



Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro

Denis Borges Barbosa*

Resumo: Discutindo a hipótese da proteção em direito brasileiro de marcas em movimento, o texto percorre os requisitos gerais dos registros de marcas, para depois concentrar-se nos do tipo específico.

Palavras-Chaves: Propriedade Intelectual. Direito de Marcas

Abstract: The paper discusses the possibility of protection of cinematic trademarks in Brazilian law. For such purposes, it reviews the general requirements for trademark registration and then concentrates in the specific ones applicable to the cinematic kind.

Keywords: Intellectual Property. Trademark Law

Da questão da distinguibilidade

O elemento lógico que sobredetermina o signo marcário é usar a capacidade de sinalizar. Sinal será, segundo Houaiss,

4 Rubrica: semiologia.

m.q. signo ('objeto, forma ou fenômeno')

Por sua vez:

7 Rubrica: linguística, semiologia.

* Advogado no Rio de Janeiro.



designação comum a qualquer objeto, forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste numa série de situações (a balança, significando a justiça; a cruz, simbolizando o cristianismo; a suástica, simbolizando o nazismo; uma faixa oblíqua, significando proibido [sinal de trânsito]; um conjunto de sons [palavras] designando coisas do mundo físico ou psíquico etc.)

Obs.: cf. ícone, indício e símbolo

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou signo perceptível, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular *para determinados contextos*.

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para *assinalar a sua origem*¹ e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar *a diferença*. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular².

Tais funções configuram inexoravelmente a marca como um objeto simultaneamente econômico, jurídico e semiológico. Esta tripla natureza surge, frequentemente inconsciente, na construção dos

¹ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito de marcas*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 2, sugere que a noção corrente de “origem” não corresponderia à realidade factual e econômica, exemplificando que dois vinhos, de marcas diversas, de uma mesma vinícola (p.ex., Chatêau Margaux e Pavillon Rouge), teriam a mesma origem. Veja, no entanto, a seção abaixo dedicada a essa noção.

² Vide o nosso *Notas sobre as expressões e sinais de propaganda*, Revista Forense – Vol. 283 Doutrina, p. 81 (1983). “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: “el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos”.¹⁸ É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo. Nota José de Oliveira Ascensão, *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*, Revista da ABPI nº 61 – nov/dez 2002, p.12: “Carlos Olavo. Propriedade Industrial. Almedina, 1997, p. 12, (...) afirma que a protecção do poder sugestivo da marca deriva da disciplina da concorrência. e não da disciplina específica da marca”.



doutrinadores do Direito desde o século XIX, quando se consolidou o sistema - ora existente – da proteção de marcas.

A distintividade

A marca é um símbolo, e como tal, deve ser hábil a carregar significado *como marca*. Ela deve ser capaz de exercer a *função distintiva*, ou seja, de assinalar e distinguir produtos e serviços postos no comércio, de outros produtos ou serviços, provindos de diferentes origens:

A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não "assinala" o produto, não se lhe podem mencionar "elementos característicos"³.

Símbolo sempre, a marca será distintiva em duas vertentes⁴:

- (a) ela deve ter as características que lhe permitam exercer significação em termos absolutos, de forma a distinguir-se dos símbolos de domínio comum que denotam o objeto. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos⁵.
- (b) ela deve ser capaz de distinguir sua origem, em relação a outras origens para itens que atendam a mesma demanda.

³ PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo 17, § 2.009, n. 1, pág. 7.

⁴ Esta noção de duas formas distintas de distintividade se deve a Barton Beebe: Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The first is source distinctiveness, which a trademark must possess to fall within the subject matter of trademark protection. The second and more important is differential distinctiveness, the extent of which prescribes the scope of trademark protection when protection is given. This is the form of distinctiveness that trademark lawyers have in mind when they speak of trademark "strength." The difference between these two forms of distinctiveness is crucial, not only for purposes of properly understanding and applying trademark doctrine but also for purposes of understanding how it is that trademarks generate and trademark law regulates persuasion".

⁵ Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho, Ed. Marcario, México, 1972, p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI, No. 25, nov/dez 1996, p 21.



O que é marca

Resumindo, assim:

1. É o sinal, vale dizer, um elemento dotado de carga semiológica, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;
2. Tal sinal será efetivamente distintivo (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
3. Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.⁶

Desta feita, marca é o sinal distintivo, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

Das exigências sistemáticas para que um signo funcione como exclusivo

O registro de marca – como forma de instituição de um *direito exclusivo* sobre o signo – impõe que o objeto para o qual se pretenda proteção atenda determinados requisitos que não serão *funcionais* no sentido econômico e semiológico, mas que são essencialmente jurídicos.

Para que o signo possa se constituir e permanecer como objeto de um *direito exclusivo*, torna-se necessário que ele seja *reconhecido* pelo público e pelos competidores como o objeto do direito. Ele tem de ser objeto de *publicação* para que eventuais terceiros possam se opor com base em seus interesses; ele tem de ser *acessível e reconhecível* para que terceiros evitem infringir os direitos do titular.

Tomemos por exemplo um pedido de marca convencional: *Grotius* para serviços de consultoria em capital intelectual. É necessário que – para se conseguir o registro – a expressão seja publicada e dada ao conhecimento de todos, para que outros usuários da mesma marca possam contestar o pedido de

⁶ A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências.

registro; uma vez concedido, é preciso que o signo conste de alguma base de dados ou publicação para que terceiros possam verificar a existência de direitos exclusivos sobre ele, e evitar ou corrigir a infração à exclusividade.

Uma expressão simples, ainda que soe diversamente para os estudiosos do Direito Público Internacional do que para o resto do público – como a expressão Grotius – satisfará tais requisitos. Mas o mesmo não se dirá se o público ou os competidores não conseguirem precisar o objeto do pedido do registro, ou do registro; se ele for inconstante, ou de difícil ou impossível comunicação, ou tão efêmero que não possa ser mantido na base de dados do escritório oficial de patentes e marcas.

Uma marca expressa segundo uma fórmula química ⁷, uma descrição impressionista ⁸, ou uma equação matemática ⁹ não atenderá a esses pressupostos. O signo deve ser de natureza a permitir a defesa dos interesses jurídicos dos *omnes* contra os quais a exclusividade atua *erga*.

⁷ Como ocorreu com a tentativa de se proteger um cheiro, dando a registro a fórmula química que daria origem ao respectivo odor. Vide o que entendeu a Corte Européia: - "La question de savoir si les odeurs sont susceptibles de représentation graphique et ainsi d'être valablement enregistrées comme marques (28) a été portée devant la Cour de justice. Même si elles ne sont pas perceptibles visuellement, les odeurs sont tout de même de nature à exercer les fonctions de la marque, c'est-à-dire à identifier dans le commerce des produits ou services déterminés. Par ailleurs, si la liste indicative des signes susceptibles de constituer une marque, donnée aux articles L. 711-1 CPI et 2 de la directive, ne vise pas les odeurs, le texte ne les exclut pas non plus. La difficulté consistait alors à déterminer si l'exigence de représentation graphique peut être satisfaite par des moyens tels qu'une formule chimique, une description au moyen de mots, le dépôt d'un échantillon de l'odeur considérée ou la combinaison de ces moyens. La Cour de justice a répondu par la négative dans l'arrêt Sieckmann du 12 décembre 2002 (). Elle a jugé, tout d'abord, qu'une formule chimique ne représente pas l'odeur d'une substance mais la substance en tant que telle et n'est pas suffisamment claire et précise compte tenu de ce que différents facteurs peuvent influencer sur la manière dont l'odeur peut être effectivement perçue, comme la quantité de tel ou tel composant, la température ou le support de l'odeur; et elle a ajouté qu'une formule chimique n'est de toute façon pas suffisamment intelligible pour le public, qui ne pourrait dès lors y reconnaître l'odeur considérée : la représentation manquerait ainsi son but d'information du public. Le public dont il est question est toutefois celui constitué des opérateurs économiques intéressés, non de la clientèle visée, laquelle a vocation à être confrontée au signe lui-même, pas à son éventuelle représentation. Ensuite, la Cour a souligné, d'une part, que la description de l'odeur par des mots, bien que graphique, n'est pas suffisamment claire, précise et objective puisque susceptible d'être interprétée de manière différente selon les personnes et, d'autre part, que le dépôt d'un échantillon ne constitue pas une représentation graphique. La Cour de Paris a adopté un raisonnement voisin à propos d'une marque gustative ().

Enfin, la Cour de justice a logiquement décidé que si l'exigence de représentation graphique n'est satisfaite par aucun de ces éléments, elle ne l'est pas davantage par leur combinaison. La Cour n'exclut cependant pas par principe le dépôt d'une odeur à titre de marque puisqu'elle relève qu'un signe qui n'est pas en lui-même perceptible par la vue peut être protégé s'il est susceptible de représentation graphique. Elle constate cependant que, en l'état des connaissances, cette exigence ne peut être satisfaite dans les conditions de sécurité juridique qu'elle impose ()." PASSA, Jérôme. "Droit de la propriété industrielle - Tome 1 - Marques et autres signes distinctifs Dessins et modèles. Paris: Lextenso Éditions. 2e édition. 2009. p. 92 e 93.

Ou seja, essa modalidade de distinguibilidade – necessária para assegurar o devido processo legal – é diversa da distinguibilidade dita “absoluta”, que é tanto *semiológica* quanto *jurídica*, ou seja, a clara separação do signo em face dos demais que estão em domínio comum (por exemplo, da palavra “cadeira” em face do respectivo produto designado). E é também distinta da chamada distinguibilidade ou distintividade dita “relativa”, outra vez, predicado que tanto *semiológico* quanto *jurídico*, que é a clara separação entre a marca em questão e outros signos usados como marca, no mesmo campo de atividade, ou em área afim, por terceiros.

Esses requisitos serão assim descritos:

1. O signo deve ser intrinsecamente constante para que possa ser oposto antes da concessão, e respeitado após aquela, como um único objeto de proteção, e igual a si mesmo; no dizer da Corte Europeia, o signo deve ser durável ¹⁰.

⁸ De novo, no exemplo das marcas de cheiro: “Cette rigueur s'est du reste manifestée de la même façon dans un arrêt ultérieur dans lequel le TPICE a exclu l'enregistrement du signe olfactif décrit les mots " odeur de la fraise mure " (), alors même que la demande ne comportait ni formule chimique, ni échantillon, mais seulement une description verbale que le déposant prétendait claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Après avoir indiqué, très justement, que " la mémoire olfactive est probablement la plus fiable dont dispose l'être humain et que, en les opérateurs économiques ont un intérêt évident à recourir à des signes olfactifs pour désigner leurs produits ", le Tribunal a néanmoins jugé que l'exigence de précision de la représentation graphique, liée à la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques, et qui NE peut être assouplie pour faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile, n'était pas satisfaite. Il a estimé qu'une description verbale ne doit pas être exclue par principe, mais ne peut être admise que si elle est univoque, précise et dépourvue de subjectivité. Et il a précisé, comme l'a fait la Cour de justice dans l'arrêt Sieckmann à propos de la formule chimique, que l'image d'une fraise mûre accompagnant le dépôt doit également être écartée car elle représente, non pas l'odeur elle-même, mais Le produit l'émettant." PASSA, Jérôme, idem, eadem.

⁹ Por exemplo: “o gráfico, objeto do registro, é a qualquer tempo resultado da aplicação de um conjunto de Mandelbrot segundo a equação: $z = z * z + c$ ”.

¹⁰ É no sentido de constância, e não de ser estático, que se nota: "Uma forma não estável dificilmente poderá funcionar como sinal distintivo, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, não se pode excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente por uma das possíveis formas que ela possa assumir. Nesses casos, o mais provável é que a forma que venha a ser considerada distintiva seja aquela na qual o produto é apresentado à venda." MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais. São Paulo. Editora Saraiva. 2009. Pg. 42-44. Vide, também: Quanto aos odores esta autora conclui, observando que sem a percepção dum odor a marca não é estável. Ele pode modificar-se com o tempo e variar segundo o meio ambiente, confundindo-se com outros odores e rematando por dizer que "é por isso que nós partilhamos a opinião dos principais especialistas franceses do direito de marcas que rejeitam categoricamente este género de sinais (em particular o Professor Chavanne e Maître Mathély)". CARVALHO, Américo da Silva. "Direito de Marcas". Lisboa: Coimbra Editora, 2004. P. 209-211.



2. Deve ser suscetível de comunicação pública e geral, de forma eficaz, no sentido que terceiros possam dele ter ciência, e exercitem em face de seus interesses jurídicos positivos ou defensivos. Para que isso aconteça, e usando o magistério da Corte Européia. o signo deve ser claro, preciso, facilmente acessível, inteligível, e objetivo ¹¹. A forma de sua apresentação ao público deve ser, segundo a mesma Corte, unívoca, precisa e não afetada por subjetividade ¹².

