadas ao registro do Tribunal ou Conservatoria do Commercio, prevalecerá a marca que tenha posse mais antiga, ou, nenhuma tendo posse, aquella que tiver prioridade na apresentação (art. 4º); se todas, porém, forem ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas senão depois de alteradas. (BRASIL, 1875)

Assim, vemos que deve prevalecer a marca que tiver posse mais antiga, haja vista que o primeiro uso da marca era o preceito dominante para obter o registro da marca. Nas palavras de Neto (2007, p. 74):

Se mais de uma pessoa depositasse a mesma marca, sem que nenhum depositante as houvesse usado, o primeiro depósito servia como critério subsidiário para definir a prioridade na obtenção do registro. Na hipótese, improvável aliás, de apresentação simultânea de marcas idênticas não usadas, um dos depositante deveria adquirir a marca idêntica, sob pena de não obter o registro.

Já com relação ao registro da marca, o art. 2º do Decreto estabelecia o seguinte:

Art. 2º Ninguém poderá reivindicar por meio da acção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes. (BRASIL, 1875)

Complementando, dispõe o art. 5º:

Art. 5º Sem que se faça constar o registro da marca, nenhuma acção criminal será proposta em juizo contra a usurpação ou imitação fraudulenta della; salvo aos prejudicados o direito á indemnização por acção civil que lhes competir. (BRASIL, 1875)

A respeito dos artigos 2º e 5º, Neto (2007, p. 227 apud CERQUEIRA, 1994, 487: 248-8):

[...] o reconhecimento da propriedade não decorria do registro, exigindo-se o cumprimento desta formalidade apenas como condição para que a propriedade pudesse ser reivindicada. Conferia, pois, ao dono da marca o

uso das garantias especiais da lei, isto é, o uso da ação penal e o direito de proceder à apreensão e destruição das marcas contrafeitas.

Por fim, com relação aos símbolos admissíveis como marca, o artigo 1º da lei dizia que:

Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fórma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio. (BRASIL, 1875)

Com a leitura do dispositivo, podemos interpretar que somente os símbolos gráficos de identificação do empresário podem ser estabelecidos como marca, haja vista que no art. 3º, dispõe que o mandatário, na hora do registro, deverá apresentar dois exemplares ou modelos, e tal modelo, conforme disposto no artigo, “consistirá no desenho, gravura ou impresso representando a marca adoptada.”

1.2.2 Decreto 3.346, de 14.10.1887

Conforme visto acima, o Decreto 2.682/85 foi de extrema importância para a proteção da marca na época, haja vista que não havia nenhuma outra lei que focasse apenas nisso. Ocorre que, apesar dessa grande importância, também foi alvo de muitas críticas pelo fato de seu texto apresentar muitas imprecisões.

Tais críticas fizeram com que ocorresse o surgimento de demandas requerendo a modificação da norma, e como a época coincidiu com a aprovação da Convenção da União de Paris pelo Brasil, a reforma se tornou algo impreterível.

Sendo assim, em 1885, as Seções Reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do Conselho do Estado apresentaram ao Senado o projeto de um novo diploma normativo, sendo aprovado e encaminhado à Câmara, e no ano de 1887 converteu-se no Decreto 3.346. (MARQUES, 2010, p.73)

Segundo Marques (2010, p. 73) apud Cerqueira (1989, p.145):

Em texto bastante melhor redigido que seu antecessor, o Decreto de 14.10.1887, reunindo os princípios fixados pela União de Paris, estabeleceu,

em seu art. 3º, o registro pela Junta ou Inspeção Comercial não somente como ato de outorga da proteção oficial, assegurando o uso exclusivo em determinado ramo de atividade, mas também como marco do início da propriedade da marca, importando o uso prévio apenas para definição de precedência, e caso de depósitos simultâneos de sinais idênticos.

No presente Decreto, no tocante aos símbolos registráveis, cabe a leitura do seu art. 2º, que diz:

Art. 2º As marcas de industria e de commercio podem consistir em tudo que esta Lei não prohiba (art. 8º), e faça differençar os objectos de outros identicos ou semelhantes, de proveniencia diversa. Qualquernome, denominação necessaria ou vulgar, firma ou razão social e as letras ou cifras sómente servirão para esse fim, revestindo fórmadistinctiva. (BRASIL, 1887)

Observa-se agora a leitura do art. 8º, que expressa os sinais que não permitem registro. Leia-se:

Art. 8º E' prohibido o registro de marca que contiver ou consistir em:
 1º Armas, brazões, medalhas ou distinctivospublicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando para seu uso não tenha havido autorisação competente;
 2º Nome commercial ou firma social de que legitimamente não possa usar o requerente;
 3º Indicação de localidade determinada ou estabelecimento que não seja o da proveniencia do objecto, quer a esta indicação esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não;
 4º Palavras, imagens ou representações que envolvam offensa individual ou ao decoro publico;
 5º Reprodução de outra marca já registrada para objecto da mesma especie;
 6º Imitação total ou parcial de marca já registrada para producto da mesma especie, que possa induzir em erro ou confusão o comprador. Considerar-se-ha verificada a possibilidade de erro ou confusão sempre que as differenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame attento ou confrontação. (BRASIL, 1887)

Segundo Marques (2010, p. 74), depois da leitura dos artigos, pode-se concluir que “ao menos em teoria, permitia o registro de qualquer tipo de sinal, mesmo sonoro, desde que pudesse ser representado em papel.” Tal afirmação é possível com base no descrito no art. 5º, inc. 1º, onde diz que, para efetuar o registro, são necessários três exemplares da marca “com todos os seus acessórios e explicações.” (BRASIL, 1887)

Ocorre que na época, não havia ninguém preocupado com a amplitude do registro da marca oferecido pela lei, haja vista que apenas os desenhos e as figuras já serviam para identificar seus produtos.

Desse modo, o Decreto 3.346 vigorou por muitos anos, até que, o Deputado Germano Hasslocker, ao perceber que estava havendo diversas denúncias de empresários indignados, haja vista que continuava ocorrendo graves violações aos direitos das marcas, e notando que as penalidades contidas no Decreto eram muito leves, apresentou perante a Câmara um projeto novo disciplinando as marcas, que veio a se tornar o Decreto 1.236, de 24.09.1904, porém, este novo Decreto era muito similar ao anterior. Segundo Marques (2010, p. 75):

No que se refere ao objeto deste trabalho, não houve alterações frente ao que estabelecia o Decreto 3.346/1887, o que também não aconteceu na reforma legislativa seguinte, promovida pela entrada em vigor do Decreto 16.264, d 19.12.1923. Formalmente este cuidaria apenas de criar a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, órgão governamental incumbido de proceder aos registros das marcas depositadas, mas acabou por legislar também, em regulamento anexo, sobre o regime das invenções e das marcas.

Como visto, infelizmente, o novo Decreto não trazia nada diferente do Decreto 3.346, o que na época se tornou um problema, haja vista que, conforme o passar dos anos, a sociedade mudou, obrigando os empresários e suas marcas a também mudarem para que não ficassem ultrapassados, e tal fato exigia uma legislação bem mais avançada.

1.2.3 Códigos da Propriedade Industrial

O regime legal da propriedade industrial no Brasil, no ano de 1923, sofreu várias mudanças, que se espalhou em mais de dez normas, entre as quais estão o Código de Processo Civil e o Código Penal.

Foi por meio do Decreto 7.903, de 27.08.1945, que o Código Brasileiro de Propriedade Industrial foi promulgado, causando modificações em vários aspectos das normas vigentes no passado, e trouxe para o âmbito de vigência o título de estabelecimento, nome comercial e expressões de propaganda. Foi revogado pelo Decreto Lei 254, de 28.02.1967, que se destacou na história por ter sido o primeiro decreto que tornou possível o registro de marcas de serviço, mas que fora isso, era bastante semelhante ao Decreto 7.903. Ocorre que, passados dois anos, na data de 21.09.1969, o Decreto Lei de 1967 foi revogado e substituído pelo Decreto Lei 1.005, onde a única diferença para o anterior foi que esse atentou para

vincular o nome comercial ao Registro de Comércio e apartar a proteção às recompensas industriais e às insígnias de comércio, tornando assim possível sua transformação em marca de serviço. Mas esse Decreto, também dois anos depois, foi revogado sendo substituído pela lei 5.772, de 21.12.1971. (MARQUES, 2010, p. 76-77).

