



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**Pode o direito brasileiro não reconhecer
as marcas sonoras?**

Paula Vener Rangel da Silva Cunha

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2023



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**Pode o direito brasileiro não reconhecer
as marcas sonoras?**

Paula Vener Rangel da Silva Cunha

Orientador: Professor Doutor Nuno Sousa e Silva

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2023

“A marca é o espaço que você
ocupa na mente de alguém”

Anita Roddick

Agradecimentos.

Aos meus pais, obrigada por embarcarem inúmeras vezes nos meus sonhos e apoiarem todas as minhas ambições. Por terem me permitido sempre voar. À minha mãe, por ser meu exemplo, e ao meu pai, por ser meu suporte.

À minha avó, obrigada por sempre orar pelos meus sonhos, por mais que eles me tenham distanciado geograficamente de ti.

Ao meu tio (irmão), tia e primos, pelo inesgotável carinho e amor, por fazerem questão de estar sempre presente neste processo.

À Liga (e a sua criadora Alice), por despertar o meu interesse para a Propriedade Intelectual e para o direito de marcas.

À Mariana, por ser a minha primeira professora de Propriedade Intelectual, suscitar a minha curiosidade e criatividade.

À Júlia e a Maria Clara, por me acolher quando era preciso, por estarem sempre presente nestes anos atribulados de mestrado e por serem sempre a minha válvula de escape.

À Camila, por embarcar no desafio chamado “tese” comigo.

À Marta, ao Paulo e a Cidália, por serem casa quando a casa estava distante.

Ao meu orientador, pela paciência, indicações e rigoroso trabalho.

Resumo

A marca sonora é uma realidade mundial, tanto no marketing, como nos ordenamentos jurídicos. No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro nega o registro de tais marcas, na medida em que estas não são visualmente perceptíveis. É nesse sentido que importa estudar: o direito, norte-americano e da União Europeia, que protege tais sinais; interpretações alternativas da lei brasileira, a fim de abarcar marcas sonoras; outras áreas do direito brasileiro que eventualmente poderão proteger esse tipo de sinal (concorrência desleal e direitos autorais). Não menos importante é o direito internacional, que influenciou na introdução do requisito e poderá influenciar na ampliação do conceito de marca brasileiro.

Palavras-chave: marca sonora; propriedade industrial; marcas não-tradicionais; Protocolo de Madrid; Brasil; União Europeia; Estados Unidos.

Abstract.

The sound trademark is a worldwide reality, both in marketing and in legal systems. However, the Brazilian legal system denies the registration of such trademarks, as they are not visually perceptible. In this sense, it is important to study: North-american and European law, which protects such signs; alternative interpretations of Brazilian law, in order to protect sound trademarks; other areas of Brazilian legal system that may eventually protect this type of signal (unfair competition and copyright). No less important is international law, which influenced the introduction of the requirement and may influence the expansion of the Brazilian trademark concept.

Keywords: sound trademark; intellectual property; non-traditional trademarks; Madrid Protocol; Brazil; European Union; United States of America.

Índice.

1. Introdução.....	1
2. O Direito das Marcas no Brasil.....	3
2.1. Conceito.....	4
2.2. Requisitos de Registo.....	6
2.3. Compreensão do critério do sinal distintivo visualmente perceptível: uma análise crítica.....	7
3. Marcas não tradicionais.....	10
3.1. Marca Tridimensional e de Posição.....	12
3.2. Marca Olfativa.....	14
3.3. Marca Sonora.....	15
4. Como o regime brasileiro pode inspirar-se na evolução da proteção das marcas sonoras na União Europeia?.....	18
5. Meios alternativos de proteção no direito brasileiro.....	22
5.1. Possível interpretação alternativa da lei vigente.....	23
5.2. Repressão à Concorrência Desleal.....	26
5.3. Direito do Autor.....	30
6. Pode o direito brasileiro continuar a negar proteção à marca sonora face ao Protocolo de Madrid?.....	32
7. Conclusão.....	34
Bibliografia.....	35

Lista de Siglas e Abreviaturas

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.

Ac. – Acórdão.

AG. – Advogado-Geral.

Art. – Artigo.

BRICS – agrupamento de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

CF – Constituição Federal de 1988.

Consult. – Consultada.

CPI – Código da Propriedade Industrial Português, Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro.

Dec. – Decreto.

CUP – Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

DHM – Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015.

Diretiva de 1989 – Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988.

ECLI: European Case Law Identifier.

Ed.: Edição.

EUIPO – European Union Intellectual Property Office.

IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno.

Inc. – Inciso.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial Brasileiro.

INTA – International Trademark Association.

LDA – Lei do Direito do Autor Brasileiro, Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998.

LINDB – Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei n.º 4.657/1942.

LPI – Lei da Propriedade Industrial Brasileiro, Lei 9.279/1996, de 14 de Maio.

OMC – Organização Mundial do Comércio.

Op. cit. – *opere citato*.

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul.

PEC – Proposta de Emenda à Constituição.

PIB – Produto Interno Bruto.

Pt. – Ponto.

R. – Reimpressão.

RMUE – Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Junho de 2017 sobre a marca da União Europeia.

STJ1 – Superior Tribunal de Justiça brasileiro.

STJ2 – Supremo Tribunal de Justiça português.

TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo.

TMEP – Trademark Manual of Examining Procedure.

TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

TTAB – The Trademark Trial and Appeal Board (EUA).

USPTO – United States Patent and Trademark Office.

WIPO – World Intellectual Property Organization.

1. Introdução.

O direito é constantemente acusado de padecer da falta de atualização face à realidade, seja pelos rápidos avanços da sociedade da informação a que se tem assistido, seja pelo lento processo legislativo¹. Tal acusação não deixa de ser realizada à área da propriedade intelectual, nomeadamente ao nível do direito marcário. A este respeito, ponto fulcral são as marcas não tradicionais². Com o avanço da tecnologia e a utilização de novas ferramentas de marketing na criação de marcas, questiona-se como deve ser realizada a proteção de elementos como o som, movimentos, texturas e aromas.

Ao nível internacional, nomeadamente em instrumentos como o Acordo TRIPS e o Protocolo de Madrid, uma tal proteção não é posta em causa. Assim, desde que configure-se como uma marca, isto é, desde que distinga um determinado produto ou serviço num determinado mercado³, a marca não tradicional poderá ser protegida.

Ao nível europeu, a possibilidade de proteção de marcas não tradicionais iniciou-se com a Diretiva de 1989, onde deu-se a harmonização estrita⁴ em matéria de marcas e introduziu-se o critério da representação gráfica. Esta proteção foi ampliada a partir da DHM e da RMUE, com a retirada da exigência de representação gráfica como requisito de registo de uma marca, e substituição pelo critério de determinabilidade. Portanto, apesar de já haver o registo de marcas não tradicionais antes destas alterações legislativas, abstratamente, alarga-se a possibilidade de registo de outras marcas não tradicionais, na medida em que abre-se as portas para novas formas de representação⁵.

É nesta esteira que se pode nomear diversos exemplos de registo de marcas sonoras nos diversos estados-membros, tais como o jingle da OK Teleseguros⁶, e o som de pingos a cair da Gastão Cunha Ferreira⁷ em Portugal; a marca sonora do Mercadona em Espanha⁸; o jingle da marca Bertolotto em Itália⁹. No mesmo sentido, não deixam de existir exemplos

¹Tal acusação era já tecida pelo deputado federal João Gilberto, em 1983 – Gilberto, João (1983) Legislativo brasileiro é lento e ineficaz – www2.senado.leg.br (consult. 20/Fev/2023). Anos passaram-se e a comunicação social continua a criticar este mesmo aspeto, vide Rennó, Lucio (2019) “Opinião” www.poder360.com.br/opiniaio (consult. 20/Fev/2023).

²Definida no pt. 3.

³Vilhena, Pedro (2016) “Registabilidade de Marcas Não Tradicionais no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”, *The Trademark Reporter*, vol. 106, nº5, 961-987.

⁴Dinwoodie, Graeme B. (2013) “The Europeanisation of Trademark Law” in *The Europeanisation of Intellectual Property Law*, Oxford Univ. Press– www.papers.ssrn.com (consult. 15/03/2023) pp.2-6.

⁵Silva, Ana Maria Pereira da (2018) A nova Diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal. *Revista de Direito Intelectual* n.º1. p. 82.

⁶Registo n.º480308 - servicosonline.inpi.justica.gov.pt (doravante todas as marcas portuguesas foram consultadas nesta fonte, pela última vez em 20/Fev/2023).

⁷Registo n.º 531888.

⁸Registo n.º 3532668 - www.consultas2.oepm.es (consult. 20/Fev/2023).

⁹Registo n.º 2020000006376 - www.tmdn.org/tmview (consult. 20/Fev/2023).

de marcas sonoras registradas através do sistema de marcas da UE, regulada pelo RMUE, tais como: o sonograma “Oh Yes” de Churchill¹⁰, o jingle “I’m lovin’ it” do Mc Donalds¹¹ e o toque clássico da Samsung¹².

No direito norte-americano o registo de marcas não tradicionais não é propriamente uma novidade, havendo o registo de uma panóplia de marcas sonoras conhecidas, tais como o rugido do leão do Metro-Goldwyn-Mayer¹³ e os sinos da NBC (rede de televisão norte-americana)¹⁴ desde o século passado.

O direito brasileiro, no entanto, continua a não proteger alguns tipos de sinais não tradicionais através do instituto do registo de marcas¹⁵. Ao acolher a hipótese do art. 15 (1) do Acordo TRIPS, isto é, o critério do sinal visualmente perceptível, o ordenamento brasileiro, através da LPI excluiu a proteção de marcas sonoras, gustativas e olfativas, limitando a proteção apenas a marcas tridimensionais e, mais recentemente, a marcas de posição¹⁶.

Apesar da evolução da tecnologia e do marketing, críticas e diversas alternativas tecidas pela doutrina ao longo dos anos¹⁷, assim como uma nova tendência mundial para que marcas não tradicionais sejam protegidas, e o exemplo de diversos países a proceder alterações legislativas para abarcá-las em seu ordenamento jurídico, a falta de proteção de marcas não visualmente perceptíveis é uma realidade no Brasil.

Portanto, é mister tecer alguns questionamentos: a presença deste critério limita a internacionalização de empresas brasileiras? É necessária uma mudança legislativa? Bastaria o recurso aos instrumentos de interpretação legais? Com a adesão ao Protocolo de Madrid, pode haver a manutenção de uma tal situação?

¹⁰Registo n.º 006534887 - www.euipo.europa.eu (doravante todas as marcas e documentos EUIPO estão disponíveis nesta fonte, consultadas pela última vez em 26/Jan/2023).

¹¹Registo n.º 003661907.

¹²Registo n.º 010137594.

¹³Registo n.º 1395550 – www.trademarks.justia.com/ (doravante todas as marcas americanas foram consultadas nesta fonte, pela última vez em 26/Jan/2023).

¹⁴Registo n.º 0916522.

¹⁵INPI (2020a) Perguntas frequentes “a lei brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos.” www.inpi.gov.br (doravante todas informações do INPI estão disponíveis nesta fonte, consultadas pela última vez em 1/Mar/2023).

¹⁶INPI (2023) Manual de Marcas. 3ª ed. 6ª revisão, www.manualdemarcas.inpi.gov.br/ (consult. 23/Fev/2023) pt. 5.13.

¹⁷Como proteção: constitucional, direitos autorais, concorrência desleal, como dispõe Libdman, Juliana (2017). Marcas Não Tradicionais– O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro. Jul/2017 www.ibpieuropa.org consult. 30/Nov./2022 pp. 27-35; Marques, Ricardo Luiz Pereira (2010) Marcas Sonoras no Direito Brasileiro. Curitiba: Juruá Editora. pp. 133-152.

2. O Direito das Marcas no Brasil.

O primeiro instrumento legislativo brasileiro a dispor de alguma regulamentação relativamente às marcas foi o Dec. nº 2.682, de Outubro de 1875¹⁸. No entanto, deste diploma não constava nenhuma regulamentação quanto ao registo ou quanto à noção de marcas. Na realidade, tal dec. era apenas voltado para a proteção da marca, ao prever pena de prisão e coimas para a contrafação.

Dentre os seguintes diplomas que citavam as marcas, destaca-se Código da Propriedade Industrial¹⁹, de 1971, que não fazia menção às marcas não tradicionais. Na realidade, o art. 64²⁰ do diploma restringia o registo apenas às marcas nominativas e figurativas bidimensionais²¹, logo excluía uma série de marcas já aceites internacionalmente, como a marca sonora no direito americano²².

A mudança no paradigma marcário brasileiro deu-se perante a influência de dois acordos internacionais: CUP e o Acordo TRIPS.

Em 1975, o Brasil aderiu à CUP, atualizada pela Revisão de Estocolmo (1967)²³. A Convenção em questão destaca-se por estabelecer princípios fundamentais para a Propriedade Intelectual. Assim, instituiu a independência dos registos de marcas nos países signatários²⁴, o direito de prioridade do registo na marca²⁵ e a repressão ao uso indevido de marcas²⁶. Mais, para Ricardo Marques, a CUP estabeleceu o sistema atributivo da Propriedade, de maneira que o registo confere a propriedade do símbolo²⁷, no seu art. 4º.

Fundamental para compreender o não acolhimento de marcas não-tradicionais pelo ordenamento jurídico brasileiro é o Acordo TRIPS²⁸. Este acordo foi firmado na ronda do Uruguai, em 1994, com a revisão do GATT e a criação da OMC. Mas para compreender o acordo, é necessário compreender o contexto político e económico dos países na altura.

As negociações do acordo em questão foram pautadas pelas diferenças económicas e tecnológicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, o que resultou em três posicionamentos. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, defendiam a proteção da

¹⁸Marques, Ricardo Luiz Pereira (2010) op. cit. p.71.

¹⁹Lei nº 5.772/71, de 21 de Dezembro.

²⁰«Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registos já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.»

²¹Vilhena, Pedro (2016) op. cit. p. 963.

²²A marca sonora da NBC foi registada em 1971.

²³Incorporado ao direito brasileiro pelo Dec. nº 75.572, de 8 de Abril de 1975.

²⁴Art. 6.º (3) da CUP.

²⁵Art. 4.º da CUP.

²⁶Art. 9.º a 10.º-ter da CUP.

²⁷Marques, Ricardo (2010) op. cit. p. 58.

²⁸Incorporado ao direito brasileiro pelo Dec. nº 1255, de 30 de Dezembro de 1994.

propriedade intelectual independente do desenvolvimento económico e tecnológico dos países. De lado diametralmente oposto estavam os países em desenvolvimento que, apesar de dar a devida importância a proteção de direitos de propriedade industrial, preocupavam-se com o próprio progresso económico e social²⁹. Em posição intermediária estariam alguns países europeus e o Japão, ao reconhecerem a importância da defesa dos direitos de propriedade intelectual, mas, simultaneamente, assegurar que não haveria abusos ou restrições ao comércio³⁰.