3. Como objeto da comunicação imediatamente referida, deve ser suscetível de armazenamento e manutenção, para que a defesa dos interesses de terceiros seja possível durante toda a vigência da respectiva exclusiva.

Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca

Um requisito a mais, a que a doutrina não cuida tanto, é que o signo deva ser reconhecível pelo público como sendo uma marca. Essa exigência em geral se subsume à constatação geral de que o sinal deve ser hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa ¹³.

Na verdade, o que se requer é algo um grau mais abstrato: o sinal deve ser hábil a ser reconhecido pelo público como uma marca, e não um acidente da natureza, ou um discurso poético, ou uma

¹¹ "For example, in France, a trademark application for the taste of strawberries was rejected on the basis that the description of the taste lacked objectivity (Paris Court of Appeal, October 3 2003)." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

¹² "Talvez aqui resida um dos nós da questão: como já visto, o legislador exige que a apreensão do fenômeno semiológico, inscrito no mundo mercantil (um odor, um som, uma sensação tátil que constitua marca, assinalando a presença de um produtor, comerciante ou prestador de serviço) tenha estabilidade documental, somente garantida, pelos padrões do nosso sistema jurídico, por um sistema que permita visualização. A eventual dificuldade do órgão do registro em estabelecer parâmetros de fixação em suporte físico e diretrizes de análise não autoriza, porém, a pura e simples negação de amparo a sinais ditos não convencionais. A problemática não deveria, portanto, ser de natureza conceitual, ou seja, o que se há de perguntar não é: "são protegíveis sinais outros que não visuais?", mas "como proteger esses sinais na prática"? CORREA, José Antonio B. L. Faria Correa., A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira, revista da ABPI (69): 17-22, mar./abr. 2004.

¹³ BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen Juris, 2007, § 2.2.1: "A "origem" a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela".



manifestação política. Se não for como tal reconhecido, sem primeiro educar o público do fato de que o objeto é uma marca, e não um avião, um elefante ou um discurso parlamentar ¹⁴, não terá meios de funcionar como marca ¹⁵.

Vejam-se os precedentes no que distinguem a função de marca de alguns outros usos simbólicos:

O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões ‘A MELHOR FATIA DO MERCADO’ e ‘A MELHOR FATIA DO VERÃO’ para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo (...).” (TRF2, Apelação Cível nº. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).

"Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.

“O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-

¹⁴ É a observação que faz um julgado inglês: "What does devoid of any distinctive character mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark? A meaningless word or a word inappropriate for the goods concerned (“ North Pole” for bananas) can clearly do. But a common laudatory word such as “Treat” is, absent use and recognition as a trade mark, in itself (...) devoid of any distinctive character". Jacob J in the British Sugar Plc v James Robertson and Sons Limited case (TREAT) 19968 RPC 281

¹⁵ Sobre essa importante questão, vide a nossa Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, encontrada em denisbarbosa.addr.com/usocomomarca.pdf.



se, por obvio, em verdadeira propaganda (...).” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

“Nem o design de um produto, nem a cor, são por si só característicos. A atribuição de uma distintividade intrínseca a determinadas categorias de marcas nominativas e embalagens de produto deriva do fato de que o próprio propósito de anexar uma palavra especial a um produto, ou de enclausulá-lo num invólucro diferenciado, é freqüentemente para identificar a fonte do produto. Quando não é razoável supor predisposição do consumidor para tomar uma palavra afixada ou embalagem como indicação de procedência, não se concluirá pela existência de carácter distintivo intrínseco. Com o design de produto, como ocorre com uma cor, os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, esse recurso não se destina a identificar a fonte, mas para tornar o produto se mais útil ou mais atraente”. Suprema Corte dos Estados Unidos, Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i).¹⁶

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge *naturalmente* como sendo marca, há que se concluir que falta ali de um requisito essencial de proteção¹⁷.

¹⁶ “Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product’s source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.” E ainda: “In the case of product design, as in the case of color, we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.”

¹⁷ Assim, há elementos que repelem a percepção de que sejam marcas: "Indeed, these aspiring marks may appear to be no more than decorative and appealing aspects, or simply inherent features, of the product. (...) Product shape, color, scent, flavor, and some sound marks can never be inherently distinctive. In fact, some may be incapable of ever acquiring distinctiveness, or secondary meaning. A showing of secondary meaning is expensive and difficult to make for most marks, but for nontraditional marks that are never inherently distinctive it may be capital-I Impossible." LALONDE, Anne Gilson e GILSON, Jerome, Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?. Trademark Reporter January–February, 2011 Vol. 101 No. 1.

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de um significado *secundário* para tal elemento significado¹⁸. Ou seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para o público - *não é marca* - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços¹⁹.

Assim, uma garrafa de forma especial, que será inicialmente ao público apenas uma forma peculiar, sem outro propósito senão o de tornar o produto mais atraente (como nota a Suprema Corte), aos poucos, pelo tempo e pela enxurrada publicitária, passa a identificar só pela forma apreendida, *isto foi fabricado pela Coca Cola Inc.*

Assim, em muitos sistemas, não se admitem certos signos à proteção como marca, “quando não é razoável supor predisposição do consumidor” de reconhecer, neles, o suporte da função marcária de indicação da origem dos produtos e serviços.

Veja-se que, ao contrário do tema discutido na seção imediatamente anterior, não tratamos aqui de um requisito externo à função da marca, mas apenas essencial à sua natureza jurídica de objeto de uma exclusiva. Neste momento, detalhamos o requisito geral de que *para exercer a função própria de marca*, o signo deve ser reconhecível pelo público *como tal*²⁰.

¹⁸ Veja-se o nosso *Revistando o tema da significação secundária*, de novembro de 2011, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Vide também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O “significado secundário” da marca: quando a marca fraca se torna forte, *Lumen Juris*, 2011. Vide, igualmente, *A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados*, por Luiz Felizardo Barroso. *Revista da ABPI*, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. *Marcas Famosas - um Problema Notório*, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. *Marcas Fracas - “Ma Non Troppo”*, por José Antonio B. L. Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. *O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca*. *Jurisprudência do STJ*, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. *Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995*, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. *Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem*, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, *Secondary Meaning*, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

¹⁹ Como já vimos, nem todos elementos inábeis de servir como marcas podem ter essa incompetência corrigida pelo significação secundária. Vide Lalonde e Gilson, cit..

²⁰ “Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis”. LEONARDOS, Gustavo S. A perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. *Revista da ABPI*, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.



Dos signos capazes de atender a tais requisitos

Estamos, neste passo, analisando o sistema de marcas sem nos referirmos a qualquer sistema jurídico em particular. Tomamos agora emprestado a análise da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI) sobre a questão, na sua Questão 181²¹.

Assim é que, apontando simultaneamente o requisito de segurança jurídica e o de ser capaz de funcionar como marca, diz o relatório da AIPPI:

(...) embora seja amplamente reconhecido que a função principal de uma marca é identificar a origem ou a fonte dos bens ou serviços em relação aos quais foi registada, as leis nacionais diferem na sua aceitação da medida em que marcas "não convencionais" podem cumprir esta função. As leis nacionais também têm sido inconsistentes em sua abordagem para a necessidade de marcas "não convencionais" serem inscritas e reproduzidas com precisão nos registos de marcas, a fim de manter um nível aceitável de segurança jurídica para terceiros; e vem tomando posições diferentes sobre a questão da se os proprietários de marcas devem ser provar o carácter distintivo de facto, adquirido pelo uso, antes de que os pedidos de marcas "não convencionais" estejam autorizados a proceder ao registro.²²

²¹ Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles , Yearbook 2004/I, pages 579–580 Q181, encontrado em <http://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181french.pdf>, visitado em 7/11/2012.

²² No original: “ (...) while it is widely recognised that the primary function of a trademark is to identify the origin or source of the goods or services in respect of which it is registered, national laws have differed in their acceptance of the extent to which "non-conventional" marks can fulfil this function. National laws have also been inconsistent in their approach to the need for "non-conventional" trademarks to be accurately recorded and reproduced on trademark registers in order to maintain an acceptable degree of legal certainty for third parties and have taken varying stances on the question of whether brand owners should be put to proof of de facto distinctiveness, acquired through use, before applications for "non-conventional" marks are allowed to proceed to registration.”

Da noção de marca não convencional

Convencional será, neste contexto, a marca nominativa, figurativa ou mista. **Grotius**, como nominativa,



como figurativa, ou



como marca mista.

Por decisão legal brasileira, as marcas tridimensionais se excluem da classificação de não convencionais, eis que nominalmente prevista na legislação.

Não convencionais serão os sinais olfativos, gustativos, sonoros, em holograma, em movimento, e tantos mais que, propostos como marcas - para desempenharem a função marcária – não se conformando à triade ou quarteto convencional ²³.

²³ Um critério para a determinação de “não convencional” seria o estatístico. Por exemplo, em publicação de 2006 sobre o tratado de Singapura, nota a OMPI: “Aunque este tipo de marcas suscita gran interés, aún son poco utilizadas. Por ejemplo, de las más de 450.000 marcas presentadas en virtud del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, sólo 29 son marcas sonoras.” Revista da OMPI, encontrada em http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html, visitada em 13/11/2012. Igualmente: "As of June 2008, of approximately 500,000 international trademark registrations filed with WIPO there were only: • 35 sound trademark registrations; • 526 three-dimensional trademark registrations; and • 3,000 trademark registrations presenting a colour or colours (source: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1118). At European level, of approximately 426,500 trademark registrations there were: • 114 colour trademarks; and • 47 sound trademarks. In addition, there was just one olfactory trademark (“the smell of fresh-cut grass”), which has recently lapsed (source: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/en.do>)." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing



Tais marcas não convencionais terão em comum essencialmente o fato de que não são ainda admitidas por um grande número de sistemas legais, ou que sejam submetidas a requisitos específicos, não comuns às convencionais. Assim, reúne-as o predicado negativo de não serem convencionais. Fora disso, tem cada uma delas características muito individuais, que vem merecendo mais atenção em suas modalidades do que como categoria própria.

Do foco deste estudo

Embora todo o campo de marcas não tradicionais seja extremamente interessante, nos concentraremos neste texto no problema específico das marcas em movimento, ou seja, aquelas em que haja uma *percepção* de movimento, como as hologramáticas, seja em relação àquelas em que haja efetivo movimento.

Assim, ainda que sejam frequentes as hipóteses em que as marcas em movimento também sejam multimídia – dotadas, por exemplo, de sons, não consideraremos este aspecto subsidiário ou complementar no nosso texto.

O requisito geral

A Q181 da AIPPI detalha recomendações especiais para marcas olfativas, cores, marcas tridimensionais, etc. Mas, num passo, propõe um critério geral:

- 1) marcas "não convencionais" devem, em princípio, serem susceptíveis de serem registradas.
- 2) A representação de uma marca "não convencional" deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível. O público deve ser capaz de compreender a natureza da marca.²⁴

non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

²⁴ No original: “1) “Non-conventional” trade marks should, in principle, be capable of constituting registered trade marks. 2) The representation of a “non-conventional” trade mark must be clear, precise, easily accessible and intelligible. The public must be able to understand the nature of the trade mark.”.



A primeira consideração, que não leva em conta nenhum sistema jurídico em particular, indica que não será o fato de ser não convencional que deve impedir o registro. O que logicamente impedirá o registro é impossibilidade de o signo funcionar como marca. Sobre isso, disse a Suprema Corte Americana:

É a capacidade da marca de distinguir a origem, e não sua situação ontológica de cor, forma, cheiro, palavra, ou figura, que a permite servir esses propósitos básicos”²⁵. Assim, na ausência de vedações explícitas na norma jurídica pertinente, o requisito para as marcas serem protegidas é essencialmente a capacidade de funcionar como tal.

A segunda consideração genérica do Q181 cuida de dois outros temas. Temos aqui o critério proposto acima (“A *representação* de uma marca deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível”), quanto à tutela do devido processo legal em face de terceiros interessados, ao qual se soma o critério de perceptibilidade do signo *como marca* (“O público *deve ser capaz de compreender* a natureza da marca”)²⁶.

