

INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento do comércio e a agilidade de informações, produtos e serviços pela rede mundial de computadores, podemos perceber um grande aumento na concorrência entre as empresas, resultando na sofisticação de seus produtos e serviços em busca de um diferencial, algo que seus concorrentes não ofereçam, com o intuito de atrair a atenção do consumidor. Tal desenvolvimento não deu ensejo apenas à criação de novos produtos e serviços, mas, também, a transformações nas suas formas de identificação.

As mais recentes formas são as denominadas marcas não convencionais, ou marcas não tradicionais, que podem ser divididas em dois grandes grupos. O primeiro irá se referir às marcas não convencionais visuais, ou seja, aquelas que se manifestam principalmente pelo sentido da visão. O outro grupo será formado pelas marcas não visuais, objeto do presente trabalho, que são aquelas que se manifestam principalmente por meio dos demais sentidos. Essa categoria se subdivide em marca olfativa, gustativa, tátil e sonora. Apesar de cada uma possuir determinadas características, será observado que no Brasil elas padecem do mesmo problema, qual seja, enquadrar-se na qualidade de sinal visualmente perceptível, que é exigido para fins de registro perante o órgão competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Quando finda a exposição das marcas não visuais, e como elas são tratadas em outras jurisdições, o objeto do trabalho se concentrará na proteção dos referidos sinais no ordenamento jurídico brasileiro. Inicialmente, pela possibilidade de registro e em seguida será comentada a proteção por meio da repressão à concorrência desleal.

1 DAS MARCAS NÃO VISUAIS

1.1 As marcas não convencionais

Para fins didáticos, dividi-se as marcas não convencionais em dois grandes grupos, marcas visuais e marcas não visuais, sendo certo que o segundo grupo é o objeto desse estudo.

Com efeito, esta divisão se espelha na feita pela própria OMPI quando do estudo da matéria, pelo seu *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*, em particular o SCT 16/2 de 01 de setembro de 2006 (WIPO, 2006).

Por oportuno, esclarece-se que as marcas não convencionais são as seguintes: Tridimensionais; Cores; Expressões de propaganda; Títulos de filmes e livros; Hologramas; Animadas ou mutimídias; Gestuais; e De posição. Em cada caso, há um debate rico de como proteger tais sinais, se devem ou não ser protegidos e a viabilidade de seu registro nos órgãos

competentes. Não obstante, o presente artigo terá como foco as marcas olfativas, gustativas, táteis e sonoras, conhecidas como marcas não visuais.

1.2 Marcas não convencionais não visuais

1.2.1 Marcas olfativas

A marca olfativa é o aroma ou essência que possui um serviço ou produto capaz de identificá-lo e individualizá-lo dos produtos ou serviços de seus iguais ou semelhantes.

Para se averiguar se determinado cheiro possui cunho distintivo que o possibilite exercer a função de uma marca, a doutrina australiana nos trás os seguintes requisitos (AIPPI, 2004):

- o cheiro não deve ser uma característica inerente do próprio produto, como por exemplo, o aroma do próprio perfume que se deseja identificar ou o cheiro de borracha para pneus;

- o cheiro não deve ser usado para disfarçar ou mascarar o odor real e desagradável do produto, utilizado desta forma com propósito funcional e não de identificação da origem do produto, como por exemplo, o cheiro de limão para alvejante ou detergente;

- o cheiro não deve ser comumente utilizado no ramo de atividade em que o produto está inserido, como por exemplo, aromas herbais para xampu ou sabonete.

Apesar do que possa parecer em um primeiro olhar, a marca olfativa não está muito longe de nossa realidade, pelo contrário. Mesmo que uma pessoa vendasse os olhos antes de entrar em uma loja da *Mr. Cat*, é de se presumir que ela irá reconhecer que o serviço ali prestado é a venda de sapatos, e identificaria, então, a origem do serviço. Em outra hipótese, uma criança ao receber uma sandália Melissa, apenas pelo cheiro seria capaz de reconhecer o produto que ganhou. Assim, percebe-se que a função da marca está presente, pois pelo cheiro seria possível distinguir determinado serviço ou produto.

Essa capacidade do sinal olfativo exercer o papel de marca não é tão discutível em comparação a capacidade de se efetuar um registro deste tipo de sinal. Ao questionário da OMPI, apenas 28% dos escritórios de marca afirmaram ser possível o registro de sinais olfativos em seus respectivos países (WIPO, 2006).

Em tese, a marca olfativa poderia ser representada com uma simples descrição do odor, e suplementada com uma amostra do aroma.

Com esse pensamento, foi registrada nos Estados Unidos a primeira marca olfativa em 1991, que consistia no registro de uma fragrância para linhas de costura e bordado, com a descrição de que se tratava de uma fragrância altamente impactante, fresca e floral, lembrando flores da pluméria¹.