Relativamente ao Brasil, houve o acolhimento do requisito do art. 15 (1), do sinal visualmente perceptível, que acabou por levar a exclusão de algumas marcas não tradicionais, tais como a marca sonora, marca olfativa e as marcas táteis. No entanto, o requisito visava facilitar a publicação de cópia dos sinais depositados e evitar maiores burocracias e custos para países em desenvolvimento³¹.

Conclui-se, portanto, que o Acordo TRIPS acabou por abarcar diversas soluções para proteger interesses diversos. No art. 15(1), por um lado, adota-se uma noção de marca de acordo com a função exercida, e não pela natureza do sinal³², que favorece países desenvolvidos, na medida em que grande parte das empresas deste são titulares de marcas e pretendiam ver os seus direitos protegidos em outros países³³. Por outro lado, permite que os países membros exijam que o supracitado sinal seja visualmente perceptível, acolhendo a posição de países em desenvolvimento.

A fim de cumprir com as obrigações derivadas do Acordo TRIPS e incorporar no direito interno as suas regras, foi promulgada em 1996 a LPI, de onde consta o atual regime marcário brasileiro, assim como o critério do sinal visualmente perceptível, no art. 122³⁴, enquanto critério para o registo.

2.1. Conceito.

O conceito de marca tem sido, durante anos, alvo de divergência. Denis Barbosa define a marca como um sinal distintivo aposto a produtos, mercadorias ou serviços, para a identificação do objeto no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito

²⁹Cornish, William; D. Llewelyn; T. Aplin (2013) - Intellectual Property. 8ªed. Londres: Sweet & Maxwell Limited pp. 27-30.

³⁰Basso, Maristela (2002) "Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual da OMC/TRIPS" in Júnior, Alberto do Amaral - OMC e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras. pp. 118-120.

³¹Marques, Ricardo Luiz Pereira (2010). Op. cit. pp. 60-67.

³²Art. 15 (1) Acordo TRIPS: "Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca".

³³Vilhena, Pedro (2016) op. cit. pp. 964-965.

³⁴Art. 122. "São suscetíveis de registo como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."

de clientela³⁵. Nesta mesma esteira, Carlos Olavo conceitua a marca como sinal adequado a distinguir produtos e serviços de um certo empresário face aos demais³⁶.

Maitê Moro e Kone Cesário trazem à colação a definição de marca como “bem intangível e imaterial que se presta a assinalar um produto ou serviço, distinguindo-o dos demais existentes no mercado”³⁷.

Ambas as definições, apesar de contar com diversos elementos, alinham-se com a noção de marca dada por João da Gama Cerqueira, ao entender a marca como todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos para identificá-los e diferenciá-los de outros produtos idênticos ou semelhantes, mas de origem diversa³⁸.

Apesar de algumas diferenças, como a inclusão ou não de um elemento relativo ao mercado, ou ao aspeto económico, na definição, estes autores compreendem como essencial a função distintiva. Nessa mesma esteira André Ramos conclui que a marca deve individualizar um produto ou serviço, para que assim possa ser considerada distintiva³⁹.

Outros autores, para além de citar a função distintiva na sua definição, põem em destaque a função de indicação de procedência. Esse é o caso de Newton Silveira, ao afirmar que a marca sofreu uma evolução de maneira a poder identificar a procedência de determinado produto, mercadoria ou serviço, perante consumidores e diante da concorrência⁴⁰.

Ainda que a maior parte da doutrina e da jurisprudência destaquem o carácter distintivo como aspeto principal de uma marca, a legislação brasileira acabou por limitar uma marca distintiva através do critério do sinal distintivo visualmente perceptível. Portanto, ao ter em consideração o art. 122º da LPI, autores como Ricardo Negrão consideram que a marca é um “sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificação técnicas (...)”⁴¹.

³⁵Barbosa, Denis (2003) Uma Introdução a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p.696.

³⁶Olavo, Carlos (2005) “Propriedade Industrial” vol. 1, 2ª ed. Coimbra: Almedina. p. 71.

³⁷Cesário, Kone; Maitê Moro (2012) Uma breve revista às funções marcarias. p. 2. <http://www.publicadireito.com.br/artigos/> (consult. 01/Dez/2022). Schmidt, Paulo; José Luiz Santos (2003) Ativos intangíveis. ConTexto, v. 3 n.º4 Porto Alegre, p. 16.

³⁸Cerqueira, João da Gama (1946) Tratado da Propriedade Industrial. v. I. Rio de Janeiro: Forense, p.364.

³⁹Ramos, André Luiz Santa Cruz (2010) Curso de Direito Empresarial: o novo regime jurídico-empresarial brasileiro. 4ª ed. Salvador: Editora Jus Podivum p. 212.

⁴⁰Silveira, Newton (2019) “Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual” - <https://ibpi.org.br/> (consult. 30/Nov/2022) p. 14.

⁴¹Negrão, Ricardo (2014) Direito empresarial: estudo unificado. 5ª ed. rev. São Paulo: Saraiva. p. 95.

Tal noção acaba por abranger diversas características das marcas e, simultaneamente, abarcar um requisito essencial na legislação brasileira. Porém, não concorda-se aqui com o conceito legal estabelecido, na medida em que a noção legal de marca em outros países não inclui tal conceito, apenas destacando a distintividade enquanto cerne da noção⁴². Portanto, consideram-se como melhores conceitos aqueles onde tal critério não é trazido à colação, como acontece em outros ordenamentos jurídicos.

2.2. Requisitos de Registo.

Para que uma marca possa ser registada em conformidade com o exposto nos art. 122º e seguintes da LPI, são necessários requisitos⁴³ formais e substanciais. Para Denis Barbosa, todo signo visual, para que possa ser registado, deve coadunar-se com os seguintes fatores: distintividade, novidade relativa, veracidade e legalidade⁴⁴. Fábio Ulhoa Coelho, por sua vez, elucida-nos uma outra lista de requisitos para o registo: a novidade relativa; a não colisão com marca notoriamente conhecida e o desimpedimento⁴⁵.

Nota-se que nenhum dos autores cita o critério de sinal distintivo visualmente perceptível como um requisito de registo, existindo o entendimento de que este seria apenas um impedimento técnico⁴⁶.

No entanto, consideramos que este é um requisito⁴⁷ na medida em que uma marca que não seja visualmente perceptível, como a marca sonora, mesmo que cumpra todos os requisitos supracitados, não será passível de registo⁴⁸. Isto é, mesmo que em causa esteja efetivamente uma marca distintiva que, no entanto, não seja visualmente perceptível, esta não será protegida enquanto marca no ordenamento jurídico brasileiro, por opção do legislador.

Sem prejuízo da importância dos restantes requisitos, destaca-se a análise do critério do sinal distintivo visualmente perceptível.

⁴²Art. 7º do *Codice della proprieta' industriale*; art. 208º CPI; § 45 (15 U.S.C. § 1127) *Trademark Act of 1946*; Art. 4º RMUE.

⁴³Schmidt, Lélío (2017) *Registo da Marca in* Campilongo, Celso (coord.); A. Gonzaga, (coord.) A. Freire (coord.) - Enciclopédia jurídica da PUC-SP Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida. 1ª ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. www.encyclopediajuridica.pucsp.br (consult. 01/Jan/2023).

⁴⁴Barbosa, Denis (2003) op. cit. p.702.

⁴⁵Coelho; Fábio Ulhoa (2012) *Curso de Direito Comercial*. Vol. 1, 16ª ed. São Paulo: Saraiva. pp.245-250.

⁴⁶Barbosa, Denis (2013b) *Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais*, www.academia.edu(consult. 07/Dez/2022) p. 13.

⁴⁷Muller, Thaís Carnieletto (2016) *O reconhecimento, a proteção e as políticas públicas para as marcas não tradicionais à luz da constituição de 1988*, Tese de doutoramento em Direito Direitos Sociais e Políticas Públicas. Santa Cruz do Sul, UNISC. www.repositorio.unisc.br (consult. 15/Jan/2023). p. 170.

⁴⁸INPI (2021) *Marca: da importância à sua proteção*.

2.3. Compreensão do critério do sinal distintivo visualmente perceptível: uma análise crítica.

Por estar em causa um critério chave para a compreensão da exclusão de sinais sonoros do regime das marcas, importa dividir o estudo em duas partes: em primeiro lugar, explicar por que o legislador brasileiro incluiu este critério; em segundo lugar, entender como o critério é interpretado pela doutrina brasileira e pelo INPI.

O legislador brasileiro lançou mão da possibilidade aberta pelo art. 15 (1) TRIPS, em sua parte final. No entanto, atendendo a noção ampla na primeira parte do artigo e ao fator histórico, entende-se que esse critério tem apenas como finalidade afastar adversidades de ordem burocrática e econômica⁴⁹. Isto é, argumentava-se que seria impossível proceder ao registo e à manutenção de marcas não tradicionais, como as marcas sonoras⁵⁰.

Ora, não se pode deixar de criticar tal escolha do legislador nacional. Com a limitação do conceito legal de marca, a lei vai na contramão do ideal desenvolvimentista do Estado nacional, ao limitar a proteção de inovações no mercado⁵¹. Ainda, a criação de uma marca não tradicional implica um grande investimento de recursos, motivo pelo qual há significativo interesse por parte da indústria e do mercado, como um todo, na proteção desta.

Mais, a não proteção destas marcas pode prejudicar ações de exportação por parte de países com uma noção mais alargada de marca, tais como países membros da União Europeia, os Estados Unidos e até mesmo alguns países membros do Mercosul⁵².

Enquanto um critério apenas de ordem sistemática ou burocrática, Denis Barbosa entende que, com a evolução tecnológica, uma vez que sejam alcançados os meios técnicos para que possa ser procedido o registo, a vedação à marca não visualmente perceptível deveria ser superada⁵³. Ainda, Faria Correa entende que este critério tem como finalidade permitir a fixação da marca, isto é, representaria uma forma de documentação apenas⁵⁴.

Uma vez compreendido o porquê da inclusão deste critério na LPI, questiona-se: o que significa ser “visualmente perceptível”?

⁴⁹Vilhena, Pedro, op. cit. p. 964.

⁵⁰Libdman, Juliana (2017) op. cit. pp. 27-35.

⁵¹Cesário, Kone (2020) Proteção das Marcas Visualmente perceptíveis. Curitiba: Juruá Editora, p. 51.

⁵²Oliveira, Natália (2019) Marcas Sonoras: Uma Análise Sobre a Figura da Marca Sonora a Partir de Documentos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, Tese de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa INPI. pp. 49-50.

⁵³Barbosa, Denis (2013b) op. cit. p. 13.

⁵⁴Faria Correia, José Antônio B. L. (2004) A Dimensão Plurissensorial das Marcas: A Proteção da Marca Sonora da Lei Brasileira. Revista da ABPI nº2 69, p.19.

Para Siemsen e Leis, o presente critério poderia ser interpretado das seguintes formas. Por um lado, entende-se que a marca deve ser visualmente perceptível em si mesma, interpretação que excluiria marcas sensoriais. Por outro lado, entende-se que apenas a forma como a marca expressa-se ou exterioriza-se deveria ser visualmente perceptível⁵⁵. Nesta segunda interpretação estaríamos diante de um critério semelhante ao adotado outrora pela União Europeia, o critério da representação gráfica⁵⁶.

Esta é a posição adotada por Faria Correa, ao compreender que a interpretação teleológica e sistemática da norma deveria ser no sentido de “traduzir” a expressão “visualmente perceptível” para “visualmente representável”. Assim é a partir do entendimento de que o direito apenas protegeria a marca se esta estivesse fixada e manifestada no mundo. Mais, o autor reforça que em causa está apenas um “critério de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais”⁵⁷.

Apesar de pontuarem algumas questões problemáticas, mas coerentes, que surgiriam da segunda interpretação, Siemsen e Leis compreendem que esta aceção mais ampla seria a correta. Sendo certo que os respetivos problemas seriam solucionados de maneira casuística, assim como outros países o fizeram⁵⁸.

Na mesma esteira, Oliveira Neto acresce o facto de que, apesar de constar do art. 122º da LPI que a marca deve ser visualmente perceptível, este não configura-se como um dos casos de proibições legais previstas no art. 124º da LPI⁵⁹.

O INPI, por outro lado, cinge-se a uma interpretação exclusivamente literal, isto é, que a marca deve ser visual em si própria e, portanto, exclui o registo de marcas sensoriais. É o que diz expressamente o Instituto ao afirmar que “a lei brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos”⁶⁰.

Essa interpretação vem sendo alvo de duras críticas. Em primeiro lugar, surge aqui um forte argumento constitucional. Isto é, o art. 5º, inc. XXIX da Constituição da República Federativa do Brasil garante a proteção da propriedade das marcas, “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Portanto,

⁵⁵Siemsen, Peter Dirk; Leis, Sandra (2010) Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial - Marcas Não-Tradicionais. www.ids.org.br (consult.09/Dez./2022) pp. 14-16.

⁵⁶O critério em questão foi extinto pelo Regulamento n.º 2424/2015 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2012.

⁵⁷Faria Correa (2004) op. cit. p. 19.

⁵⁸Siemsen, Peter Dirk; Leis, Sandra (2010) Op. cit. p. 15.

⁵⁹Oliveira Neto, Geraldo Honório de (2007) Manual de direito das marcas. São Paulo: Editora Pillares. p. 142.

⁶⁰INPI – Marcas – perguntas mais frequentes.

incidirá sob vício insanável uma LPI que não atenda a esta disposição⁶¹. A interpretação exclusivamente literal acaba por obstaculizar a efetiva promoção dos direitos de criações intelectuais, esvaziando o direito constitucional⁶². Responde-se aqui, pela primeira vez, a questão alvo do estudo. Isto é, atendendo ao preceito constitucional, o direito brasileiro não pode negar a proteção de marcas não tradicionais, nomeadamente a marca sonora.

Outro argumento relevante prende-se com o objetivo da elaboração da LPI que, de acordo com o seu anteprojeto, seria “consubstanciar as tendências internacionais no campo do direito marcário”. Ora, são diversos os exemplos de países que não acolhem tal critério, de maneira que a interpretação adotada pelo INPI não privilegia o objetivo da própria LPI⁶³.

Posto isto, conclui-se que uma tal interpretação do critério se figura ultrapassada e danosa para o desenvolvimento da indústria e do comércio brasileiros. Se em 1996 poderia ser compreensível uma limitação tecnológica como argumento para a introdução do requisito, atualmente, passados 27 anos, são incontáveis os exemplos de difusão de marcas não tradicionais: constam como abertura de *podcasts*, presentes em dispositivos que cabem na palma das mãos; estão presentes em vídeos do Youtube, passíveis de acesso no mundo inteiro; fazem parte de diversas plataformas de *streaming*; constam de inúmeros *e-games*.

Mais, o argumento de ordem económica já não pode ser aceite, em duas medidas. Em primeiro lugar, atualmente, manutenção de uma página online com registos sonoros não exige uma tecnologia avançada, sequer elevados custos. Exemplo disso é a existência de diversos acervos online de Universidades⁶⁴ e Museus Públicos⁶⁵. Ainda, países com um PIB menor que o PIB brasileiro registam sinais sonoros, como o Equador e o Peru⁶⁶.