²⁵ No original: “It is the source-distinguishing ability of a mark - not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign -that permits it to serve these basic purposes.” In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990). Sobre isso nota J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 7:105, de um sistema legal que não impõe restrições específicas ao que possa ser marca: “Nontraditional trademark formats: policy issues While the use as commercial marks of nontraditional indicia, such as fragrances and flavors, is unusual and rare, compared to words and logos, that is no reason not to recognize them as trademarks if they meet the traditional criteria of a trademark or service mark. The Lanham Trademark Act defines “trademark” in the broadest terms. It includes nontraditional trademarks by not excluding them. Lanham Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127, defines a trademark as “any word, name, symbol, or device, or any combination thereof” that identifies and distinguishes the goods of a person from those of another and indicates their source. The U.S. Supreme Court has observed that the universe of things that are capable of serving a trademark purpose is broad indeed. “It is the source-distinguishing ability of a mark - not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign -that permits it to serve these basic purposes.” Thus, anything that can be detected by one of the human senses should be eligible for protection as a trademark if it is used to identify and distinguish a source of goods or services”.

²⁶ Sem excepcionais dificuldades para esse reconhecimento, como indicou o Tribunal Europeu: “El señor Ralf Sieckman intentó registrar ante la oficina alemana de marcas y patentes una marca olfativa (en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza). Con el propósito de que su solicitud tuviera las mayores posibilidades de éxito utilizó diversos métodos de representación del signo solicitado. En primer lugar, hizo una descripción del olor en cuestión: “sustancia química pura cinamato de metilo –éster metílico del ácido cinámico–”. La acompañó de la indicación de sitios en donde se podían encontrar muestras del olor: “se pueden obtener muestras de esta marca olfativa



Da questão específica das marcas em movimento

Sempre nos utilizando do Q181 da AIPPI, em primeiro lugar, definindo a atitude das várias instituições nacionais quanto ao tema:

Registro de imagens em movimento e Hologramas

Algumas jurisdições começaram recentemente a aceitar pedidos de registro para marcas constituídas imagens em movimento. Por exemplo, o Escritório Europeu aceitou um número de pedidos de registro de marcas ao estilo "Imagem gráfica em Movimento", as quais foram publicadas sob a forma de imagens fixas que mostram as diferentes fases diferentes da progressão da imagem em movimento, acompanhadas de uma descrição em palavras de progressão dessa sequência. O escritório australiano foi ainda mais longe, ao aceitar o registro de uma marca composta por "uma representação visual" de um determinado personagem "em situação estática ou em animação", sem limitação da marca para as poses específicas exibidas nas imagens do personagem fornecidos como parte do pedido de registro.

Da mesma forma, o Institut National de la Propriété Industrielle da França aceitou hologramas para registro. Outros países têm, no entanto, rejeitado a proposta de que os hologramas deveriam ser capazes de registro como marcas, já que eles mudam de cor e

dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt". Indicó también cuál era la fórmula química del olor: "C₆H₅-CH=CHCOOCH₃". Y finalmente presentó una muestra de olor en un recipiente y añadió que se trataba de "un aroma balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela". La solicitud de registro fue rechazada y llegó en recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que manifestó que "en la fase actual de desarrollo científico, la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables", desestimando las diferentes formas de representación presentadas por el señor Sieckman como sigue. En cuanto a la fórmula química d: "La mera indicación de la fórmula química como representación gráfica de un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse efectivamente, tales como la concentración y la cantidad de la sustancia, la temperatura o el soporte del olor. La fórmula química no representa el olor propio del producto químico pues muy pocas personas estarán en capacidad de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es casi seguro que no podrán identificar qué olor tiene el producto. En otras palabras, la fórmula química no es suficientemente inteligible. Además, la obligación de identificar la naturaleza del signo a partir de cierto número de fórmulas químicas constituye una carga injustificada para quienes consultan el registro." [Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-273 del 12 de diciembre de 2002, disponible en: [<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :62000CJ0273:ES:PDF>].] GARCÍA, cit.



forma, dependendo do jeito em que se encontram visualizados. Enquanto certas jurisdições, tais como o Reino Unido, podem estar prontas a aceitar um holograma a registro, no qual todas as variantes possíveis da aparência do holograma de sejam representadas pictoricamente no respectivo formulário, isso pode não ser possível quanto a hologramas complexos que consistem em várias vistas de um grande número de diferentes ângulos.²⁷

Mas a importância do texto é pela análise teórica dos problemas dessas marcas em movimento:

O registro de imagens em movimento e de hologramas como marcas suscita novamente as questões quanto ao grau de fixação e definição da representação gráfica, que deve ser exigido pelas legislações nacionais para propiciar segurança jurídica suficiente para os terceiros interessados. Embora seja possível que os progressos no sentido de se obter meios mais sofisticados de depósito e publicação de pedidos de marcas (por exemplo, arquivamento e publicação on line) sejam capazes de satisfazer algumas das demandas técnicas envolvidas na aceitação de tais formas de marcas, não é de jeito nenhum garantido que todos os registros e os consumidores disponham da tecnologia necessária para implementar esses avanços.²⁸

²⁷ No original: "Registrability of moving Images and Holograms - Certain jurisdictions have recently begun to accept for registration trademark applications for marks consisting of moving images. For example, the OHIM has accepted a number of applications for registration of "moving image design marks", being published in the form of stills showing the different various stages in the progression of the moving image, accompanied by a description in words of the progression of that sequence. The Australian Trade Marks Registry has gone further, accepting for registration a mark consisting of "a visual representation" of a particular character "in static pose or in animation", without limitation of the mark to the particular poses shown in the pictures of the character supplied as part of the application for registration. Similarly, the French Institut National de la Propriété Industrielle has accepted holograms for registration. Other jurisdictions have, however, rejected the proposition that holograms should be capable of registration as trademarks on the basis that they change colour and shape depending upon the way in which they are viewed. While certain jurisdictions, such as the UK, may be prepared to accept a hologram for registration where all possible variants of the hologram's appearance can be pictorially represented on the application form, this may not be practicable for complex holograms consisting of multiple views from a large number of different angles.

²⁸ No original: "The registration of moving images and of holograms as trademarks again raises issues as to the degree of fixed and defined graphical representation which is to be required by national laws in order to provide sufficient legal certainty for third parties. While it is possible that moves towards more sophisticated means of filing and publishing trademark applications (for example, on-line filing and publication) may provide a means to meet some of the technical demands involved in the acceptance of such forms of trademarks, it is by no means certain that all registries and consumers will have the necessary technology to be able to implement these advances."



Voltamos, assim, ao requisito do devido processo legal. No caso, como em muitos outros, a questão se centra na tecnologia capaz de assegurar segurança jurídica para terceiros ²⁹.

O disposto nos tratados internacionais

Antes de nos voltar à legislação brasileira, vejamos o que dizem os instrumentos de Direito Internacional aplicáveis ao Brasil. O texto relevante é o do Acordo TRIPs ³⁰, em vigor entre nós a partir de 1/1/2000 ³¹, pela promulgação do Decreto 1.355 de 30/12/1994:

ART.15.1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços

²⁹ O grupo brasileiro respondendo à Q181 foi composto de José Antonio B.L. Faria Correa, Lélío Denicoli Schmidt, Cláudio Roberto Barbosa, Ricardo P. Vieira de Mello, Helio Fabbri Jr. e Lílian de Melo Silveira. Disse a informação desse grupo, pertinente a nossa análise: “although it is not expressly provided for in the LPI (9.279/96) nor in INPI's regulations it seems that moving images may be accepted for registration since they are visually perceptible as foreseen in the Brazilian Legislation.” BRAZIL – Report Q181 em resposta às Working Guidelines Question Q181. Disponível em [www.aiippi.org/reports/q181/q181_brazil.pdf]. Acesso em 02/02/2007.

³⁰ Pois a Convenção de Paris não trata da questão: “§568. Trademark Not Defined in Paris Convention. The Paris Convention does not attempt to define what is a trademark which must be protected in the member countries. Leaving aside the special stipulations of articles 6ter and 6quinquies to be discussed later on, the definition of a protectable trademark is left to the national law of each country under the national-treatment clause of article 2.” LADAS, Stephen P. “Patents, Trademarks, and Related Rights”. Massachusetts: Harvard University Press. 1975. Vol. II. p. 974 – 977. O antigo Tratado do Direito de Marcas da OMPI, de 1994, não tratava de marcas não tradicionais, vide The Trademark Law Treaty (TLT) WIPO - Chapter 5 International Treaties and Conventions on Intellectual Property, encontrado em <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 13/11/2012. Já o mais recente Tratado de Singapura trata especificamente da questão - como veremos a seguir – mas o Brasil não é parte, segundo a lista oficial da OMPI, em <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/singapore.pdf>, visitada em 12/11/2012.

³¹ “Embora vigente o Acordo TRIPS desde 1º de janeiro de 1995, o Brasil não abriu mão do prazo de 05 anos, previsto no art. 65.2, durante o qual deveria adotar as providências para, de acordo com interesses nacionais, editar a legislação interna destinada a criar obrigações para particulares no âmbito nacional, de acordo com a proteção mínima visada pelo Acordo, razão pela qual o Acordo TRIPS passou a ter vigência no Brasil somente em 1º de janeiro de 2000”. TRF2, AC/RN 2005.51.01.500503-0, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 24 de fevereiro de 2010.



pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Qual o sentido desse dispositivo, no tocante ao nosso tema? Vamos à doutrina mais autorizada:

A definição do objeto da proteção da marca, embora relativamente breve, contém uma grande quantidade de conteúdo. A primeira frase indica que “Qualquer sinal “...” poderá constituir uma marca”. Esta definição inclui qualquer elemento perceptível a um ser humano que possa servir como um dispositivo de sinalização, incluindo não apenas palavras visualmente perceptíveis e desenhos, mas também sons, aromas, sabores e texturas.

Na verdade, sons e aromas foram reconhecidos como qualificando à proteção como marca em um número de jurisdições, e a primeira frase do artigo 15.1 não as exclui. No entanto, a segunda frase diz que “em particular” as matérias relacionadas isto é, “palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais”)” serão registráveis como marcas”.

A lista não inclui sinais de que não são visualmente perceptíveis. Também limita a referência às “combinações” de cores, mesmo se cores isoladamente em algumas jurisdições têm sido aceitas a se qualificar para proteção de marcas. A quarta frase permite aos países membros condicionar o registro à exigência da perceptibilidade. Esta redação deixa claro que não é obrigatório conceder proteção aos sons, aromas, sabores e texturas, mesmo que eles possam ser considerados como “sinais”. Assim, se a referência geral da primeira frase se destina a permitir Membros a adotarem um escopo abrangente de proteção de marcas, a segunda frase tem a intenção de estabelecer um rol de matérias obrigatórias e a quarta frase permite a exclusão de determinadas matérias.³²

³² UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 229: “The definition of the subject matter of trademark protection, while relatively brief, carries with it a great deal of content. The first sentence indicates that “any sign” . . . “shall be capable of constituting a trademark”. This definition would include anything perceptible to a human being that could serve as a signalling device, including not only visually perceptible words and designs, but also sounds, scents, tastes and textures. In fact, sounds and scents have been determined to qualify for trademark protection in a number of jurisdictions, and the first

Assim, atendidos os requisitos funcionais (capacidade “de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”), TRIPs *permite* que cada país adote a proteção de quaisquer marcas, facultando, porém que todos possam restringir a proteção àqueles sinais “visualmente perceptíveis”.³³

Na verdade, se um país suprime da proteção uma marca que seja distintiva, exerça a função de distinguir a origem dos produtos e serviços e seja visualmente perceptível, ele estará violando TRIPs. Isto inclui especialmente hologramas e marcas móveis³⁴: negar sua proteção infringe TRIPs³⁵.

sentence of Article 15.1 does not exclude this. However, the second sentence says that “in particular” the listed subject matter “shall be eligible for registration as trademarks” (i.e., “personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs”). The list does not include signs that are not visually perceptible. It also limits the reference to colours to “combinations”, whereas single colours have in some jurisdictions been held to qualify for trademark protection. The fourth sentence permits Members to condition registration on visual perceptibility. This now makes clear that sounds, scents, tastes and textures need not be accorded protection, even though they may well qualify as “signs”. Thus the broad reference of the first sentence is intended to permit Members to adopt an extensive scope of trademark subject matter protection, the second sentence is intended to set out a list of obligatory subject matter and the fourth sentence permits the exclusion of certain subject matter.”

³³ Discussões posteriores na OMPI permitem perceber o que TRIPs não diz: Doc. OMPI SCT/8/3, April 26, 2002, Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Eighth Session Geneva, May 27 to 31, 2002: “5. Definition of a mark. Provisions could be proposed to give a more complete and broader definition of a mark, for example by going beyond current definitions such as “visible signs” (Article 2(1)(a) TLT). The provisions could build on Article 15(1) of the TRIPs Agreement in providing that Members “shall” require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible, or capable of being represented graphically, depicted or described by written notation, diagram or any other visual means. They also could expressly include hologram marks, sound marks and olfactory marks”.