Com relação aos símbolos marcários acima citados, Marques (2010, p. 77) diz:

Acerca do regulamento sobre símbolos marcários, os quatro Códigos continham tratamentos bastante semelhantes, com a definição dos sinais registráveis explicitamente ampliada, apresentando todos eles uma lista exemplificativa de símbolos admitidos a depósito, encerrada com a menção à possibilidade de registro de “*outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil*” ou “*quaisquer outros sinais distintivos que não estejam compreendidos nas proibições legais.*”. Portanto, pode-se afirmar que sob a vigência de todos eles o Brasil admitiu, ainda que em teoria, o registro de sons como marca.

Com base nas palavras de Marques, pode-se compreender que os quatro Códigos de Propriedade Industrial no Brasil nessa época tornavam admissível o registro do som como marca.

1.2.4 Lei 9.279, de 14.05.1996

Na década de 90, o avanço da tecnologia foi além do esperado para todos, e com isso, os grandes países desenvolvidos começaram a exigir uma proteção maior para a proteção de suas marcas, e foi aí que o Brasil foi inserido no acordo TRIPS, que será tratado mais amplamente no tópico 1.4. Tal fato teve grande influência para que houvesse uma nova reforma na legislação brasileira acerca da propriedade industrial.

Assim, um novo projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional contendo um novo modelo jurídico para a propriedade industrial. O projeto de lei foi aprovado e tornou-se a Lei 9.279, de 14.05.1996.

Nas palavras de Júnior (2002, p. 127):

A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial fundamenta-se no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Concretiza-se mediante a: concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade; concessão de registro do desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal.

Ocorre que mesmo com a criação de uma lei que deveria trazer melhorias para a Propriedade Industrial, na prática tal fato não aconteceu, principalmente com relação ao tratamento dado aos sinais sonoros.

Segundo Marques (2010, p. 80):

O mesmo não se pode afirmar, porém, com relação aos tipos de sinais registráveis, campo no qual o Poder Executivo perdeu a oportunidade de propor importante modernização da estrutura jurídica brasileira para propriedade industrial. Enquanto muitos países já haviam iniciado a discussão sobre as chamadas marcas heterodoxas ou não tradicionais (compostas por elementos não visuais, como sons, cheiro ou sabor), e os Estados Unidos há décadas já admitiam e procediam ao registro de sons, o Projeto de Lei 824/91 (depois transformado na Câmara dos Deputados no Projeto de Lei da Câmara 115/93), ao tratar dos tipos de sinais registráveis como marca e, portanto, passíveis de proteção oficial, optou por estratégia bastante restritiva, diferentemente das normas que o antecederam.

Como se pode ver acerca do entendimento de Marques, com a nova lei de Propriedade Industrial, o Brasil teve chance de modernizar a estrutura jurídica brasileira ao admitir o registro do som como marca, fato que já era admitido há muitos anos por outros países, porém optou justamente pelo contrário, preferiu proibir o registro do som, impossibilitando assim que o empresário tenha mais uma proteção para a sua marca.

O artigo 122 da Lei 9.270 dispõe que: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Com base na leitura do artigo acima, Marques (2010, p. 82) diz:

A ideia inicial do projeto foi mantida, segundo a qual podem ser registrados quaisquer símbolos distintivos, desde que não estejam expressamente proibidos e sejam visualmente perceptíveis (destaca-se, não se inseriu qualquer previsão de que o signo deveria ser visível em sua forma pura, isto é, não existe proibição para que a visibilidade seja apenas da representação gráfica desse símbolo).

Com relação ao exposto acima, tal fato será abordado mais profundamente no terceiro capítulo deste trabalho, mais precisamente no tópico 3.1, onde será tratado a respeito da ausência da proteção dos sinais sonoros.

Encerrado o estudo da regulamentação jurídica no Brasil, será agora abordado o estudo da Convenção da União de Paris, haja vista que foi um grande marco para a proteção da marca.

1.3 Convenção da União de Paris como Marco Internacional da Proteção da Marca

No ano de 1873, na cidade de Viena, foi realizado um congresso internacional com o objetivo de discutir a possibilidade para que houvesse uma concórdia normativa entre diversos países acerca da propriedade industrial, porém sem grandes resultados. Então, no ano de 1878, tal congresso foi novamente realizado, dessa vez, porém, na cidade de Paris, ocasião em que foi criada uma comissão permanente com a finalidade de compor um anteprojeto de convenção internacional.

Uma nova conferência foi realizada dois anos depois, onde foram analisadas todas as discussões que haviam sido feitas nos anos anteriores, inclusive o anteprojeto da convenção, que havia sido composto em 1878, sendo redigido um novo anteprojeto, que por fim, foi aprovado no mês de março do ano de 1883.

Marques (2010, p. 57), acerca da aprovação do anteprojeto, diz:

E o novo anteprojeto foi finalmente aprovado em março de 1883, criando-se a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), originalmente integrada por 11 países, quais sejam, Espanha, Guatemala, França Itália, Holanda, Portugal, Bélgica, São Salvador, Sérvia, Suíça e Brasil (representado pelo Conde de Villeneuve, então Ministro na Bélgica).

Ainda com relação à criação da Convenção da União de Paris, Marques (2010, p; 58), discorre acerca da importância da CUP:

O intuito com o estabelecimento da Convenção de Paris era muito mais do que instituir regras para a solução de conflitos entre normas: era estabelecer princípios fundamentais ao tratamento jurídico da propriedade industrial nos países integrantes da União, que pudessem guiar as legislações internas a regulamento, mas que, já se presentia, adviriam com a continuidade do avanço tecnológico.

A “revisão periódica” foi um dos mais importantes princípios estatuidos na convenção, pois era de extrema relevância que as normas fossem atualizadas conforme as alterações sociais, e tal revisão fez com que o texto contido na Convenção fosse debatido novamente e emendado durante seis vezes ao longo dos anos.

A primeira mudança foi feita em 20 de março de 1900 na cidade de Bruxelas; posteriormente na data de 02 de junho de 1911, na cidade de Washington; em seguida em 06 de novembro de 1925, em Haia, depois em 02 de junho de 1934 na cidade de Londres,

seguidamente para o dia 31 de outubro de 1958, em Lisboa, e por fim, a última alteração feita na Convenção de Paris foi à data de 14 de julho de 1967, em Estocolmo, conforme consta no site do Palácio do Planalto.

Segundo Marques (2010, p. 58), a última mudança realizada na Convenção, no ano de 1967, acarretou na criação da “Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), organismo, com sede em Genebra, que recebeu a incumbência de proteger a propriedade industrial, a partir da cooperação entre os estados-parte da União.”

A OMPI, desde que foi criada, é a responsável pela administração da Convenção de Paris.

A respeito dos principais efeitos acerca da criação da Convenção de Paris, Marques (2010, p. 59), relata:

A criação da Convenção de Paris teve como principais efeitos influenciar a produção legislativa interna dos países signatários e harmonizar a disciplina jurídica das marcas em âmbito internacional. Nesse sentido, permite aos unionistas manter normas próprias e até celebrar entre si acordos bilaterais, desde que tais instrumentos normativos não entrem em choque com as disposições da CUP. A única exigência é a paridade, isto é, que o tratamento dado aos nacionais seja estendido aos estrangeiros advindos dos países integrantes.

