XII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI BUENOS AIRES – ARGENTINA

DIREITO EMPRESARIAL I

ROGERIO BORBA

BEATRIZ BUGALLO MONTAÑO

FERNANDO PASSOS

Copyright © 2023 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina
Diretora Executiva - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - UNIVEM/FMU – São Paulo
Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará
Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul
Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio – Rio de Janeiro
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR – Ceará

Representante Discente: Prof. Dra. Sinara Lacerda Andrade – UNIMAR/FEPODI – São Paulo

Conselho Fiscal:
Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara – ESDHC – Minas Gerais
Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM – Rio de Janeiro
Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho – Ceará
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS – Sergipe
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR – São Paulo
Secretarias
Relações Institucionais:
Prof. Dra. Daniela Marques De Moraes – UNB – Distrito Federal
Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM – São Paulo
Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie – São Paulo
Comunicação:
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali – Rio Grande do Sul
Profa. Dra. Maria Creusa De Araújo Borges - UFPB – Paraíba
Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro - UNOESC – Santa Catarina
Relações Internacionais para o Continente Americano:
Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA – Bahia
Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM – Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA – Maranhão
Relações Internacionais para os demais Continentes:
Prof. Dr. José Barroso Filho – ENAJUM
Prof. Dr. Rubens Beçak - USP – São Paulo
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba – Paraná
Eventos:
Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec – Minas Gerais
Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas - PUC – Paraná
Profa. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello - UFMS – Mato Grosso do Sul

Membro Nato – Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UMICAP – Pernambuco

D597

Direito Empresarial I [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Beatriz Bugallo Montaño; Fernando Passos; Rogerio Borba. – Florianópolis: CONPEDI, 2023.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5648-771-7
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Derecho, Democracia, Desarrollo y Integración

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Direito. 3. Empresarial. XII Encontro Internacional do CONPEDI Buenos Aires – Argentina (2: 2023 : Florianópolis, Brasil).

CDU: 34

CONPEDI

Conselho Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Direito Florianópolis
Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br

XII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI BUENOS AIRES – ARGENTINA

DIREITO EMPRESARIAL I

Apresentação

A presente obra é fruto dos artigos apresentados no Grupo de Trabalho (GT) DIREITO EMPRESARIAL I, do XVI Encontro Internacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), realizado na cidade de Buenos Aires entre os dias 12 a 14 de outubro de 2023, na Universidade de Buenos Aires (UBA). O Encontro teve como temática "DERECHO, DEMOCRACIA, DESARROLLO Y INTEGRACION". A escolha do tema foi pertinente em razão do momento político e jurídico vivido no continente sul-americano, onde se questiona o papel dos estados tanto na proteção ambiental, quanto na participação pública. As diversas questões ambientais verificadas tratam do desafio de harmonizar os dispositivos constitucionais e internacionais em prol da biodiversidade, de forma a viabilizar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Como resultado de uma grande ambiência de atividades de pesquisa desenvolvida, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Uruguai, foram apresentados neste GT doze artigos relacionados ao tema, os quais integram a presente obra. Nas apresentações dos trabalhos foram discutidos instrumentos que remontam as questões de Direito Empresarial nacional e de integração regional com repercussão em toda a sociedade Sulamericana. Os trabalhos se relacionam diretamente com a ementa apresentada, o que indica uma preocupação com a seleção de artigos que mantém entre si afinidade científica, favorecendo sobremaneira os debates no momento das discussões no GT. A obra, em razão dos trabalhos apresentados, pode ser subdividida pela ordem de apresentação, sendo todos relativos ao Direito Empresarial. A elevada intensidade dos debates no GT demonstrou a importância dos temas levantados e apresentados pelas pesquisadoras e pelos pesquisadores do grupo. Assim, é com muita satisfação que apresentamos à comunidade jurídica a presente obra, que certamente servirá como referência para futuras pesquisas sobre os temas levantados e as reflexões aqui presentes.

O primeiro artigo, intitulado "A RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA NO CASO AMERICANAS S.A.", de autoria de Guilherme Santoro Gerstenberger e Carla Izolda Fiuza Costa Marshall, abordou o caso das divulgadas inconsistências contábeis das Americanas S.A e seus desdobramentos internos e externos, especificamente sobre a responsabilidade dos administradores e a importância da Governança Corporativa. Em seguida foi apresentado o trabalho "AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E POLÍTICAS PÚBLICAS COMUNS

PARA INCLUSÃO E PERMANÊNCIA NO MERCADO MERCOSULINO", de Philippe Antônio Azedo Monteiro, Marlene Kempfer e Ana Lúcia Maso Borba Navolar, tratando a necessidade de harmonização das legislações voltadas às MPEs e, por meio de normas promocionais comuns, colocar em prática os mecanismos de apoio voltados ao incremento das exportações intrabloco. Após, tivemos o artigo "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: INSTRUMENTO GARANTIDOR DE BOAS RELAÇÕES CREDITÓRIAS", de Helena Beatriz de Moura Belle, Amanda Moreira Silva, João Leôncio da Silva Neto, com o estudo da Cédula de Crédito Bancário e a previsão do vencimento antecipado das dívidas, a partir da verificação dos institutos e aspectos gerais dos títulos de crédito. Em seguida foi apresentado "CORRUPÇÃO E COMPLIANCE: A IMPORTÂNCIA DA MATRIZ DE RISCOS", de Giovani da Silva Corralo e Carlos Afonso Rigo Santin, buscando refletir sobre o compliance para o combate à corrupção, mais especificamente na elaboração da matriz de riscos. Ainda tivemos "LESÃO E ERRO NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS", de Walter Godoy dos Santos Junior, Erickson Gavazza Marques e Tiago Octaviani, discorrendo sobre a possibilidade (ou não) de anulação dos contratos empresariais pela caracterização dos vícios da vontade da lesão e do erro. Por último, no primeiro bloco, foi apresentado o artigo "MARCO LEGAL DAS STARTUPS: A IMPORTÂNCIA DO INOVA SIMPLES PARA A INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NAS BIOSTARTUPS", de Alexandre Eli Alves, Ricardo Augusto Bonotto Barboza e Fernando Passos, objetivando analisar a importância do Marco Legal das Startups e do Inova Simples para o ecossistema empreendedor brasileiro, especialmente para as biostartups. Realizaram-se discussões sobre os artigos, com profícuas trocas e aprendizados.