³⁴ “15.27 All signs that are distinctive and that are visually perceptible must be eligible for registration. Article 15.1 provides for an incomplete, illustrative list only. Other examples could be added to that list, such as two or three-dimensional shapes of goods, their packaging, holograms and moving marks. Actually, the illustrative list of Article 15.1 reflects only those examples on which negotiators reached a consensus..” CARVALHO, Nuno Pires de. “The TRIPs regime of trademarks and designs”. Hague: Kluwer Law International. 2006. p. 212- 235

³⁵ “15.24. The basic criterion for identifying trademarks eligible for registration (and protection, for WTO Members may make protection dependent on registration, under Article 16.1) is distinctiveness. Actually, where trademarks are distinctive, and provided they do not fall under the two exceptions admitted by Article 15, WTO Members are obliged to consider them eligible for registration. Failure to register distinctive trademarks (other than those two exceptions) is, therefore, a TRIPs violation. ” CARVALHO, Nuno Pires. cit.

TRIPs e a legislação interna

Cabe aqui lembrar o *status* de TRIPs em face à legislação interna.

Existe um número considerável de dispositivos de textos internacionais (por exemplo, a CUP), que merecem aplicação direta como parte da normativa doméstica, tanto para partes estrangeiras não domiciliadas, mas também pelos domiciliados no Brasil, estes especialmente através dos mecanismos do art. 4º.

Como saber se um texto internacional terá aplicabilidade direta no sistema nacional? Um mecanismo simples o indica: se o próprio dispositivo aponta essa destinação: a norma aplicável dirá, por exemplo, “O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente” (CUP Artigo 4 ter). O destinatário desta norma é a parte privada, o inventor.

Já essa norma apenas obriga os estados nacionais a legislarem sobre a matéria versada: “1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.” (CUP Art. 10 bis). Assim, é na norma que cumpre, ou não cumpre, o dispositivo internacional que se vai buscar o dispositivo cogente.

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários ³⁶:

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas aos Estados Soberanos em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante.

Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas:

³⁶ Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.



1. as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
2. as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional pelo menos o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?

Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável ³⁷. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna ³⁸.

³⁷ "O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000" Embargos Infringentes (AC)2000.02.01.007453-0, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, 30 de agosto de 2007. E também: "(...) porque o invocado Acordo TRIPS – Acordo de natureza comercial e, se entendido como Tratado, tendo a natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à hipótese em exame, auto-aplicável, como bem coloca a douda sentença recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a mesma pretende". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008.

³⁸ Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional *ad legislandum* não satisfeita.

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro dos atos internacionais não internalizados, inclusive TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

- a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e
- b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho.

Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico ³⁹ impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

Assim, aplicar TRIPs para ler a lei interna implica em concluir que, salvo uma rejeição explícita da lei interna, da qual se possa concluir uma vontade estatal deliberada de não seguir o tratado em questão, as marcas holográficas e móveis serão incluídas na lei interna.

Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

³⁹ Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (Oxford Commentaries on International Law)



Do direito interno

Passemos aqui a olhar nosso sistema legislativo e sua aplicação, no tocante ao nosso objeto de estudo.

Definição legal de Marca Registrável

A Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

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

Complementando tal noção legal, vem o disposto no art. 124, XIX:

(...) para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Resumindo, assim:

1. É o sinal, vale dizer, um elemento dotado de carga semiológica, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;
2. Tal sinal será efetivamente distintivo (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
3. Tal sinal – segunda a lei vigente – será necessariamente suscetível de percepção visual⁴⁰;

⁴⁰ Vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”. Apenas uma medida de quão é imperfeita a definição: os signos musicais são plenamente representados graficamente pela notação padrão; pela definição, poderiam ser objeto de registro. Vide Mauricio Lopes de Oliveira, A Imprecisão na Definição Legal de Marca, Revista da ABPI, N° 38, jan/fev 1999, p. 17. No entanto, a exigência da visualidade é de reserva legal, e só pode ser alargada por mudança legislativa explícita – propriedades são *numerus clausus*, inclusive por força das limitações constitucionais.



4. Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa⁴¹.

Desta feita, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar (distintividade absoluta), e capacidade de indicar uma origem específica em face de outras origens (distintividade relativa), sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.

Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

O sinal visual

Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras⁴², as aromáticas⁴³ e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora o sejam em outros sistemas jurídicos⁴⁴.

⁴¹ A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências.

⁴² Vide MARQUES, Erickson Gavazza, Marcas Sonoras, Revista dos Tribunais | vol. 690 | p. 17 | Abr / 1993 | DTR\1993\234. Diz SAPHERSTEIN, Michael B., The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101: “In 1950, NBC successfully registered the musical notes G, E, C played on chimes as a trademark for its radio broadcasting services. Other aural trademarks include the MGM lion's roar, the song "Sweet Georgia Brown" for the Harlem Globetrotters basketball team (...) Despite the successful registration of trademarks in sounds, the PTO reports that only 23 of the more than 729,000 trademarks in force in the United States are sounds. And, since 1946, there have only been 71 applications to register sounds as trademarks or service marks”.

⁴³ Michael B. Sapherstein, The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101, p. 107: “For example, in 1990, the PTO approved the registration of scents in cases where the fragrance identified or distinguished a certain type of product”.

⁴⁴ CORREA, José Antonio B.L. Faria. “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 17.



Não vemos qualquer razão sistemática para tal exclusão, senão a de assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se tenham de resguardar do espaço tornado exclusivo pelo registro, quanto para suscitar seus próprios interesses contrapostos. Ou seja, é preciso que o signo não visual possa ser *fixado e recuperado* por todos a quem a exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada ⁴⁵.

As diretrizes de exame em vigor ⁴⁶ assim indicam:

2. SINAIS REGISTRÁVEIS

São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (art. 122 da LPI) Dispõe, portanto, esta norma legal, que:

- a) A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- b) Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedência diversa;
- c) A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade. (...)

3.1.1. Sonoro, Gustativo ou Olfativo

⁴⁵ Conosco, CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007 “Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas “não tradicionais”, incluindo aquelas consistentes em sons, seria um grave erro, suscetível de travar ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem”. Subscrevemos, na íntegra, a análise semiológica que tal autor faz neste contexto, para dar como possível, e mesmo, exigível o registro de signos não visuais, desde que suscetíveis de distintividade.

⁴⁶ Como se verá, as diretrizes não especificam – ou seja, nem incluem, nem excluem - o registro de marcas em movimento ou holográficas. Sobre isso se pronunciou a ABPI: "A nova diretriz deve contemplar também uma categoria e regra para a proteção de hologramas e marcas em movimentos, pois são marcas previstas na lei, por serem marcas visualmente perceptíveis". Sugestões de alterações das Novas Diretrizes de Marcas do INPI - Reunião da ABPI do dia 01/09/09.

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

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

Perceptível versus representável

Note-se que a lei brasileira exige que o sinal, para ser suscetível de proteção no registro deve ser *perceptível* visualmente ⁴⁷. Inaplicáveis, assim, os laivos comparativos de sistemas jurídicos em que a norma jurídica prescreve a *representação visual* ⁴⁸.

Seguindo o art. 15.1 de TRIPs, a lei brasileira se volta ao *uso do signo* e não exatamente ao procedimento de registro, publicação e manutenção, destinados a garantir os interesses de terceiros. Desta

⁴⁷ Exige-se percepção e não representação, como nota Faria Correa, A Dimensão Plurissensorial : “Frise-se, ao nosso ver, que o legislador optou pela limitação de que o sinal, per si, deve ser visualmente perceptível e não que o sinal deve ser visualmente representável.”

⁴⁸ “Dessa forma, no Brasil, os sinais sonoros (marcas não tradicionais - gustativas, aromáticas e táteis, por exemplo) não podem ser registrados, ainda que haja a possibilidade de representação gráfica (partitura para sinais sonoros, por exemplo). Diferente da lei brasileira, a Lei espanhola nº 17/200186 estabelece que o sinal seja “suscetível de representação gráfica”, requisito que deriva do Regramento de Marca Comunitária (RMC), artigo 487, ou, conforme o artigo L711-188 do Código da Propriedade Intelectual Francês, “a marca de fábrica, de comércio ou de serviço é um signo susceptível de representação gráfica[...]”. COPETTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010. A norma da marca européia também se apegua à questão da representação: 6 Art. 4 RMC 207/2009: “Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto una representación gráfica y, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del un producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.” Assim também o Código Francês: “Article L711-1 Entrée en vigueur le 03 Juillet 1992 La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe :a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images desynthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »



maneira, havendo meios técnicos capazes de propiciar a segurança jurídica dos terceiros interessados, quaisquer pretensões ao registro de sinal capaz de ser percebido visualmente deverão obter o registro ⁴⁹.

Todos os sinais não recusados pela lei são registráveis

Em princípio, *todo* o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços é registrável, desde que *novo*, *distintivo* e *intrinsecamente veraz*. Essa é a regra. As exceções são aquelas especificamente listadas na lei.

Cuidamos aqui dos requisitos *positivos* de registrabilidade; outra coisa são os requisitos *negativos*, ou seja, das exclusões ao registro. A casuística recita tais requisitos:

Ementa: mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Superior Tribunal de Justiça, MS 90.0000845.0 no. :0000328, *Primeira Seção*, j. 24.04.1990, DJ de 21.05.1990, p. 04421.

Assim, todos os signos visuais podem ser marcas registradas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática, e se completam com o preceito básico de ordem funcional:

⁴⁹ Outra interpretação, a que não nos afiliamos pelo claro conflito com o texto legal, seria que a representação, e não a percepção, seria a exigida pela lei em vigor: "A lei brasileira poderia ser interpretada de duas maneiras: uma, mais restrita, entendendo-se que a marca em si deve ser visualmente perceptível; outra, mais ampla, entenderia que a marca em si não precisa ser visualmente perceptível, mas sim a forma pela qual ela se expressa ou se exterioriza, ou seja, se a representação da marca é visualmente perceptível, ela estaria de acordo com a lei e seria registrável. Seguindo essa interpretação mais ampla, as marcas sonoras e olfativas poderiam ser registradas no Brasil, pois embora não fossem perceptíveis visualmente, elas poderiam ser representadas através de uma descrição com palavras ou notas musicais, tornando-as, então, visualmente perceptíveis como diz a lei. SIEMSEN, Peter Dirk, LEIS, Sandra, *Novos Campos Em Estudo Para A Proteção Da Propriedade Industrial - Marcas Não-Tradicionais*, encontrado em http://www.dannemann.com.br/files/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais.pdf, visitado em 13/11/2012.



Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.⁵⁰

Assim, como ocorre no caso das patentes, o direito brasileiro não prescreve o que *pode* ser marca, senão funcionalmente. Todos os signos que atenderem os requisitos citados, e não estiverem nominalmente excluídos pela norma legal⁵¹, terão pretensão ao registro⁵².

Resumo da posição da norma interna

Aplicando o permissivo de TRIPs, a lei nacional limita a registrabilidade aos sinais *perceptíveis visualmente*. Fora essa limitação explícita, a perspectiva é de liberdade de registro, e condicionamento funcional:

“A função da marca não é outra senão a de identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares no mercado, devendo seu sinal ser percebido de forma distinta e inconfundível para se evitar prática de concorrência desleal e confusão no espírito do

⁵⁰ LEONARDOS, “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96”. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 19.

⁵¹ Não só pela lei 9.279/96. Nota-o Faria Correa, op. cit.: “Assim, por “proibições legais” deve-se entender, em nosso sentir, toda e qualquer norma do ordenamento jurídico brasileiro que incida na pretensão do requerente, e não apenas aquelas, especiais, enumeradas no art. 124 (...). .

⁵² Na curiosa classificação de Vilhena Neto, as marcas holográficas e em movimento estariam na zona cinzenta de registrabilidade, pois, ainda que facultadas pela norma ordinária, o INPI não provê orientação administrativa para o registro. VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado, A Disciplina Jurídica nas Marcas Não-Tradicionais Visualmente Perceptíveis no Brasil, Monografia apresentada à coordenação do Curso Aspectos Gerais da Propriedade Intelectual no Brasil e no Exterior como exigência parcial para a obtenção do certificado de conclusão da extensão universitária sob a orientação da Prof. Dra. Maitê Cecília Fabbri Moro, Centro de Extensão Universitária - Departamento De Direito, 2007,



consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulaury Neto, AC 2007.51.01.81147-9, DJ 19.01.2010.

“Da mesma forma, o desenvolvimento econômico, a expansão da atividade produtiva comercial e industrial, a Revolução Industrial e a conseqüente estandardização das relações comerciais impuseram às práticas comerciais a necessidade de identificação do produtor com um sinal distintivo para identificar seus animais, armas e utensílios, surgindo, então, o instituto da marca (...). Rompendo-se a barreira do tempo, hodiernamente a marca possui o papel não apenas de identificar e individualizar determinado produto ou serviço para fins privados, como meio de se impedir a utilização indevida por terceiros, mas de proteger a boa-fé dos consumidores e reforçar o papel que a concorrência sadia exerce no mercado econômico.” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Camara Cível, Des. Monica Tolledo de Oliveira, AC 2009.001.37373, Julgado em 28.07.2009.