¹ Estados Unidos. Reg. nº 737758429.

Outros registros seguiram esta mesma linha como, por exemplo, o de cheiro de grama fresca para uma marca de bolas de tênis² e o cheiro de uva para identificar lubrificantes para automóveis, aviões e embarcações³.

Contudo, a partir do caso Sieckman⁴, foi criado um novo padrão para registro de marcas, não só olfativas, mas de todas as não visuais. O tribunal de Justiça europeu decretou que um sinal não visual pode ser registrado como marca, desde que possa ser objeto de uma representação gráfica “clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva” (RONNING, 2004). Verifica-se, desde logo, a dificuldade de enquadrar uma marca de aroma nos requisitos acima transcritos.

Assim, a jurisprudência, principalmente em países europeus, tem sido no sentido de restringir a concessão de marcas olfativas, por entender que estas não possuem, até o momento, métodos satisfatórios de representação gráfica. No sítio do *Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM), das sete entradas encontradas, apenas uma se tornou registro, que agora já se encontra extinto.

Para Sandra Leis (2004), a situação no Brasil é clara: “não se permite o registro de marcas olfativas”, o que não quer dizer, necessariamente, que os sinais olfativos estão isentos de proteção no país. Outros meios poderiam assegurar o direito de exclusivo como a repressão à concorrência desleal, como se verá adiante.

Alguns países europeus, para contornar o problema de registro da marca olfativa, vêm buscando a proteção por meio da fórmula que origina o cheiro, o que não parece ser uma solução satisfatória, uma vez que, findo o prazo de proteção legal, o aroma, em domínio público, poderia ser usado por terceiros sem necessidade de autorização.

1.2.2 Marcas gustativas

Comprovar o efetivo uso de sinal gustativo se revelou uma tarefa difícil. Debbie Ronning (2004) sentencia simplesmente que os sinais gustativos, como norma geral, não funcionam bem como marcas, afinal, “It would probably not be considered hygienic if it is necessary to taste goods when considering if you want to buy them or not”.

Para a autora, seria pouco provável não relacionar o gosto como uma função aplicada ao produto.

Admitindo-se a função de marca, passa-se para o próximo problema. A possibilidade de registro. Tal como no caso anterior, os requisitos elaborados no caso Sieckman, praticamente impossibilitam o registro de uma marca gustativa nos dias de hoje.

² União Européia. Reg. n. 000428870 – Já extinto.

³ Estados Unidos. Reg. n. 2568512.

⁴ Neste caso o Tribunal de Justiça Europeu avaliou a possibilidade de registro de uma marca olfativa depositada por Sieckman que continha em sua descrição uma fórmula química.

A tese acima foi comprovada em 2006, quando o escritório de marcas americano - USPTO⁵ - julgou o pedido de registro de uma marca que consistia no sabor laranja para remédios antidepressivos. De acordo com a decisão, o sabor laranja foi considerado uma característica funcional do produto, utilizado com a finalidade de torná-lo palatável. Além disso, o mencionado sabor é encontrado em outros medicamentos, não sendo possível, portanto, diferenciar a origem dos remédios antidepressivos da depositante de outros disponíveis no mercado.

Dessa forma, o pedido de registro foi rejeitado, com a observação de que ainda não está claro como o gosto poderia funcionar como marca já que o consumidor não tem acesso ao sabor do produto antes de comprá-lo (BUCKNELL, 2006).

Contudo, apesar das adversidades, é possível encontrar alguns registros desse tipo de marca. Como exemplo, o gosto de alcaçuz aplicado a papéis e outros materiais impressos, concedido pelo escritório de marcas do BENELUX.

No Brasil, os sinais gustativos não são considerados como marca e o assunto carece de maior discussão.

1.2.3 Marcas táteis

Para que uma marca possa ser reconhecida como tátil, um produto ou embalagem deve ser capaz de se fazer distinto de outros iguais ou semelhantes através de uma superfície ou textura reconhecíveis (WIPO, 2006). Também neste caso a maior discussão o cenário mundial se dá sobre a forma de se registrar. Diferentes países adotam diferentes critérios para a representação do sinal tátil (WIPO, 2007).

Na União Européia, a maioria dos países adotam os critérios desenvolvidos no caso Sieckman, ou seja, a representação deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva (WIPO, 2007).

Já nos Estados Unidos, foi permitido o registro de uma marca somente com a descrição abaixo⁶:

The mark consists of a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine. The dotted line in the drawing is not a feature of the mark but is intended to show the location of the mark on a typical container for the goods; the dark/lower part of the container drawing shows the mark. The stippling in the drawing is not a feature of the mark, but a representation of

⁵ United States Patent and Trademark Office.