Algo de extrema importância criado pela Convenção de Paris, foi o fato de manter a proteção oficial da marca vinculado ao depósito nos devidos órgãos de cada país, assim como ao registro futuramente procedido. Com isso, a pessoa que não registrou sua marca não tem exclusividade para usá-la. Para Marques (2010, p. 59): “consagrou, com isso, o que se chama de sistema atributivo da propriedade, no qual o Estado, com o registro do sinal distintivo, confere à pessoa a propriedade daquele símbolo, e, portanto, a exclusividade quanto ao direito de usá-lo, fruí-lo e dele dispor.”

1.4 Do acordo sobre TRIPS

Alguns países desenvolvidos ainda continuavam insatisfeitos com relação ao tratamento internacional que era reservado a eles no quesito da Propriedade Industrial, e por conta disso, começaram a exigir que fosse criado um novo aparato jurídico para que fosse dada uma proteção mais ampla para as suas criações no comércio mundial.

Segundo Marques (2010, p. 61), com relação à insatisfação desses países:

Dois eram os principais pontos de sua irresignação. Primeiro, a dificuldade de se promoverem alterações no regime da Convenção de Paris e em outros diplomas administrados pela Organização das Nações Unidas por meio da OMPI. E, em segundo lugar, a ineficácia dos mecanismos de coerção relacionados àqueles instrumentos normativos, o que consistiria em incentivo para que alguns países membros não se preocupassem em cumprir os compromissos acertados nas convenções.

Ainda segundo Marques (2010, p.61), a solução encontrada por algumas nações para garantir uma maior proteção às suas criações foi a seguinte:

A sugestão de algumas nações (EUA e Inglaterra, principalmente), foi inserir as discussões internacionais sobre propriedade intelectual nos debates do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), que, segundo acreditavam, possui estrutura mais eficaz para prevenir e resolver controvérsias entre os países integrantes. E, na Rodada do Uruguai de Negociações Multilaterais do GATT, iniciada em 1986, a propriedade intelectual foi finalmente inserida nas discussões do grupo, que tratou de convocar uma rodada específica para o assunto, na qual se criou grupo de trabalho sobre “questões referentes à propriedade intelectual relacionadas com o comércio” – ou simplesmente TRIPS, sigla que, em inglês, define o objeto de debate (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Para que tenhamos uma maior compreensão acerca da justificativa dada para a criação do Acordo TRIPS, leia-se abaixo o texto de introdução do referido acordo, retiradas do site do INPI. Vejamos:

Os Membros,

Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

- a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;
- b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;
- c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;
- d) ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos; e
- e) às disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações;

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos;
 Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados;

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais;

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes;
 Acordam, pelo presente, o que se segue. (BRASIL, 1994)

Algo de grande relevância para o presente trabalho é o fato de nos atentarmos para o artigo 15 do Acordo TRIPS, onde é exposto quais são os sinais que podem ser protegidos como marca. Vejamos:

ARTIGO 15 Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (BRASIL, 1994)

Nota-se que o disposto em momento algum informa que o sinal sonoro não pode ser registrado, haja vista que no começo do disposto do referido codéx, o mesmo diz que “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles que outro empreendimento poderá constituir uma marca.”

O problema se dá na parte final do artigo, onde diz que “os membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis”; e tal fato fez com que diversos países interpretassem que o som não poderia ser objeto registrado, já que não se trata de sinal perceptível, se esquecendo de que o mesmo também se encaixa na categoria de

“qualquer sinal”. Porém tal discussão será abordada no último capítulo, onde iremos discutir a possibilidade da proteção do sinal sonoro como marca no direito brasileiro.

Encerrado o estudo sobre os motivos que originou a criação do Acordo TRIPS, será abordado agora o estudo específico das marcas, desde seu conceito até os requisitos para a concessão do registro.

CAPÍTULO 2 – MARCAS

No presente capítulo faremos um estudo mais aprofundado a respeito da marca.

No capítulo 2.1, iremos abordar o conceito da marca, juntamente com sua tríplice aplicação prevista no artigo 123 da Lei 9.279/96, onde se divide em Marca de Produto ou Serviço, Marca de Certificação e Marca Coletiva. Ainda veremos o conceito da marca do ponto de vista de alguns doutrinadores.

Encerrado a aplicação do conceito de marca, avançaremos para o capítulo 2.2, onde discutiremos acerca de sua natureza jurídica, abordando a divergência encontrada nas doutrinas, dando atenção para as quatro principais teorias que discorrem acerca do tema, para que no final, com base no entendimento majoritário, possamos por fim apontar a sua natureza jurídica.

Adiante, no capítulo 2.3, estudaremos a classificação das marcas, que se encontra dividida em quatro tópicos, quais são: classificação quanto à aplicação, forma, finalidade e conhecimento comum. Trataremos do conceito de cada uma delas, exemplificando-as para um melhor entendimento.

No capítulo 2.4, abordaremos a respeito das Formas de Apresentação das marcas, e veremos que as mesmas possuem quatro formas: marca figurativa, marca nominativa, marca mista e marca tridimensional. Faremos um estudo aprofundado sobre cada uma das formas, trazendo exemplos figurativos para uma melhor compreensão.

Por fim, no tópico 2.5, iremos discutir acerca dos requisitos para o registro das marcas. Abordaremos os três requisitos necessários para que a marca possa ser registrada, sendo eles, a novidade relativa, a não colidência com notoriamente conhecida e o desimpedimento. Veremos também quem pode realizar o pedido de registro das marcas, o que o pedido deverá conter e o passo a passo para que o registro da marca seja deferido ou indeferido pelo órgão responsável.

2.1 Conceito

A marca, assim como o desenho industrial, a invenção e o modelo de utilidade são bens integrantes da propriedade industrial.

Tem seu conceito descrito no artigo 122 da Lei n. 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, que define marca como “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRASIL, 1996)

Possui tríplice aplicação, exposta no artigo 123 da referida lei, por ser dividida em três categorias: Marca de Produto ou Serviço, Marca de Certificação e Marca Coletiva.

O artigo 123, inciso I, conceitua Marca de Produto ou Serviço como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.”. Podemos usar como exemplo de marca de produto ou serviço a diferenciação entre as Havaianas e a Ipanema, que são produtos idênticos, porém de origem diversa.

Já no inciso II do referido artigo, encontramos o conceito para Marca de Certificação, que dispõe que “é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.”. Um ótimo exemplo para esse caso, seria o logotipo do INMETRO.

Por último, encontra-se no inciso III do mesmo artigo o conceito de Marca Coletiva, que “é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”.

Das categorias acima citadas, segundo Coelho (2011, p. 158), a Marca de Produtos e serviços tem haver com a identificação direta da marca, pois “o sinal está relacionado especificamente ao produto e serviço”, já as Marcas de Certificação e Marca Coletiva, são consideradas identificações indiretas, de acordo com COELHO, (2011, p. 158):

[...] pois possuem o traço comum de transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma qualidade destacada, seja porque o empresário que os fornece participa de uma conceituada associação empresarial (a marca coletiva), seja porque foram atendidos determinados padrões de qualidade (a marca de certificação).

Com base nos conceitos cedidos pelos artigos. 122 e 123 da Lei de Propriedade Industrial, JÚNIOR (2011, p. 97), conceitua marca como: “Marcas são sinais visualmente perceptíveis (símbolos, figuras, nomes, emblemas etc.) utilizados para fins distintivos. Destinam-se a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa. Sua função é identificadora e informativa.”.

Ainda nessa mesma esteira, segundo Neto:

Partindo das hipóteses legais, pode-se definir marca como o sinal lícito, disponível para uso ou para registro, que identifica produto ou serviço e os distingue de outros idênticos, semelhantes ou afins e de origem diversa, certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou

especificações técnicas ou os identifica como provenientes de membros de uma determinada entidade. (NETO, 2007, p. 25)

Deste modo, observado os conceitos da marca, vemos que a mesma serve tanto para a proteção do consumidor, pois evita que o mesmo compre um produto que seja de aparência igual ao que sempre usa, ao invés de comprar um produto que anteriormente o agradou; ou, em alguns casos, que até deixe de comprar um produto que não foi do seu agrado. Já para as empresas, as marcas servem para manter a clientela que foi conquistada com determinado produto e evitar que outra empresa use de seu sucesso.