“A tutela protetora da marca visa, em primeiro lugar, proteger o investimento do empresário e, em segundo lugar, visa garantir ao consumidor a capacidade de distinguir o bom do mau produto”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8ª Camara Cível, Des. Leticia Sardas, AC 2.580/2000, Julgado em 23.05.2000.

Pode-se ver que não há na lei nacional nenhuma rejeição explícita à proteção de marcas visualmente perceptíveis, ainda que sejam holográficas ou móveis. Assim, a leitura das normas interna e internacional pertinentes, em harmonia, nos faz concluir que a lei aplicável *protege marcas móveis e hologramáticas*.

Da posição de José Antonio B. L. Faria Correa

Pelo vigor de sua análise, merece aqui extensa citação o magistério de José Antonio B. L. Faria Correa ⁵³

⁵³ CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.



Merece exame preliminar a referência do legislador a “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, no art. 122. Ao qualificar a natureza dos sinais distintivos aptos ao registro, exigindo perceptibilidade visual, o legislador, à primeira vista, adota a postura de que somente as marcas diretamente percebidas pela visão podem ser objeto de amparo mediante título expedido pelo órgão competente, e assim tem interpretado o INPI.

A interpretação de que o legislador optou por privilegiar apenas um dos canais sensoriais humanos, se prevalente, seria melancólica, porque insensível à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas que têm repercussão direta sobre o comportamento dos industriais, comerciantes e prestadores de serviço. Ao dotar o País de uma lei de inspiração moderna, como é a Lei n. 9.279/96, o legislador teria deixado à margem da evolução as marcas não tradicionais, captadas por outros sentidos humanos, o que causaria estranheza. (...)

Toda marca consistente em palavra parte, portanto e necessariamente, de uma emissão sonora que, na realidade, constitui seu segmento principal: o aspecto visual é secundário, porque o som precede a representação gráfica, na história de qualquer povo. E o grau de estabilidade documental da escrita não é tão alto como, ingenuamente, se pensa, não servindo de fundamento para se arredarem outros sistemas de notação gráfica, que é o argumento habitualmente aduzido por quem resiste à tutela jurídica de marcas não apreendidas preferencialmente pelo sentido da visão.

Registrar marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas assim estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das línguas silábicas). Assim, a exigência de perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir a fixação da marca, de modo a documentá-la, pois o direito não teria como tutelar a pura transcrição.

Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão “perceptibilidade visual” na acepção de “possibilidade de representação visual”. É o mesmo que se passa com as obras tuteladas pelo direito de autor, e, neste vértice, convergem direito de autor e direito marcário: o direito as protege na medida em que manifestadas no mundo e fixadas em suporte visível. Marcas e obras artísticas são, em maior ou menor grau, concepções intelectuais, e o direito ampara a sua matriz, exteriorizada e fixada fisicamente. Nem a representação gráfica de uma marca, nem um



exemplar de uma obra artística é a “obra” em si, mas uma manifestação dela; de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical. (...)

Como observado anteriormente, a forma de operacionalização do registro de marcas dessa natureza – como, e.g., modo de apresentação da marca, forma de inserção do banco de dados do órgão responsável pelo registro, critérios de apuração de colidência etc. – é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais. Em nosso sentir, inspirando-se, em parte, na orientação fixada pela Corte Européia de Justiça e, em parte, no tratamento da matéria nos Estados Unidos, o INPI deveria aceitar, como forma de fixação do sinal sonoro registrando, qualquer representação gráfica que seja suficientemente clara, completa, duradoura, objetiva e facilmente acessível, incluindo – como nos Estados Unidos – a descrição de sons que sejam inequívocos. (...)

Assim, o ponto crítico nas marcas não tradicionais, como de início se afirmou, é uma questão da “forma de operacionalização do registro de marcas dessa natureza – como, e.g., modo de apresentação da marca, forma de inserção do banco de dados do órgão responsável pelo registro, critérios de apuração de colidência etc. – é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais”.

O que há em comum entre as marcas em movimento e os hologramas

Cabe agora enfrentar especificamente a questão dos hologramas e das marcas em movimento, como casos específicos das marcas não tradicionais. O que têm essas duas hipóteses em comum? O fato de que, sendo não tradicionais, no sentido estrito que acima oferecemos, são visualmente perceptíveis⁵⁴ e manifestam - de duas diferentes formas - uma percepção de movimento⁵⁵.

Sobre estas, voltemos ao que disse Faria Correa:

⁵⁴ Também o serão outras marcas não-tradicionais, como – por exemplo – as cores isoladas, as tridimensionais, etc.

⁵⁵ "These include marks which give the appearance of motion, such as holograms, as well as of marks which require actual motion such as the 'revolving beaker with French fries' which rotates at between 500 and 700 revolutions per minute." PHILLIPS, Jeremy. "Trademark Law A Practical Anatomy". New York: Oxford University Press. 2003. p. 164.



Já os hologramas, as marcas animadas (ou multimídia) e as marcas gestuais, embora possam num primeiro momento causar arrepio à autarquia responsável pela concessão de registros marcários, podem e devem ser merecedores de títulos de propriedade de marca à luz do sistema jurídico brasileiro atual. Isto porque, exercendo a função de sinal distintivo capaz de distinguir um produto ou serviço de outro e sendo visualmente perceptível, este sinal merece ser objeto de título de propriedade.

Se há dúvida quanto à capacidade prática do INPI em processar e julgar a concessão desses registros, isto é uma questão que não pode ser confundida com a existência do direito e a necessidade de seu reconhecimento. A autarquia não pode se colocar na posição de dificultar o avanço da atividade empresarial no mundo. Aliás, pelo contrário, tem o INPI a obrigação institucional e legal de promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país.

O fato de inexistir, por exemplo, formulários próprios para depósito de pedido de registro de marca animada (visualmente perceptível) não pode ser usado como fundamento para a impossibilidade de reconhecimento e concessão de um direito como este. Trata-se de uma peculiaridade muito pequena, dentro de um universo que lida com o que há de tecnologia mais avançada. Portanto, fica o desafio para o empresário ousado levar a registro junto ao INPI seu holograma, sua marca animada ou sua marca gestual.

56

Do holograma

Segundo o estudo mais recente da OMPI, pelo menos 32 escritórios concediam registro para hologramas⁵⁷

A expressão é assim dicionarizada:

⁵⁶ CORREA, José Antonio B. L. Faria Correa., A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira, revista da ABPI (69): 17-22, mar./abr. 2004.

⁵⁷ "22. According to the Questionnaire, 32 out of 70 offices said that they accepted holograms for registration as trademarks." Doc. SCT/16/2, September 1, 2006, encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc, visitado em 13/11/2012.



holografia: s.f. Método de fotografia em relevo em que são utilizadas as interferências produzidas por dois raios laser, um que provém diretamente do aparelho projetor e outro que é refletido pelo objeto a fotografar.⁵⁸

E, incorrendo pela etimologia,

Élém. tiré du gr. ὅ λ ο ς « entier » et entrant dans la constr. de nombreux mots savants.
59

Quanto a ela, mencionei⁶⁰:

8.1.1.1. Marcas tridimensionais

Um das inovações da Lei 9.279/96 é admitir a marca* tridimensional. A propósito da matéria, no regime da Lei 5.772/71, tive ocasião de escrever:

Não prevê a lei, mas é compatível com seu espírito a tridimensionalidade, por exemplo, a resultante de hologramas, embora não sejam registráveis objetos dotados de qualquer função diversa da simples propaganda⁶¹.

E disse Carla Eugênia Caldas Barros:

⁵⁸ <http://www.dicio.com.br/holografia/>. Assim é em outros idiomas: « holographie, subst. fém. « Technique photographique permettant de restituer le relief des objets et basée sur l'utilisation des interférences produites par la superposition de deux faisceaux laser, l'un provenant directement de l'appareil producteur, l'autre réfléchi par l'objet à photographier » (d'apr. Lar. encyclop. Suppl. 1968 et Sarm. Phys. 1978).

⁵⁹ <http://www.cnrtl.fr/definition/hologramme>

⁶⁰ Proteção de Marcas, cit.

⁶¹ [Nota do original] Vide o nosso Notas sobre os Sinais e expressões de Propaganda. Revista Forense, No. 270, p.13. Vide a excelente tese de doutoramento de Maitê Cecilia Fabbri Moro, Marca Tridimensional, Sua Proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual, PUC/SP, 2005, trabalho em que se questiona e possivelmente refuta nosso entendimento quanto à questão.

(b) marcas figurativas (ou emblemáticas): desenhos, modelos, logotipos, hologramas, entre outras, ou seja, aquelas constituídas por desenhos, figuras, imagens, emblemas, símbolos ou formas fantasiosas de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, além da inscrição em caracteres não latinos, como o japonês, chinês, entre outros; (c) marcas mistas (ou complexas): resultam da reunião de elementos que, isoladamente, nada significam em termos de marcas; (d) marcas tridimensionais: formas plásticas de produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não sejam associadas a qualquer aspecto de ordem técnica ⁶².

Com efeito, em abstrato o holograma será matéria de proteção marcária, como, aliás, aponta a Classificação de Nice ⁶³.



⁶² BARROS, Carla Eugenia Caldas, Manual de Propriedade Intelectual, Ed. Evocati, 2007, p. 326.

⁶³ 44 H0077 hologrammes 90291 H0222 Holograms.



64

Dos problemas específicos do holograma

Embora o Tratado de Singapura trate de forma única as marcas holográficas e as em movimento, não necessariamente o mesmo ocorre nas administrações nacionais.

Haverá talvez uma maior dificuldade de o público reconhecer o holograma como marca ⁶⁵, possivelmente porque o recurso holográfico é utilizado para outros fins, por exemplo, de recurso anti-falsificação em notas bancárias ⁶⁶ e em outros casos ⁶⁷. Mas há administrações nacionais que não restringem o registro ⁶⁸.

⁶⁴ Registro brasileiro 800243056, na Classe 36 (serviços financeiros, Visa International Service Association)

⁶⁵ É o que narra o estudo da International Trademark Association, referindo-se aos parâmetros americanos: “A hologram may function as a trademark only if there is evidence that consumers would perceive it as a trademark. See *In re Upper Deck Co.*, 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001). In the absence of evidence of consumer recognition as a mark, an examining attorney should refuse registration on the ground that the hologram does not function as a mark. 15 U.S.C. §§1051, 1052 and 1127. Moreover, generally, if a hologram has two or more views, the examining attorney should also refuse registration under §§1 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051 and 1127, on the ground that the application seeks registration of more than one mark. *In re Upper Deck*, supra. See TMEP §807.01., Encontrado em <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTANontraditionalMatrixNorthAmerica2009.xls>, visitado em 13/11/2012.

⁶⁶ “Holograms are particularly difficult to register because of the requirement to graphically define the mark. Holograms by their very nature possess multiple images or colors that are visible only when viewed from different angles. In a seminal case on holograms, the Trademark Trial and Appeals Board (TTAB) held that a hologram used on trading cards did not function as a mark, because the record showed that other companies used holograms on trading cards and other products as anti-counterfeiting devices, and there was no evidence that the public would perceive applicant's hologram as an indicator of source. *In re Upper Deck Co.*, 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).” Licursi, Christina M., e WOLF, David, Making “sense” Of Non-Traditional Marks, encontrado em http://www.country-index.com/articles/article_70.pdf, visitado em 13/11/2012.



Essa carência de reconhecimento pelo público aparentemente não seria supérflua por aquisição secundária de distintividade. Uma pesquisa recente indica que até 2009, no escritório europeu, não haveria nenhum registro concedido para hologramas, com o suporte de reconhecimento de significação secundária⁶⁹.

Um segundo problema é o relativo à defesa dos interesses de terceiros, pela dificuldade de apresentar visualmente o holograma⁷⁰. O estudo da OMPI, no entanto, oferece algumas sugestões pragmáticas⁷¹.