⁶ Estados Unidos. Reg. n° 3155702

how one type of velvet covering may appear in visual form. The mark is a sensory, touch mark ⁷.

Apesar dos exemplos acima, o tema segue controverso. A OMPI, em seu estudo para áreas de convergência no âmbito das marcas não convencionais, chegou à conclusão de que não é possível identificar uma tendência entre países no que diz respeito à representação de marcas táteis e de texturas. Enquanto alguns países reconhecem esse tipo de marca baseando-se unicamente na descrição da marca pretendida, outros não acreditam que uma simples descrição possa representar adequadamente suas características (WIPO, 2008).

No Brasil, onde ainda se discute a amplitude do critério de percepção visual, e onde até marcas visuais ainda não são contempladas, o debate sobre marcas táteis parece estar distante. O empresário que quiser buscar registro de seu sinal tátil distintivo terá que usar de sua criatividade, como em outros casos, e criar uma versão ou em forma figurativa, ou em forma tridimensional.

1.2.4 Marcas sonoras

Diariamente nos deparamos com sinais sonoros. Ao escutar em uma casa um som semelhante a “PLIM PLIM”, o serviço que está sendo prestado e qual é sua origem serão identificados pela maioria da população. Outrossim, ao escutarmos o som característico do *Nokia Tune* – também conhecido como *Grande Valse* em aparelhos mais antigos da Nokia – em um metrô lotado, poderíamos identificar o produto que está sendo usado, assim como sua origem⁸.

Assim como em todos os demais casos, o sinal sonoro deve ser capaz de identificar e distinguir um serviço ou produto entre seus iguais ou semelhantes, tornado-se hábil a realizar as demais funções de uma marca. Tais sinais podem ser musicais ou não. No caso de serem musicais podem ser tirados de um conjunto de partituras já existentes, ou serem especialmente encomendados e criados para determinada marca. Sons não-musicais também podem ser criados ou simplesmente reproduções de sons da natureza como, por exemplo, o som de uma cachoeira ou o coaxar de um sapo (WIPO, 2006).

Para a OMPI (2006),

although it may not be ruled out that sounds can be inherently distinctive in respect of goods and services, it may be more common for them to become

⁷ Tradução livre: A marca consiste numa textura aveludada que cobre a superfície de uma garrafa de vinho. A linha pontilhada no desenho não faz parte da marca, mas tem como objetivo mostrar a localização da marca em um recipiente típico para esse produto; a parte inferior e escura do desenho da garrafa mostra a marca. O pontilhado no desenho não é parte da marca, mas uma representação de como um tipo de revestimento aveludado pode ser graficamente demonstrado. A marca é uma marca tátil.

⁸ Para ouvir o som acessar <http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_tune>

distinctive through use and to be used in conjunction with other types of trademarks, such as word or device marks⁹.

Uma vez ultrapassada a possibilidade de efetivo uso de sinal sonoro como marca, o que se confronta atualmente é a viabilidade e forma de registro desses sinais.

De acordo com o questionário realizado pela organização, 50% dos escritórios que o responderam afirmaram aceitar sons musicais, enquanto 38% disseram aceitar sons não-musicais para registro de marcas (WIPO, 2006).

Dos países que aceitam sinais sonoros, as marcas musicais e a notação musical como forma de representação gráfica são unanimidades. Isso, provavelmente, deve-se ao fato de as notas musicais serem mundialmente conhecidas. Da mesma forma que uma pessoa deve dominar a língua na qual a marca nominativa está representada para poder lê-la, basta que uma pessoa tenha domínio sobre teoria musical para ser capaz de ler e compreender uma partitura, traduzindo-a na marca sonora correspondente.

Como exemplo, uma marca foi assim registrada na Noruega:



Figura: Nota musical.

Sendo acompanhada ainda da seguinte descrição:

The mark is a sequence of notes 5 tones, with a special intonation on the sound before the last, The jingle is composed in C Major, the tempo is about 113 beats per minute and was composed in 4/4 time. The logo is played by Staccato (Volume mezzo forte) on a synthesizer¹⁰.

Nesse contexto, verifica-se que a simples descrição do som também possui um papel muito importante no registro de uma marca sonora. Na Inglaterra foi concedida uma marca

⁹ Ainda que não se possa descartar que sons podem ser inerentemente distintivos, provavelmente o mais comum é que se tornem distintivos pelo uso e por serem usados juntamente com outros tipos de marcas, como nominativas, entre outras.