A realidade é que, com esse impedimento de registo de marcas não visualmente perceptíveis, muitas empresas brasileiras com relevo no exterior passaram a registar as suas marcas não tradicionais nos países em que atuam. Exemplo disso é o registo da marca olfativa Melissa nos Estados Unidos⁶⁷ e a tentativa de registo da marca sonora “plim plim” da Rede Globo na União Europeia⁶⁸.

⁶¹Barbosa, Denis (2003) op. cit. p.111.

⁶²Libman, Juliana (2017) op. cit. pp. 27-35; Marques, Ricardo (2010) op. cit. 137; Muller, Thaís (2016), op. cit. pp. 55-64.; Cesário Kone (2020) pp. 148-149.

⁶³Marques, Ricardo (2010). Op. cit. pp. 133-142.

⁶⁴Coleção Audiovisual do Museu de Diversidade Biológica da UNICAMP - <https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/> (consult. 05/Fev/2023).

⁶⁵Acervo do Museu da Imagem e do Som - www.mis-sp.org.br (consult. 05/Fev/2023).

⁶⁶Libman, Juliana (2017) Op. cit. p.41.

⁶⁷Registo n°. 4754435.

⁶⁸Este não logrou sucesso, e será analisado adiante.

Ainda, o critério em causa não é e não poderá ser considerado no âmbito de aplicação da regra do *telle quelle*. Esta regra, enquanto uma exceção ao princípio da territorialidade, foi estabelecida pelo art. 6^{quinquies} A (1) da CUP⁶⁹, que dispõe que uma marca registada no país unionista de origem deverá ser admitida enquanto tal em outros países unionistas⁷⁰. Assim não será quando: (1) a marca em questão prejudique direitos adquiridos de outrem; (2) o sinal não for distintivo; (3) o sinal for contrário à moral e ordem pública⁷¹; (4) o registo da marca represente um ato de concorrência desleal do art. 10^{bis}⁷².

Ora, nesta lógica a marca sonora do rugido do leão do Metro-Goldwyn-Mayer, registada nos Estados Unidos, por não se enquadrar em nenhuma das exceções à regra, poderá ser registada no Brasil, independentemente de colidir com um critério do sinal visualmente perceptível⁷³. Ou seja, uma marca sonora estrangeira poderá ser protegida enquanto tal, mas um sinal sonoro brasileiro não poderá ser registado enquanto marca e gozar desta proteção, porque à última aplica-se o critério. Portanto, um estrangeiro terá um tratamento mais favorável do que um nacional⁷⁴.

Em conclusão, não se percebe a manutenção, quer do critério em si mesmo, quer da sua interpretação restrita à letra da lei.

3. Marcas não tradicionais.

O entendimento quanto à noção das marcas não tradicionais, também conhecidas como Novas Marcas⁷⁵ ou ainda como Marcas Não Convencionais⁷⁶, tem sido diverso na doutrina. Por um lado, há autores como Denis Barbosa a entender que tais marcas seriam aquelas que não são aceitas por um grande número de ordenamentos jurídicos ou que, para serem aceitas, deveriam receber a imposição de novos requisitos⁷⁷. Por outro lado, há

⁶⁹Aplica-se ao ordenamento jurídico brasileiro pela sua incorporação através do Dec. 9.2333, de 29 de junho de 1884.

⁷⁰Ricketson, Sam (2015) *The Paris Convention for the protection of industrial property*. Oxford: Oxford University pp. 533-548.

⁷¹Cesário, Kone (2020) op. cit. pp. 67-73. Art. 6^{quinquies} B.

⁷²Ricketson, Sam (2015) op. cit. p. 546; Loon, Ng-Loy Wee (2018) *Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks in Calboli, Irene; Senftleben, Martin (eds), The Protection of Non-Traditional Trademarks*. Oxford: Oxford Academic - www.academic.oup.com (consult. 15/Mar/2023) pt. II.

⁷³Mathély, Paul (1994) *Le nouveau droit français des marques: titre VII – le droit unioniste des marques*. Vélizy: Éd. JNA. P. 407^o *apud* Cesário, Kone (2020) op. cit. p. 69. No mesmo sentido, Barbosa, Denis (2005) *A marca como um fato internacional*. www.dbba.com.br (consult. 15/Mar/2023) pp. 8-9.

⁷⁴Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques (2006) *Droit de la propriété industrielle*. 4^a ed. Paris: Dalloz. pp. 716-717 *apud* Cesário, Kone (2020) op. cit. p. 68.

⁷⁵Cesário, Kone (2020) op. cit. p. 45.

⁷⁶Barbosa, Denis (2013b) op. cit. p.1; Sousa e Silva, Pedro (2020) *Direito Industrial*. 2^a Edição. Coimbra: Almedina p. 217.

⁷⁷*Ibid.* p. 8.

autores, como Kone Cesário, que partem da ideia de que tais marcas seriam “sinais incomuns” pelo fato de utilizarem novas percepções sensoriais⁷⁸.

Ainda, há autores como Siemsen e Leis a conceituar tais marcas simplesmente como aquelas que fogem ao conceito tradicional de marca⁷⁹. Portanto, desde que não estejam em causa sinais nominativos, figurativos ou mistos, pode estar em causa uma marca não tradicional⁸⁰.

Quanto à classificação de marcas não tradicionais, Pedro Sousa e Silva divide-as em sinais visíveis em si mesmos e sinais não visíveis em si mesmos⁸¹. Já João Veiga Gomes cita uma nova categoria dentro das marcas não tradicionais, que seriam as marcas fluidas, isto é, marcas com alguns caracteres distintivos de marcas já registadas anteriormente, mas com sucessivas variações⁸².

Independente da nomenclatura ou da noção adotada, acolhe-se aqui a posição de Leandro Barbas, de maneira que as marcas não tradicionais serão sempre uma lista não taxativa, na medida em que os sentidos humanos vão para além de visão, tato, olfato, paladar e audição⁸³. Portanto, quanto maior for a criatividade humana, mais marcas não tradicionais podem surgir. Assim, desde que sejam capazes de distinguir produtos ou serviços, diversos sinais podem constituir uma marca⁸⁴. No Brasil, no entanto, a opção legal pelo critério do sinal distintivo visualmente perceptível eliminaria a proteção destas enquanto marcas, mesmo que estas cumprissem todos os restantes requisitos.

Quando se está diante de uma marca não tradicional alguns ordenamentos jurídicos convocam o critério do *secondary meaning*. Também conhecido como distintividade adquirida, este critério pode ser compreendido como a situação em que um sinal comum adquire distintividade pelo uso empresarial e, portanto, torna-se possível a proteção como marca⁸⁵. Denis Barbosa compreende que este fenómeno ocorre quando uma marca fraca se

⁷⁸Cesário Kone, (2020) op. cit. p. 50.

⁷⁹Siemsen, Peter Dirk; Leis, Sandra (2010) Op. cit. p. 2.

⁸⁰Barbas, Leandro Moreira Valente (2015) Marcas Não Tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional. Tese de Mestrado em Direito Político e Económico. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. p. 30.

⁸¹Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p.218.

⁸²Gomes, João Veiga (2013) Marcas não tradicionais e marcas fluidas, Revista AB Instantia Ano 1, nº2. p. 280.

⁸³Barbas, Leandro (2015) op. cit. pp. 40-41. Tais como os sentidos relativos ao sistema proprioceptivo, isto é percepção de localização e orientação de espaço, e a interceção, como a sensação térmica, considerados como sentidos por cientistas como a neurocientista Nazareth Castellanos – entrevista para BBC Brasil www.bbc.com (consult. 15/Mar/2023).

⁸⁴Carvalho, Maria Miguel (2009) “Novas” Marcas e Marcas não tradicionais: Objecto in Ascensão, José de Oliveira, Direito Industrial v. VI. Coimbra: Almedina. p. 217.

⁸⁵Schmidt, Lélío Denicoli (2013) A distintividade das marcas. São Paulo: Saraiva p. 129. É também o que consta dos art. 209º n.º 2 fine e 231º n.º2 do CPI.

desvulgariza através do uso contínuo e enfático⁸⁶. No direito português, dispõe no mesmo sentido Couto Gonçalves, ao compreender que há uma conversão de um sinal inicialmente sem capacidade distintiva através do “significado secundário”, seja pelo uso ou por mutações semânticas ou simbólicas⁸⁷.

Ora, a própria jurisprudência brasileira convoca o critério relativamente a um tipo de marca não tradicional, as marcas tridimensionais, ao citar, no caso dos Copos Americanos⁸⁸, que a marca, apesar de ser um produto comum e amplamente utilizado pela população em geral, comprovou que “representa uma forma específica que o público consumidor reconhece como sendo o copo indicado”. Mais, fala-se explicitamente em *secondary meaning*⁸⁹. Portanto, é um critério aplicável pela jurisprudência a marcas não tradicionais visíveis no Brasil, mesmo que não conste da LPI e que não seja um critério passível de ser analisado pelo INPI⁹⁰.

Focar-nos-emos no estudo da marca sonora, sem prejuízo da importância e complexidade das restantes marcas não tradicionais. O INPI já aceitou o registo de algumas marcas não tradicionais visíveis, como a marca tridimensional e de posição, mas continua a rejeitar as marcas não visíveis⁹¹, tais como marcas sonoras, gustativa, olfativas e táteis⁹².

3.1. Marca Tridimensional e de Posição.

Estes dois tipos de marca são abordados em conjunto em razão da recente aceitação e regulamentação do registo da marca de posição pelo INPI⁹³ e a aceitação de marcas tridimensionais, enquanto as restantes marcas não tradicionais continuam a não ser aceitas pelo direito brasileiro.

⁸⁶Barbosa, Denis (2003) op. cit. p. 182.

⁸⁷Gonçalves, Luís Manuel Couto (1999) *Função distintiva da Marca*. Coimbra: Almedina p. 85.

⁸⁸Processo 0801231-11.2010.4.02.5101, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Juíza Marcia Maria Nunes, de Barros 16 de Março de 2011. www.jusbrasil.com.br (doravante todas as decisões de tribunais brasileiros estarão disponíveis nessa fonte, consultadas pela última vez em 2/Mar/2023).

⁸⁹Processo 2009.51.01.809509-5, da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - Desembargadora Relatora Liliane Roriz, de 30 de Agosto de 2012.

⁹⁰Beyruth, Viviane (2010) *O Significado Secundário da Marca*. Tese de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, pp. 138-144.

⁹¹Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. pp. 213-215.

⁹²Para Cesário, Kone (2020) op. cit. pp. 45-52, as marcas táteis não são registadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. No mesmo sentido Barbas, Leandro (2015) op. cit. 238-252. No entanto, para Gomes, Juliane Pereira Ranzemberger (2017) “CECI N'EST PAS UNE PIPE” Tese de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa INPI. p. 42, e Muller, Thaís Carnieletto (2016) op. cit. p. 148, as marcas táteis podem ser protegidas através da marca figurativa, como no proc. nº 820817155, tese que não adere-se aqui.

⁹³De acordo com a Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de Setembro de 2021.

Em primeiro lugar, importa dar uma definição às marcas tridimensionais e de posição. Segundo o INPI, considera-se marca tridimensional o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Já as marcas de posição são aquelas formadas pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos⁹⁴. De forma mais sumária, Barbas compreende que deve haver a aposição de um elemento em um determinado local do produto, de maneira que são necessários para haver tal marca o elemento e o local⁹⁵.

Apesar da recente regulamentação de marcas de posição, importa ressaltar um caso já antigo na jurisprudência brasileira, que é o caso dos bolsos da calça Levi's⁹⁶, que outrora era reconhecida como uma marca mista. Este caso teve a duração de 29 anos, culminando na decisão do STJ1 de considerá-la registável. Ressalta-se, no entanto, que a primeira marca de posição no direito brasileiro foi concedida pela via judicial, que foi a letra “N” no ténis New Balance⁹⁷.

Quanto às marcas tridimensionais, por fazerem parte da realidade marcária do país por mais tempo, pode-se citar diversos exemplos, tais como: a forma do chocolate Baton⁹⁸; o macaco da marca Kipling⁹⁹; o formato da garrafa da Coca-Cola¹⁰⁰. Portanto, podem constituir a forma do produto em si ou da embalagem, desde que possuam capacidade distintiva¹⁰¹.

Enquanto marcas já passíveis de registo, Denis Barbosa não as enquadra como uma marca não tradicional, ao compreender que estão nominalmente previstas na lei. Assim, para o autor, apenas seriam marcas não tradicionais os sinais olfativos, gustativos, sonoros, em holograma e em movimento¹⁰². Esta, no entanto, não é a posição aqui adotada.

⁹⁴INPI (2023) op. cit., pt. 2.

⁹⁵Barbas, Leandro (2015) op. cit. p. 216.

⁹⁶Proc. n.º 007178085 www.gov.br/inpi (doravante todas as marcas brasileiras estão disponíveis nesta fonte, consultadas pela última vez em 26/Jan/2023).

⁹⁷Proc. n.º 815547480, mencionado em Cesário, Kone (2020) op. cit. p. 89.

⁹⁸Proc. n.º 902329499.

⁹⁹Proc. n.º 923410520.

¹⁰⁰Proc. n.º 818643145.

¹⁰¹Sousa e Silva, Pedro (2012) Sinal e Marca. As marcas não Tradicionais in Ascensão, José de Oliveira, Direito Industrial v. VIII. Coimbra: Almedina. p. 369.

¹⁰²Barbosa, Denis (2013c) Marcas em Movimento: Proteção Possível em Direito Brasileiro. Revista Eletrônica do IBPI, v. 8, 2013. Pp. 78-79.

3.2. Marca Olfativa.

A marca olfativa pode ser entendida enquanto um odor com o objetivo de distinguir um produto ou serviço em relação à origem empresarial¹⁰³. Tais marcas são divididas pela doutrina em: primárias, ao surgir como um odor principal de uma fragrância; secundárias, em produtos onde a emissão do odor não é a função principal do produto, mas confere um atributo necessário; exclusivas, onde o odor é uma adição a produtos que normalmente não o teriam¹⁰⁴.

Recorda-se, no entanto que, para ser compreendido como marca, deve sempre cumprir o requisito da distintividade¹⁰⁵. Para tal, entende-se que o odor não pode ter origem na natureza do produto, isto é, não pode ser típico¹⁰⁶.

O direito brasileiro, através do critério do sinal distintivo visualmente perceptível, exclui o registo desse tipo de marca. Essa não é a tendência mundial. O direito americano, com uma noção ampla de marca¹⁰⁷, tem alguns exemplos de marcas olfativas, inclusive de marca brasileira, que não gozam dessa proteção no Brasil, como o odor de pastilha elástica para sandálias Melissa¹⁰⁸, após provar a distintividade adquirida¹⁰⁹. Outro exemplo é o odor das massas de modelar da Play-Doh¹¹⁰.

O direito europeu também acolhe este tipo de marca, abstratamente¹¹¹. Apesar da exclusão do critério de representação gráfica pelo DHM, ainda é referência para o registo de marcas não tradicionais o ac. Sieckmann¹¹², onde foi fixado que, mesmo que o sinal não seja perceptível em si mesmo, é registado se a representação do sinal for “clara, precisa, completa em si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”. Esse critério foi inclusive codificado no art. 4º al. b) do RMUE e art. 3º al. b) da DHM.