Já no segundo bloco, após o intervalo, apresentou-se o artigo "MICROORGANISMOS TRANSGÊNICOS NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL", de Erickson Gavazza Marques e Ricardo Hasson Sayeg, versando sobre como a Lei de Propriedade Industrial trata a questão dos microorganismos transgênicos, explicitando as condições gerais para que uma invenção possa ser objeto de uma patente. Em seguida seguiu-se com o artigo "O ANTAGONISMO EXISTENTE ENTRE A LIBERDADE ECONÔMICA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: BREVE ANÁLISE SOBRE OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DAS VACINAS IMUNIZANTES À SARS-COV-2", de Rodrigo Róger Saldanha, Mayara Grasiella Silvério e Vanessa Aparecida Ianque Costa, buscando analisar os conflitos entre direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde e à propriedade intelectual, relacionando com os interesses econômicos, em especial, com foco nas implicações do licenciamento compulsório no contexto da pandemia de COVID-19. Após, tivemos "O DIREITO SOCIETÁRIO INTERNACIONAL: SEU IMPLANTE NO ÂMBITO JURÍDICO BRASILEIRO", de Temis Chenso da Silva Rabelo Pedroso, Tania Lobo Muniz e Elve Miguel Cenci, debatendo sobre a formação o Direito

Societário Internacional como disciplina de conteúdo próprio, construído a partir da atuação de organismos internacionais no sentido de influenciar os países de todo o mundo para o estabelecimento de arranjos eficientes em termos de governança corporativa. Seguiu-se com "PROPOSTA DE MUDANÇA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DESAFIOS E NECESSIDADES DE MUDANÇA LEGISLATIVA PARA AMPLIAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS NO DIREITO BRASILEIRO", de Rodrigo Róger Saldanha , Ana Karen Mendes de Almeida e Mayara Grasiella Silvério, promovendo uma revisão bibliográfica que aborda a necessidade de proteção jurídica das marcas não tradicionais no Brasil, isso porque a realidade do mercado consumidor vem sofrendo mutações devido à inovação dos métodos de identificação de produtos e serviços. Seguindo com "UMA ABORDAGEM COMPARATIVA DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS SOBRE LINKS PATROCINADOS, VIOLAÇÃO MARCARIA E ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL: BRASIL, ARGENTINA, COLÔMBIA, CHILE E PERU", de Raphael Ricci Portella, analisou como os Tribunais de alguns países latino-americanos – especificamente do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Peru – vêm enfrentando o problema, investigando se há uma possível homogeneidade de tratamento. Por fim, apresentou-se o artigo "UMA ANÁLISE CONSEQUENCIALISTA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO AMERICANAS", de Guilherme Fabbriziani Borges, Matheus Marques de Albuquerque e Carla Izolda Fiuza Costa Marshall, analisando detalhadamente o caso da Recuperação Judicial que envolve o renomado Grupo Americanas. Ao final, mais uma vez, houve um intenso debate sobre os artigos, com trocas e contribuições.

PROPOSTA DE MUDANÇA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DESAFIOS E NECESSIDADES DE MUDANÇA LEGISLATIVA PARA AMPLIAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS NÃO TRADICIONAIS NO DIREITO BRASILEIRO

PROPOSAL FOR CHANGE IN THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW: CHALLENGES AND NEEDS FOR LEGISLATIVE CHANGE TO EXPAND THE REGISTRATION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKS IN BRAZILIAN LAW

Rodrigo Róger Saldanha
Ana Karen Mendes de Almeida
Mayara Grasiella Silvério

Resumo

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica que aborda a necessidade de proteção jurídica das marcas não tradicionais no Brasil, isso porque a realidade do mercado consumidor vem sofrendo mutações devido à inovação dos métodos de identificação de produtos e serviços. Em especial a área da concentração da pesquisa encontra-se vinculada ao Direito Empresarial. Com base na Lei de Propriedade Industrial, o artigo 122 não demonstra atualização com a realidade do mercado, comprometendo assim a proteção dessas marcas não tradicionais, que utilizam destas formas não convencionais de identificação, como sons, cores e cheiros. O objetivo é analisar a importância das marcas não tradicionais, bem como o motivo pelo qual os sinais devem ter o direito especial, através de tutela jurídica e a modificação da norma legal. Utilizou-se o método hipotético-dedutivo com revisão de literatura, revistas especializadas e jurisprudência. Conclui-se na presente pesquisa a necessidade de ampliação da legislação para contemplar as novas marcas existentes na contemporaneidade.

Palavras-chave: Marcas, Propriedade intelectual, Propriedade industrial, Direito empresarial, Inovação

Abstract/Resumen/Résumé

This article is a bibliographic review that addresses the need for legal protection of non-traditional brands in Brazil, because the reality of the consumer market has been changing due to the innovation of methods of identifying products and services. In particular, the research concentration area is linked to Business Law. Based on the Industrial Property Law, article 122 does not demonstrate updating with the reality of the market, thus compromising the protection of these non-traditional brands, which use these non-conventional forms of identification, such as sounds, colours and smells. The objective is to analyse the importance of non-traditional trademarks, as well as the reason why signs should have a special right, through legal protection and the modification of the legal norm. The hypothetical-deductive method was used with a review of the literature, specialized journals, and jurisprudence. It is

concluded in this research the need to expand the legislation to contemplate the new brands existing in contemporary times.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Brands, Intellectual property, Industrial property, Business law, Innovation

INTRODUÇÃO

O mercado consumidor nacional e internacional está cada vez mais saturado, impulsionando empresas a desenvolverem novas estratégias de *marketing* e economia para responder rapidamente às incertezas do mercado e do consumidor, obtendo vantagens competitivas. A adaptação a esse ambiente dinâmico requer inovação e tecnologia, sendo essenciais para o destaque das empresas no mercado e maximização de lucros, tendo como área de concentração essa pesquisa o Direito Empresarial.

A intensificação da competitividade nas vendas de produtos tem resultado em uma crescente pressão sobre o mercado. Tendo como consequência a forma de apresentar um determinado produto ao público tendo a necessidade de ser repensada com base nas experiências do consumidor e nas influências do mercado internacional. Em suma, é evidente que o sucesso das empresas agora depende da habilidade de se manterem ágeis, criativas e funcionais para o cliente, à medida que navegam nesse cenário em constante transformação.

O intuito principal das estratégias de *marketing* é levar o cliente a não apenas comprar produtos, mas também colecionar memórias, sentidos, gostos, cheiros e sons. Essa nova era da atividade comercial apresenta um novo método de desenvolver e fornecer experiências aos consumidores.

Diante deste contexto, o presente artigo tem como objetivo realizar uma análise aprofundada das dimensões de estratégia, estrutura e processos de marketing no âmbito internacional e sua influência no desempenho estratégico das empresas no cenário nacional.

Para tanto, será empregado o método hipotético dedutivo com técnica de revisão bibliográfica, permitindo que o pesquisador explore informações de fontes secundárias relacionadas ao tema estudado, consequentemente contribuindo para o enriquecimento do conhecimento sobre o assunto.