¹⁰ A marca é uma seqüência de notas de cinco tons, com uma entonação especial no som antes do último. O jingle é composto em C maior, o tempo é de cerca de 113 batidas por minuto e foi composto em tempo 4/4. O logo é tocado em *staccato* (volume *mezzo forte*) em um sintetizador.

para identificar tintas e vernizes com a seguinte descrição: “The mark consists of the sound of a dog barking¹¹”

Em alguns países como os Estados Unidos, pioneiros no registro de marcas sonoras¹², podemos encontrar descrições muito mais complicadas do que a acima exposta. Este é o caso do registro nº 75326989¹³ que possui a seguinte descrição:

The mark consists of the sound of the famous Tarzan yell. The mark is a yell consisting of a series of approximately ten sounds, alternating between the chest and falsetto registers of the voice, as follow - 1) a semi-long sound in the chest register, 2) a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound, 3) a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 4) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 5) a long sound down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound, 6) a short sound up one octave from the preceding sound, 7) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 8) a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 9) a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 10) a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound¹⁴.

A descrição de uma marca por uma onomatopéia ainda é discutida. O Tribunal Europeu de Justiça decidiu no caso *Shield Mark vs. Joost Kist* (processo nº C-283/01) indeferir o pedido de registro para a onomatopéia do canto de um galo – “kukelekuuuuu” – pois não foi demonstrada a devida clareza¹⁵.

Outra forma de apresentação da marca sonora seria por meio de um espectrograma, que serve como complementação para representação de marcas não musicais, ou até mesmo uma alternativa à descrição verbal.

A vantagem dessa representação gráfica é que o mesmo aparelho que realizou seu registro poderá fazer o processo inverso, reproduzindo o som a partir do espectrograma.

Um famoso exemplo é o rugido de leão da Metro-Gold-Mayer Lion Corp (MGM), registrado no Escritório de Harmonização do Mercado Interno (OHIM¹⁶) sob o nº 5170113.

No registro, foi apresentado o seguinte espectrograma:

¹¹ A marca consiste no som de um cachorro latindo.

¹² A primeira marca sonora dos EUA foi registrada no ano de 1950 em nome da National Broadcasting Company (NBC), sob o nº 0523616 – marca consistente em três badaladas de sino.

¹³ Para ouvir, acessar <http://www.copat.de/markenformen/mne_soundmarks.htm>. Acesso em 18 nov. 2009.

¹⁴ Disponível em <<http://www.uspto.gov>> (A marca consiste no som do famoso grito do Tarzan. A marca é um grito consistente em uma série de aproximadamente dez sons, alternando entre timbres graves e agudos da voz, de acordo com o seguinte – 1) um som semi-longo grave, 2) um som curto acima de um intervalo de uma oitava mais uma quinta, a partir do som precedente, 3) um som curto abaixo de uma terceira maior, a partir do som precedente, 4) um som curto acima de uma terceira maior, a partir do som precedente, 5) um som longo abaixo de oitava mais uma terceira maior, a partir do som precedente, 6) um som curto acima de uma oitava a partir do som precedente, 7)um som curto acima de uma terceira maior, a partir do som precedente, 8) um som curto abaixo de uma terceira maior, a partir do som precedente, 9) um som curto acima de uma terceira maior, a partir do som precedente, 10) um som longo abaixo de uma oitava mais uma quinta a partir do som precedente)

¹⁵ Ponderou-se que um cidadão espanhol, português, italiano ou inglês não entenderia *kukeleku* como sendo a imitação do som do canto de um galo.

¹⁶ Office for Harmonization in the Internal Market.

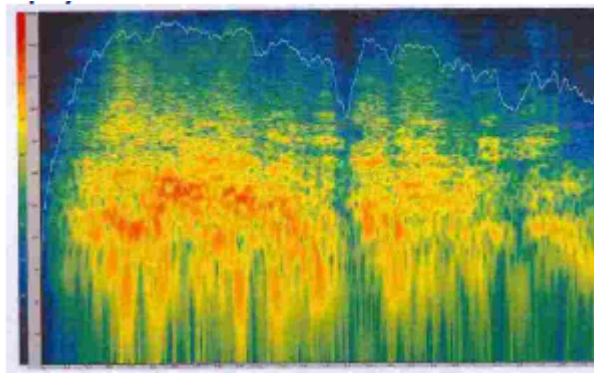


Figura : Espectrograma MGM.

Verifica-se ainda no registro a descrição do som acima representado:

The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars with a peak at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one). The perceived dominant frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until around 0.35s and decreases afterwards. In the second roar, it increases until around 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards¹⁷.

Além das formas de apresentação demonstradas, ainda há a possibilidade de o próprio som ser enviado ao escritório, usualmente em formato digital. Nesse sentido, a marca da MGM acima destacada¹⁸ também foi apresentada em áudio que pode ser ouvido no sítio da OHIM¹⁹.