Ora, Couto Gonçalves tece algumas críticas a esta decisão. Concorde-se com o autor quando este entende ser contraditório o tribunal afirmar que os sinais não visuais podem

¹⁰³Cruz, Rui Solnado da (2008) A Marca Olfativa. Coimbra: Almedina. p.61. No mesmo sentido Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p. 228.

¹⁰⁴Hammersley, Faye M. (1998) The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks. Marquette Intellectual Property Law Review. pp. 124-126 www.scholarship.law.marquette.edu (consult. 16/Dez/2023).

¹⁰⁵Cruz, Rui Solnado da (2008) op. cit. pp. 81-86.

¹⁰⁶Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p. 228.

¹⁰⁷De acordo com o U.S. Code § 1127, a marca é uma palavra, símbolo ou frase, usada para identificar um certo fabricante ou produto e distingui-los de produtos de outros (tradução livre).

¹⁰⁸Registo n.º 4754435.

¹⁰⁹Cesário, Kone (2020) op. cit. p. 52.

¹¹⁰Registo n.º 5467089.

¹¹¹ Diz-se abstratamente visto que não há nenhum registo de marca olfativa na EUIPO, por não se considerar que a marca olfativa preenche os critérios do art. 4º al. b) do RMUE. No entanto importa mencionar que houve efetivamente o registo da marca olfativa de cheiro de relva cortada para bolas de ténis, através de decisão da IHMI – Caso R 156/1998-2.

¹¹²Ac. Sieckmann, de 12 de Dezembro de 2002, C-273/00 –www.eur-lex.europa.eu (Doravante toda jurisprudência europeia foi consultada nesta fonte, pela última vez em 21/Fev/2023).

ser registados como marca, desde que sejam distintivos, mas não considera que uma descrição verbal, uma fórmula química e outros elementos, sejam capazes de representar graficamente a marca e cumprir os requisitos enunciados¹¹³. Neste sentido, Rui Cruz conclui que o Tribunal acabou por se contrariar¹¹⁴.

No entanto, a posição da EUIPO, em consonância com o art. 4º do RMUE, é de que este tipo de marca não pode ser determinado com clareza e precisão, com a generalidade de tecnologias disponíveis¹¹⁵. Portanto as marcas olfativas não poderão ser registadas.

3.3. Marca Sonora.

A marca sonora pode ser entendida como um sinal sonoro capaz de identificar produtos ou serviços diferenciando-os de outros da mesma espécie¹¹⁶. Mundialmente, estes têm sido representados e registados através de pentagramas, código QR, espectrograma, partitura musical, sonograma¹¹⁷.

Barbas procede a classificação das marcas sonoras¹¹⁸ em:

- a) Logos sonoros: são elementos acústicos que permitem identificar uma marca, sendo um exemplo o logo sonora de 5 notas do McDonald's;
- b) Tema sonoro da marca: popularmente conhecido como *jingle*;
- c) Músicas de Marcas: são músicas comuns, mas que passam a ser vinculadas a uma marca;
- d) Símbolos sonoros: são sons específicos emitidos pelos produtos no curso da utilização. Exemplo seriam sons emitidos por computadores.

Independente do conceito ou da classificação utilizada, a verdade é que o recurso ao som, como uma forma de diferenciar-se num determinado nicho, é de longa data e não remete apenas e exclusivamente ao marketing, inclusive no Brasil. Exemplo disto são certas vinhetas de emissoras de rádio e televisão, nomeadamente a rádio Globo e o “plim plim” da TV Globo.

Por outro lado, o grande crescimento da indústria de *podcast*, não só no Brasil, como no mundo, acaba por intensificar a necessidade de proteção de certos conteúdos sonoros.

¹¹³Gonçalves, Luís Couto (2009) Objeto. Sinais Protegíveis. Modalidades. Revista de Direito Industrial, vol. VI, pp. 275-295.

¹¹⁴Cruz, Rui Solnado da (2008) op. cit. p. 144.

¹¹⁵EUIPO (2022) Diretrizes de Marcas da EUIPO – www.guidelines.euipo.europa.eu (consult. 24/Fev/2023) pt.9.3.11.2.

¹¹⁶Barbas, Leandro (2015) op. cit. 253; Marques, Ricardo (2010) op. cit. p. 23; Libman, Juliana (2017) op. cit. p. 18.

¹¹⁷Oliveira, Natália (2019) op. cit. pp. 79-86.

¹¹⁸Barbas, Leandro (2015) op. cit. pp. 255-260.

Em 2021, o Brasil foi o 3º país que mais consumiu esse tipo de conteúdo¹¹⁹, ficando as marcas sonoras criadas neste âmbito desprotegidas. Mais, o mercado de *games*, que cada vez mais tem apelado para experiências sensoriais, como óculos de realidade virtual, simuladores e o próprio som, movimentou mais de 2 bilhões de dólares no Brasil¹²⁰.

Ora, mesmo com o potencial de utilização de sinais sonoros por estas indústrias enquanto ativos intangíveis, o legislador brasileiro optou por acolher o critério do sinal visualmente perceptível no art. 122º LPI, de maneira a impedir o registo deste tipo de marca, por mais que constitua um sinal distintivo, exerça todas as funções de uma marca e possa se traduzir num importante elemento para a economia.

Mais, deve-se compreender também o aspeto histórico. A LPI, para além de limitar o registo de marcas no art. 122º, também é composta por uma lista taxativa de proibições no art. 124º. No anteprojeto da LPI, constava da lista de proibições uma referência a marcas sonoras que, entretanto, não consta da lei efetivamente aprovada. A falta de uma disposição direta ou indireta que proíba a marca sonora poderia ser um indício da aceitação destas no direito brasileiro¹²¹.

Apesar deste possível viés interpretativo, a exclusão de marcas sonoras figura-se também enquanto uma opção administrativa, na medida em que o INPI promove uma leitura literal do art. 122º LPI. Assim, o próprio instituto considera registáveis apenas marcas nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais¹²². Esta interpretação é considerada como um erro pela doutrina¹²³.

Essa, no entanto, não é a tendência mundial, havendo inclusive países que promoveram uma mudança nas suas respetivas legislações, como China, Japão e Canadá¹²⁴, de modo a abarcar este tipo de marca no seu rol de possibilidades de registos. Na mesma esteira do que sucede com as marcas olfativas, países com uma noção ampla de marca tendem a aceitar o registo de marcas não tradicionais. Destaca-se aqui o regime jurídico norte americano, pioneiro neste tipo de marcas.

De acordo com o Lanham Act e a definição do USPTO, a noção de marca nos Estados Unidos engloba “qualquer palavra, frase, símbolo, *design* ou uma combinação

¹¹⁹Segundo dados do Statista e do IBOPE – www.feedgurus.com/estatisticas-de-podcast/ (consult. 05/Mar/2023).

¹²⁰Estudo realizado pela Apex, em parceria com a ABrGames – www.apexbrasil.com.br (consult. 05/Mar/2023).

¹²¹Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 82-83.

¹²²INPI (2020b) Marcas – mais informações.

¹²³Faria Correa (2004), op. cit., p. 21; Libman, Juliana (2017), op. cit. p. 25; Marques, Ricardo (2010), op. cit. pp. 111-116; Barbas, Leandro (2015) op. cit. pp. 55-57; Oliveira, Natália (2019) op. cit. pp. 85-99.

¹²⁴Roda, Arménio Alberto Rodrigues da (2021) O registo das marcas não tradicionais no espaço lusófono: desafios e inovação. Revista Humanidades e Inovação v. 8, n.º 49. p. 218.

destes que identifique bens e serviços”¹²⁵. Portanto, é uma noção ampla e que será limitada apenas por dois requisitos: ser utilizada no comércio – 15 U.S. Code § 1127 – e ser distintiva. Assim, em nada impede o registro de marcas sonoras, tendo inclusive o TTAB decidido no sentido de que a natureza de uma marca não é fundamento para a recusa do registro¹²⁶.

Mais, a jurisprudência norte americana convoca o *secondary meaning* em alguns casos de marcas sonoras. No caso *General Electric Broadcasting Co.* (TTAB 1978) distinguiu-se os sons de duas formas. Por um lado, aqueles que são únicos, diferentes ou distintos. Por outro lado, sons que se assemelham ou imitam sons comuns ou que os ouvintes foram expostos em diferentes circunstâncias. Ora, é quanto ao segundo grupo que se convoca o *secondary meaning*, isto é, para que sejam reconhecidos enquanto marca deverá haver lugar a prova de que os consumidores, potenciais consumidores e ouvintes associem o som ao produto ou ao serviço prestado¹²⁷.

Assim, os sons serão registáveis enquanto marcas desde que originariamente distintivos ou sons comuns que venham a ganhar distintividade. Portanto, como qualquer outra marca tradicional. Porém, na medida em que esteja em causa um som comum ou um som emitido no curso da utilização do produto, para que se possa gozar do exclusivo sobre ele, aquele que o requerere deverá provar que o próprio consumidor, ao ouvir aquele som, o associa a certo produto ou serviço. Ressalta-se que sons funcionais, isto é, intrínsecos ao produto, não poderão ser registados como marca, como ressalta o caso *In Re Vertex Group LLC*¹²⁸.

Ora, na medida em que o direito brasileiro também efetua tal operação para proceder ao reconhecimento de certas marcas tridimensionais, uma vez que venha a ser admitida a proteção de marcas sonoras, nada obsta que também se leve a cabo o teste do *secondary meaning*. Mais, relativamente a sons funcionais¹²⁹, como por exemplo o som de um motor por estar a funcionar, acredita-se que estes não seriam permitidos na lei brasileira, mesmo que comprovado o *secondary meaning*, na medida que figura-se como um dos casos proibidos expressamente pela LPI, no art. 124º inc. XXI.

¹²⁵Tradução livre da noção de marca do USPTO: “A trademark can be any word, phrase, symbol, design, or a combination of these things that identifies your goods or services” – www.uspto.gov (consult. 05/Mar/2023).

¹²⁶Caso *In re General Electric Broadcasting Co.*, 199 U.S.P.Q. (TTAB 1978) – www.ttabvue.uspto.gov (consult. 05/Mar/2023).

¹²⁷Ibid.; USPTO (2022) TMEP pt. 1212 – www.tmep-uspto.gov (consult. 05/Mar/2023). Barbas, Leandro (2015) op. cit. pp. 260-270.

¹²⁸Barbas, Leandro (2015) op. cit. pp. 260-270.

¹²⁹ Isto é, são sons que o produto emite apenas por estar a funcionar, como o “bip” ao pressionar a tecla de um telefone.

Um dos pontos fulcrais no que tange a possibilidade do registo de marcas sonoras no Brasil prende-se com a forma do registo, isto é, com a representação. Como já referenciado, a adesão ao critério do sinal visualmente perceptível prende-se apenas com questões técnicas. No entanto, o regime americano supera de maneira simples este possível impedimento.

Nos termos do TMEP, caso a marca não se enquadre como uma marca com caracteres padrão, o que figura o caso da marca sonora, o pedido do registo deverá incluir uma descrição¹³⁰. Mais, nestes casos poderá ainda submeter também um ficheiro em áudio ou vídeo, que terá como objetivo suplementar ou clarificar a descrição da marca¹³¹. Portanto, nesse ordenamento jurídico, o elemento principal do pedido de registo de uma marca sonora é a descrição, pelo que não se chama à colação quaisquer questões de natureza técnica. Na realidade, utilizou-se os avanços tecnológicos para complementar o elemento principal¹³².

Não acredita-se que o direito brasileiro irá de uma posição atual, extremamente restritiva, para uma posição liberal como a norte americana. Por esse motivo, parece crucial inspirar-se na evolução sofrida pelo ordenamento europeu.

4. Como o regime brasileiro pode inspirar-se na evolução da proteção das marcas sonoras na União Europeia?

Importa trazer à colação a evolução legislativa europeia, na medida em que se passou de um critério intermediário, de representação gráfica, para o critério da determinabilidade, numa aceção ampla de marca. Sendo certo, no entanto, que continua a haver algumas limitações.

Em Portugal, o art. 79º do CPI de 1940¹³³ conceituava a marca como “um sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes”. Portanto, a partir desta noção, não se abarcaria marcas não tradicionais.

¹³⁰Pt. 808 do TMEP.

¹³¹Pt. 807.09 do TMEP.

¹³²Marques, Ricardo (2010) op. cit. p. 89 - De acordo com Ricardo Marques, em 2010, o registo de uma marca sonora exigiria a apresentação de uma gravação em fita ou CD, e, em caso de se tratar de uma música, uma partitura. Com o avanço tecnológico, atualmente houve apenas uma modernização, possibilitando a apresentação do som através de outras formas.

¹³³Aprovado pelo Decreto-Lei nº30679.

Ora, esse conceito aproxima-se muito do conceito acolhido pela legislação brasileira no art. 122º e a sua interpretação pelo INPI, ao estabelecer que a marca pode ser nominativa, figurativa, mista e, mais recentemente, tridimensional¹³⁴.

No entanto, anos após a formação da Comunidade Económica Europeia, veio a ser aprovada a Diretiva 89/104/CEE, com o objetivo de harmonizar a legislação dos países-membros em matéria de marcas. Assim, o art. 2º amplia o leque de sinais distintivos registáveis, limitando-os apenas pelo critério de representação gráfica. Desta maneira, passa a haver uma tal limitação para que haja uma adequada publicidade e para que sejam cumpridas as finalidades do registo¹³⁵.

Portanto, o critério da representação gráfica é visto como uma forma de defesa da concorrência, na medida em que, ao atribuir a alguém o uso exclusivo de uma marca, deve haver uma limitação clara deste sinal, assim como o fácil acesso, para que se conheça a extensão dos direitos do titular daquela marca¹³⁶.

Se outrora apenas era possível proceder o registo de marcas visualmente perceptíveis, com uma tal alteração, alargou-se a proteção a qualquer sinal que fosse passível de representação gráfica. Desta maneira, passou a haver o acolhimento de marcas não tradicionais, nomeadamente marcas sonoras. Apesar de ter alargado o escopo de proteção, não tornou-se abrangente o suficiente relativamente às marcas olfativas¹³⁷.

O que significa, para o ordenamento europeu, que a marca deve ser representável graficamente? De acordo com o ac. Sieckmann, para que seja possível o registo, a representação gráfica deve “permitir ao sinal ser representado visualmente nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exatidão”¹³⁸. Mais, o acórdão em questão ainda fixa jurisprudência no sentido de que a representação deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva¹³⁹. Portanto, independentemente da tipologia de marca em questão, estes requisitos deverão estar preenchidos.

É nesta esteira que a lei europeia passou por uma renovação, procedendo a exclusão do critério da representação gráfica através da DHM. No lugar daquele critério, o art. 3º al. b) passa a prever um critério de determinabilidade¹⁴⁰, afirmado também no art. 4º al. b) do

¹³⁴INPI (2020b) op. cit.