⁶⁷ "Starting out from the 1997–1998 Autumn/Winter season Dolce & Gabbana S.p.A. decided to introduce an “anti-imitation” system made up of both visible and invisible elements. The aim of this system is to protect the articles of some of the lines which are to a greater degree the object of numerous attempts at imitations on the part of counterfeiters and, on the part of Dolce & Gabbana S.p.A., to safeguard its clientele. The by now consolidated system of anti-imitation principally consists of the use of a safety hologram (in the foreground showing an “&”, together with a series of micro-texts which reproduce the trademark): the graphic elements were ideated by Dolce & Gabbana whereas the hologram is produced and guaranteed by the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (the Italian State Printing Works and Mint). The anti-imitation elements used by the “D&G Dolce & Gabbana” line which make up the system consist of a certificate of authenticity bearing the hologram, a woven label placed inside every article with the trademark with the same hologram heat-impressed on it, a safety seal whose braiding contains an identification thread that is reactive to ultra-violet rays and a woven label with the Company’s logo incorporating the same identification thread”. RAUSTIALA, Kal, e SPRIGMAN, Christopher, *The Piracy Paradox: Innovation And Intellectual Property In Fashion Design*, Virginia Law Review, Volume 92 December 2006 Number 8.

⁶⁸ Por exemplo, a dinâmiquesa, segundo o relatório apresentado à OMPI: "Holograms are according to our practice being registered by taking a photocopy of the hologram, which shows the hologram in its entirety. A note in the registration specifies that the registration consists of a “hologram”." Encontrado em http://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf, visitado em 13/11/2012.

⁶⁹ BEYRUTH, Viviane Barbosa, *Quando A Marca Fraca Se Torna Forte, Secondary meaning*, Luemn Juris, 2011.

⁷⁰ “Since holograms may optically store and retrieve an image in three-dimensions, it may be difficult to capture the image in paper form, since depending on the angle that one looks at the image, the picture will change, and a paper print will not show the movement of the images.”

⁷¹ “23. One trademark office has accepted holograms for registration as trademarks and published them as figurative marks in the trademark gazette on paper [See RØNNING, Debbie, "Taste, smell and sound - Future Trademarks? at <http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx>]. 24. One possible approach to the representation of marks consisting of holograms is to describe the hologram in as much detail as possible, providing visual views of the holograms in various frames with descriptions of angle and appearance. Use of high-resolution frames avoiding fading or picture overlapping may be an option, as descriptions of the visual effects alone might not be allowed [See SIECKMANN, Ralf "Holograms: the next generation of trademarks?", CPA's IP Review, Winter 2005/06, Issue 13, page 26.]. 25. Some replies to the Questionnaire stated that a selection of pictures revealing the whole of the holographic effect was required in addition to an explanation of the effect in plain words. It was also explained that taking a photocopy of a hologram would reveal the selection of pictures contained in the sign.”



Da marca móvel

No último estudo abrangente da OMPI, de 2006, 21 escritórios nacionais aceitavam registros de marcas móveis ⁷².

Da questão do registro da marca móvel

Passemos aqui a examinar os problemas específicos ligados à obtenção do registro de uma marca móvel, de forma a garantir-lhes a exclusividade. Em seguida, veremos os problemas relativos à infração.

Darstellung: a marca como representação e não como conceito

Note-se que, não obstante uma marca móvel possa ser descrita através de um princípio ou algoritmo, o objeto do registro nunca será esse elemento abstrato, mas um concreto de representações específicas. No julgado citado por Pouillet do Tribunal de Aix de 1876:

« (...) quando um industrial adota como marca um elemento que remete a um tipo geral que pode ser representado em figuras e nomes diferentes, distintos um do outro, ele só tem direito de exclusividade sobre a figura e o nome que foi especialmente escolhido, sem que o direito possa estender-se ao tipo no qual foi inspirado e a todos seus modos de manifestação; [ele é] proprietário apenas do sinal externo e visível que depositou e expôs ao público (...)” ⁷³

⁷² “There are no general rules concerning these signs. In some offices, they do not constitute a separate category of mark. The sign consists of the movement of a certain object (i.e., a visually perceivable combination of the object and the movement). The moving image can be a film-clip, video, moving logo for TV-shows, etc. . It would seem that the decision as to whether a mark of this kind is registrable could only be made on a case-by-case basis. It should be noted that 21 out of 72 Offices responding to the Questionnaire said that they accepted motion or multimedia signs for registration as trademarks.” Doc. SCT/16/2, September 1, 2006, encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc, visitado em 13/11/2012.

⁷³ POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*, Paris:Marchal et Billard, 1892, “28. Quid si l’emblème adopté pour marque se rapporte à un type susceptible de formes diverses? -

Assim, ao contrário do que ocorre com a exclusividade patentária, a qual se estende não só ao representado, mas ao conceito da solução técnica, e qualquer de suas manifestações equivalentes e óbvias⁷⁴, o registro de marca protege o que foi depositado e exposto ao público como objeto da proteção, e não se estende a qualquer tipo geral do qual o objeto do registro é uma apenas dentre muitas formas de manifestação⁷⁵.

Da questão da distinguibilidade em face do elemento assinalado

É requisito geral do sistema marcário que o representante se distinga do representado, ou seja, que seja um elemento relativamente arbitrário no processo de significação; qualquer determinismo entre

La règle précédente a été appliquée par la jurisprudence à un cas qui, quoique différent, n'est pas sans analogie avec celui que nous venons d'examiner. Il s'agit de savoir si le fabricant qui choisit pour marque un signe susceptible d'être représenté sous des formes variées et sous des appellations diverses est propriétaire de ce signe d'une façon absolue, c'est-à-dire s'il peut revendiquer pour lui seul toutes les formes et toutes les appellations. La question, selon nous, doit se résoudre d'après les circonstances de chaque espèce, car c'est, avant tout, une question de fait. En principe, le droit du propriétaire de la marque s'étend aux formes, aux appellations qui sont de nature à faire confusion avec la forme et l'appellation qu'il a choisies. Jugé, à cet égard, que, lorsqu'un industriel a adopté comme marque de fabrique un sujet se rapportant à un type général susceptible d'être représenté sous des figures et sous des dénominations différentes, distinctes les unes des autres, il n'a de droit privatif que sur la figure et la dénomination qu'il a spécialement choisies, sans que ce droit puisse être étendu au type dont il s'est inspiré et à tous ses modes de manifestation; propriétaire seulement du signe extérieur et visible qu'il a déposé et mis sous les yeux du public, il ne saurait être admis à se plaindre de l'emploi par un concurrent d'une marque qui diffère de la sienne par son effigie et son nom, alors qu'il n'y a pas de confusion possible entre ces deux marques envisagées en elles-mêmes et dans l'aspect matériel qu'elles offrent aux regards: spécialement, le fabricant qui a pris pour marque une image de la Vierge avec les mots : A la Vierge, ne saurait se plaindre qu'un de ses concurrents adopte de son côté pour marque une image représentant également la Vierge dans une attitude et avec des figures accessoires différentes, le tout accompagné des mots : A la bonne Mère, et telle en un mot que la confusion soit impossible (Aix, 27 nov. 1876, Eydoux (), Pataille. 78.252).»

⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges, Doutrina dos Equivalentes in Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw.

⁷⁵ "Quanto ao aspecto figurativo da marca mista da ora apelante, sua proteção está limitada à figura escolhida, sem que seja possível monopolizar o conceito que ela simboliza. Assim, o fato de a marca anulanda, da mesma forma que a marca da apelante, utilizar-se de ondas e letras em cores diversas não impede que outra marca se utilize do mesmo conceito." TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 2000.51.01.006673-0, Segunda Turma Especializada, Relatora: Des. Liliane Roriz [voto vencido], DJU 11.9.2007, p. 293 [Este acórdão foi objeto dos Embargos Infringentes 2000.51.01.006673-0, relator Des. André Fontes, em 19 de fevereiro de 2009, que fez prevalecer o voto da Des. Liliane Roriz]. Note-se que o mesmo acórdão debate a questão complementar da imitação ou confusão ideológica.

marca e coisa assinalada importa num potencial de exclusividade em relação ao fluxo real da economia, ou seja, uma invasão do campo próprio de outros sistemas de proteção intelectual, como da patente.

Assim, a marca móvel deve ir além da simples representação técnica ou, em geral, substantiva do elemento assinalado ⁷⁶.

Da maior adaptabilidade desse tipo de marca não convencional

Ainda que móvel, essa modalidade de signo distintivo é essencialmente visual. Muitos comentadores enfatizam que esse atributo torna mais fácil a utilização de métodos convencionais de determinação de violação dos direitos, especialmente a questão de confusão, não havendo quanto a elas diferenças significativas quanto a tais métodos de determinação ⁷⁷.

Preenchendo igualmente o requisito legal brasileiro de ser *perceptível visualmente*, a principal questão jurídica a ser enfocada é o da garantia dos interesses de terceiros: a marca tem de ser requerida, publicada, e inserida nos registros públicos e nas publicações oficiais de forma a assegurar a todos o direito a contestar a pretensão de registro, e de defender-se eficazmente em face de uma pretensão de *enforcement*.

Secundariamente, é necessário que o elemento móvel seja reconhecível pelo público a que se destina como sendo um suporte para a identificação de origem: de que remete àquele que põe no mercado bens e serviços, inclusive em face da oferta de bens ou serviços competitivos.

⁷⁶ "41. Carácter distintivo. La evaluación del carácter distintivo de una marca en movimiento puede ser problemática en el caso de los signos formados por el movimiento de un objeto idéntico al producto que designa. Por ejemplo, el signo y el producto coincidirían en el caso del movimiento de una puerta de coche que se abre puesto que el público asociará ese movimiento con una función técnica y no con una alusión a una empresa determinada. Solo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos similares en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo. Por movimiento habitual se entiende aquel que el público destinatario percibe como movimientos debidos a las características técnicas o funcionales del producto. En términos generales, los movimientos habituales también se supeditan a la necesidad de permitir la libre utilización y puesta a disposición de otros comerciantes de ciertos signos." GARCÍA, cit.

⁷⁷ "Enforcing motion marks in infringement and dilution cases should be much like enforcing traditional word and logo marks. The very distinctive marks will be more likely to prevail in a likelihood of confusion claim and plaintiffs will be able to show that a given motion mark is famous if it meets dilution law criteria". GILSON, Jerome, LALONDE, Anne Gilson, Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks, Trademark Reporter, Vol. 95 July-August, 2005 No. 4



Desta feita, devemos nos concentrar nas questões de como uma marca deve ser apresentada a registro, e de como deve ser usada.

Das formas de apresentação das marcas móveis

Segundo os estudos mais recentes da OMPI ⁷⁸, uma marca móvel deveria ser suscetível de proteção, se a lei nacional a isso não se opusesse frontalmente, uma vez que os seguintes elementos fossem submetidos no registro:

1. Os desenhos ou fotos que apresentam o efeito móvel, ou uma seleção de exemplos suficiente para representar ou revelar completamente a distintividade do elemento para o qual se busca a proteção; e
2. Um detalhamento complementar, expresso verbalmente, descrevendo o efeito visual a ser protegido; além disso,
3. Se o escritório nacional dispõe de meios de receber, armazenar e tornar disponível a réplica do movimento, em escala eletrônica, igualmente o suporte pertinente (por exemplo, DVD).

O recente Tratado de Singapura assim prescreve:

- 6) [Marca animada] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la

⁷⁸ “35. Some replies to the Questionnaire specified that all the stills that made up the multimedia effect, or a selection of samples sufficient to fully represent or reveal the distinctiveness of the multimedia effect, and an additional explanation of the effect in plain words must be submitted. It was generally required that an applicant file a sample of the full motion effect/multimedia sign on a digital data carrier in a data format chosen/accepted by the office, typically on a CD-ROM or a DVD.³⁶ It has been pointed out that with the Internet, it has become technically possible to display moving logos and that such signs are becoming more and more common [See VÖLKER, Stephan, "Registering new forms under the Community Trademark", Trademark World No. 152, November 2002, p. 32.]. The choice of acceptable means to represent such marks would have to be made by offices and could include a series of still pictures, the moving image represented electronically, a description of the mark in words or a combination of those elements.” Doc. WIPO SCT 16.2.



Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento.⁷⁹

O escritório americano segue a regra prevista no estudo da OMPI, prescrevendo que o depósito deve ser feito em *até* cinco poses, o que melhor descreva o movimento⁸⁰. Importante exigência no

⁷⁹ Regulamento do Tratado de Singapura, encontrado em <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/regulations.html#r3>. Note-se, uma vez mais, que a citação aqui é ilustrativa da razoabilidade da exigência, pois o Tratado não está em vigor no Brasil. Sobre esse Tratado, veja-se: El Tratado de Singapur es aplicable a todos los signos que puedan registrarse como marcas en un determinado Estado contratante, pero sin obligar a las Partes Contratantes a registrar determinados tipos de marcas. Así pues, en el Tratado de Singapur se reconoce explícitamente que las marcas ya no se limitan a categorías bidimensionales de productos. En el Reglamento con arreglo al Tratado de Singapur se mencionan expresamente nuevos tipos de marcas, como los hologramas, las marcas animadas, las marcas de color y las marcas que son signos no visibles como las marcas sonoras y gustativas. De momento, el Tratado no incluye normas unificadas sobre cómo deberían estar representadas esas marcas en las solicitudes o los registros. Sin embargo, habida cuenta de que se mencionan en el Reglamento, la Asamblea de las Partes Contratantes podrá definir las normas pertinentes, una vez que el Tratado haya entrado en vigor y que exista un acuerdo en cuanto al contenido de esas normas.” Revista da OMPI, encontrada em http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html, visitada em 13/11/2012.