Encerrada a questão do conceito de marca, passemos agora para o estudo de sua natureza jurídica.

2.2 Natureza Jurídica

Para que possamos compreender a natureza jurídica da marca, é necessário que seja dada a devida atenção para quatro teorias que discorrem sobre o progresso do pensamento jurídico em torno da natureza específica do direito que a marca representa (NEGRÃO, 2011, p. 172).

Segundo Negrão (2011, p.172-173) apud Gonçalves (2000, p. 57-60), a primeira teoria é:

a) O direito de marca como direito sobre bens imateriais: tal teoria basicamente diz que a procedência do direito do inventor, do criador da marca ou autor do desenho industrial, irá incidir sobre a criação, fazendo então com que o objeto de proteção do direito que foi anteriormente criado seja a própria criação.

Segundo Negrão (2011, p. 173 apud CERQUEIRA, 1982, p. 109):

[...] a criação de um bem imaterial, portanto, confere sobre esse bem um direito que se manifesta principalmente na possibilidade de dispor dele de modo mais completo. O bem imaterial é, pois, o objeto do direito. Mas, pela sua natureza imaterial, não pode constituir objeto de propriedade, tomada esta palavra em seu sentido jurídico. Daí a necessidade de criar-se uma nova categoria de direitos, que vem a ser a dos direitos sobre bens imateriais ou direito imaterial, expressões, ambas, criadas por Kohler.

b) O direito da marca identificado com o direito intelectual: nesta teoria o objeto, no caso de procedência intelectual, irá motivar a criação de uma nova categoria, a categoria dos bens intelectuais.

c) O direito de marca assumindo o direito de clientela: na presente teoria, basicamente, marca é quem exerce a função protetora da clientela.

d) O direito de marca ajustado ao direito de monopólio: no presente caso, a teoria se concentra no efeito negativo do direito de Monopólio, que seria, por exemplo, a proibição de que outras pessoas possam explorar aquilo que é seu.

Encerrada a explicação das teorias, Negrão (2011, p. 174), adota a ideia de que o direito de marca se trata de bens imateriais que integram o estabelecimento empresarial.

Para reforçar a ideia da marca como bem imaterial, Negrão (2011, p. 174, apud CERQUEIRA, 1982, p. 215), diz:

[...] o direito de autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isso, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto.

A definição da natureza jurídica da marca gera grande controvérsia entre os doutrinadores, porém a maioria entende como sendo bem imaterial.

Passemos agora para o estudo da classificação das marcas.

2.3 Classificação das Marcas

Segundo Negrão (2011, p. 169), a classificação das marcas pode ser feita de acordo com a sua “aplicação, finalidade, forma e conhecimento comum”. Vejamos:

a) Classificação quanto à sua aplicação: com relação à aplicação da marca, sua diferenciação se dá em Marca de Produto ou Serviço, Marca de Certificação e Marca Coletiva, encontrando previsão no art. 123 da LPI. Todas as diferenciações aqui citadas, já foram anteriormente explicadas no tópico 2.1, deste mesmo capítulo.

b) Classificação quanto à finalidade: as marcas podem ser classificadas como singulares ou gerais. Com relação às marcas singulares, as mesmas têm a finalidade de assinalar apenas um objeto, no caso, apenas um só produto ou serviço. Já a marca genérica se dá quando o nome da empresa ou do produto começa a ser empregado a um objeto e tal objeto não é de autoria da empresa detentora do nome. Para Negrão (2011, p. 170), a marca genérica “identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são, individualmente, caracterizados por marcas específicas. Somente pode ser usado acompanhado da marca específica.”. Esse fato geralmente acontece com grandes empresas que alcançam enorme

sucesso com seus produtos. Um exemplo que ilustre as marcas genéricas seria o fato de todo mundo se referir à marca Bombril para falar da esponja de aço.

c) Classificação quanto à forma: aqui, utiliza-se o critério para os elementos visuais que constituem a marca, que se dividem em: Verbal ou Nominativo, Emblemática ou Figurativa, Mista ou Tridimensional.

Ao tratarmos do elemento visual Verbal ou Nominativo, temos um sinal constituído apenas por nomes, palavras, denominações ou expressões (NEGRÃO, 2011, p. 170).

Com relação à marca Emblemática ou Figurativa, a mesma é composta por figura, imagem, desenho, símbolo ou qualquer outro sinal distintivo.

Já a marca Mista é formada pela combinação de figuras e expressões nominativas, e, por último temos a marca Tridimensional, que, conforme explica Negrão (2011, p. 170) é “apresentada nas várias dimensões visuais, com desenhos em vista frontal, lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva.”

Cabe aqui esclarecer, que todas as formas acima citadas serão discutidas mais amplamente no próximo tópico, haja vista que as mesmas se tratam de Formas de Apresentação das Marcas.

d) Classificação quanto ao conhecimento comum: marca de conhecimento comum são aquelas que possuem grande conhecimento pelo público, e que chegam a ser divididas em marcas notórias e de alto renome.

As marcas de Alto Renome são aquelas que possuem um grande conhecimento no Brasil; sendo que terá proteção especial se estiver devidamente registrada. Sua proteção se dá apenas no território nacional e se estende a todos os ramos de atividade. Encontra-se prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe que “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Já as marcas notórias não precisam estar registradas no Brasil, podendo apenas estar registrada em seu país de origem, pois possuem um grande conhecimento perante os consumidores. Sua proteção se dá apenas nos países signatários da Convenção da União de Paris e se estende somente em relação aos produtos que são idênticos ou similares aos seus. As marcas notórias estão previstas no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, que diz: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1), da convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.” (BRASIL, 1996)

Para uma maior compreensão, vejamos agora o que consta nos termos do art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris:

Art. 6º bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Encerrado o estudo da evolução histórica da marca, passaremos agora para a sua forma de apresentação.

2.4 Formas de Apresentação das Marcas

Conforme já citado no tópico acima, mais precisamente na Classificação quanto à forma, vimos que as marcas se apresentam de quatro formas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

2.4.1 Marca Nominativa

A marca nominativa é aquela que possui um sinal formado apenas por palavras, expressões, nomes. Conforme extraído do site do INPI a respeito da marca nominativa, podemos ver que:

“Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.”.

Para uma melhor compreensão a respeito da marca nominativa, vejamos abaixo alguns exemplos.

Figura 1 – Exemplo de marca nominativa

ADIDAS

Fonte: Site do Instituto de Harmonização no Mercado Interno

Outros exemplos seriam: XX (vinte, em algarismos romanos), Rio 2016. Assim podemos ver que, no caso da marca nominativa, é feito o registro apenas do nome, desconsiderando qualquer tipo de estilização.

2.4.2 Marca Figurativa

Com relação à marca figurativa vimos que a mesma é constituída por uma imagem, símbolo ou figura, ou seja, nesse caso, diferente da marca nominativa, essa marca não possui palavras, no máximo algumas letras, que é o caso do M do McDonald's. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial ainda completa dizendo que a marca figurativa pode ser:

[...] qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico cirílico, árabe, etc; ideogramas de línguas, tais como o japonês e o chinês.

No caso da marca figurativa, a proteção se dá sobre a representação gráfica das letras, ou seja, nesse caso, o desenho que é apresentado para registro que é protegido, e não a palavra a qual ele representa.

Vejamos alguns exemplos de marca figurativa:

Figura 2 – Exemplo de marca figurativa



Fonte: Site E-Marcas

Figura 3 – Exemplo de marca figurativa – Logotipo Adidas



Fonte: Site Inventa

2.4.3 Marca Mista

A Marca Mista é constituída pela junção da marca nominativa e da marca figurativa, ou seja, na marca mista encontramos o nome da marca junto com o desenho ou figura que a representa. Nesse caso, a grafia do nome da marca se apresenta de maneira estilizada.