Para os brasileiros, o registro de uma marca sonora no país, tal como descrito nos casos acima, é praticamente impossível, pois não há estrutura nem previsão no INPI pra tanto.

Dessa forma, para proteger seu sinal sonoro, a Rede Globo obteve seu registro nos Estados Unidos sob nº 3016937. A marca é lá descrita como: “The mark is a sound mark consisting of two musical chimes that approximate the sound "plim plim"²⁰.

¹⁷ A marca sonora é o som do rugido de um leão, com a duração de aproximadamente 2,5 segundos. Ele é composto de dois rugidos sucessivos (0 até 1,4s e 1,4s a 2,6), tendo o segundo uma amplitude ligeiramente mais baixa. O som não é harmônico, tem modulação de rápida amplitude (>15Hz) não periódica (percepção de ruidez) e tem conteúdo de frequência dominante na baixa e média-baixa extensão (aproximando -6dB extensão: 40 a 400 Hz, para ambos os rugidos, com pico de 170 Hz para o primeiro e pico de 130 Hz para o segundo). A extensão da frequência dominante (relativa ao espectro) do primeiro rugido aumenta até 0.35s e diminui em seguida. No segundo rugido, ela aumenta até 1.7s, diminui até 2.2s, aumenta de novo até 2.3s e diminui em seguida.

¹⁸ Curiosamente, a mesma marca da MGM foi registrada nos Estados Unidos com apenas a seguinte descrição: *The mark comprises a lion roaring* (a marca consiste em um leão rugindo). Estados Unidos Reg. nº. 1395550.

¹⁹ <<http://oami.europa.eu>>. Acesso em 18 nov. 2009.

²⁰ A marca é uma marca sonora composta por duas melodias que se aproximam do som “plim plim”.

Em uma tentativa para garantir também a proteção no Brasil, a Globo obteve o registro para a marca nominativa “PLIM PLIM”²¹.

No entanto, é de se presumir que essa forma de registro não corresponde com a realidade, pois não reflete como de fato a marca é usada. De toda forma, o registro se torna válido, pois demonstra o intuito das empresas nacionais em registrar seus sinais sonoros.

2 DA PROTEÇÃO DAS MARCAS NÃO VISUAIS NO BRASIL

2.1 Possibilidade de registro no Brasil

Antes de começarmos a abordagem do tema, cabe destacar as palavras de José Antônio Correa (2004):

A interpretação de que o legislador optou por privilegiar apenas um dos canais sensoriais humanos, se prevalecente, estaria longe de ser feliz, porque insensível à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas que têm repercussão direta sobre o comportamento dos industriais, comerciantes e prestadores de serviço.

Como visto neste trabalho, o regime do registro de marca no direito brasileiro acolhe, no artigo 122 da LPI, o sinal distintivo “visualmente perceptível” que não compreenda nas proibições legais.

Nesse sentido, a maioria da doutrina entende que o legislador adotou como critério conceder registro apenas às marcas diretamente percebidas pela visão, o que englobaria, seguramente, as marcas convencionais, deixando de lado as marcas não visuais.

No entanto, para José Antonio Correa (2004), ex-presidente da ABPI e autor de diversos artigos na área, a questão não é tão simples assim. Apesar da aparente opção pelos sinais visuais, segundo Correa, a lei de propriedade industrial, “obliquamente, dispõe de mecanismos que abrem uma janela para os demais sentidos do homem”. Com efeito, o autor afirma que “o direito brasileiro tem amplo espaço para as marcas plurissensoriais”.

Em seu artigo, após uma análise da *escrita*, que, como se sabe, é posterior à *fala*, conclui que:

Toda marca consistente em palavra parte, portanto, e necessariamente, de uma emissão sonora que, na realidade, constitui seu segmento principal: o aspecto visual é secundário, porque o som precede a representação gráfica, na história de qualquer povo [...] o grau de estabilidade documental da escrita não é tão alto como, ingenuamente, se pensa, não servindo de fundamento para se arredarem outros sistemas de notação gráfica, que é o

²¹ Brasil. Reg. nº 811501710.

argumento habitualmente aduzido por quem resiste à tutela jurídica de
MARCAS NÃO VISUAIS:
A PROTEÇÃO DE MARCAS NÃO VISUAIS NO BRASIL

marcas não apreendidas preferencialmente pelo sentido da visão.

Da conclusão, depreende-se, portanto, que o registro de uma marca que consista em palavra é, na verdade, um registro de sinal que, em sua origem, é sonoro, representado por meio de um sistema gráfico de sinais – o alfabeto, no caso do idioma português. Desse modo, a exigência legal de “visualmente perceptível” teria como finalidade permitir a fixação da marca para a documentação, uma vez que não haveria como tutelar a pura *transdicação*.