¹³⁵Carvalho, Maria Miguel (2009) op. cit. p. 222.

¹³⁶Barbas, Leandro (2015) op. cit. p. 98. No mesmo sentido Conclusões do AG Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas em 3 de Abril de 2003 sobre caso Shield Mark, no pt. 27.

¹³⁷Pt. 3.2.

¹³⁸Ac. Sieckmann, de 12 de Dezembro de 2002 p. C-273/00 n.º 46.

¹³⁹Ibid. n.º 47 a 55.

¹⁴⁰Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. pp. 213-215.

RMUE. Assim, para que o critério esteja preenchido, a marca deve ser representada de forma a permitir a sua identificação¹⁴¹. Pese embora tenha havido essa alteração, os critérios do ac. Sieckmann continuam a ser invocados, principalmente no que tange marcas não visíveis em si mesmas¹⁴², e na medida em que o critério consta dos art. 4º al. b) do RMUE e art. 3º al. b) da DHM.

Por outro lado, pode-se compreender uma tal alteração por uma ótica otimista, de maneira que a exclusão do requisito representa um verdadeiro destaque da função distintiva da marca. Portanto, liberta-se a marca de um requisito que limitava esta principal função, e atenta-se à evolução de novas formas de representação¹⁴³.

Ora, é indiscutível que os ordenamentos jurídicos dos mais diversos países se influenciam mutuamente, sendo certo que as convenções internacionais configuram-se como principais motores de aceleração desse processo. De forma particular, essa influência aumenta quando em causa estão países com alguma relação histórica ou um bloco de países com relevante interação económica.

Este é precisamente o caso de Brasil e Portugal¹⁴⁴, ou ainda da América do Sul e da União Europeia. O direito brasileiro e português, apesar das diversas diferenças, mantém numerosas semelhanças no âmbito do direito privado, tanto em questões tradicionais, como em inovações¹⁴⁵. Mais, o próprio ramo dos direitos autorais brasileiro, outra faceta da propriedade intelectual, tem como base o chamado sistema de privilégios, herança portuguesa¹⁴⁶. Por que haveria de ser diferente no que tange à propriedade industrial, especificamente às marcas?

Ainda, algumas empresas brasileiras, ao não conseguir registar suas marcas não tradicionais, nomeadamente marcas olfativas e sonoras no Brasil, recorrem a ordenamentos jurídicos que o fazem, nomeadamente o europeu. Foi precisamente o que aconteceu com a Rede Globo relativamente à marca sonora “plim plim”. Apesar de configurar-se claramente como uma marca sonora, isto é, é dotada de distintividade, reconhecida por qualquer

¹⁴¹Ibid. pp. 249-251.

¹⁴²Ibid. pp. 228-232.

¹⁴³Silva, Ana Maria Pereira da (2018) op. cit. p. 82.

¹⁴⁴Justos, António Santos (2008) A influência do direito português na formação do direito brasileiro. Revista Jurídica da FA7, v.1, pp. 197-242.

¹⁴⁵Cruz, Guilherme Braga da (1955) A formação histórica do moderno direito privado português e brasileiro. Revista da faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. www.revistas.usp.br (consult. 10/Fev/2023). pp. 32-77.

¹⁴⁶Dal Pizzol, Ricardo (2018) Evolução história dos direitos autorais no Brasil. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. www.revistas.usp.br (consult. 10/Fev/2023). pp. 309-330.

consumidor médio, ainda que este não esteja a visualizar a televisão, é registada no Brasil como marca nominativa¹⁴⁷.

Ora, a fim de proteger a marca em questão pelo que ela realmente é, uma marca sonora, e diante de um processo de expansão para o mercado europeu, a Rede Globo tentou registá-la na Europa, através da EUIPO. Esta, no entanto, foi recusada inicialmente, alegando-se a não existência do carácter distintivo. Apesar dos diversos recursos, a decisão manteve-se negativa, com o mesmo fundamento¹⁴⁸. Neste caso, o Tribunal afirma que o carácter distintivo pode ter a sua prova dificultada relativamente a certas categorias de marca, mesmo que os critérios em questão sejam iguais. E estes critérios continuam a ser levados a cabo, mesmo com a recente admissão de junção de ficheiros ao registo¹⁴⁹.

Por estar em causa um sinal sonoro, este deve ter uma característica evidente que faça com que os consumidores o compreendam como uma marca, e não um elemento de natureza funcional. Mais, afirma-se ainda que o sinal em questão não seria suscetível de transmitir uma mensagem de que o consumidor pudesse recordar, não se considerando como uma marca. Isto é, salvo se em houver adquirido carácter distintivo pelo uso, ou seja, se em causa estiver o *secondary meaning*¹⁵⁰.

Ora, em território brasileiro nunca seria colocado em causa a distintividade da marca sonora da maior emissora de televisão do país, nomeadamente porque há *secondary meaning*. Assim, percebe-se que, por um lado, preenche completamente o conceito de marca, mas há o impedimento do registo por um critério de ordem funcional (ser visualmente perceptível); por outro, apesar de haver um conceito amplo de marca, não considera-se haver distintividade.

Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro acaba por não proteger as marcas não tradicionais de empresas que buscam internacionalizar-se. Por outro, acaba por ter de registar marcas estrangeiras deste tipo através da regra do *telle quelle*¹⁵¹. Na realidade, a propriedade intelectual revela-se ainda mais importante com um aumento do contributo de tecnologias no desempenho económico e com a sua respetiva exportação¹⁵².

Posto isto, percebe-se que houve toda uma evolução quanto a marcas não tradicionais no direito europeu, evolução esta que pode ser seguida pelo direito brasileiro. Na realidade,

¹⁴⁷Proc. n.º 811501710.

¹⁴⁸Ac. Globo Comunicação e Participações/EUIPO, de 13 de setembro de 2016, T-408/15, n.º 41 e 46; 50.

¹⁴⁹Ac. Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG/EUIPO, de 7 de Julho de 2021, T-668/19.

¹⁵⁰Ac. Globo Comunicação e Participações/EUIPO, n.º 41 e 46; 50.

¹⁵¹ Explanado no pt. 2.3.

¹⁵²Guzman, Andrew T. & J Pauwely Joost H.B. (2009) – International Trade Law. New York: Aspen Publishers, p. 592.

quanto a marcas não tradicionais visíveis, já houve lugar a um tal progresso, nomeadamente quanto a marcas tridimensionais e marcas de posição.

Apesar dos diversos instrumentos de interpretação da lei e outras formas de proteção de marcas sonoras, que serão analisados a diante, uma tal evolução quanto a marcas não tradicionais não visíveis em si mesmo parece depender de uma alteração legislativa. E defende-se que uma tal evolução seja similar à europeia. O critério do sinal visualmente perceptível foi introduzido no ordenamento brasileiro por uma questão técnica. Ora, uma forma de superar esta barreira técnica será a adoção do critério da representação gráfica, assim como o seu preenchimento, seja por via jurisprudencial (como ocorreu na União Europeia), seja através da legislação ou ainda de interpretação do INPI.

Outro fator que aponta para uma evolução gradativa é uma possível sobrecarga do INPI. Apesar de este não dever ser um argumento para travar uma evolução legislativa importante para a economia nacional, a verdade é que deve ser um elemento a ser considerado. Atualmente, sem qualquer evolução neste sentido, já há alguma reclamação no que diz respeito a patentes, seja por uma excessiva demora¹⁵³, seja pela falta de rigor na análise, quando atempada¹⁵⁴.

Ora, apesar da evolução através da alteração legislativa parecer ser o caminho mais adequado, propício para garantir a segurança jurídica e, concomitantemente, proceder ao incentivo da internacionalização de empresas com sinais que, atualmente, não são devidamente protegidos, não se pode olvidar do burocrático e lento sistema legislativo brasileiro. Portanto, na medida que ainda não há um projeto de lei que proponha retirar o critério do sinal visualmente perceptível, deve-se pensar em alternativas.

5. Meios alternativos de proteção no direito brasileiro.

Apesar da interpretação literal do INPI relativamente ao art. 122º LPI, enquanto ativos de grande importância económica¹⁵⁵, as marcas sonoras não poderiam deixar de ser protegidas em alguma medida pelo ordenamento brasileiro. Assim, a doutrina passou a pensar diferentes formas para que estas estivessem salvaguardadas, seja através da

¹⁵³É nesse sentido: Ewers, Juliana (2017) Unicamp teme impactos de norma do INPI que concederá patentes sem exame técnico, www.inova.unicamp.br ; Oliveira, Marcos Henrique (2015) INPI, uma reforma com 20 anos de atraso. Revista Facto ed. 43 www.abifina.org.br (consult. 10/Mar/2023).

¹⁵⁴Paiva, Leticia (2023) Brasil tem aumento acelerado de patentes sob críticas de queda na qualidade. www.jota.info (consult. 10/Mar/2023).

¹⁵⁵Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 112-114. No mesmo sentido Cesário, Kone (2020) pp. 55-56.

interpretação da própria norma existente – através de uma interpretação constitucional – ou de outras áreas do direito – concorrência desleal e direito autoral¹⁵⁶.

Não se pode deixar de mencionar, no entanto, que há quem entenda que a proteção de sinais não visíveis em si mesmos só poderá ter lugar na medida em que houver uma alteração legislativa a retirar o critério do sinal visualmente perceptível. Independentemente de não existir uma barreira conceitual e de admitir a importância da marca sonora, Denis Barbosa aponta neste sentido através de um argumento de limitação constitucional, no qual direitos de propriedade figuram-se *numerus clausus*¹⁵⁷. Assim, apesar de compreender que o critério do sinal visualmente perceptível é puramente técnico, conclui ter sido esta a intenção do legislador¹⁵⁸.

Sendo certo que uma alteração legislativa configuraria o caminho de maior segurança jurídica, desde 2008 associações como a INTA e a ABPI tem dialogado com o INPI, numa tentativa de viabilizar as marcas não tradicionais¹⁵⁹. Apesar da evolução ao nível das marcas de posição¹⁶⁰, até a presente data não há sequer um projeto de lei a promover a eliminação do critério da marca visualmente perceptível e, conseqüentemente, uma ampliação de marcas aceites pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não sendo aceitável uma falta de proteção total destas, vejamos os meios alternativos.

5.1. Possível interpretação alternativa da lei vigente.

A primeira maneira de suprir a falta de proteção jurídica de marcas sonoras é através da interpretação da própria lei vigente. Ora, o direito e suas normas não são e não podem ser vistos enquanto matéria isolada ou fechada. Na realidade, o direito é um complexo, um sistema de normas¹⁶¹. Mais, a legislação não absorve todo o direito¹⁶². Neste sentido, ao analisar uma norma, a interpretação não se pode bastar pela letra da lei (nem sequer se desassociar completamente desta), devendo haver lugar a uma interpretação jurídica, isto é, utilizar uma norma do *corpus iuris* como critério orientador da solução de um caso relevante¹⁶³. Portanto, a partir do sistema geral do direito, vejamos como o art. 122º da LPI pode ser interpretado, sabendo que ele não se esgota em si mesmo.

¹⁵⁶Neste sentido: Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 133-152; Libman, Juliana (2017) pp. 27-38; Siemsen, Peter Dirk; Leis, Sandra (2010) op. cit. pp.14-16; Barbas, Leandro (2015), pp. 59-70.

¹⁵⁷Barbosa, Denis (2013b) op. cit. pp. 13-17.

¹⁵⁸Barbosa, Denis (2013b) op. cit. p. 13.

¹⁵⁹Vilhena, Pedro (2016) op. cit. pp. 981-984.

¹⁶⁰Pt. 3.1.

¹⁶¹Neves, António Castanheira (1971-72) Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Coimbra. p. 9.

¹⁶²Bronze, Fernando José (2010) Lições de Introdução ao Direito. 2ª ed. r. Coimbra: Coimbra Editora. pp. 162-164.

¹⁶³Ibid. pp. 880-888.

Em primeiro lugar, importa analisar o argumento constitucional, atendendo à unidade e à coerência do sistema normativo, que corresponde uma lógica constitucional¹⁶⁴. O art. 5º, inc. XXIX CF assegura proteção à propriedade de marcas, de acordo com o interesse social e desenvolvimento do país¹⁶⁵. Portanto, ficam protegidas aquelas marcas com interesse social e que promovam o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil¹⁶⁶. Ou seja, uma lei sobre o direito marcário deverá atender a estes requisitos para ser constitucional¹⁶⁷. Terá o sinal sonoro relevo neste desenvolvimento? E, nesta medida, não seria inconstitucional uma legislação ou uma interpretação legislativa que negue proteção às marcas sonoras?

Quanto à importância da marca sonora, durante este estudo foram citados vários casos de sucesso de importantes marcas sonoras mundialmente conhecidas¹⁶⁸ (em países que as aceitam) e até marcas de empresas brasileiras¹⁶⁹ (mesmo que sem registo), não se podendo desassociar a marca sonora ao reconhecimento destas empresas, suas marcas e produtos¹⁷⁰.

Mais, há uma tendência mundial de aceitação destas marcas, inclusive e especialmente em países com os quais o Brasil tem alguma especial relação comercial¹⁷¹. No caso do BRICS: a Rússia há muito protege marcas sonoras¹⁷²; a China promoveu em 2014 a retirada da exigência de representação visual, passando a abarcar também as marcas sonoras no seu ordenamento jurídico¹⁷³; a Índia teve a sua primeira marca sonora registada em 2008¹⁷⁴; a África do Sul protege marcas sonoras¹⁷⁵. Portanto, apenas o Brasil não as protege.

¹⁶⁴Ibid. pp. 608-609.

¹⁶⁵Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

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

¹⁶⁶Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 137-138.

¹⁶⁷Barbosa, Denis (2002b) Bases constitucionais da propriedade intelectual. Revista da ABPI nº59. pp. 17-25.

¹⁶⁸Pt. 1 e pt. 3.1.

¹⁶⁹Caso do plim plim da Rede Globo.

¹⁷⁰É neste sentido que advoga Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp.111-116.

¹⁷¹Como, por exemplo, fazer parte de um mercado comum, caso do Mercosul, ou então de um grupo como o BRICS.

¹⁷²Marques, Ricardo (2010) op. cit. p. 102.

¹⁷³Hu, Gang (2021) Examining the Challenges of Obtaining a Sound Trademark in China, Managing Intellectual Property, nº 289 - www.heinonline.org (consult. 11/Mar/2023) pp. 85-89.

¹⁷⁴Wahi, Prerna (2022) Comparative Analysis of Sound and Smell Trademark. Jus Corpus Law Journal, vol. 3, n.º 1 - www.heinonline.org (consult. 11/Mar/2023) pp. 1089-1095.

¹⁷⁵Kallis, Garth (2018) The legal protection of sound, scent and colour marks in South Africa. Tese de LLM em Direito Privado da Faculdade de Direito da University of the Western Cape - www.etd.uwc.ac.za (consult. 11/Mar/2023) p. 45.