Vejamos alguns exemplos de marca mista:

Figura 4 – Exemplo de marca mista



Fonte: Site E-Marcas

Figura 5 – Exemplo de marca mista



Fonte: Site Inventa International

2.4.4 Marca Tridimensional

Segundo o INPI, “Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva do produto ou do seu acondicionamento ou da sua embalagem, cuja forma distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada do efeito técnico.”.

Quando usado o termo “forma plástica”, trata-se do formato, da configuração ou da conformação física do produto ou da embalagem, conforme esclarecido pelo INPI.

Observemos alguns exemplos de marcas tridimensionais:

Figura 6 – Exemplos de marcas tridimensionais.



Fonte: Site Toledo Côrrea

A proteção das marcas tridimensionais é de grande importância, pois a embalagem do produto é um dos fatores que mais chama a atenção do consumidor, portanto uma embalagem igual, porém de marca diferente induz o consumidor a erro, levando-o a adquirir um produto da concorrência.

2.5 Registros das Marcas - Requisitos

Com relação ao registro das marcas, veremos primeiramente quem pode requerer o registro. De acordo com o art. 128 da Lei de Propriedade Industrial, o registro da marca poderá ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Vejamos:

Art. 128 Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de propriedade não isenta o pedido de aplicação dos dispositivos constantes deste Título. (BRASIL, 1996)

Esclarecido quem pode requer a concessão do registro da marca, passaremos agora para os requisitos para o registro da mesma. Coelho (2011, p. 174-179), sintetiza três requisitos necessários a serem cumpridos para o registro da marca. São eles a novidade relativa, a não colidência com notoriamente conhecida e o desimpedimento.

Com relação à novidade relativa, o requerente não precisa ter inventado uma palavra ou signo, o que importa é que a utilização de tal palavra ou signo seja usada pela primeira vez para identificar um produto. Para uma melhor compreensão, vejamos o exemplo citado por Coelho (2011, p. 175):

Se o fabricante de móveis de escritório adota para seus produtos a marca *triângulo*, ele poderá obter a proteção do direito industrial, apesar de a expressão não ter sido criada por ele. Aliás, triângulo é figura geométrica estudada desde a Antiguidade, que todos conhecem nos primeiros anos de escola. O que é novo, na decisão do fabricante, é chamar móveis de *triângulo*. A ninguém antes dele pode ter ocorrido semelhante ideia. Em outros termos, o uso emprestado à expressão linguística (ou ao signo não linguístico) é que deve se revestir de novidade, para que a marca possa ser registrada.

É importante ressaltar que nesse caso, a proteção da marca registrada ficará limitada à seção dos produtos ou serviços ao qual o objeto registrado pertence. Negrão (2011, p. 175), ainda explica que no caso do exemplo acima a marca registrada pelo fabricante de móveis irá se enquadrar na classe 20 da Classificação de Nice (Classificação Nacional de Produtos e Serviços) disponibilizada no site do INPI, “móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco...”, fazendo assim com que nenhum empresário consiga registrar outro produto com o mesmo nome nessa classe. O registro do nome pode até ser semelhante, desde que não cause confusão para o consumidor.

Porém se um empresário de um ramo diverso quiser registrar seu produto com o mesmo nome, no caso *triângulo*, poderá fazer, pois o produto será registrado em uma classe diversa da que foi registrada o produto exemplificado.

A única exceção à regra acima explicada é com relação a marca de alto renome, pois nesse caso, a proteção se estende a todos os ramos de atividade. Não pode, por exemplo, um empresário registrar seu produto, não importa qual seja, com o nome *Pepsi*, pois tal nome se trata de marca de alto renome.

Tal explicação encontra previsão no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, que diz “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

O segundo requisito, a não colidência com marca notoriamente conhecida, encontra respaldo no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, que diz:

Art. 126 A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da

Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. (BRASIL, 1996)

Esse requisito tem como principal finalidade evitar com que o empresário registre seu produto com o mesmo nome, ou nome parecido, com o de alguma marca notoriamente conhecida. A marca “copiada” não precisa estar devidamente registrada no Brasil, é necessário que seja apenas notoriamente conhecida.

O último requisito é o desimpedimento, que está previsto no art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, nos incisos I ao XXIII. São alguns deles: “brasão, armas, medalhas, bandeiras, letra, algarismo e data, isoladamente, designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade (...)” (Brasil, 1996)

Vejamos o entendimento de Coelho (2011, p. 179) a respeito do desimpedimento:

Ressalta-se que o impedimento legal obsta o registro do signo como marca, mas não a sua utilização na identificação de produtos ou serviços. Quer dizer, o empresário pode adotar, por exemplo, a bandeira nacional estilizada para identificar suas mercadorias ou atividades, mas não poderá exercer nenhum direito de exclusividade sobre ela.

Cumpridos os três requisitos acima citado, e apresentado o pedido do registro de marca no INPI, que deverá conter mais três requisitos, todos devidamente citados no art. 155 da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe:

Art. 155 O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I – requerimento;

II – etiquetas, quando for o caso;

III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. (BRASIL, 1996)

Depois que o pedido for apresentado, o mesmo será submetido a um exame formal preliminar (art. 156), se estiver tudo correto, será protocolizado. Caso o pedido não atenda a um dos requisitos citados no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe (art. 157), poderá ser entregue ao INPI, que irá estabelecer as exigências que faltam ser cumpridas, para que sejam realizadas no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Como vemos no art. 158, depois de protocolizado, “o pedido será publicado para apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias”. Passado o prazo de oposição, ou se a mesma foi interposta, será feita o exame (art. 159), e novamente poderão ser formuladas novas exigências, devendo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

E por fim, conforme disposto no art. 160, assim que o exame for concluído, a decisão será proferida, deferindo ou não o pedido de registro da marca.

Encerrado o estudo completo acerca das marcas, passaremos agora para o estudo, onde será visto a possibilidade de registro dos sinais sonoros.

CAPÍTULO 3 – POSSIBILIDADE DA PROTEÇÃO DOS SINAIS SONOROS COMO CONDICIONADORES DA MARCA

Neste capítulo será abordada a possibilidade do registro dos sinais sonoros no ordenamento jurídico brasileiro.

Para que possamos chegar à conclusão se tal fato será possível ou não, será analisado primeiramente por qual motivo o som se enquadra na categoria de sinais não registráveis, baseado na leitura de alguns artigos presentes na Lei de Propriedade Industrial, além da análise do entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Posteriormente será feito o estudo do direito comparado, onde veremos que alguns países já admitem o registro do sinal sonoro. Em cada um deles será estudado o conceito de marcas de acordo com cada legislação, como também será visto de que modo deve ser feito o requerimento para o registro do sinal sonoro.

Adiante será tratado a respeito do registro do som no Brasil, onde, com base em vários outros artigos normativos, e não apenas nos que estão contidos na Lei de Propriedade Industrial, será visto que, na verdade, o que ocorre é uma interpretação errônea da lei, que se prende à expressão contida no art. 122 da LPI, “sinais visualmente perceptíveis” e usa somente isso para enquadrar o som nas marcas não registráveis.

Por fim, será visto alguns exemplos de sinais sonoros existentes no Brasil, que não possuem seu registro, pois como cediço tal prática é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, e com base nestes exemplos, será demonstrado que o som possui um grande poder identificador, e que, muitas vezes, chegam a ser até mais reconhecidos do que o próprio logotipo da marca.

3.1 Sobre a Ausência da Proteção dos Sinais Sonoros

Para compreendermos o porquê da ausência da proteção dos sinais sonoros no Brasil, deve-se observar, primeiramente, o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, que dispõe que: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Com base na leitura do dispositivo, vemos que sua total compreensão não se dá sem que saibamos quais são as proibições legais, haja vista que, se levarmos em conta apenas a leitura acima, entenderemos que quaisquer sinais distintivos que for visualmente perceptível pode ser registrado. Porém, a parte final do dispositivo apresenta a informação de que há

algumas proibições legais, que podemos encontrar na leitura do artigo 124 da referida Lei.
Veja-se:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

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

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. (BRASIL, 1996)

Ao realizarmos a leitura dos 23 incisos contidos no artigo 124, vemos que em nenhum desses incisos, cuja finalidade é definir quais são os sinais não registráveis, está mencionado algum tipo de vedação aos sinais sonoros, o que nos levaria a crer, então, que o registro do som é possível.