Além disso, será abordada a fragilidade da legislação brasileira para proteção de marcas não tradicionais, com base na Lei Federal nº 9.279/1996 (Lei Propriedade Industrial), as características dos símbolos não tradicionais e a sua significância jurídica com a proposta de mudança legislativa da Lei de Propriedade Industrial, considerando o papel das marcas nas esferas jurídica e econômica, em linha com a teoria da razão contratual.

2 DAS MARCAS NÃO CONVENCIONAIS

A marca vai muito além de ser simplesmente a base da reputação de uma empresa, ela representa a maior ferramenta de publicidade que a diferencia dos demais concorrentes. Esse elemento, torna-se um diferenciador crucial, especialmente em situações que envolvam o risco de confusão de um determinado produto em decorrência da similaridade, bem como contratos inadequados.

Nos casos em que o produto for o sinal sonoro, por exemplo, é importante destacar que a sua finalidade é atrair o consumidor e promover o consumo do produto, utilizando-se de métodos "chicletes" que ficam grudados na memória do comprador.

Neste contexto enquadram-se as marcas não convencionais/tradicionais que se utilizam de sons, cores, gestos, gostos, entre outros métodos para atrair consumidores. Isso nasceu do desenvolvimento de novos processos tecnológicos e criativos, originados de novas estratégias de *marketing* e do despertar de múltiplas experiências sensoriais de consumo.

Destaca-se também que as marcas não tradicionais são temas relevantes em pesquisas nacionais e internacionais, sendo significativo o número de pesquisadores que buscam compreender essa temática, inclusive com alguns citando o Brasil.

Diante disso, compreende-se que não há razão para negar a legitimidade, à proteção como também à causalidade dos produtos que são divulgados por marcas de natureza não convencional, visto que um sinal não visual, ainda que não protegido por lei, é uma marca e preenche todos os requisitos necessários para a sua origem.

2.1 DAS MARCAS EM ESPÉCIE

Devido ao aumento do consumo, muitas empresas têm buscado cada vez mais estratégias para a implantação de novas marcas em seus negócios, isso porque, por mais de cem anos o sinal vem sendo o elemento fundamental para o *marketing*, porém o seu reconhecimento só foi efetivo pela área comercial em meados do século XX. Por essa razão, o pesquisador pioneiro David Ogilvy (1998 *apud* TAVARES, 2003) explica em uma reportagem intitulada "O poder da marca", feita para a Revista HSM Management que a origem deste elemento se deu por volta de 1951 com o início da era das marcas.

Ainda Ogilvy (1998 *apud* TAVARES, 2003), explica que somente nos anos 80 é que começou a ser discutido e analisado pelos profissionais o tema *branding*, isso se deve ao grande número de fusões e aquisições de empresas realizadas na época, na qual forneceram evidências

irrefutáveis da materialidade da marca ao final do valor do contrato, ou seja, a marca também está ligada ao patrimônio.

Isso ocorre em virtude de seu valor chegar a ser cinco vezes maior que o valor contábil da própria empresa que o fundou, fator este que difere da atualidade, visto que antes sua natureza era intangível e atualmente os sinais são vistos como tangíveis por terem um viés econômico e estratégico para os negócios de uma empresa.

Portanto, o conceito de marca está ligado ao número de elementos essenciais diferenciadores que juntos os definem, podendo ser divididos entre tradicionais (aqueles que são visualmente detectados) e não tradicionais. As marcas não tradicionais, objeto central deste estudo, são aquelas que fogem ao conceito tradicional de marca, se caracterizando por sua cor, cheiro, som, gesto ou qualquer outra representação que não seja gráfica para a sua identificação.

A importância do uso dos sentidos na construção da marca vem resultando em ações concretas de *marketing* que fazem o consumidor reconhecer um produto não apenas pelas marcas tradicionais, mas também por outros estímulos sensoriais. Um exemplo disso foi à campanha da Nivea que ocorreu na Alemanha em 2007, quando a marca lançou uma ação de *marketing* multissensorial em cinemas alemães, liberando o aroma de seu protetor solar durante a exibição de um filme de uma praia, seguido do *slogan* "Nivea: o aroma do verão" (WELOVEAD, 2007).

De acordo com Fernando Leira, *general manager* da Landor São Paulo, os consumidores têm uma crescente demanda por interações autênticas com as marcas. Eles desejam experimentá-las através de diversos canais e vivenciar experiências multissensoriais. Além disso, estão respondendo positivamente às narrativas das marcas e incorporando produtos e serviços em suas vidas de uma maneira nunca vista antes (LEIRA - LANDOR, 2016).

Assim as marcas precisam pensar em toda a experiência do cliente e explorar os sentidos para criar mundos únicos para os consumidores, o que não ocorre no *marketing* tradicional, visto que este não é mais suficiente para atrair os consumidores.

De acordo com Lindstrom, “psicólogos comportamentais estimam que cerca de 80% das impressões que formamos quando nos comunicamos com outras pessoas não são verbais, o que significa dizer que são sensoriais” (LINDSTROM, 2012). Por isso, o uso dos cinco sentidos é crucial na decisão de escolha e compra de um produto ou serviço.

Os estímulos sensoriais não só influenciam em nosso comportamento de maneira irracional, mas também ajudam a diferenciar um produto de outro. Além disso, essas marcas também se integram à nossa memória de longo prazo, influenciando nosso processo decisório. Em outras palavras, quanto mais pontos sensoriais forem estimulados ao criar marcas, maior

será o número de memórias sensoriais ativas. E, quanto maior o número de memórias sensoriais ativas, maior será a conexão do consumidor com a marca (LINDSTROM, 2012).

Diante disso, as marcas não convencionais têm se tornado uma realidade concreta no campo do *marketing*, consumo e nas empresas. Isso se deve ao fato de que os seres humanos possuem diversas formas de perceber e identificar produtos e serviços, além da visão. Nesse contexto, quatro tipos de sinais amplamente utilizados no país (ainda que sem o devido registro legal) foram selecionados para a análise deste estudo.

2.1.1 Marcas sonoras

As marcas não visuais e não tradicionais, aquelas perceptíveis aos sentidos, destacam-se pela crescente popularidade dos sinais sonoros. Como o próprio nome sugere, uma marca sonora é composta por diversos sons que, quando combinados, podem ser identificados como chicletes[1], pois raramente são esquecidos pelo consumidor. Atualmente, as marcas de áudio já fazem parte das identidades dos produtos empresariais, por meio do método de ativação da memória auditiva do consumidor.

Segundo o autor Oliver Sacks, a música é como se fosse uma intrincada tapeçaria de padrões sonoros entrelaçados ao longo do tempo, possuindo sua própria lógica, impulso e sequências inseparáveis. A música também é caracterizada por ritmos persistentes e repetições, além de apresentar um aspecto misterioso ao incorporar emoção e uma espécie de "vontade". Quanto às ressonâncias especiais, sincronizações, oscilações, excitações mútuas, e outros fenômenos presentes no complexo conjunto de circuitos neurais multinível que forma a base de nossa percepção e reprodução musical (SACKS, 2007).