No âmbito do Mercosul, dentre os países membros, Argentina e Uruguai protegem marcas sonoras¹⁷⁶. Dentre os associados, os países membros da Comunidade Andina de Nações¹⁷⁷ permitem o registo destes sinais como marca, assim como o Chile, apesar de ter se retirado do grupo¹⁷⁸. Não se pode acreditar que todos esses países, somados a outros, objeto deste estudo (Estados Unidos e estados-membros da União Europeia), passaram por alterações legislativas e inclusive decisões jurisprudenciais para abranger um tipo de marca que não seja relevante para a economia e o desenvolvimento destes.

Assim, o art. 122º da LPI não pode ser lido sem ter em consideração a CF, nomeadamente o art. 5º inc. XXIX como critério orientador. E é precisamente neste sentido que aponta os art. 4º e 5º da LINDB¹⁷⁹, estabelecendo que a aplicação da lei deverá ser feita de acordo com a analogia, costumes, princípios gerais de direito, assim como serem atendidos os fins sociais e exigências do bem comum. Portanto, deve-se chamar à colação a interpretação jurídica, através da qual o INPI poderia ter lançado mão, a fim de abarcar o registo de marcas sonoras. Na verdade, o instituto interpreta o art. 122º da LPI apenas considerando o elemento literal, no sentido de que apenas marcas diretamente percebidas pela visão poderiam ser objeto de registo. Ora, esta perspectiva parece equivocada na medida em que seria insensível à dinâmica da matéria de marcas, constantemente influenciada pelas inovações tecnológicas¹⁸⁰.

Defende-se aqui que a interpretação deve ser feita não só através dos elementos do Código Civil, mas também segundo uma série de elementos em conjunto, isto é, elemento literal e elementos lógicos – elemento histórico, sistemático e racional¹⁸¹. Através destes, propõe-se que seja feita uma interpretação extensiva do requisito do sinal visualmente perceptível do art. 122º da LPI, o entendendo enquanto possibilidade de representação visual. Assim é porque “registrar marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas **se deixa representar por um sistema gráfico**” (negrito nosso)¹⁸². Esta interpretação se assemelharia, portanto, ao antigo critério adotado

¹⁷⁶Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp.103-105.

¹⁷⁷Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.

¹⁷⁸Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp 106-109.

¹⁷⁹Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

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

¹⁸⁰Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 111-116; Correa, José Antônio B. L. Faria (2004) op. cit. p.17.

¹⁸¹Justos, A. Santos (2019) Introdução ao Estudo do Direito. 10ª ed. Coimbra: Editora Coimbra. pp.336-342; Maximiliano, Carlos (2017) Hermenêutica e aplicação do direito. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense. pp. 121-125.

¹⁸²Correa, José A. B. L. Faria (2004) op. cit. p. 19.

pela União Europeia¹⁸³. Ora, nesta sede não faltariam meios de representação¹⁸⁴. Mesmo que no passado houvesse alguma dificuldade técnica na estabilidade documental da representação gráfica, não se permite uma pura negação ao sinal sonoro¹⁸⁵. Atualmente tal dificuldade não pode ser sequer considerada face à evolução tecnológica e às diversas soluções dadas por outros países¹⁸⁶.

Por outro lado, não se pode deixar de perceber o direito enquanto um sistema. Neste sentido, se a LPI efetivamente pretendesse excluir os sinais sonoros do registo, então este constaria do *hall* de proibições do art. 124º, como acontece com cores isoladas. Se fosse o objetivo do legislador impedir o registo de sinais sensoriais, os elencaria no artigo destinado a proibir o seu registo¹⁸⁷.

Mais, apelando ao elemento histórico, o anteprojeto da LPI¹⁸⁸ continha uma proibição expressa a marcas sonoras. Esta, no entanto, foi retirada precisamente porque ia contra o objetivo do projeto que deu origem à lei: “criar ambiente favorável aos investimentos, estabelecimento de regras claras e estáveis para o exercício da atividade econômica e funcionamento do mercado”¹⁸⁹.

Em conclusão, todos os elementos de uma interpretação lógica apontam para o acolhimento de marcas sensoriais, precisamente marcas sonoras, pelo direito marcário brasileiro¹⁹⁰. Não podemos nos cingir à letra da lei, e por isso advoga-se por esta interpretação extensiva.

5.2. Repressão à Concorrência Desleal.

Em primeiro lugar questiona-se: o que é a concorrência desleal? Para Fábio Ulhoa Coelho, a concorrência desleal traduz-se em práticas irregulares, isto é, sancionadas por lei, que causam lesões aos interesses de empresários. Ou seja, é o meio de concorrência utilizado que caracteriza a deslealdade¹⁹¹. Gama Cerqueira entende que há uma dificuldade nesta definição, alegando que a doutrina reúne sob essa denominação os “atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar,

¹⁸³ Adotado pela Diretiva 89/104/CEE e suprimido pela DHM.

¹⁸⁴ Seja através de possibilidade de anexar ficheiros junto ao registo, sejam eles notações, partituras, áudio.

¹⁸⁵ Correa, José A. B. L. Faria (2004) op. cit. p. 21.

¹⁸⁶ Pt. 3.3. e 4.

¹⁸⁷ Ibid. p. 20.

¹⁸⁸ Projeto de lei n.º824/1991.

¹⁸⁹ Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 79-80, pp. 136-137.

¹⁹⁰ Correa, José A. B. L. Faria (2004) op. cit. p. 22; Marques, Ricardo (2010) op. cit. pp. 153-159.

¹⁹¹ Coelho, Fábio Ulhoa (2012) op. cit. pp. 278-281.

de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou de mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos”¹⁹².

No mesmo sentido da divergência de noções aponta também Pedro Sousa e Silva. Para o autor e para a jurisprudência portuguesa¹⁹³, o objetivo desta área do direito seria o de proteger os interesses de concorrentes e do mercado, ao impor um dever de agir leal e honesto. É neste mesmo sentido que aponta o art. 311º do CPI, ao dispor que seriam atos contrários às “normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica”¹⁹⁴.

Carlos Olavo compreende que a concorrência desleal faz parte da concorrência em sentido subjetivo, ou seja, da liberdade em promover os negócios. Assim, para este autor, a noção desta seria a imposição aos empresários que atuam no mercado de o fazer de maneira honesta¹⁹⁵. Mais, Denis Barbosa compreende que para haver deslealdade, deve-se ter em consideração um parâmetro fático, isto é, os atos devem ser contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial¹⁹⁶ ou a práticas comerciais honestas¹⁹⁷.

Ora, no direito brasileiro a livre concorrência é objeto de proteção constitucional, nos termos do art. 170, inc. IV da CF¹⁹⁸. Portanto, a livre iniciativa é admitida em razão do seu valor sozinha¹⁹⁹. Um dos meios de defesa desta será a repressão da concorrência desleal.

Neste sentido, o art. 209º da LPI conceitua a concorrência desleal enquanto atos “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”, estabelecendo a possibilidade de indemnização nestes casos. Mais, o art. 195º da LPI lista as condutas que são tipificadas como crimes, casos em que haverá repressão penal. Ainda, os tribunais brasileiros chamam à colação também a noção

¹⁹²Cerqueira, João Gama Gomes (2010) Tratado de Propriedade Industrial v. 2, tomo II, parte III. Rio de Janeiro: Lumen Juris. pp. 277-280.

¹⁹³Ac. da Relação de Lisboa de 24/04/2014, proc. P.199/13.6YHLSB (consult. 6/Mar/2023).

¹⁹⁴Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. pp. 431-434; Gonçalves, Luís Couto (2019) Manual de Direito Industrial. 8ª ed. Coimbra: Almedina. pp. 391-396.

¹⁹⁵Olavo, Carlos (2005) op. cit. p. 248.

¹⁹⁶Art. 10º-bis (2) CUP.

¹⁹⁷Art. 39º TRIPS. Barbosa, Denis (2002a) A doutrina da Concorrência – www.edisciplinas.usp.br (consult. 12/Mar/2023). p. 13.

¹⁹⁸Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IV - livre concorrência;

¹⁹⁹Monteiro, Renata Pozzato Carneiro (2004) A função social da propriedade na constituição da república de 1988 e a propriedade industrial. Revista da ABPI nº69 pp.23-30.

do art. 10º-bis (2) da CUP²⁰⁰, considerando ser “qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

Sendo certa a relevância de todos os conceitos, importa atentar aos requisitos para que uma determinada conduta seja enquadrada enquanto ato de concorrência desleal e punida enquanto tal. Para Carlos Alberto Bittar os requisitos em causa são: (1) desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente²⁰¹; (2) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (3) necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade de negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial; (4) necessidade de existência de clientela, mesmo potencial, que se quer, indevidamente captar; (5) ato ou procedimento suscetível de repreensão²⁰².

Mais problemático consiste o último requisito, isto é, na diferenciação da concorrência lícita e ilícita, leal ou desleal. Assim, apesar de ser sempre a intenção do concorrente atrair clientela para si a subtrair do concorrente, o deve fazer através de um meio idóneo²⁰³. Por conseguinte, Nuno Sousa e Silva aponta no sentido do preenchimento do critério através da ética, equidade e “sentido de retidão do comerciante médio honesto e razoável”²⁰⁴.

Não havendo o registo de marcas sonoras, o uso indevido de um som distintivo só será alvo de proteção pelo direito brasileiro através da concorrência desleal, se todos os requisitos acima citados estiverem preenchidos. Por exemplo, se uma emissora televisiva diferente da Rede Globo utilizasse o sinal sonoro “plim plim”, provavelmente esta conduta seria considerada como um ato de concorrência desleal. Mas será que assim também seria se um canal do Youtube utilizasse esse mesmo sinal? E se fosse um *podcast*? Há concorrência?²⁰⁵

²⁰⁰Ac. do STJ1 – Recurso Especial 1527232-SP, de 23/08/2022, Ministro Relator Luís Salomão; Sentença do TJSP– Procedimento comum cível, proc. 1074792-35.2019.8.26.0100, Juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, de 23_de Fevereiro de 2023.; Ac. do STJ1 – Recurso especial 1327773-MG, de 28/11/2017, Ministro Relator Paulo de Tarso.

²⁰¹Carvalho, Américo da Silva (1984) Concorrência Desleal. Coimbra: Coimbra Editora. pp. 47-48; Sousa e Silva, Nuno (2020) Concorrência desleal e propriedade intelectual: os atos de aproveitamento. Coimbra: Almedina. p. 208.

²⁰²Bittar, Carlos Alberto (1985) Concorrência desleal e a confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa v. 19, nº 76. www.2.senado.leg.br (consult. 10/Mar/2023) pp. 266-267. Em sentido diferente, dispõe Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p. 440-448, a apontar os requisitos, de acordo com o art. 311º n.º 1 CPI, como: ato de concorrência, deslealdade do ato e censurabilidade da conduta, onde se aponta o dolo como um requisito.

²⁰³Coelho, Fábio Ulhoa (2012) op. cit. pp. 285-288.

²⁰⁴Sousa e Silva, Nuno (2020) op. cit. p. 221.

²⁰⁵Para Ascensão, José de Oliveira (2002) Concorrência desleal. Coimbra: Almedina. pp. 113-115., a existência de uma relação de concorrência é sempre necessária.

Através da negação do registo de sinais sonoros, apenas restaria ao detentor destes uma proteção extremamente condicionada ao preenchimento de requisitos. Ora, no exemplo supracitado, a marca nominativa Rede Globo nunca poderia ser utilizada por um canal de Youtube, mas o sinal sonoro, porque não é registada enquanto tal, depende do preenchimento de requisitos da concorrência desleal. Conforme defende Ricardo Marques, não parece apropriado que exista dois tipos de proteção diferentes para instrumentos que exercem a mesma função²⁰⁶.

Segundo Barbas²⁰⁷, porque em causa está uma marca não tradicional, adiciona-se mais requisitos para que esteja em causa um ato de concorrência desleal: (1) provar que o sinal em causa é uma marca; (2) provar que o sinal foi criado por aquele que invoca o ato desleal, ou que há um exclusivo; (3) evidenciar a similaridade entre os sinais, explicando porque é desleal; (4) demonstrar a intenção fraudulenta.

Questiona-se: será a concorrência desleal suficiente para assegurar os investimentos realizados para a criação de um sinal sonoro? Será que este instituto garante a segurança jurídica da proteção de um sinal distintivo? Segundo Barbas, as respostas à estas questões serão negativas. Em primeiro lugar, resta claro que preencher todos os requisitos não será uma tarefa fácil, principalmente se considerarmos estar em causa um sinal sonoro. Mais, por um lado, apenas um sistema de registo garante a segurança jurídica e a certeza de que um sinal é protegido, motivo pelo qual os profissionais de propriedade intelectual recomendam sempre o registo para sinais distintivos²⁰⁸.

Por outro lado, reconhecer a existência e proteção ou não de uma marca seria da competência de examinadores do INPI e, quando em causa estão marcas não-tradicionais, essa especialidade torna-se mais importante, na medida em que muitas vezes se adiciona mais requisitos²⁰⁹.

Recorre-se aqui também a um argumento constitucional. Para Denis Barbosa, a CF prevê o princípio de especificidade de proteções, isto é, para cada falha de mercado específica o direito concede uma solução. Portanto, cada ramo da propriedade intelectual confere proteção de acordo com o que foi disposto constitucionalmente e com o equilíbrio dos interesses aplicáveis²¹⁰. Assim, havendo um recurso específico para a proteção de

²⁰⁶Marques, Ricardo Luiz Pereira (2010) op. cit. pp. 138-146.

²⁰⁷Barbas, Leandro (2015) op. cit. pp. 68-69.

²⁰⁸Barbas, Leandro (2015) op. cit. p. 66.

²⁰⁹Ibid.

²¹⁰Barbosa, Denis (2012) Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral. www.academia.edu (consult. 10/Mar/2023) pp. 1-4. No mesmo sentido Barbas, Leandro (2015) op. cit. p. 63-65.

sinais distintivos, não parece adequada, e nem constitucional, a substituição por um instituto que, apesar das afinidades, não se confunde²¹¹.

Na realidade, como figura maioritário na doutrina²¹² e na jurisprudência portuguesa²¹³, o recurso à repressão da concorrência desleal apenas deveria ser chamado à colação de maneira subsidiária. Não havendo a proteção de um sinal distintivo sonoro pelo direito marcário brasileiro, o recurso à repressão através da concorrência desleal torna-se o meio principal, apesar de não ser o mais adequado. Na realidade, acaba-se por recorrer à concorrência desleal pelo não preenchimento do critério do sinal visualmente perceptível, mesmo que em causa esteja uma marca verdadeiramente distintiva²¹⁴.

Além disto, pode haver violação do direito marcário sem que em causa esteja a concorrência desleal, na medida em que, para que haja a violação do segundo, é necessária a existência de uma relação concorrencial entre os sujeitos, o que já não se exige no primeiro²¹⁵.

Portanto, apesar de este ser efetivamente um meio de proteção viável para sinais sonoros, não parece conferir a segurança jurídica, a certeza e a proteção que seria conferida se fosse possível realizar o registo de uma tal marca. Por este motivo, continua-se a advogar pela interpretação *extra lege* do atual art. 122º LPI ou da efetiva alteração legislativa.