Ocorre que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável pelo registro das marcas, em uma cartilha disponibilizada em seu site, enquadra o som na categoria de sinais não registráveis, com a seguinte justificativa:

Embora toda expressão contida em uma marca tenha um conteúdo sonoro, não há possibilidade de se registrar marca constituída somente de som, ainda que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa representação visual não se confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta se destina a ser exclusivamente vista e não decodificada.

Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Embora já se vislumbre a possibilidade de tais sinais virem a existir como marcas distintivas de produtos ou serviços a LPI, ao exigir que o sinal reivindicado como marca seja visualmente perceptível, veda o registro de sinal sonoro, gustativo ou olfativo.

Infelizmente o INPI leva em consideração apenas a parte do art. 122 que diz que podem ser registrados “os sinais visualmente perceptíveis”, e nem sequer comenta o fato de que a categoria dos sinais não registráveis não cita o som em nenhum de seus incisos.

Para Marques (2010, p. 83):

Entretanto, conforme se extrai, o INPI contradiz-se, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que as proibições ao registro estão contidas no art. 124, da Lei 9.279, desconsidera que, como já dito, o mencionado dispositivo legal não veda, nem mesmo indiretamente, o registro de sons como marcas. Em verdade, a justificativa daquela autarquia para negar a pretensão de marcas sonoras no Brasil apenas reproduz o equívoco da interpretação legal por ela privilegiada.

Posto isto, vemos que o INPI opta por não permitir o registro dos sinais sonoros, mesmo assumindo que o som pode ser representado graficamente, o que, se de fato pode acontecer, ao ser representado por um espectograma ou até pela descrição do som, o mesmo passaria a ser visualmente perceptível, pois como veremos no tópico a seguir, no tratamento ao registro do sinal sonoro no direito comparado, diversos outros países conseguem o registro do som desse modo, porém o Brasil novamente prefere ficar atrás dos países mais desenvolvidos.

3.2 A marca sonora no Direito Comparado

É importante que antes de abordamos o próximo tópico, no qual será estudada a possibilidade do registro da marca sonora no direito brasileiro, que possamos estudar o modo como o registro do sinal sonoro é tratado nos outros países. Segundo Marques (2010, p. 85): “verifica-se que, à exceção do Japão, China e Coréia do Sul, os países que possuem as maiores economias no mundo permitem, de forma mais ou menos ampla, o registro das marcas sonoras”.

3.2.1 Estados Unidos

O registro das marcas nos Estados Unidos é permitido desde o ano de 1946, pelo Trademark Act, responsável por expandir o âmbito dos sinais registráveis e colocar o direito marcário em um novo patamar. Entrou em vigor em 05.07.1947, e desde essa época até os dias atuais já foi alterado mais ou menos 30 vezes, seja para tentar aproximar do resto mundo as práticas do país, ou seja, para acompanhar as novas tecnologias. (Marques, 2010, p. 86 apud SCHECHTER, 2003, p. 546).

Segundo Marques (2010, p.86 SCHECHTER, 2003, p. 546):

Refletindo essa intenção de acompanhar a evolução social, sua definição de sinais registráveis como marcas é qualquer palavra, nome, símbolo ou elemento capaz de identificar produtos ou serviços. É uma estratégia

bastante ampliativa, como se percebe, e, diante dela, “*engenhosos comerciantes ocasionalmente enxergaram proteção para tipos exóticos de marca*”, inclusive aquelas constituídas por sons. Desde que demonstrado o caráter identificativo e distintivo de tais elementos, “*não há obstáculos para a proteção*” deles no Direito norte-americano.

Porém, apesar do registro do som ser admitido, é preciso se atentar que não é qualquer som que pode ser registrado, haja vista que dependendo do som que esteja tentando registrar, pode ser que traga grandes prejuízos para o mercado. Marques (2010, p. 87, apud SCHECHTER, 2003, P. 633) exemplifica:

Por outro lado, alguém pode imaginar que, se uma companhia ferroviária requer o registro do som de um apito de trem como marca, seria imprudente conceder o pedido. Outras ferroviárias terão dificuldades em advertir pedestres e motoristas que cruzam os trilhos se o direito de marcas tornar impossível a elas usar o apito.

Com relação ao procedimento que deverá ser feito para o registro do som, e dos requisitos que deverão ser cumpridos quando apresentados o pedido para registro, Marques (2010, p. 88 e 89) diz:

Sobre o procedimento de registro das marcas sonoras propriamente dito, segundo o mesmo documento, o requerente fica dispensado, por motivos óbvios, de apresentar um desenho ou reprodução do sinal que pretende registrar – obrigação à qual todos os que requerem registro de marcas gráficas estão submetidos. Nesse caso, o requerente deve incluir em seu pedido, descrição escrita detalhada do som e, em anexo, apresentar uma gravação em fita cassete ou *compact disc* (CD). Se se tratar de uma música, pode o requerente, ainda, representar seu sinal a partir da respectiva partitura. Caso o requerimento seja feito pela rede mundial de computadores, o requerente deverá apresentar o seu pedido apenas com a descrição escrita e, após o processamento da solicitação, enviar mensagem eletrônica ao órgão que cuida do registro com o arquivo digital no formato “.wav” anexado, fazendo referência ao número do processo.

Marques (2010, p. 89) ainda nos traz alguns exemplos de sons que tiveram seu registro deferido nos Estados Unidos, como o rugido do leão que aparece na abertura de todos os filmes do estúdio Metro-Goldwin-Mayer (MGM), como também o grito do personagem Tarzan, ambos os sons obtiveram seu pedido de registro feito a partir da juntada do espectograma, mais da descrição verbal do som.

3.2.2 Rússia

Na Rússia também é possível a proteção dos signos sonoros como marca.

Segundo Marques (2010, p. 102, apud *Delegation of the Russian Federation on matters relating to new types of marks*, 2006, documento 16/8, parágrafo 9), a legislação russa aceita o registro como marca dos “sinais verbais figurativos, tridimensionais ou outros, além de combinações de tais formas.”

Com relação à forma como o som deve ser apresentado na hora do requerimento para seu registro, Marques (2010, p. 103) explica:

Segundo as informações prestadas pelo governo russo à 17ª reunião do Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT) da OMPI, o postulamento ao registro de um som precisa apresentá-lo “em uma forma gráfica ou sob a forma de um fonograma (gravação de vídeo) ou áudio (vídeo) cassete.”, além de descrevê-lo por escrito, detalhando, ainda, a maneira como deve soar.

3.2.3 Argentina

Na legislação da Argentina não se encontra nenhum tipo de proibição para o registro dos sinais sonoros. Segundo Marques (2010, p. 103):

A “Lei de Marcas” argentina, criada em 1981, prescreve, em seu art. 1º, que podem ser registrados como tal quaisquer sinais que tenham capacidade distintiva. E, nos arts. 2º e 3º, que tratam das proibições de registro, não há qualquer menção a sons.

Com relação à forma de apresentação do requerimento para o registro do som, Marques (2010, p. 103) elucida:

Assim, o som, para ser registrado, precisa ser graficamente representável, e o solicitante deve apresentar junto a seu pedido uma pauta musical, ou pentagrama, que represente o objeto da solicitação de registro. Onomatopeias não são aceitas, por serem consideradas “absolutamente subjetivas”.

3.2.4 Uruguai

Com relação ao Uruguai, o registro do som é permitido pela legislação, e não apenas pelo fato de não estar contido em nenhuma proibição, mas sim pelo fato de haver um Decreto que prevê que a marca sonora pode sim ser registrada.