Nesse sentido, toma-se a liberdade para incluir um outro exemplo que evidencia o caráter meramente representativo da forma do sinal que se pretende registrar. Trata-se da análise fonética realizada pelo INPI. Ora, esse tipo de análise, tal como nos casos acima, evidencia a tese aqui demonstrada.

Ao se deparar com o sinal “PHÍZQUIZ”, por exemplo, uma vez já existindo um registro prévio, identificando serviços afins, para o sinal “FYSYCS”, é de se esperar que o INPI não conceda o registro ao termo posterior com base na anterioridade impeditiva, embora os sinais não possuam nem se quer uma letra em comum e possuam número de letras diferente. Neste caso, verifica-se que o conflito entre os sinais se dá, exclusivamente, pelo som que representam, ou seja, pela proximidade fonética, já que são visualmente distintos.

Logo, segundo Correa (2004), só faria sentido “em uma interpretação teleológica e sistemática da norma”, entender a expressão “perceptibilidade visual” como “possibilidade de representação visual”. Assim, faz-se uma comparação entre o direito das marcas e direito do autor:

Nem a representação gráfica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artística, é a “obra” em si, mas uma manifestação dela, de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical. O que existe é o fenômeno semiológico da replicabilidade, em que a ocorrência traz as características essenciais do tipo, mas é dele independente.

Correa (2004) continua com seus ensinamentos ao afirmar que a percepção da realidade, que nos vem por meio de nossos sensores, são todos mutuamente traduzíveis:

O que se fala pode ser fixado por escrito e apreendido pela vista; o que se canta, igualmente, através de um sistema de notação musical, apreendido pela vista; o que se tange pode ser traduzido por sistemas de escrita especial (Braille, por exemplo); o que é apreendido pelo olfato se traduz em palavras

e influencia o gosto; o que se gosta é descritível, também em palavras e é sentido pelo olfato.

Conclui-se que a marca é potencialmente plurissensorial e que a percepção visual é apenas um canal comum, por assim dizer, objetivo, que representa a marca, permitindo a tutela do Direito.

Em uma última análise, o autor afirma que o que se ampara é o conceito, que, por sua vez, é expresso em sistemas inteligíveis à sociedade, como o idioma, a notação musical e os gráficos. Para corroborar sua tese, Correa faz o seguinte comentário:

Não fosse autorizada esta interpretação, e não haveria sentido em a própria Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, inciso VII, proibir o registro não só da cor isolada, mas de sua denominação: o que veda é o conteúdo, expresso quer linguisticamente, quer plasticamente. A mesma lei, em seu artigo 124, inciso XV, proíbe não só o registro não autorizado de obra protegida por direito autoral, como, também, o seu título, ou seja, a expressão lingüística que remete ao conteúdo. A doutrina brasileira, tradicionalmente abraçada pelo INPI nas próprias diretrizes que orientam a análise de colidência, reconhece, além disso, o que se convencionou denominar “colidência ideológica”, corroborando que o objeto da proteção é o tipo semiótico, não a representação.

Para ilustrar, o autor cita os casos Safeskin vs. Safederm e Sentir-se Bem vs. Bem Estar²². No primeiro caso o INPI entendeu, dentre outros argumentos, que o termo *skin* era sinônimo do termo *derm* de modo que o conteúdo era o mesmo. Já no segundo caso, a autarquia sentenciou que os dois termos colidiam ideologicamente, portanto, não estavam aptos a conviver no mercado, apesar de possuírem uma manifestação visual distinta.

Dessa forma, entende Correa que o que deveria ser discutido não é se são protegíveis outros sinais que não visuais, mas sim como se proteger esses sinais na prática.

Neste momento, o autor passa a exemplificar as variadas formas que uma marca não convencional pode ser registrada – o que já foi amplamente demonstrado neste estudo – para, ao final, concluir:

Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas ‘não tradicionais’, incluindo aquelas consistentes em sons, seria um grave erro, suscetível de travar ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem.

2.2 Repressão à concorrência desleal

Há muito existe a orientação no direito brasileiro de que a proteção à propriedade industrial encontra suas raízes e fundamentos no princípio geral de repressão à concorrência

²² Decisão publicada na RPI 1.427, de 28/4/1998, nos autos do processo 818312114.

desleal. As leis particulares, como a lei de marcas, por exemplo, seriam apenas manifestações específicas deste princípio (LEONARDOS, 1998).

Para Luiz Leonardos (1998) “a concorrência desleal, portanto, constitui a suma de toda a propriedade industrial, deduzindo-se, do artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, os princípios da repressão à concorrência desleal”.