Dessa forma, quando a música ou o som transmitem o desejo de comunicar ou ativar a memória de consumo, ela atinge a finalidade da marca. Além disso, Peter Rentfrow & Samuel Gosling provaram essa teoria com um experimento realizado da Universidade de Cambridge e na Universidade do Texas, no qual,

> colocou um grupo grande de jovens em uma sala e gravou suas interações. Eles observaram que música foi o primeiro tema que um grupo de pessoas totalmente estranhas se sentiu confortável para discutir. Surpreendentemente, cálculo não estava na lista de assuntos debatidos. (LUSENSKY, 2011, tradução nossa)

[1]"Marca chiclete" é o termo utilizado para caracterizar uma ideia pegajosa, que possui características marcantes, distintivas e memoráveis, que resultam na fixação e permanência na mente do consumidor.

À vista disso, entende-se que o uso das identidades sonoras vem do intuito de se conectar com o cliente, se tornado uma das opções mais interessantes para os *brandings* empresariais que buscam por criar memórias e comportamentos mentais associativos. Afinal, no Brasil, podemos detectar o exemplo de instituições grandes com marcas sonoras, como o famoso *"plim plim"* da TV Globo, som do computador Intel, rádio Nextel, entre outros.

Conforme a OMPI (2006) a marca sonora pode ser compreendida como um sinal sonoro capaz de identificar produtos ou serviços diferenciando-os de outros da mesma espécie, podendo estes ter características musicais ou não:

> Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león). Según el cuestionario, 38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los sonidos musicales, y 28 de las 73 Oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de los sonidos no musicales como marcas. (OMPI, SCT 16/2, 2006, p.08) [2]

Assim, os sinais podem ser classificados como:

> 1) Logos Sonoros (sound logos), ou "logos de áudio" (audio logos) são elementos acústicos que permitem a identificação de determinada marca. É como se fosse a faceta sonora do logo visual, sem que necessariamente consista de uma leitura sonorizada dele. [...] 2) Tema (sonoro/acústico) da Marca (brand theme), normalmente conhecido como jingle ou vinheta, não é figura idêntica ao logo sonoro. [...] 3) Músicas de Marca (brand songs), por sua vez, são músicas comuns, veiculadas por artistas sem a finalidade original de associação a produtos e serviços, que passam a ser adotadas com esta função. [...] 4) Símbolos Sonoros (sound symbols), também conhecidos como Ícones Sonoros (sound icons) são os sons característicos emitidos pelos produtos no curso de suas utilizações corriqueiras. Por vezes, som e produto se tornam tão correlacionados aos olhos do público que podem vir a se tornar marcas sonoras (BARBAS, 2015).

Dessa maneira, no cenário internacional, as marcas sonoras são protegidas em diversos países, dentre eles encontram-se os Estados Unidos (há mais de 70 anos), tendo ali como exemplos clássicos de registro os sons do grito do Tarzan e do rugido do leão da MGM etc. (SOARES, 2015).

Países como França, Noruega, Espanha, Uruguai, Reino Unido e Alemanha apresentam a possibilidade de registro em suas legislações. A China, por exemplo, em 2013

---

2 Tradução livre: "Sons musicais podem ter sido criados expressamente (isto é, por ordem específica), ou tirados da grande variedade de partituras musicais existentes. Sons não musicais, por outro lado, podem ter sido criados ou simplesmente reproduzir sons encontrados na natureza (por exemplo, trovão ou o rugido de um leão) De acordo com o questionário, 38 dos 76 Escritórios que responderam indicaram que admitem sons musicais, e 28 dos 73 Escritórios que responderam afirmaram admitir o registro de sons não musicais como marcas." (OMPO, Nuevos Tipos de Marca, 2006, p. 08).

reformulou a sua legislação permitindo o registro das marcas sonoras, o Canadá desde 2012, Japão em 2014, Chile onde a Petrobras detém vários registros de marcas sonoras, Uruguai, os quatro países integrantes da Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru) e Argentina, onde inclusive admite-se não apenas as marcas sonoras, mas também marcas táteis, olfativas, em movimento e de quaisquer outros tipos.

Já no Brasil, as marcas sonoras vêm criando destaque ao longo das décadas visto o grande potencial de cumprir com todas as funções de uma marca comum. Ocorre que a ausência de mecanismos operacionais para o registro de tais marcas no órgão competente, "é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais" (BARBOSA, 2013).

Contudo, surgem questionamentos a respeito do funcionamento dos direitos de propriedade intelectual quando se trata de sinais não tradicionais, como marcas sonoras ou olfativas, apesar de aparentemente terem o mesmo reconhecimento legal que outras marcas.

A grande questão reside na igualdade de proteção legal para esses sinais e na capacidade dos detentores desses direitos de obterem as devidas recompensas econômicas caso precisem recorrer ao sistema judiciário para salvaguardar seus direitos. Tais incertezas podem impactar negativamente o livre exercício do direito à propriedade intelectual, e as consequências da falta de proteção legal podem ser motivo de preocupação para os titulares desses sinais não convencionais.

2.1.2 Marcas gestuais

Dentre os signos não convencionais, a marca gestual se destaca como uma opção exótica, sendo a única forma de sinal que envolve movimentos, todos eles de natureza gestual, como o próprio nome sugere. Em outras palavras, mesmo que o significado gramatical da expressão gesto representa somente a ideia de movimento, também se pode interpretar que não há impedimentos para que a marca também seja estática (ex: placa de silêncio dos hospitais), desde que exista o fator primordial que é o corpo realizando a ação.

Um exemplo da aplicação da marca gestual em empresas nacionais é o caso do "i digital" criado em 1999 pelo Banco Itaú. Nessa estratégia, o logotipo era acompanhado de um gesto específico, utilizado nos comerciais de televisão para mostrar aos clientes que o banco era não apenas memorável, mas também acessível (CASALI; RABAIOLLI, 2020). A intenção era reforçar ainda mais a lembrança do *slogan* "Feito para você".

Porém, o questionamento jurídico principal inerente ao tema é o fato de distinguir a marca no âmbito comercial do âmbito cotidiano, visto que deverá existir um limite imposto pelo próprio *"fair use"*[3] das marcas, ou seja, o registro deste tipo de marca não significa que todo aquele que a executar será proibido, pelo contrário, a marca ficará restrita para o uso de contexto comercial, conforme descreve o princípio da especialidade[4].

Cabe mencionar que o gesto ao desempenhar o papel de marca, deve possuir um caráter oneroso, ou seja, o fato de haver um registro não implica que o gesto em si seja proibido de ser reproduzido de forma geral, mas sim apenas em sua aplicabilidade restrita ao princípio da especialidade, de acordo com a legislação vigente sobre os direitos de personalidade e as liberdades constitucionais. Assim como palavras e imagens, os gestos têm a capacidade de transmitir significados e funcionar como marcas distintivas.