Segundo Marques (2010, p. 105):

Em 03.05.2001, a questão das marcas sonoras foi definitivamente regulamentada pelo Direito uruguaio por meio do Decreto 146, que tratou especificamente do tema. Referido dispositivo legal prescreve que pode ser registrado “qualquer signo perceptível pelo ouvido”, desde que tenha caráter distintivo e identificador e seja difundido por “meios idôneos.

Os requisitos para o pedido de registro do som estão previstos no Decreto acima citado. Atenta-se para a explicação de Marques (2010, p; 105) acerca do tema:

Sobre a questão prática do registro, o Decreto determina que o solicitante preencha formulário específico e apresente representação gráfica do som que pretende ser registrado, “por meio de código de signos correspondentes que façam factível sua compreensão e comparação”. Além disso, o requerimento deve se fazer acompanhar por “suporte material que permite a reprodução do som” e, quando possível, por uma breve descrição verbal.

Depois de protocolizado o pedido para registro da marca, a representação, tanto verbal quanto gráfica, será publicada no Boletim da Propriedade Industrial, onde as gravações dos sons ficarão disponíveis para que qualquer pessoa tenha acesso, e, se necessário, que apresente alguma aversão para o registro. (MARQUES, 2010, p. 106).

Encerrado o estudo do direito comparado, onde pudemos ver que outros países admitem a proteção do sinal sonoro, além de termos visto de que forma o requerimento para a proteção do som é feito, será abordado no próximo capítulo a possibilidade do registro do som na nossa legislação.

3.3 Possibilidade da Marca Sonora no Direito Brasileiro

Como vimos no tópico 3.1, o INPI não admite o registro dos sinais sonoros no Brasil por se prender a interpretação literal da do art. 122 da Lei 9.279, na parte que diz que somente serão registrados os sinais visualmente perceptíveis, passando por cima do fato de que em momento algum o som é citado como sinal não registrável.

O fato de chegar à conclusão de que o som não pode ser registrado por se tratar de sinais que não são visualmente perceptíveis, nos mostra que o INPI baseou sua interpretação na leitura de apenas um artigo, não expandindo seu estudo para outros diplomas normativos, como por exemplo o disposto no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que diz:

Art. 5ª. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. (BRASIL, 1988)

Deste modo, ao observar o disposto no artigo acima, além de encontrar-se previsto a proteção a outros signos distintivos, e por não especificar quais signos são esses, podemos levar em consideração que o som se encaixa nessa categoria. Além do fato de assegurar a proteção dos inventos industriais pensando no desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Para Marques (2010, p. 137-138):

Entretanto, pode-se igualmente inferir que o excerto normativo contém comando às fontes jurídicas a ele inferiores para que regulamentem a propriedade das marcas em sintonia com o interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Isto é, deve a legislação infraconstitucional proteger os sinais marcários, permitindo que eles interajam com os anseios públicos e com os avanços da tecnologia e das práticas empresariais, sob pena de se tornar garantia imobilizadora – e não emancipadora – de um instituto que, por essência, requer agilidade. Qualquer restrição nesse sentido significaria, então, violação ao texto constitucional.

Ainda com relação à falta de observação de outras normas, é importante a leitura art. 170 da Constituição Federal, assim como dos seus incisos IV e V. Leia-se:

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

IV – livre concorrência

V – defesa do consumidor. (BRASIL, 1988)

Acerca da interpretação do art. 170, Marques (2010, p. 138-139):

Assim, se as marcas são personagens centrais na promoção de lealdade concorrencial – e, portanto, instrumento da livre iniciativa - bem como, por extensão, elemento da política de defesa do consumidor, conforme visto nos capítulos iniciais, impedir a absorção por sua forma de expressão das novas tecnologias e práticas de mercado implica limitar indevidamente princípios e fundamento constitucional da ordem econômica, o que, de nenhuma forma, podem ser admitidos ou levados a efeito pelos órgãos da Administração Pública.

Portanto, novamente vemos que se outros artigos da nossa legislação tivessem sido observados pelo INPI, talvez hoje a proteção do sinal sonoro fosse permitida. E ainda, com base no art. 170 da Constituição Federal, onde um dos princípios trata a respeito da defesa do consumidor, é importante observar o disposto no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, que aponta:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. (BRASIL, 1990)

Conclui-se com a leitura do artigo acima, que a proteção ao consumidor tem sempre que se atualizar com base no desenvolvimento econômico e tecnológico. No mundo atual em que vivemos que sofre constantes mudanças devido ao grande número de tecnologia que são lançadas a cada dia, principalmente no mercado consumerista, deixar de proceder ao registro do som seria como deixar o consumidor desprotegido, deixá-lo exposto aos riscos que pode ocorrer nas relações entre eles e os consumidores. Nos dias atuais, já não tem porque o registro do som ser proibido, haja vista que, como vimos no direito comparado, o seu registro é feito de forma muito simples, e que o Brasil teria como realizar sem nenhum prejuízo.

Segundo Marques (2010, p. 142):

[...] O acordo TRIPS determinou que seus aderentes publiquem “*cada marca antes ou prontamente após seu registro*”, a fim de se permitirem “*pedidos de recebimento de cancelamento*” e “*oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado*” (art. 15, § 5º). Mas a publicação de marcas não gráficas em periódicos oficiais, dado o estágio da tecnologia quando da

elaboração do TRIPS, acarretava gastos relativamente altos para alguns países. Por este motivo, abriu-se a possibilidade nesse acordo de que alguns membros exigissem que somente pudessem ser depositados “símbolos visualmente perceptíveis”, ou seja, aqueles passíveis de representação no papel. Entretanto, independentemente de se saber se o Brasil se enquadrava ou não entre os países sem recursos financeiros para publicar marcas sonoras no ano de 1996, importa destacar que os custos dessa operação caíram drasticamente. Hoje é incontroverso que ela pode ser facilmente levada a efeito pela grande maioria das nações, a custo muito baixo, como já fazem muitos países, abordados no capítulo 5 – alguns, inclusive, com a economia em desenvolvimento, assim como o Brasil.

Deste modo, vemos que o uso da expressão “símbolos visualmente perceptíveis”, usado no acordo TRIPS, foi criado única e exclusivamente para beneficiar os países que não tivessem condições de realizar a publicação das marcas não gráficas, haja vista que na época era algo muito caro, e que alguns países não tinham condições de custear. E assim, vemos cada vez mais o quanto é absurdo que o som seja enquadrado na categoria dos sinais não registráveis apenas por esse motivo, quando, depois de analisado diversos aspectos, vemos que a expressão em nada proíbe o seu registro.

Para Marques (2010, p. 146):

Com efeito, referido dispositivo legal deve ser interpretado de maneira a se considerar que a exigência de percepção visual para se aceitar um sinal a registro como marca significa, em verdade, exigência para que o símbolo seja passível de publicação. Isto é, se o sinal puder ser levado a conhecimento público, por meio de periódicos oficiais, cumprida estará a exigência da legislação brasileira. Desta maneira, os sons revelam-se elementos hábeis a serem registrados como marcas pois podem eficazmente ser publicados, como revelam as experiências bem sucedidas em outros países.

Posto todos esses detalhes que comprovam que o registro do sinal sonoro é possível no Brasil, devemos pensar na maneira em que o requerimento para o registro deverá ser feito. Para Marques (2010, p. 147), a melhor maneira seria o requerimento estar acompanhado de uma gravação digital do som. Vejamos:

Neste passo, parece claro que a melhor maneira é que o requerimento de registro da marca sonora se faça acompanhar por uma gravação digital do som. Esta é a forma mais prática, mais barata e mais eficaz para os requerentes e o próprio INPI. Na pesquisa de eventuais colidências que deve ser feita pelo órgão de registro, por exemplo, é muito mais fácil se compararem duas sonoridades em sua forma original do que quaisquer tipos de representações gráficas delas, por mais fieis e inteligíveis que sejam. As

gravações podem ser em arquivo “.mp3” e, inclusive, ser enviadas por *e-mail* pelo solicitante ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. De posse da cópia digital, basta à autarquia disponibilizar um *link* de acesso a qualquer interessado em sua página na *internet* (como ela já procede atualmente com marcas gráficas, compostas por palavras e desenhos).