No Brasil, não são raras as decisões referentes à proteção ao *trade dress*²³ com base na repressão à concorrência desleal (VIEIRA, 2006). Portanto, da mesma maneira que ocorre com o *trade dress*, uma marca não convencional com distinguibilidade inerente, porém não registrada, ou com distinguibilidade adquirida através do seu uso contínuo no mercado, também poderá se valer da proteção conferida pelas normas gerais contra atos de concorrência desleal.

Gama Cerqueira (1946), ao observar a ‘recíproca influência’ e a ‘íntima relação’ existentes entre a propriedade industrial e a concorrência desleal, assim conclui:

A repressão da concorrência desleal confunde-se com a propriedade industrial sob o ponto de vista dos princípios em se baseiam. Ou melhor dito, a repressão da concorrência desleal constitui o princípio básico da propriedade industrial, ao mesmo tempo em que esta constitui a concretização daquele princípio, na legislação positiva.

Embora o inciso XXIX do art. 5º da Constituição, que trata da propriedade industrial, não mencione a concorrência desleal, pode ser entendido que a repressão a esta última está compreendida no referido artigo 170, o qual, ao estabelecer os princípios gerais da ordem econômica, elenca a livre concorrência e a defesa do consumidor.

Por seu turno, a Lei de Propriedade Industrial - LPI, já em seu artigo 2º, estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante a repressão à concorrência desleal.

²³ Também chamado de conjunto-imagem, geralmente se refere às características da aparência visual de um produto ou sua embalagem (ou mesmo o desenho de um prédio) que pode ter caráter distintivo e indica a origem do produto aos consumidores.

Além do referido artigo, os artigos 195²⁴ e 209²⁵ da LPI regulam a disciplina específica dos tipos penais e atos desleais. Trata-se da concorrência desleal *stricto sensu*, ou seja, de manifestações específicas da concorrência desleal, que serão de grande importância para se delimitar uma proteção advinda desse instituto, particularmente ao estudo, delimitar uma proteção contra o uso não autorizado de sinais distintivos, supostamente, não registráveis.

O primeiro Tratado Internacional sobre propriedade industrial – a Convenção de Paris – não trazia, em sua versão original de 1883, uma norma específica sobre a repressão à concorrência desleal.

Dessa forma, o artigo 10 *bis*, o dispositivo que trata sobre a concorrência desleal foi introduzido na Revisão de Bruxelas de 1900, e atualmente possui a seguinte redação:

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

²⁴ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

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

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

²⁵ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverão proibir-se particularmente:

1o. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2o. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3o. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Assim, o conceito de ato de concorrência desleal compreenderia qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial, conceito que cada Estado-membro deverá interpretar conforme seus parâmetros.

2.3.1 Da repressão à Concorrência Desleal na imitação de marcas não convencionais

Para o presente estudo, dar-se-á foco ao exposto no item 1) do supracitado artigo da Convenção, pois como será visto, em tais atos poderia ser enquadrado a reprodução ou imitação de marca não convencional alheia.

Na expressão de Ascensão (1997), a essência dos atos suscetíveis de estabelecer confusão “está em um concorrente se enfeitar com penas alheias de maneira a fazer-se passar por outro, ou levar a uma confusão no respeitante ao estabelecimento ou aos produtos ou serviços”. Dessa forma, não há uma pré-definição do que seriam esses atos, podendo ser qualquer ato que gere confusão.

Nas palavras de Bodenhausen: “Para os países que não proibem por legislação específica o uso de marcas ou idênticos ou similares, entende-se que essa proteção decorre da hipótese ora em análise” (BODENHAUSEN, 1969 apud JABUR, 2007).

Nesse sentido, pode ser feita uma analogia com o assunto dessa pesquisa. Se a concorrência desleal serviria como base da proteção para marcas em países que não regulam o seu uso por legislação específica, essa mesma concorrência desleal também deveria servir como base para a proteção de marcas não convencionais em países que não possuam legislação suficientemente abrangente para incluí-las nas formas regulares de proteção marcária.

Para evidenciar o acima alegado, podemos citar uma passagem de Fróes (2001 apud JABUR, 2007):

Risco de confusão aumenta à medida que os produtos em jogo são baratos, adquiridos por consumidores de baixa escolaridade, não raro analfabetos ou

semi-analfabetos, que se deixam levar mais pelas cores do que pelas marcas nominativas.

Nota-se no texto de Fróes uma proteção indireta às cores, em vista de direta proteção ao consumidor. Dessa forma, acaba-se por resguardar o uso de cor, em certos casos e em certas proporções, para que se evite o risco de confusão ao consumidor.