Por essa razão, a linguagem de sinais pode ser compreendida como uma forma de codificação, na qual gestos recebem uma variedade de significados que, sem o esforço humano, não teriam uma conotação específica. Podendo assim, estes sinais adquirem um "significado secundário" que, embora não sejam consideradas marcas comerciais, possuem um valor significativo para o contexto do mercado comercial.

2.1.3 Marcas olfativas

As marcas olfativas são consideradas as mais controversas entre as diferentes categorias de marcas, pois sua caracterização e viabilização suscitam incertezas. Essas marcas são reconhecidas pelo cheiro que emitem. De acordo com a doutrina, essa espécie de marca pode ser dividida em duas categorias distintas.

A primeira categoria é a "primária", composta pelos odores principais de uma fragrância. Na prática, esses odores são utilizados para impregnar o ambiente, visando atrair o cliente e incentivá-lo a comprar o produto (HAMMERSLEY, 1998). A segunda categoria é a "secundária", na qual o cheiro é transmitido ao consumidor a partir do produto adquirido. Além disso, há um último grupo olfativo que corresponde à "categoria exclusiva", em que o aroma é

[3] O *"fair use"* é um conceito legal usado nos Estados Unidos que permite o uso limitado do material protegido pelos direitos autorais sem a necessidade de obter permissão do detentor dos direitos, ou seja, é a exceção ao direito exclusivo do detentor dos direitos autorais de controlar o uso de sua obra para fins educacionais, críticos, informativos e outros fins específicos, sem violar a lei de direitos autorais.

[4] O princípio da especialidade estabelece que marca registrada deva ser distinta e não podem causar confusão com as marcas pré-existentes no mesmo ramo de atividade. Esse princípio visa garantir a proteção e a exclusividade de cada marca, evitando conflitos e competição desleal.

adicionado ao produto sem que ele apresente cheiro propriamente dito. No entanto, essas marcas têm a capacidade de ativar a memória olfativa do comprador e preencher o caráter distintivo da marca (HAMMERSLEY, 1998).

Dessa forma, assim como o som, o aroma também tem sua vaga no *ranking* de popularidade entre os sinais não convencionais, devido à maior intensidade nas experiências de consumo. O *branding* olfativo, como prática de *marketing*, vem conquistando cada vez mais espaço nas empresas nacionais, isso porque muitas fontes de pesquisa comprovam que o olfato é um dos mais poderosos aliados quando se trata de consumo multissensorial.

Um exemplo dessa prática pode ser observado no âmbito internacional, onde empresas como a *Four Seasons* empregam um sistema aromático para difundir seus aromas personalizados pelo ambiente (LEIRA - LANDOR, 2016). No Brasil, também é possível perceber esse uso de aromas distintivos em franquias internacionais, como o cheiro de café característico das lojas da Starbucks ou o perfume específico das lojas da Melissa.

A identidade olfativa é associada permanentemente a elementos específicos de mercado, e só existe quando os consumidores reconhecem efetivamente o fornecedor do produto ou serviço pelo cheiro usado. Para uma marca olfativa ser registrada, é preciso que o cheiro seja utilizado comercialmente como indicador de origem do produto e seja reconhecido pelo público consumidor.

O registro de marcas olfativas, assim como de outras marcas não tradicionais, enfrenta desafios significativos. Um dos principais obstáculos é representar adequadamente e de forma duradoura o cheiro no processo de registro, pois a natureza orgânica das amostras de cheiro apresenta dificuldades intrínsecas devido à tendência de deterioração ao longo do tempo, tornando a representação gráfica problemática.

Conforme o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) a sua adoção pela abordagem baseada na descrição textual da marca olfativa, se tornou a mais eficaz no caso. Isso ocorre porque essa descrição, para qualquer pessoa que consulte as publicações oficiais de marcas, terá o acesso às marcas olfativas registradas, concedidas, entre outras. A existência de um meio público de comunicação é crucial para permitir que os concorrentes obtenham informações sobre o status das marcas.

2.1.4 Marca de cor isolada

Para o consumidor, a cor é um requisito primordial para reconhecer uma marca, isso porque empresas estrangeiras como *Tiffany & Co* e *Christian Louboutin S.A* mostram o quanto

um produto pode ser reconhecido somente por uma única cor. Em definição, as cores isoladas consistem no tipo de marca que é isolado por um tom de cor, e é o único tipo que conta com a vedação expressa do registro no art. 124, VIII da Lei de Proteção Industrial e em acórdão do STJ, com o caso Itaipava *versus* Brahma.[5]

O caso em questão refere-se à disputa entre as companhias e a cor vermelha das latas de cerveja, para o INPI este debate segue um argumento lógico sobre a concorrência desleal, mas a interpretação hermenêutica não exclui a possibilidade de utilização de *color branding,* razão pela qual o caso nos é relevante.

Além disso, os pontos centrais de questionamento são referentes ao registro de uma cor única em um determinado produto e se ela (cor) nunca mais poderá ser produzida novamente, dificultando a criação de novas marcas ou se é realmente relevante ignorar a liberdade de concorrência, que é estipulada pela carta magna levando em consideração que este direito não pode ser facilmente restringido. No entanto, quando se trata da esfera judicial as opiniões encontram-se divididas, uma vez que os tribunais não têm apresentado decisões flexíveis ao lidar com essas marcas não convencionais.

Também é importante frisar que o art. 124, VIII da lei referida anteriormente admite o registro de cores combinadas e distintas, ou seja, uma marca com cor vermelha e verde poderia

5 PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores "dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. -, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu principal e notório elemento distintivo, a denominação. 3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico. 4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou denominar de associação parasitária, não se configura quando inexiste ato que denote o uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no âmbito de sua atuação concorrencial. 5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal tipificado no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.376.264/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 4/2/2015.) (STJ, 2014)

ser registrada, pois não há apropriação de apenas uma cor. Apesar disso, é importante destacar que uma cor isolada pode funcionar plenamente como marca em certos casos, apesar das restrições legais.

Ao contrário do Brasil, países como os Estados Unidos e a União Europeia já possuem legislação que permite o registro e reconhecimento de marcas que consistem apenas em cores isoladas, desde que atendam aos requisitos estabelecidos, especialmente a comprovação de um "*secondary meaning*" (significado secundário).