Agora, por fim, vimos que se analisados outros dispositivos legais, é possível que o registro do som seja feito no Brasil; haja vista que nosso país deixou de acompanhar os avanços tecnológicos existentes no mundo ao ainda manter o som na categoria de sinais não registráveis, fato que traz prejuízo tanto para o empresário, que deixa de contar com mais um amparo para a proteção de sua marca, quanto para o consumidor, que fica exposto às práticas desleais que podem ser praticadas pela concorrência.

O fato de o registro sonoro ser permitido não traria nenhum prejuízo para a economia brasileira, muito menos para o INPI, pois, conforme já foi apresentado, seu requerimento poderia estar acompanhado de um arquivo contendo o som, de um espectograma, ou até mesmo, em alguns casos, da descrição verbal do som – que já vimos ser possível em outros países – e nenhuma dessas hipóteses possui um alto custo, todas elas se encaixam na situação atual em que se encontra o Brasil.

Agora, passaremos ao próximo capítulo, onde será apresentado os casos notórios de sinais sonoro no Brasil.

3.4 Os Casos Notórios no Brasil

Muito se falou acerca da possibilidade de proteção dos sinais sonoros no Brasil, mas pouco se falou nos casos em que aqui são notoriamente conhecidos.

Certamente, ao pensarmos em sinais sonoros, o exemplo mais clássico que pode se apresentar é a utilização do som “*plim plim*”, usado há anos pela Rede Globo, juntamente com a imagem da emissora.

Segundo Marques (2010, p.113, apud DOMINGUES, 1984, p. 200-201):

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

esteja em local que não lhe permita olhar o vídeo. sonoro constitui verdadeira marca registrável que identifica

Outro exemplo que podemos citar é o som que antecede a abertura do Jornal Nacional. Sempre ao ouvirmos, imediatamente já sabemos que se trata do Jornal Nacional da Rede Globo, e não de nenhum outro telejornal de outra emissora. Estamos tão acostumados com esse som, que logo quando terminamos de ouvi-lo, já esperamos logo em seguida ouvir o famoso cumprimento de William Bonner: “Boa noite”.

Ainda pode-se falar do som característico nos celulares da empresa Nextel. Sempre que passamos na rua e vemos uma pessoa falando ao celular, e logo em seguida ouvimos aquele som característico, imediatamente já sabemos que se trata de um aparelho da Nextel, o que prova que o som usado em suas ligações se tornou um poderoso sinal identificativo do mesmo modo, ou até mais, que o seu logotipo.

Voltando para os sons usados pela Rede Globo, temos também o som que é característico do Plantão da Globo. O som usado no plantão é tão poderoso que, qualquer cidadão brasileiro que ouvir, não importa em que hora do dia, imediatamente sabe que algo grave ou de grande relevância aconteceu no Brasil ou no mundo. Ou seja, além de sabermos de qual emissora se trata, apenas ao ouvir o som, somos acometidos também por um sentimento de apreensão, às vezes até de medo. Afinal, quem não se lembra de que foi com esse mesmo som que a Rede Globo usou antes de anunciar a morte de Ayrton Senna? Ou de Osama Bin Laden?

Por fim, um último exemplo que se pode citar é o som que antecede todas as propagandas da Coca-Cola no fim de ano, para anunciar a chegada do Natal. O som é similar a um tilintar de sinos, e, se ouvido em qualquer época do ano, imediatamente nos fará lembrar da época natalina, assim como também sabemos que se trata da Coca-Cola.

Posto todos esses exemplos, resta claro que o som possui um grande poder identificador, que não é necessário nem que vejamos a marca, apenas de ouvir o som que a identifica já basta para que possamos reconhecer do que se trata. E, novamente, se provado que o som possui grande poder identificador, é totalmente incabível que o seu registro seja vedado, haja vista que, como qualquer outro sinal identificativo – desenho, formas, palavras – possui pleno poder de identificar a marca.

CONCLUSÃO

O registro do sinal sonoro deve passar a ser admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois, conforme foi amplamente discutido, nos dias atuais possui uma importância sem tamanho para a proteção da marca.

Ao analisarmos a evolução da marca desde a Antiguidade, que tinha como função a distinção dos produtos e serviços que estavam disponíveis no mercado, até a presente data operando como grandes sinais identificadores de empresa, se observa-se cada vez mais que a marca vem sempre acompanhando as evoluções econômicas e industriais que afetam o mundo.

E não basta apenas a marca acompanhar tais evoluções: é necessário que as leis que a protegem se atualizem para que consigam protegê-las em todas as suas esferas.

Isto, pois, em um mundo tomado pela tecnologia, as empresas se esforçam cada dia mais para lançar o melhor produto no mercado para ficar à frente da concorrência. Para isso, ao lançar um produto de alto nível e fazer a divulgação, apenas uma cor que chame a atenção ou um logotipo diferente não basta. É necessário que, além disso, seu produto se destaque e, para isso, o uso de sinais sonoros vem sendo cada vez mais usado.

Como visto, no estudo do direito comparado, os países com as maiores economias e os países em desenvolvimento, já possuem em sua legislação a possibilidade de se registrar o som; mas, infelizmente, o legislador Brasil prefere se prender a uma interpretação errônea e retrógrada, que promover uma mudança na legislação para passar a admitir o registro sonoro.

Sobre a interpretação errônea, o trabalho demonstrou que no art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, onde se encontra disposto os sinais que não podem ser registrados, em nenhum inciso é mencionado a proibição ao registro do sinal sonoro. O único fato que fez com que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial colocasse os sinais sonoros na categoria de sinais não registráveis foi a interpretação equivocada do artigo 122 da LPI, que dispõe que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

O INPI firmou seu entendimento apenas na parte que informa que “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, e como não se pode ver o som, ele não teria como ser registrado.

Ocorre que a importância da marca se tornou tamanha que, na legislação brasileira, sua proteção encontra escopo no artigo 5º XXIX da Constituição Federal, sendo conferido à ela o caráter de direito fundamental, onde dispõe que “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 (...)”

Portanto, com base na leitura deste dispositivo legal, e levando em consideração a hierarquia normativa, onde vislumbra-se a Constituição Federal no topo, qualquer outra norma infraconstitucional que diverge do entendimento da Lei Maior não deve ser levada em consideração.

Ademais, deixar de permitir o registro do som, fere o princípio de defesa do consumidor, além de ferir os direitos dos empresários proprietários da marca, sobretudo da livre-concorrência, pois a ausência de proteção deste elemento, torna-o vítima da concorrência desleal.

Por fim, há de ser dito que o sinal sonoro deve ser protegido ainda que não haja lei específica, pois não é aceitável que uma empresa concorrente use o mesmo sinal para se aproveitar do notório conhecimento de outra cuja marca já esteja consolidada no país. Somase a estas considerações o fato de que a proteção aos sinais sonoros vindicada ao longo deste trabalho encontra âncora no princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, IV, da Constituição Federal, norma ápice do ordenamento jurídico brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADAS AO COMÉRCIO. In: BRASIL. **Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgou a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 10 jul. 2014.

BRASIL. **Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875**. Regula o Direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em: 17 jul. 2014.

BRASIL. **Decreto n. 3.346, de 14 de outubro de 1887**. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>>. Acesso em: 17 jul. 2014.

BRASIL. **Decreto n. 9.233, de 28 de junho de 1884**. Promulgou a convenção, assignada em Pariz, a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a proteção da propriedade industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>>. Acesso em: 19 jul. 2014.

BRASIL, **Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm>. Acesso em: 19 jul. 2014.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 17 jul. 2014.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. v. 3, 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Diretrizes de Análise de Marcas**. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2014.

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

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de Direito Comercial de Empresa**. v. 1, 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

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

SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de Marcas**. São Paulo: Atlas, 1968.