5.3. Direito do Autor.

O direito do autor é o ramo do direito que regula a proteção de obras intelectuais, isto é, realizações culturais do espírito humano²¹⁶, que se consubstanciam em obras literárias e artísticas²¹⁷(em sentido objetivo). Por outro lado, consiste também na permissão de aproveitamento da obra intelectual (sentido subjetivo)²¹⁸, isto é, a atividade de exploração desta obra passa a ficar reservada ao titular dela²¹⁹.

Para Carlos Alberto Bittar²²⁰, o direito de autor regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização económica de obras intelectuais, estéticas e compreendidas na

²¹¹Sousa e Silva, Nuno (2020) op. cit. pp. 199-200.

²¹²Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. pp. 437-438.

²¹³Neste sentido o ac. do STJ2 de 10/12/96 (relator Torres Paulo) e Parecer da Procuradoria Geral da República de 30/05/1957 in Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p. 438.

²¹⁴Nesse sentido, quanto a aplicação da concorrência desleal e do direito do autor, Libório, Alexandre Dias Pereira (2008) Direitos de Autor e Liberdade de Informação. Coimbra: Almedina. pp. 389-390.

²¹⁵Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p. 437.

²¹⁶Ascensão, José de Oliveira (1992) Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra: Coimbra Editora. p. 57.

²¹⁷Ibid. p. 11.

²¹⁸Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes (2021) Direito de Autor, 4ª ed., Coimbra: Almedina p. 11.

²¹⁹Ascensão, José de Oliveira (1992) op. cit. p. 12.

²²⁰Bittar, Carlos Alberto (2008) Direito de Autor. 4ªed. Forense Universitária. pp. 8-9.

literatura, nas artes e nas ciências, com uma face pessoal – ou moral – (direitos de paternidade, nomeação, integridade da obra) e uma face patrimonial.

Portanto, quais serão os requisitos para que uma obra possa ser protegida pelos direitos autorais? Poderá um sinal sonoro ser protegido nesta medida?

Nos termos do art. 7º da LDA, são protegidas enquanto obras intelectuais “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”, sendo um exemplo aquele do inc. V, isto é, composições musicais, com letra ou não. No entanto, o art. 8º esclarece que o aproveitamento comercial ou industrial de ideias não goza de proteção. Sendo certo que a proteção independente de registo, nos termos do art. 18º da LDA. Apesar disto, o registo exerce importante função de garantir ou documentar o direito do autor²²¹.

Portanto, o objeto da proteção autoral é a obra humana²²², a criação intelectual²²³. Segundo Menezes Leitão, essa obra terá, portanto, duas características principais: caráter criativo e a proteção da exteriorização²²⁴. Ora, desde que haja intervenção humana, quanto ao conceito de obra, nada obsta que os sinais sonoros sejam protegidos pelo direito do autor. Assim, para que um sinal sonoro possa ser protegido através do direito de autor, deve atender ao art. 7º, desde que não constitua aproveitamento industrial ou comercial²²⁵.

A verdade, no entanto, é que não se pode confundir institutos do direito. A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra²²⁶. Para Denis Barbosa, a criação da marca dá-se para “significar uma atividade econômica específica”, de maneira que só pode ser utilizada de acordo com o princípio da especialidade²²⁷. E é neste sentido que não se confundiria com a criação de uma obra. Enquanto o direito de marcas é dinâmico, o direito autoral é estático²²⁸. Mais uma vez importa fazer alusão ao princípio da especificidade de proteções, mais bem explanado no ponto 5.2 e aqui aplicado. Isto é, havendo a criação de um instituto específico para sinais distintivos, não podem estes recorrer ao direito do autor para proteção.

²²¹Menezes, Elisângela Dias (2007) Curso de Direito Autoral. Belo Horizonte: Del Rey. pp. 46-47.

²²²Ascensão, José de Oliveira (1992) op. cit. p. 57.

²²³Mello, Alberto de Sá e (2016) Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos. 2ª ed. Coimbra: Almedina p.99.

²²⁴Leitão, Luís Menezes (2011) Direito de Autor. Coimbra: Almedina. pp.74-76.

²²⁵Porto, Patricia Carvalho da Rocha (2015) “Os efeitos da cumulação de direitos de propriedade intelectual” in Wachowicz, Marcos, Estudos de Direito da Propriedade Intelectual. Curitiba: GEDAI publicações pp.216-217.

²²⁶Barbosa, Denis (2013a) Da proteção real da marca não registrada no Brasil. Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo nº2. pp.74-75.

²²⁷Ibid.

²²⁸Sousa e Silva, Nuno de Araújo (2014) The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property. Nomos Verlagsgesellschaft mbH, www.jstor.org (consult. 10/Mar/2023) p.45.

Não significa isto, no entanto, que sinais sonoros não podem ser protegidos em alguma medida pelo direito do autor. O cúmulo de direitos de propriedade intelectual pode existir, tanto de facto como na lei, sendo os últimos a cumulação destes sobre um mesmo bem imaterial, na medida em que exercem funções distintas e que podem ser protegidas por diferentes direitos²²⁹.

O direito marcário protege o investimento e a posição na concorrência do seu detentor, ao mesmo tempo que protege o consumidor contra a confusão, de maneira que um dos seus requisitos principais é a distintividade. O direito autoral, por seu turno, tem como objetivo retribuir o autor pela sua criação, sendo o requisito principal a obra criativa²³⁰. Por ter objetivos distintos, Patrícia Porto ressalta que o cúmulo destes direitos pode trazer danos à sociedade, na medida em que podem beneficiar apenas interesses individuais²³¹.

Ora, em primeiro lugar, para haver cúmulo, deve o sinal ou obra ser abrangido simultaneamente por dois institutos da propriedade intelectual, o que não acontece no direito brasileiro na medida em que os sinais sonoros não são protegidos pelo direito marcário. Aproveita-se, no entanto, o argumento de Patrícia Porto quanto ao cúmulo enquanto um argumento contrário à proteção de sinais sonoros através do direito do autor: se não parece ajustado cumular estas proteções por estar em causa objetivos distintos, também não será possível estender a proteção do direito autoral a um sinal sonoro distintivo.

Nesta medida, não se defende aqui uma proteção através do direito autoral de sinais sonoros distintivos. Existindo um instituto criado para proteger sinais distintivos no mercado, é a este que se deve recorrer, e não a um instituto com um propósito completamente diferente.

6. Pode o direito brasileiro continuar a negar proteção à marca sonora face ao Protocolo de Madrid?

O Protocolo de Madrid, que complementa o sistema de Madrid, somado ao Acordo de Madrid²³², é administrado pela WIPO e tem como objetivo fornecer aos titulares de marcas a possibilidade de protegê-las em diversos países, com apenas o depósito de um pedido junto a um instituto nacional de marcas²³³. O Brasil foi originalmente signatário do

²²⁹Tomkowicz, Robert (2012) *Intellectual Property Overlaps*. New York: Routledge. pp.5-7.

²³⁰Porto, Patricia Carvalho da Rocha (2015) op. cit. pp.212-213.

²³¹Ibid.

²³²Apesar de formar um sistema, o Acordo de Madrid e o Protocolo de Madrid são independentes.

²³³EUIPO – Registo Internacional; Sousa e Silva, Pedro (2020) op. cit. p. 337; INPI (2023) op. cit.pt. 11.

Acordo de Madrid, porém o revogou em 1934²³⁴, por não ser do interesse de empresas brasileiras para a exportação, que ainda figurava-se insipiente²³⁵.

No entanto, o país passou a ser signatário do Protocolo de Madrid em 2019²³⁶, em decorrência da pressão exercida pelo setor empresarial brasileiro²³⁷. Ora, enquanto membro do Protocolo, o Brasil fica vinculado às regras dispostas neste, sendo certo que em causa não estão regras materiais, mas sim procedimentais²³⁸. Neste sentido, resta claro que o Brasil não fica obrigado a aderir ao conceito de marca proposto pela WIPO ou por qualquer dos países que façam parte do Protocolo. Quer isto dizer que o Brasil não fica obrigado, por este Protocolo, a aceitar as marcas sonoras.

Entretanto, advoga-se pela importância da adesão a este instrumento enquanto mais um passo em direção à aceitação de marcas sonoras pelo ordenamento jurídico brasileiro. Os Grupos de Trabalho da WIPO, neste caso relativo ao Protocolo, têm como objetivo harmonizar o direito vigente nos países signatários²³⁹, e nesse sentido, o documento MM/LD/15/RT/2 de 31 de Maio de 2017²⁴⁰ dispõe sobre as marcas sonoras e o seu registo ou não consoante a representação no pedido internacional, tendo concluído pela necessidade de definir melhores práticas no assunto. Outros grupos de trabalho, nomeadamente acerca da representação de marcas não tradicionais têm indicado a importância de se ampliar os meios de reprodução de marcas²⁴¹ (fator determinante no que tange a marcas sonoras).

Até a adesão do Brasil ao Protocolo, a posição da delegação brasileira em grupos da WIPO relativamente às marcas sonoras é de fugir ao debate, ou colocá-lo em segundo plano²⁴². Porém, com a nova abertura do país e adesão ao Protocolo, acredita-se na sensibilização do legislador brasileiro e do INPI ao tema pela influência da aceitação de marcas sonoras pela maioria dos países-membros da WIPO e do Protocolo²⁴³.

²³⁴Soares, Vanessa Pereira Oliveira; Ricardo Sant'Anna Ramalho; Genizia Islabão (2021) Um Ano do Retorno ao Sistema de Madri. Cadernos De Prospecção, v. 14, n.º3, www.periodicos.ufba.br (consult. 12/Mar/2023) pp. 750-758.

²³⁵Carvalho, Livia de Almeida (2009) Sistema Tradicional Ou Protocolo De Madri? Dissertação para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação – Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual do INPI. pp. 94-99.

²³⁶Dec. n.º 10.033, de 1º de Outubro de 2019.

²³⁷Carvalho, Livia de Almeida (2009) op. cit. p. 94.

²³⁸ Carvalho, Livia de Almeida (2009) op. cit. pp. 62-79.

²³⁹Oliveira, Natália (2019) op. cit. pp.135-138.

²⁴⁰WIPO (2017) Doc. MM/LD/15/RT/2 de 31 de Maio de 2017 - www.wipo.int (consult. 13/Mar/2023).

²⁴¹WIPO (2018) Doc. MM/LD/WG/16/4, de 02 de Maio de 2018 - www.wipo.int (consult. 13/Mar/2023).

²⁴²Oliveira, Natália (2019) op. cit. pp.139-141.

²⁴³Ibid.

Mais, um dos objetivos do país, ao aderi-lo, é promover a internacionalização e exportação de produtos brasileiros. Aliás, a própria adesão ao Protocolo deu-se também por pressão do empresariado brasileiro²⁴⁴. Ora, ao gozar do mecanismo proposto pelo Protocolo, as empresas brasileiras terão maior facilidade em proteger suas marcas no exterior. Isto, no entanto, não irá ocorrer com sinais sonoros, que não podem ser protegidos no ordenamento brasileiro e muitas vezes não são aceitos enquanto tais por países que admitem o registo de marca sonora pela exigência do requisito do *secondary meaning*²⁴⁵. Assim, poderão ficar efetivamente desprotegidos pelo registo.

Portanto, enquanto tratado procedimental e não material, o Protocolo de Madrid não versa diretamente sobre marcas sonoras e, nesse sentido, não influencia diretamente o Brasil no tema. Porém, indiretamente, através dos Grupos de Trabalho e até do próprio empresariado brasileiro, acredita-se que poderá fazer ressurgir debates no sentido de aceitar o registo de marcas sonoras.

7. Conclusão.

Poderá o direito brasileiro continuar a negar o registo de marcas sonoras? A resposta a ser dada só poderá ser negativa, face ao estudo aqui disposto. Não resta dúvida de que a interpretação atual do INPI atenta contra a CF, não sendo aceitável negar a importância que as marcas sonoras têm tomado num contexto internacional ao nível económico.

É nesta senda que se defende, inicialmente, uma interpretação extensiva do art. 122º pelo INPI, e posteriormente uma alteração legislativa, para uma maior segurança jurídica. Esta solução figura-se necessária na medida em que tanto a repressão à concorrência desleal como o direito autoral não são suficientes para assegurar os interesses daqueles que lançam mão de sinais sonoros.

Não se acredita, no entanto, numa mudança radical. Isto é, existindo atualmente um requisito e uma interpretação literal e restritiva, a adoção de uma legislação sem qualquer critério pode figurar um *backlog* do INPI e sobrecarga do sistema judiciário. Portanto, advoga-se inicialmente pelo critério do sinal graficamente representável e, apenas posteriormente, para um conceito amplo, como o americano e o europeu. Mais, acredita-se que terá papel importante neste processo a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid que, apesar de não versar sobre a matéria, poderá atuar na sensibilização do legislador à matéria e aumentar a pressão exercida pelo setor empresarial do país.

²⁴⁴Carvalho, Livia (2009) op. cit. pp. 105-108.

²⁴⁵Pt. 4.

Bibliografia.

Acervo do Museu da Imagem e do Som - www.mis-sp.org.br (consult. 05/Fev/2023).

Ascensão, José de Oliveira (1992) Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra: Coimbra Editora.

_____. (2002) Concorrência desleal. Coimbra: Almedina.

Barbas, Leandro Moreira Valente (2015) Marcas Não Tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional. Tese de Mestrado em Direito Político e Econômico. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Barbosa, Denis (2002a) A doutrina da Concorrência – www.edisciplinas.usp.br (consult. 12/Mar/2023).

_____. (2002b) Bases constitucionais da propriedade intelectual. Revista da ABPI nº59.

_____. (2003) Uma Introdução a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

_____. (2005) A marca como um fato internacional. www.dbba.com.br (consult. 15/Mar/2023).

_____. (2012) Imagens de personagens ficticiais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral. www.academia.edu (consult. 10/Mar/2023).

_____. (2013a) Da proteção real da marca não registrada no Brasil. Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo nº2.

_____. (2013b) Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais. www.academia.edu (consult. 07/Dez/2022).

_____. (2013c) Marcas em Movimento: Proteção Possível em Direito Brasileiro. Revista Eletrônica do IBPI, v. 8.

Basso, Maristela (2002) “Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual da OMC/TRIPS” in Júnior, Alberto do Amaral - OMC e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras.

Beyruth, Viviane (2010) O Significado Secundário da Marca. Tese de Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro – www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

Bittar, Carlos Alberto (1985) Concorrência desleal e a confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa v. 19, nº 76, [www.2.senado.leg.br](http://www2.senado.leg.br) (consult. 10/Mar/2023)

_____. (2008) Direito de Autor. 4ªed. Forense Universitária.

Bronze, Fernando José (2010) Lições de Introdução ao Direito. 2ª ed. r. Coimbra: Coimbra Editora.

Carvalho, Américo da Silva (1984) Concorrência Desleal. Coimbra: Coimbra Editora.

Carvalho, Livia de Almeida (2009) Sistema Tradicional Ou Protocolo De Madri? Dissertação para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação – Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual do INPI - www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

Carvalho, Maria Miguel (2009) “Novas” Marcas e Marcas não tradicionais: Objecto in Ascensão, José de Oliveira, Direito Industrial v. VI. Coimbra: Almedina.