Para que essa análise seja possível, é fundamental resolver problemas como a análise de colidência, na qual cada caso determinará se uma variação de tonalidade de cor viola ou não um registro existente. Esses critérios podem ser semelhantes aos utilizados para marcas tradicionais no sistema do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Outro argumento a considerar é a oferta limitada de cores, o que poderia prejudicar a livre concorrência ao conceder o uso exclusivo de uma cor específica a cada empresa no mercado. Com o tempo, essa oferta limitada poderia se esgotar, tornando difícil a entrada de novos concorrentes no setor. De fato, em alguns casos, não seria razoável conceder marcas para cores devido à escassez de opções ou por outros motivos. Nessas situações, regras de funcionalidade estética podem justificar a rejeição, mesmo que o solicitante possua de fato um "*secondary meaning*" em seu sinal.

Logo, é essencial considerar que haverá casos em que não será possível apropriar-se de cores como marcas. Essa viabilidade varia conforme o setor, uma vez que certas cores, como laranja, roxo ou rosa-choque, podem não ter um amplo apelo comercial.

Nesse contexto, percebe-se que a ausência de precedentes na área pode ser a razão para a falta de familiaridade dos juristas brasileiros com a concepção de cores isoladas como marcas. No entanto, é crucial apresentar casos notáveis de marcas de cor, especialmente aquelas presentes no Brasil, para aproximar a realidade dos intérpretes em relação às análises realizadas.

Essa abordagem tem o objetivo de despertar o interesse e proporcionar uma compreensão mais profunda sobre a possibilidade e os desafios da proteção de cores como elementos distintivos no âmbito do direito das marcas.

3 A RELEVÂNCIA DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO REGISTRO DE MARCAS 'NÃO TRADICIONAIS' NO BRASIL E O DEBATE EM TORNO DO ARTIGO 122 DA LEI Nº 9.279/1996

A discussão principal deste artigo está diretamente ligada à característica da marca, que por si só, é um sinal distintivo com capacidade de individualizar e diferenciar um produto ou serviço do mercado. Portanto, por se tratar de um bem jurídico de propriedade intelectual valioso, deve ser proporcionalmente discutido sobre o dever de ser protegido. Conforme o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a marca é definida como um sinal distintivo visualmente perceptível que identifica e diferencia produtos e serviços de outras origens, além de certificar sua conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas.

De forma específica a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece em seu artigo 122 que podem ser registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não estejam incluídos nas proibições legais listadas no artigo 124 nessa mesma lei.

Atualmente, as marcas não tradicionais referem-se às que não são exclusivamente percebidas pela visão, ou seja, vão além do conceito tradicional de marca, como palavras, figuras, letras ou qualquer representação gráfica que identifica um produto ou serviço.

Dessa forma, como observado anteriormente, a legislação brasileira conceitua a marca apenas como um sinal que pode ser visualmente percebido, não abrangendo as chamadas "marcas não tradicionais". Consequentemente, essas marcas não são protegidas nem regulamentadas pelo ordenamento jurídico nacional.

Embora o Brasil ainda não admita o registro de marcas não tradicionais, em muitos outros países elas já são comuns. Essa questão foi discutida pela AIPPI (Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual), que resultou na Resolução nº 22 de junho de 2004 (Question 181).

De acordo com essa Resolução, as marcas não tradicionais podem ser registradas, desde que atendam aos seguintes requisitos: (i) clareza, ou seja, sejam de fácil entendimento e reflitam de forma direta e objetiva a ideia transmitida pelo signo distintivo; (ii) precisão, ou seja, sejam empregadas adequadamente para o seu objetivo, sendo compreensíveis e evitando imprecisões; (iii) facilidade de identificação pelo público.

Além disso, a Resolução também estabelece que as cores em si possam ser registradas como marcas, desde que adquiram distintividade em seu uso. Da mesma forma, os sons (marcas sonoras) e os aromas (marcas olfativas) podem ser registrados, sem a necessidade de representação gráfica.

Por fim, a Resolução recomenda que os órgãos nacionais responsáveis pelo registro de marcas cooperem para harmonizar e promover métodos efetivos de proteção das marcas não tradicionais em seus respectivos países. Assim, as cores, os sons (marcas sonoras) e os aromas

(marcas olfativas) podem ser registrados como marcas, desde que adquiram distintividade em seu uso. Isso dispensa a necessidade de representação gráfica.

Porém para que isso seja possível, deverá existir uma cooperação entre os órgãos responsáveis pelo registro de marcas em cada país, a fim de harmonizar e promover métodos efetivos de proteção para marcas não tradicionais. E diante dessas mudanças e avanços na legislação, existirá a necessidade de uma análise mais detalhada do texto legal do artigo 122 da Lei n° 9.279/96, para que ele seja adaptado às demandas atuais e assegure uma proteção efetiva às marcas não tradicionais no Brasil.

3.1 MUDANÇA LEGISLATIVA

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não aborda explicitamente a possibilidade de registro de marcas consideradas "não tradicionais", o que pode gerar conflito com o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988. Esse artigo estabelece que a legislação infraconstitucional deve garantir a proteção de criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros sinais distintivos.

Entende-se que a Magna Carta não limita a definição de marca apenas a sinais visíveis, mas, ao contrário, determina a proteção de todos os sinais distintivos, independentemente de sua forma de manifestação externa. Essa interpretação ampla da Constituição ressalta a importância de uma compreensão adequada da Lei de Propriedade Industrial, para possibilitar o registro de marcas não tradicionais no Brasil.

Diante disso, faz-se necessário interpretar a legislação à luz dos princípios constitucionais da isonomia e igualdade, para garantir uma proteção efetiva para todas as formas de expressão das marcas, inclusive aquelas que vão além do aspecto visual[6].

A ideia central é reconhecer a importância da diversidade e da inovação no campo das marcas, sendo possível promover o desenvolvimento econômico e a competitividade, ao mesmo tempo em que se respeitam os direitos e interesses dos proprietários de marcas. Por essa razão, é que se deve apresentar ao poder legislativo (Câmara dos Deputados ou Senado Federal), uma proposta que vise atualizar o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial para abranger o registro de marcas não tradicionais. (Projeto de Alteração Legislativa no Anexo I)

---

6 A aplicabilidade dos princípios constitucionais citados, na interpretação da Lei de Propriedade Industrial possibilita uma abordagem abrangente e inclusiva, permitindo assim que o sistema de propriedade industrial evolua e se adapte às transformações sociais e tecnológicas, garantindo que as marcas não tradicionais também sejam protegidas adequadamente.

Assim, para garantir a compreensão e identificação corretas das marcas não tradicionais, faz-se necessário a apresentação de elementos que permitam a devida representação do sinal distintivo. Isso pode ser feito por meio de reprodução gráfica, áudio, vídeo ou qualquer outro formato que possibilite a percepção e compreensão adequadas do sinal distintivo durante o processo de registro.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) será responsável por estabelecer diretrizes e normas específicas para o registro de marcas não tradicionais. Essas diretrizes garantirão uma avaliação criteriosa dos elementos distintivos e a proteção adequada dessas marcas, de acordo com as disposições da Lei de Propriedade Industrial.