⁸⁰ “Motion marks are registrable. Applicants must describe the motion mark as well as provide a drawing that either shows a single point in the movement or “up to five freeze frames showing various points in the movement, whichever best depicts the commercial impression of the mark.” 37 C.F.R. §2.52(3). See TMEP §807.11. Examples of Motion marks are: U.S. Federal Reg. No. 2323892 for high intensity search lights, the mark “consists of a pre-programmed rotating sequence of a plurality of high intensity columns of light projected into the sky to locate a source at the base thereof.” U.S. Federal Reg. No. 2710415 for hotel services where the mark “consists of the live visual and motion elements of The Peabody Duck March as performed at The Peabody Hotels.”, encontrado em <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTANontraditionalMatrixNorthAmerica2009.xls>, visitado em 13/11/2012.

USPTO é a descrição verbal do movimento a ser registrado ⁸¹. Outros escritórios seguem critério similar ⁸², ou tornam *também* exigível o depósito em suporte eletrônico ⁸³.

Registro já deferido no Brasil

Verifica-se que há, pelo menos, um registro de marca móvel já deferido no Brasil, depositado em 28/10/2003 e concedido em 24/07/2007, qual seja:



84

⁸¹ "The requirements of a motion trademark involve the detailed description of the various components or elements of the trademarks and their interaction with each other explained in a sequence of steps. Famous moving marks include Microsoft's registration for an animation called a "flare logo" for use in Windows Vista computer operating system and Columbia's motion trademark for "moving image of a flash of light from which rays of light are emitted against a background of sky and clouds...[t]he scene then pans downward to a torch being held by a female figure on a pedestal...[t]he word "COLUMBIA" appears across the top running through the torch and then a circular rainbow appears in the sky encircling the figure." Licursi, Christina M., e WOLF, David, Making "sense" Of Non-Traditional Marks, encontrado em http://www.country-index.com/articles/article_70.pdf, visitado em 13/11/2012.

⁸² Quanto ao escritório dinamarquês, veja-se: "Motion or multimedia signs - The so-called moving trademarks also constitute a challenge to the demand of an unambiguous representation of the mark. Moving trademarks are typically small animations, as seen in banners, but they can also be proper film sequences such as commercials. In this way, moving trademark consist in a long series of frames, which, put together, creates a movement. Consequently, such a mark is not sufficiently unambiguously represented by one of those pictures. However, the office has accepted the graphical representation of a mark that shows a numbered sequence of pictures, and because a note in the registration specifies that the registration consists of a "moving trademark". The graphical representation of the mark can contain several pictures, which show how the mark "moves", but there are not yet developed any practice on how many picture shall or may be contained in the graphical representation of the mark." Encontrado em http://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf, visitado em 13/11/2012.

⁸³ A Finlândia rejeitou um depósito internacional através do sistema de Madri da seguinte forma: "The description of the mark is not equivalent with the picture of the mark The holder must provide a reproduction of the moving mark on a CD_ ROM or in some other commonly used media in order to have the international registration accepted in Finland as a moving mark". 26.03.2008. Int.reg. 908510

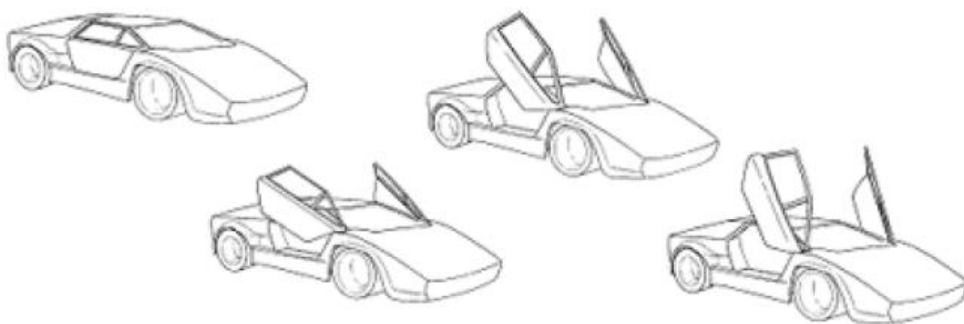
⁸⁴ Registro brasileiro No. 826006248, na Classe 09, Nokia Corporation

O registro não indica qualquer circunstância especial para o registro, que é consignado apenas como figurativo. Assim, ainda que o *uso* do signo seja em movimento, sua representação é convencional.

Certos problemas com marcas móveis com imagens de caráter abstrato

Como se pode perceber do registro acima, a marca figurativa é facilmente transferível para um movimento, pela natureza icônica do elemento visual: o movimento natural de duas mãos se encontrando, presente na percepção do público a quem a marca se volta, preenche os vácuos da imagem efetivamente registrada.

O mesmo corre com um dos mais famosos exemplos de marca móvel, da Lamborghini:



85

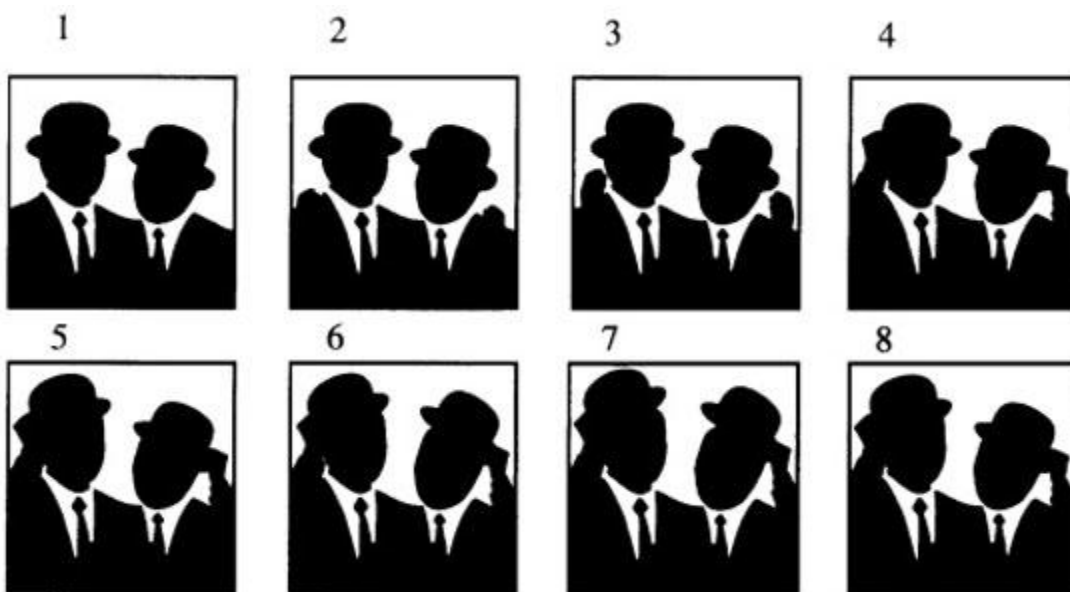
Ou nessa marca americana:

⁸⁵ CTM 140092, Lamborghini, US 2793439



86

Ou, ainda, nessa outra, obviamente britânica:



87

Imagens não figurativas

Mas uma dificuldade suplementar existirá nas hipóteses em que o movimento não corresponde a uma apreensão preexistente no público, por exemplo, no caso de construções que na tradição das artes plásticas se diria não figurativas, compreendendo os elementos visuais “que representam com realismo a

⁸⁶ US 3786433 de Strauss, Madison; “The mark consists of a hand poised over an open yellow pages book with two fingers pointing downward. The hand is depicted in the colors of the gay pride flag, i.e., red, orange, yellow, green, blue, and lavender moving from top to bottom. An open yellow book bordered in black is at the bottom. The interior of the rectangles is white. The design is bordered in black. The mark includes motion of fingers walking over an open book. The three points in the motion are shown in the freeze frames.”

⁸⁷ The Patent Office, United Kingdom, TM 2130164:” The trademark consists of a representation of the two characters illustrated in the first frame of the sequence slowly raising their hats as illustrated in frames two through eight of the sequence, and then replacing them

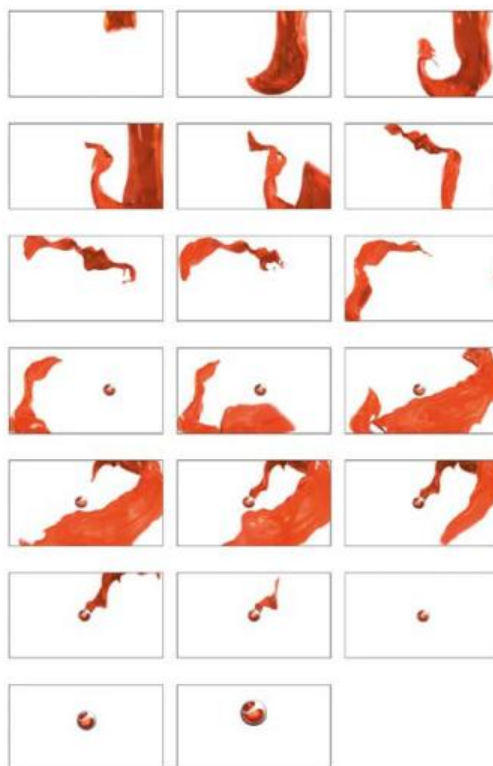


natureza, a forma humana e os objetos criados pelo homem”⁸⁸ (conquanto na nomenclatura brasileira de marcas se diria figurativa). Ocorre que, nestes casos, o elemento trazido a registro não conta para sua compleição de parâmetros preexistentes na apreensão do público, para suprir a representação fragmentária da sucessão de poses.

Talvez por isso, a dificuldade em obter o registro seguinte, como o narra estudo do escritório holandês⁸⁹:

⁸⁸ “O Figurativismo, também conhecido como arte figurativa é um termo usado para descrever as manifestações artísticas que representam com realismo a natureza, a forma humana e os objetos criados pelo homem. Ela pode ser realista ou estilizada, desde que haja o reconhecimento daquilo que foi desenhado. No Renascimento, no Barroco, e no Realismo a figuração dos elementos buscava uma identidade visual aproximada; tais produções exigiam requintada capacidade técnica por parte dos artistas. Movimentos surgidos a partir do final do séc. XIX, como o Impressionismo e o Expressionismo, também são figurativos, porém menos preocupados com a verossimilhança. É comum usar-se a palavra abstrato em oposição ao figurativo, embora a expressão não figurativo se mostre mais adequada e gere menos confusão.” Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Figurativismo>, visitado em 16/11/2012.

⁸⁹ NOORLANDER, Yvonne, Motion in trademark law: motion marks, encontrado em http://www.octrooibureau.nl/documenten/artikelen/uk/motion_in_trademark_law_-_motion_marks.pdf, visitado em 16/11/2012. A decisão da OHIM tomou o número R 443/2010-2, e o pedido era o de no. 8 581 977.



90

Veja-se que, em face do parâmetro americano de cinco poses, o elemento enfim registrado compreendeu vinte delas, e assim mesmo inicialmente o escritório europeu entendeu que o conjunto delas não representou uma “sequência clara e inequívoca”. Essencialmente, faltava como elemento de compleição do elemento representado no pedido de registro o aporte complementar da experiência do público alvo; o conjunto de imagens “não deixava claro como o movimento progredia e como uma imagem levava à outra”⁹¹.

⁹⁰ A descrição do movimento foi o seguinte: “The trade mark is an animated sequence consisting of 20 stills that make up the sequence which runs within a time frame of approximately 6 seconds. The sequence starts at the upper left still and runs left to right on each consecutive row. The sequence shows a coloured stream of liquid which flows across the screen against a white background. The stream of liquid ultimately flows around and into the interior of the sphere which allows the colour of the liquid to be seen.”