Cerqueira, João da Gama (1946) Tratado da Propriedade Industrial. v. I. Rio de Janeiro: Forense.

Cerqueira, João Gama Gomes (2010) Tratado de Propriedade Industrial v. 2, tomo II, parte III. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Cesário, Kone (2020) *Proteção das Marcas Visualmente perceptíveis*. Curitiba: Juruá Editora.

Cesário, Kone; Moro, Maitê (2012) *Uma breve revista às funções marcarias*. <http://www.publicadireito.com.br/artigos/> (consult. 01/Dez/2022).

Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques (2006) *Droit de la propriété industrielle*. 4^a ed. Paris: Dalloz. pp. 716-717 *apud* Cesário, Kone (2020) *Proteção das Marcas Visualmente perceptíveis*. Curitiba: Juruá Editora. p. 68.

Coelho; Fábio Ulhoa (2012) *Curso de Direito Comercial*. Vol. 1, 16^a ed. São Paulo: Saraiva.

Coleção Audiovisual do Museu de Diversidade Biológica da UNICAMP - <https://www2.ib.unicamp.br/fnjv/> (consult. 05/Fev/2023).

Cornish, William; Llewelyn, D.; Aplin, T. (2013) - *Intellectual Property* 8th ed. London: Sweet & Maxwell Limited.

Cruz, Guilherme Braga da (1955) *A formação histórica do moderno direito privado português e brasileiro*. Revista da faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. www.revistas.usp.br (consult. 10/Fev/2023).

Cruz, Rui Solnado da (2008) *A Marca Olfactiva*. Coimbra: Almedina.

Dados do Statista e do IBOPE – www.feedgurus.com/estatisticas-de-podcast/ (consult. 05/Mar/2023).

Dal Pizzol, Ricardo (2018) *Evolução história dos direitos autorais no Brasil*. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. www.revistas.usp.br (consult. 10/Fev/2023).

Dinwoodie, Graeme B. (2013) “The Europeanisation of Trademark Law” in *The Europeanisation of Intellectual Property Law*, Oxford Univ. Press. www.papers.ssrn.com (consult. 15/03/2023).

Estudo realizado pela Apex, em parceria com a Abragames – www.apexbrasil.com.br (consult. 05/Mar/2023).

Entrevista da neurocientista Nazareth Castellanos para BBC Brasil www.bbc.com (consult. 15/Mar/2023).

EUIPO – Registo Internacional – www.euipo.europa.eu (consult. 26/Jan/2023).

_____. (2022) Diretrizes de Marcas da EUIPO - www.guidelines.euipo.europa.eu (consult. 24/Fev/2023).

Ewers, Juliana (2017) Unicamp teme impactos de norma do INPI que concederá patentes sem exame técnico, www.inova.unicamp.br (consult. 10/Mar/2023).

Faria Correia, José Antônio B. L. (2004) A Dimensão Plurissensorial das Marcas: A Proteção da Marca Sonora da Lei Brasileira. *Revista da ABPI*, 69.

Gilberto, João (1983) Legislativo brasileiro é lento e ineficaz – www2.senado.leg.br (consult. 20/Fev/2023).

Gomes, João Veiga (2013) Marcas não tradicionais e marcas fluidas, *Revista AB Instantia* Ano 1, nº2.

Gomes, Juliane Pereira Ranzemberger (2017) “CECI N'EST PAS UNE PIPE” Tese de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa INPI - www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

Gonçalves, Luís Couto (2009) Objeto. Sinais Protegíveis. Modalidades. *Revista de Direito Industrial*, vol. VI.

Gonçalves, Luís Couto (2019) *Manual de Direito Industrial*. 8ª ed. Coimbra: Almedina.

Gonçalves, Luís Manuel Couto (1999) *Função distintiva da Marca*. Coimbra: Almedina.

Hammersley, Faye M. (1998) The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks. Marquette Intellectual Property Law Review. www.scholarship.law.marquette.edu (consult. 16/Dez/2023).

Hu, Gang (2021) Examining the Challenges of Obtaining a Sound Trademark in China, Managing Intellectual Property, n° 289. www.heinonline.org (consult. 11/Mar/2023).

INPI (2020a) Perguntas frequentes sobre Marcas – www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

_____.(2020b) Marcas – mais informações - www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

_____.(2021) Cartilha Marca: da importância à sua proteção - www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

_____.(2023) Manual de Marcas 3ª ed. 6ª revisão - www.manualdemarcas.inpi.gov.br/ (consult. 23/Fev/2023).

José Luiz (2003) Ativos intangíveis. ConTexto, v. 3 n.º4 Porto Alegre.

Justos, A. Santos (2019) Introdução ao Estudo do Direito. 10ª ed. Coimbra: Editora Coimbra.

Justos, António Santos (2008) A influência do direito português na formação do direito brasileiro. Revista Jurídica da FA7, v.1.

Kallis, Garth (2018) The legal protection of sound, scent and colour marks in South Africa. Tese de LLM em Direito Privado da Faculdade de Direito da University of the Western Cape. www.etd.uwc.ac.za (consult. 11/Mar/2023).

Leitão, Luís Manuel Teles de Menezes (2021) Direito de Autor, 4ª ed., Coimbra: Almedina.

Libdman, Juliana (2017). Marcas Não Tradicionais– O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro. Jul/2017 www.ibpieuropa.org (consult. 30/Nov./2022).

Libório, Alexandre Dias Pereira (2008) Direitos de Autor e Liberdade de Informação. Coimbra: Almedina.

Loon, Ng-Loy Wee (2018) “Absolute Bans on the Registration of Product Shape Marks” in Calboli, Irene; Senftleben, Martin (eds), *The Protection of Non-Traditional Trademarks*. Oxford: Oxford Academic. www.academic.oup.com (consult. 15/Mar/2023)

Marques, Ricardo Luiz Pereira (2010) *Marcas Sonoras no Direito Brasileiro*. Curitiba: Juruá Editora.

Mathély, Paul (1994) *Le nouveau droit français des marques: titre VII – le droit unioniste des marques*. Vélizy: Éd. JNA. P. 407º apud. Cesário, Kone (2020) *Proteção das Marcas Visualmente perceptíveis*. Curitiba: Juruá Editora. p. 69.

Maximiliano, Carlos (2017) *Hermenêutica e aplicação do direito*. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense.

Mello, Alberto de Sá e (2016) *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*. 2ª ed. Coimbra: Almedina.

Menezes, Elisângela Dias (2007) *Curso de Direito Autoral*. Belo Horizonte: Del Rey.

Monteiro, Renata Pozzato Carneiro (2004) *A função social da propriedade na constituição da república de 1988 e a propriedade industrial*. Revista da ABPI nº69.

Muller, Thaís Carnieletto (2016) *O reconhecimento, a proteção e as políticas públicas para as marcas não tradicionais à luz da constituição de 1988*, Tese de doutoramento em Direito Direitos Sociais e Políticas Públicas. Santa Cruz do Sul, UNISC. www.repositorio.unisc.br (consult. 15/Jan/2023).

Negrão, Ricardo (2014) Direito empresarial: estudo unificado. 5ª ed. rev. São Paulo: Saraiva.

Neves, António Castanheira (1971-72) Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Coimbra.

Olavo, Carlos (2005) “Propriedade Industrial” vol. 1, 2ª ed. Coimbra: Almedina.

Oliveira Neto, Geraldo Honório de (2007) Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registo e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Editora Pillares.

Oliveira, Marcos Henrique (2015) INPI, uma reforma com 20 anos de atraso. Revista Facto ed. 43 www.abifina.org.br (consult. 10/Mar/2023).

Oliveira, Natália (2019) Marcas Sonoras: Uma Análise Sobre a Figura da Marca Sonora a Partir de Documentos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, Tese de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa INPI. www.inpi.gov.br (consult. 1/Mar/2023).

Paiva, Letícia (2023) Brasil tem aumento acelerado de patentes sob críticas de queda na qualidade. www.jota.info (consult. 10/Mar/2023).

Porto, Patricia Carvalho da Rocha (2015) “Os efeitos da cumulação de direitos de propriedade intelectual” in Wachowicz, Marcos, Estudos de Direito da Propriedade Intelectual. Curitiba: GEDAI publicações.

Ramos, André Luiz Santa Cruz (2010) Curso de Direito Empresarial: o novo regime jurídico-empresarial brasileiro. 4ª ed. Salvador: Editora Jus Podivum.

Rennó, Lúcio (2019) “Opinião” - www.poder360.com.br/opiniao (consult. 20/Fev/2023).

Ricketson, Sam (2015) *The Paris Convention for the protection of industrial property*. Oxford: Oxford University.

Roda, Arménio Alberto Rodrigues da (2021) O registro das marcas não tradicionais no espaço lusófono: desafios e inovação. *Revista Humanidades e Inovação* v. 8.

Schmidt, Lélío (2017) *Registo da Marca* in Campilongo, Celso (coord.); Gonzaga, Álvaro (coord.) Freire, André (coord.) - *Enciclopédia jurídica da PUC-SP Tomo: Direito Comercial*. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida. 1ª ed. São Paulo: Pontificia Universidade Católica de São Paulo. www.encyclopediajuridica.pucsp.br (consult. 01/Jan/2023).

Schmidt, Lélío Denicoli (2013) *A distintividade das marcas*. São Paulo: Saraiva.

Schmidt, Paulo; Santos, José Luiz (2003) *Ativos intangíveis*. *ConTexto*, v. 3 n.º4 Porto Alegre.

Siemsen, Peter Dirk; Leis, Sandra (2010) *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial - Marcas Não-Tradicionais*. www.ids.org.br (consult. 09/Dez./2022).

Silva, Ana Maria Pereira da (2018) *A nova Diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal*. *Revista de Direito Intelectual* n. 01.

Silveira, Newton (2019) “*Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual*”. <https://ibpi.org.br/> (consult. 30/Nov/2022).

Soares, Vanessa Pereira Oliveira; Ramalho, Ricardo Sant’Anna; Islabão, Genizia Islabão (2021) *Um Ano do Retorno ao Sistema de Madri*. *Cadernos De Prospecção*, v. 14, n.º3, www.periodicos.ufba.br (consult. 12/Mar/2023).

Sousa e Silva, Nuno de Araujo. (2014) *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH.

_____. (2020) Concorrência desleal e propriedade intelectual: os atos de aproveitamento. Coimbra: Almedina.

Sousa e Silva, Pedro (2012) Sinal e Marca. As marcas não Tradicionais in Ascensão, José de Oliveira, Direito Industrial v. VIII. Coimbra: Almedina.

_____. (2020) Direito Industrial. 2ª Edição. Coimbra: Almedina.

Tomkowicz, Robert (2012) Intellectual Property Overlaps. New York: Routledge.

USPTO (2022) TMEP – www.tmep-uspto.gov (consult. 05/Mar/2023).

Vilhena, Pedro (2016) “Registabilidade de Marcas Não Tradicionais no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”, The Trademark Reporter, vol. 106, nº5.

Wahi, Perna (2022) Comparative Analysis of Sound and Smell Trademark. Jus Corpus Law Journal, vol. 3, n.º 1, pp. 1089-1095. www.heinonline.org (consult. 11/Mar/2023).

WIPO (2017) Doc. MM/LD/15/RT/2, de 31 de Maio de 2017 - www.wipo.int (consult. 13/Mar/2023).

WIPO (2018) Doc. MM/LD/WG/16/4, de 02 de Maio de 2018 - www.wipo.int (consult. 13/Mar/2023).

Lista de Jurisprudência.

a) Brasil - www.jusbrasil.com.br consult. 2 de Março de 2023.

Ac. do STJ1 – Recurso especial 1327773-MG, de 28/11/2017, Ministro Relator Paulo de Tarso.

Ac. do STJ1 – Recurso Especial 1527232-SP, de 23/08/2022, Ministro Relator Luís Salomão.

Processo 2009.51.01.809509-5, da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - Desembargadora Relatora Liliane Roriz, de 30 de Agosto de 2012.

Processo n.º 0801231-11.2010.4.02.5101, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Juíza Marcia Maria Nunes de Barros 16 de Março de 2011.

Sentença do TJSP – Procedimento comum cível, proc. 1074792-35.2019.8.26.0100; Juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, de 23 de Fevereiro de 2023.

b) União Europeia – www.eur-lex.europa.eu, consult. 21 de Fevereiro de 2023.

Ac. Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG/EUIPO, de 7 de Julho de 2021, T-668/19.

Ac. Globo Comunicação e Participações/EUIPO, de 13 de setembro de 2016, T-408/15.

Ac. Sieckmann, de 12 de Dezembro de 2002, C-273/00.

Caso R 156/1998-2, de 11 de Fevereiro de 1999.

Conclusões do AG Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas em 3 de Abril de 2003 sobre o ac. Shield Mark.

c) Estados Unidos - www.ttabvue.uspto.gov, consult. 5 de Março de 2023.

Caso General Electric Broadcasting Co. – TTAB 1978.

d) Portugal – www.dgsi.pt, consult. 6 de Março de 2023.

Ac. da Relação de Lisboa de 24/04/2014, proc. P.199/13.6YHLSB.

Lista de Marcas.

a) Brasil - www.gov.br/inpi, consult. 26 de Janeiro de 2023.

Marca de posição da New Balance – Processo n.º 815547480.

Marca de posição dos bolsos da calça Levi's - Processo n.º 007178085.

Marca nominativa Plim Plim da Rede Globo - Processo n.º 811501710.

Marca tridimensional da garrafa da Coca-Cola - Processo n.º 818643145.

Marca tridimensional do chocolate Baton – Processo n.º 902329499.

Marca tridimensional do macaco da Kipling – Processo n.º 923410520.

b) Espanha - www.consultas2.oepm.es, consult. 20 de Fevereiro de 2023.

Marca sonora da empresa Mercadona - Registo n.º 3532668.

c) Estados Unidos. www.trademark.justia.com, consult. 26 de Janeiro de 2023.

Marca olfativa das massas de modelar Play-Doh – Registo n.º 5467089.

Marca olfativa das Sandálias Melissa – Registo n.º 4754435.

Marca sonora da NBC – Registo n.º 0916522.

Marca sonora do Metro-Goldwyn-Mayer - Registo n.º 1395550.

d) EUIPO - euipo.europa.eu/eSearch, consult. em 26 de Janeiro de 2023.

Marca sonora “i’m lovin’ it” da empresa - Mc Donalds - Registo n.º 003661907.

Marca sonora “Oh Yes” de Churchill - Registo n.º 006534887.

Marca sonora da empresa Samsung - Registo n.º 010137594.

e) Itália - www.tmdn.org/tmview, consult. 20 de Fevereiro de 2023.

Marca Sonora da Bertolotto - Registo n.º 2020000006376.

f) Portugal – servicosonline.inpi.justica.gov.pt consult. em 20 de Fevereiro de 2023.

Marca sonora da empresa OK Teleseguros - Registo n.º 480308.

Marca sonora da sociedade Gastão Cunha Ferreira - Registo n.º 531888.