A finalidade desta mudança é proporcionar a atualização da legislação de propriedade industrial para que ela possa acompanhar as mudanças na sociedade e no mercado, reconhecendo a importância das marcas não tradicionais na identificação e diferenciação de produtos e serviços. Assim, ao incluir essas marcas no escopo do registro legal, será possível evitar os problemas originários da falta de proteção jurídica e a concorrência desleal.

Deste modo, é primordial afirmar que a proteção e a valorização da propriedade intelectual incentivarão a inovação e o desenvolvimento de novas formas de expressão que possam ser utilizadas como marcas distintivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todas as argumentações expostas, conclui-se que com o passar dos anos a competição entre as empresas evoluiu, o que impulsionaram os empresários a investir em "marcas não tradicionais" como forma de inovar a diferenciação de seus produtos e serviços para atrair o seu consumidor alvo.

Embora essas marcas não tradicionais ainda não possuam um amparo legal e efetivo em nível nacional, é inevitável que, com o tempo, haja uma regulamentação nessa área, considerando que a marca faz parte do patrimônio de uma empresa e possui um caráter distintivo em relação aos produtos ou serviços comercializados, devendo, portanto, ser protegida legalmente.

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXIX, a proteção dos sinais distintivos, com ênfase na marca, não pode ser somente restrita a um modelo, estilo ou característica. A realidade fática é que o INPI já vem reconhecendo, de forma progressiva, marcas que antes não eram reconhecidas, como, por exemplo, o holograma

do pássaro do Cartão Visa, signos animados como as mãos apertadas que representam o grupo Nokia e a marca de alto renome "plim-plim" da Rede Globo.

Portanto, a proteção das marcas não tradicionais é um assunto essencial para o desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil. O que torna essencial ao legislador atualizar a norma, visto que não há concordância com a realidade do mercado a limitação de um tipo de marca, pois fere a ampliação imposta pela Constituição Federal, especialmente no que diz respeito a direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que possuem eficácia imediata.

Dessa forma, a mudança legislativa proposta neste artigo é apresentada em anexo I, tem o intuito de refinar o conceito de marca em nível nacional, além da percepção visual imposta pela lei atual, uma vez que existem diversas maneiras, não visuais, de diferenciar um determinado produto ou serviço, e os recursos investidos pelas empresas na caracterização de seus produtos e serviços devem ser protegidos, uma vez que fazem parte de seu estabelecimento comercial.

REFERÊNCIAS

_____._____. _____. SCT/16/2 – 01/09/2006: "NUEVOS TIPOS DE MARCAS - DECIMOSEXTA SESIÓN, GINEBRA, 13 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2006.

ABREU FILHO, José. **O Negócio Jurídico e sua Teoria Geral**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

ABREU, Maria José Araújo Marques. Metodologia para o desenvolvimento de um brand olfativo na indústria da moda. **Nova Têxtil**, v. 99, p. 1-5, 2012.Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/22215. Acesso em: 28 out. 2022.

ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. **Marcas não convencionais: a proteção de marcas não convencionais no Brasil**. 2009.Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: https://tinyurl.com/yc5axumm. Acesso em: 27 abr. 2023.

ANDRADE, Otávio. A Dimensão Sonora da Marca: um novo mercado na construção da imagem da marca. *In:* CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE, 16., 2014. Águas Claras. **Anais** [...] Águas Claras, 2014. p. 1-13. Disponível em: https://www.portalintercom.org.br/anais/centrooeste2014/resumos/R41-0522-1.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

AREAL, Mônica; FETZNER, Néli; TAVARES, Nélson. **Panorama Brasileiro de Proteção das Marcas não Tradicionais**. 2016. 15 f. Artigo (Especialização em Direito) - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: https://shre.ink/a51e. Acesso em: 27 out. 2022.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Autoral**. 2. ed. São Paulo: Renovar, 1997.

Association Internationale pour la Protection de la Proprieté Intellectuelle (AIPPI). "**Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles"**. 2004. 579–580 f. Genebra, 2004. Disponível em: https://shre.ink/a5zU. Acesso em 02 jun. 2023.

AZEVEDO FILHO, Valberto Alves de. **Marcas & Signos:** a recepção dos sinais não convencionais pelo Brasil. 2016. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2016. Disponível em: https://tede.unisantos.br/handle/tede/2721. Acesso em: 29 out. 2022.

BANCO ITAÚ. **História**. 2016. Disponível em: http://marcasmemoraveis.meioemensagem.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Itau.pdf. Acesso: 28 out. 2022.

BANDEIRA, Alexandre de Almeida. **Restrição legislativa e proteção deficiente à marca empresarial**. 2017. 158f. Monografia (Graduação em Direito) - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/biblioteca_videoteca/monografia/Monografia_pdf/2017/AlexandredeAlmeidaBandeira_Monografia.pdf. Acesso em: 15 set. 2022.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais:** mapeamento, problemática e experiência internacional. 2015. 339 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.Disponível em: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23872. Acesso em: 12 out. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução Propriedade Intelectual.** 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,2010.

BOLESINA, Iuri; LEMES, Jeverson Lima. Visual law: um conceito emergente do encontro entre direito e design. **Revista Thesis Juris**, v. 11, n. 1, p. 155-171, 2022. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/article/view/20008. Acesso em: 04 nov. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Planalto, 1988. Disponível em: http: //www. planalto.gov.br/ ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 27 abr. 2023.

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

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Marcas Depositadas**. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/docs/dirma_marcas_depositadas_apresentacao_ago_13.pdf. Acesso em: 14 maio 2023.

BRASIL. **Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Planalto, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 21 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996.** Brasília, DF: Planalto, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 27 abr. 2023.

CAMARGO, Maria Adriana de AP; ROCHA, Thelma Valéria; SILVA, Susana Costa. Estratégias de marketing no processo de internacionalização de franquias brasileiras. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 18, p. 570-592, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbgn/a/NcrNMxSxmmGV3r4SzR9c44b/abstract/?lang=pt. Acesso em: 25 set. 2022.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de marcas e patentes**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CASALI, Andressa Corso; RABAIOLLI, Janderle. O uso de um signo para posicionar uma marca. *In*: Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, 15., 2010. Novo Hamburgo. **Anais** [...] Novo Hamburgo, 2010, p. 1- 15. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2010/resumos/R20-0669-1.pdf. Acesso em: 27 out. 2022.

CORREA, José Antonio B. L.; Faria. A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira. **Revista ABPI**, p.1-9, mar./abr. 2004. Disponível em: http://copat.de/markenformen/eugh-kom/dannemann.pdf. Acesso em: 04 nov. 2022.

DE OLIVEIRA, NATÁLIA BONELA. **Marcas sonoras: uma análise sobre a figura da marca sonora a partir de documentos da organização mundial da propriedade intelectual - OMPI.** 2019. 165.f. Dissertação de Mestrado. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI (Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação). Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/h84pt2u7. Acesso em: 03 jun 2023.