Portanto, diante do cenário brasileiro, no qual o registro de marcas não convencionais que não sejam visuais se encontra afastado pelo atual entendimento do INPI, percebe-se na repressão à concorrência desleal o alicerce jurídico para preservar os direitos do empreendedor que aposta no uso de sinais não visuais para identificar seu negócio e produtos.

CONCLUSÃO

Com a expansão do comércio internacional e o crescente desenvolvimento tecnológico, o mercado tornou-se um espaço cada vez mais competitivo para as empresas que, para superar seus concorrentes, começaram a investir em novas formas de divulgação e apresentação dos seus produtos e serviços.

Aos poucos, a marca foi ganhando novas dimensões na economia global, deixando de ser apenas um sinal de distinção entre produtos e serviços de origem diferentes, para tornar-se o símbolo de uma tribo ou o sinônimo de um estilo de vida, como é o caso de marcas como a Nike ou a Harley-Davidson. Hoje, pode-se dizer que, dentre os ativos tangíveis e intangíveis de uma empresa, a marca é um dos mais importantes.

Assim, a fim de tornar seus produtos e serviços mais atraentes ao consumidor contemporâneo cada vez mais exigente, novas formas de apresentação da marca começaram a ser criadas, como é o caso das marcas sonoras e das marcas olfativas - as chamadas marcas não convencionais, especificamente, não visuais.

A tendência mundial é conceituar marca como qualquer sinal distintivo capaz de identificar um produto ou serviço. Nesse sentido, verificou-se o exemplo da OMPI que alterou o seu conceito de marca, retirando o termo “sinal visível”.

Apesar desses tipos de marcas já serem usados no mercado internacional desde há longa data – a primeira marca sonora foi registrada em 1950 nos Estados Unidos – o debate sobre o tema é ainda objeto de bastante discussão. Com efeito, a preocupação com sua proteção legal começou a ser discutida amplamente apenas nas últimas décadas.

No caso do Brasil, a legislação, apesar de recente, prevê uma definição considerada como limitada do sinal passível de registro. De acordo com o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, só pode ser registrado como marca o signo visualmente perceptível, o que, para a maioria da doutrina, e o próprio INPI, inviabilizaria o registro das marcas não visuais.

Desse modo, as marcas não visuais são percebidas com receio pelos juristas brasileiros, sendo certo que são poucos os que defendem a possibilidade de registro destes sinais frente à legislação atual.

Ainda assim, o ordenamento brasileiro dispõe de meios alternativos de proteção de uma marca não visual, em especial por meio das normas contra atos de concorrência desleal, que oferecem mecanismos hábeis aos seus usuários.

Por todo o exposto, conclui-se que, como dito, há no atual ordenamento jurídico brasileiro proteção à marca não visual com certas limitações. Portanto, para efetiva proteção deste novo, mas não tão novo, tipo de marca, depender-se-á da atuação e criatividade do profissional que deverá lidar com os limites aqui expostos para poder fazer valer o direito de exclusivo do empreendedor.

Referências

ASCENSÃO, José de Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? In: ASCENSÃO, José de Oliveira *et al.* *Concorrência Desleal*. Coimbra: Livr. Almedia, 1997. p. 22-23

ASSOCIATION INTERNACIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUALE. *Question 181: Conditions for registration and the scope of protection of non-conventional trademarks*. Zurique, jun. 2004. Relatório da Austrália. Disponível em <<http://www.aippi.org>> Acesso em 05 nov. de 2009.

BUCKNELL, Duncan. *Pharmaceutical taste trade marks: a bitter pill to swallow*. Victoria, 2006. Disponível em <<http://www.mondaq.com>>. Acesso em 16 de nov. de 2015.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, v. 1.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, n° 69, p. 17-20, mar/abr 2004.

JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Pressupostos do ato de concorrência desleal*. [S.l.: s.n.]. In: JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) [et.al.](#) Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo, Saraiva, 2007. p. 337-86.

LEIS, Sandra. Marcas olfativas não são registráveis. *Internet*, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em <<http://www.dannemann.com.br>>. Acesso em 15 nov. 2009.

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

RONNING, Debbie. Taste, smell and sound: future trademarks. [S.l.: s.n.]. *Les nouvelles* v. 39, n. 1, p. 16-21, mar. 2004.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Methods of representation and description of new types of marks*. Genebra, 29 mar. 2007. Disponível em <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983>. Acesso em 2 nov. 2009.

_____. *New types of marks*. Genebra, 1 set. 2006. Disponível em <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983>. Acesso em 31 out. 2009.

_____. *Representation of Non-Traditional Marks: Areas of Convergence*. Genebra, 15 out. 2008. Disponível em <http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=15325> Acesso em 01 nov. 2009.

SPECTROGRAM. *Wikipedia*. Disponível em <<http://en.wikipedia.org>> Acesso em 19 nov. 2009.

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