FARIA CORREA, José Antonio B. L. Sinais Não Registráveis. *In*: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo; *et al*. **Marcas não tradicionais: o desprender da era do papel: o requisito da representação em análise.** 2019. f.59. Tese de Doutorado (Doutorado em Direito) - Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/27r3t3hy. Acesso em: 25 set. 2022.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “Estado da Arte”. **Educação e Sociedade**, Campinas, v. 23, n. 79, p. 257-272, ago. 2002. Disponível em: https://tinyurl.com/26vtm5nt. Acesso em: 22 out. 2022.

GALHANONE, Renata Fernandes; *et al*. Estratégias de marketing internacional adotadas no processo de internacionalização de franquias: um estudo de caso múltiplo no setor de vestuário. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 18, n. 2, p. 19-54, 2019. Disponível em: https://tinyurl.com/z27uhhek. Acesso em: 25 set. 2022.

GENARO, Beatriz Fernandes; PIRES, Francieny Magalhães Brandel. Marcas não tradicionais: um panorama sobre legislação internacional. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL - ENPI, 7., 2021 Cidade. **Anais** [...] Disponível em: http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2021/ENPI2021/paper/view/1492. Acesso em: 12 out. 2022.

HAMMERSLEY, Faye M. The smell of success: trade dress protection for scent marks. **Marquette Intellectual Property Law Review**, v. 2, p. 105, 1998. Disponível em: https://tinyurl.com/y2u9rmfu. Acesso em: 20 set. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de marcas**. Rio de Janeiro: INPI, [2019]. Disponível em: https://tinyurl.com/ymmd4355. Acesso em: 15 set. 2022.

JABUR, Wilson Pinheiro e PEREIRA DOS SANTOS, Manoel J. (coord.). **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

LANDOR. Agência Global de Branding e Design Estratégico. Caminhos para as marcas em 2016. **Revista Meio & Mensagem. Caderno de Marketing,** jan. 2016. Disponível em:http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/01/26/caminhos-para-as-marcasem-2016.html. Acesso em 04 maio 2023.

LEIS, Peter Dirk Siemsen. **Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial.** Disponível em: http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_NaoTradicionais(1).pdf. Acesso em: 27 abr. 2023.

LIBMAN, Juliana. Marcas Não Tradicionais–O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro. **Revista eletrônica do IBPI**, n. 15. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31477/31477.PDF. Acesso em: 26 set. 2022.

LINDSTROM, Martin. **Brand Sense**: a marca multissensorial. Porto Alegre: Bookmann, 2005.

LINDSTROM, Martin. **Brand sense**: segredos sensoriais por trás das coisas que compramos. Tradução de Renan Santos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

LUSENSKY, J. **Sounds Like Branding**. UK: Bloomsbury Publishing Plc, 2011.
MACEDO, M. F. G; BARBOSA, A. L. F. **Patentes, pesquisa & desenvolvimento**: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000.

MATTE, Michele Kuchar; NOLASCO, Loreci Gottschalk. LEGAL DESIGN E SEU IMPACTO NO DIREITO BRASILEIRO. **Revista Jurídica Direito, Sociedade e Justiça**, v. 7, n. 10, 2020. Disponível em: https://encurtador.com.br/uvP58. Acesso em: 12 out. 2022.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

MÜLLER, Thaís Carnieletto. **O reconhecimento, a proteção e as políticas públicas para as marcas não tradicionais à luz da Constituição de 1988**. 2016. 189 f. Tese de Doutorado (Doutorado em Direito) - Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa Cruz do Sul, 2016. Disponível em: https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/1321. Acesso em: 28 out. 2022.

OLIVEIRA, Rita Maria Ferreira. **Marketing de conteúdo:** planejamento, estratégia e execução. 2022.130 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Digital) Universidade Católica Portuguesa, Braga, 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/4zjsw4ph. Acesso em: 11 out. 2022.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Atlas, 2012.

PIRES, Débora Atala Mendes. **Marketing internacional e a influência no desempenho estratégico das subsidiárias estrangeiras no Brasil**. 2014. 167 f. Dissertação (Mestrado em Administração em Gestão Internacional) - Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, 2014. Disponível em: https://encurtador.com.br/qxHOW. Acesso em: 25 set. 2022.

RODA, Arménio Alberto Rodrigues da. O registro das marcas não tradicionais no espaço lusófono: desafios e inovação. **Humanidades & Inovação**, v. 8, n. 49, p. 215-230, 2021. Disponível em: https://tinyurl.com/ycrpc52t. Acesso em: 28 out. 2022.

RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945.
SACKS, Oliver. **Alucinações musicais**: relatos sobre a música e o cérebro. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2007.p.3

SILVA, Rafael Mattos. **O poder das marcas dentro do marketing organizacional**. 2014. 38 f. Artigo (Graduação em Administração) - Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, 2014. Disponível em: https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1111391273.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

SOARES, José Carlos Tinoco. "**Concorrência desleal" VS. "Trade dress" e/ou "conjuntoimagem"**. São Paulo. Edição Tinoco Soares, 2004.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). **Recurso Especial n°1.376/RJ.** Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 2014. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200300557261&dt_publicacao=04/10/2004. Acesso em: 5 out. 2022.
TAVARES, Fred. **Gestão da marca:** estratégia e marketing**.** Rio de Janeiro: Editora E-papers, 2003. Cap. 1, p. 44-50.

VILHENA, Pedro. Registrabilidade de marcas não tradicionais no Brasil: situação atual e perspectivas. **Trademark Rep.**, v. 106, p. 961, 2016. Disponível em: https://encurtador.com.br/bfrX6. Acesso em: 15 set. 2022.

WELOVEAD, Nivea. **The Smell Of summer**. 2007. Disponível em: http://www.welovead.com/en/works/details/dadympqA. Acesso em: 22 maio 2023.

ANEXO I

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROJETO DE Nº 000, DE 2023

Acrescente parágrafo ao art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O Congresso Nacional decreta:

Art.1° Fica incluído o parágrafo único no artigo 122 da Lei n. 9.279/96:

Parágrafo único. Terá proteção em todo território nacional as marcas consideradas não tradicionais, entre elas, os sinais digitais, os sinais visuais, os sinais sonoros, os registros olfativos, os sinais sensoriais, dentre outras que possam identificar uma marca ou propriedade.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Esta proposta de lei tem por objetivo ampliar a proteção de marcas consideradas não tradicionais no direito brasileiro, ampliando as proteções tradicionais já previstas pela Lei Federal 9.279/96.

À vista do exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares nesta iniciativa.

Sala de sessões, em ____ de _____ de 2023.

Deputado(a) NOME COMPLETO