⁹¹ NOORLANDER, cit.: “OHIM was of the opinion that the application for registration submitted by Sony Ericsson in relation to its motion mark was not sufficiently clear. In the view of the OHIM, the 20 images that were submitted and the associated description did not depict a clear and unequivocal sequence. It was not actually possible to

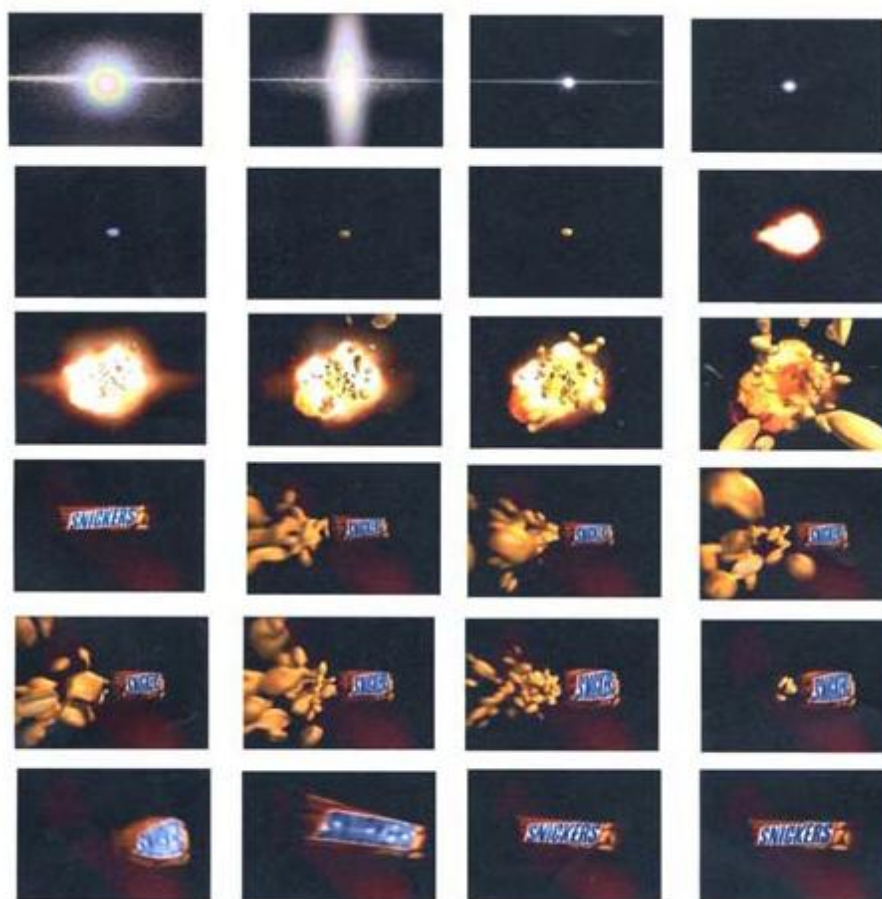
A aprovação da marca exigiu a apresentação de um detalhamento muito maior na descrição verbal do movimento ⁹². Ainda que igualmente recusada, a decisão foi em recurso modificada, levando em conta duas outras marcas similares já registradas ⁹³:



understand the motion involved and the images did not depict everything that was described. Sony Ericsson subsequently added a clearer description to its application, however the application was refused for a second time. During an appeal against the refusal, the judgment relating to the refusal was set aside. The OHIM's Board of Appeal ruled that in arriving at their opinion, the examiners had not been consistent. The Board of Appeal found that the motion mark did in fact fulfill the requirement in terms of graphic representation. The mark was ultimately registered on 18 March 2011.” A decisão inicial assim se fundamentou: “The graphic representation of the trade mark applied for is not sufficiently clear since it is not possible to grasp the movement from the images shown. Although the mark description gives some indication of the movement involved, the images do not reflect everything that is described. – Furthermore, the images do not show a clear and unambiguous sequence of movement, but rather isolated fragments which are not connected to one another. In this sense, it is not clear how the movement progresses and how one image leads to the next. “

⁹² ““This is a motion mark in colour. The nature of the motion is that of a trailing ribbon with a liquid-like appearance (‘ribbon’). The ribbon flows around and ultimately into a sphere design (‘sphere’). The duration of the motion is approximately 6 seconds. The stills in the sequence are spaced approximately 0.3 seconds apart. The stills are evenly spaced from the beginning to end of sequence. The 1 st still is the upper left still. The last still (20 th) is the middle still in the bottom row. The stills follow a progression from left to right within each row, before moving down to the next row. The precise sequence of the stills is as follows: In the 1 st still, the ribbon enters the frame in the upper edge of the frame and flows down the right edge of the frame, before flowing upward in the 2 nd to 6 th stills. During that phase of motion (in the 4 th still) the end of the ribbon is shown, producing the effect of a trailing ribbon. In the 6 th to 17 th stills, the ribbon flows counter clockwise around the frame. From the 9 th still onwards, the sphere immediately moves into the centre of the frame. The interior of the sphere is the same colour as the ribbon. The ribbon flows around the sphere. In the 14 th still, the ribbon enters the sphere, as if being pulled inside. In the 15 th to 17 th stills, the ribbon disappears inside the sphere. In the 19 th and 20 th stills, the sphere moves toward the viewer, gaining in size and ending the motion’. It stated that this new description reflected more accurately what the sequence of images shows. It argued that when the sequence of images is considered as a whole, in combination with the description, the movement represented by the mark is quite clear.”

⁹³ A decisão recursal mencionou que o fato de a Sony Ericsson ter apresentado um flipbook auxiliou o exame. Ou seja, nem foi necessário uma representação em meio digital; mas não há no escritório europeu a obrigação de publicação no meio gráfico.



⁹⁴E

⁹⁵

O parâmetro aplicado pelo órgão recursal do OHIM foi o seguinte:

“o teste a ser aplicado é se uma pessoa razoavelmente observadora, com níveis normais de percepção e inteligência pode, após consulta ao cadastro CTM, ser capaz de entender exatamente em que a marca consiste, sem despende um enorme quantidade de energia intelectual e imaginação.” ⁹⁶.

⁹⁴ Microsoft, CTM No 8 553 133

⁹⁵ CTM No 8 207 532.

⁹⁶ “(...) the test to be applied is whether a reasonably observant person with normal levels of perception and intelligence would, upon consulting the CTM register, be able to understand precisely what the mark consists of, without expending a huge amount of intellectual energy and imagination. In the opinion of the Board the information

A questão é, assim, o problema da defesa do interesse de terceiros, que mencionamos desde início. O conjunto de poses deve ser hábil a presentificar para o público médio, em maiores dificuldades, a animação da marca.

A representação como modelo reduzido

A determinação do número ótimo de poses capaz de representar o movimento da marca pertence à teoria dos modelos reduzidos ⁹⁷. Ou seja, para apresentar o pedido ao escritório nacional, ou pelo menos àquele que não tem os meios jurídicos e tecnológicos de aceitar, publicar e armazenar permanentemente o movimento, é preciso criar uma réplica na qual as variáveis do movimento sejam recortadas num mínimo apreensível pelo público ⁹⁸.

Na tecnologia da televisão, o modelo reduzido aproveita do número máximo de quadros apreensíveis pelo olho humano: assim, sem precisar construir um modelo analógico ao movimento, há um recorte até o número máximo de poses apreensíveis segundo as condicionantes físicas da visão humana; qualquer excesso seria um gasto inútil de banda.

No caso em estudo, a constrição do meio não digital implica que a redução do movimento a poses se dê em quantitativos estáticos (não temporais), imensamente menor do que a tecnologia de televisão.

provided by the combination of the 20 stills and the textual description in the case at hand passes that test.” Decisão, item 20.

⁹⁷ LEVY-STRAUSS, Claude. *La Pensée Sauvage*. Plon, 1962, p. 35-37 : "Quelle vertu s'attache donc à la réduction, que celle-ci soit d'échelle, ou qu'elle affecte les propriétés? Elle résulte, semble-t-il, d'une sorte de renversement du procès de la connaissance : pour connaître l'objet réel dans sa totalité, nous avons toujours tendance à opérer depuis ses parties. La résistance qu'il nous oppose est surmontée en la divisant. La réduction d'échelle renverse cette situation : plus petite, la totalité de l'objet apparaît moins redoutable ; du fait d'être quantitativement diminuée, elle nous semble qualitativement simplifiée. Plus exactement, cette transposition quantitative accroît et diversifie notre pouvoir sur un homologue de la chose ; à travers lui, celle-ci peut être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d'un seul coup d'oeil. La poupée de l'enfant n'est plus un adversaire, un rival ou même un interlocuteur ; en elle et par elle, la personne se change en sujet. A l'inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose ou un être en taille réelle, dans le modèle réduit la connaissance du tout précède celle des parties. Et même si c'est là une illusion, la raison du procédé est de créer ou d'entretenir cette illusion, qui gratifie l'intelligence et la sensibilité d'un plaisir qui, sur cette seule base, peut déjà être appelé esthétique."

⁹⁸ LEVY-STRAUSS, cit: "Autrement dit, la vertu intrinsèque du modèle réduit est qu'il compense la renonciation à des dimensions sensibles par l'acquisition de dimensions intelligibles. »

Isso presume que o intervalo entre as poses seja preenchido por dados da *langue*⁹⁹, ou seja, elementos culturais existentes em abstrato na totalidade do público relevante. O dado cultural atua na previsibilidade da próxima pose numa sequência. Assim, quanto menor a correspondência do conjunto de poses ao conjunto cultural do público destinatário, mais amplo o conjunto de poses necessário.

De outro lado, o excesso de poses cria problemas com o meio gráfico convencional; a recomendação do estudo da OMPI para que haja uma descrição verbal da sucessão de movimentos visa suprir a deficiência de elementos culturais que realizem o preenchimento das lacunas do modelo reduzido. Como se viu do caso da Sony Ericsson na OHIM, o maior detalhamento da descrição verbal ajudou a obter o registro.

Uma observação complementar é a da *compreensibilidade* do modelo, ou seja, de que o conjunto das representações abrangidas pelo modelo deva ser *finito*, se não no sentido ontológico (um número finito de possíveis representações) pelo menos de que todas as representações possíveis devem ser representáveis e apreensíveis pelo público cujos interesses sejam afetáveis pelo registro ¹⁰⁰.

⁹⁹ “Saussure focuses on what he calls language, that's "a system of signs that express ideas," and suggests that it may be divided into two components: *langue*, referring to the abstract system of language that is internalized by a given speech community, and *parole*, the individual acts of speech and the "putting into practice of language". http://en.wikipedia.org/wiki/Course_in_General_Linguistics, visitado em 17/11/2012.

¹⁰⁰“In *J W Spear & Sons Ltd and Mattel Inc v Zynga* [2012] EWHC 3345 (Ch)[<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/3345.html>], Mr Justice Arnold, in the High Court, England and Wales, held that Mattel Inc's three-dimensional "Scrabble tile" UK trade mark registration was invalid under Article 2 of the Trade Mark Directive. According to the judge, the registered mark -- described as consisting of "a three dimensional ivory-coloured tile on the top surface of which is shown a letter of the Roman alphabet and a number in the range of 1 to 10" -- was not a sign; neither was it capable of being represented graphically. He concluded: "...the Tile Mark covers an infinite number of permutations of different sizes, positions and combinations of letter and number on a tile. Furthermore, it does not specify the size of the tile. Nor is the colour precisely specified. In short, it covers a multitude of different appearances of tile. It thus amounts to an attempt to claim a perpetual monopoly on all conceivable ivory-coloured tile shapes which bear any letter and number combination on the top surface. In my view that is a mere property of the goods and not a sign. To uphold the registration would allow Mattel to obtain an unfair competitive advantage". In addition, "... the representation is not clear, precise, intelligible or objective. ... [It] covers a multitude of different combinations. It does not permit the average consumer to perceive any specific sign. Nor does it enable either the competent authorities or competitors to determine the scope of protection afforded to the proprietor, other than that it is very broad". Encontrado em http://www.marques.org/Class46/Article.asp?D_A=20121129&XID=BHA3040, visitado em 3/12/2012.



Conclusão quanto ao registro de marcas móveis

Não vislumbramos proibição legal, no Brasil, para o registro de marcas - ainda que móveis -, nas quais se possa fragmentar a representação num conjunto finito e relativamente reduzido de poses capaz de expressar eficazmente o sentido e completude do movimento.

Sempre presentes os pressupostos de que a marca deve ser percebida pelo público como tal, e que sua representação na publicação e nos arquivos do escritório de registro deva ser de azo a permitir aos terceiros interessados a defesa de seus interesses, também não existe nenhuma vedação de direito em geral – ou seja, além do texto da lei ordinária – que impeça o registro.

Em uma seção mais abaixo alvitramos os requisitos de depósito de uma marca móvel que sejam compatíveis com a pragmática de um sistema como o brasileiro vigente.

Da proteção da marca móvel registrada contra infratores

Registrar uma marca é uma coisa, protegê-la contra copiadore e imitadore outra. Os autores jurídicos indicam a dificuldade que existe em proteger no mercado certas marcas não convencionais, especialmente aquelas em que o objeto de proteção não é preciso, objetivo e inequívoco ¹⁰¹.

Como indicamos acima, no entanto, este problema não é de mesma monta no tocante às marcas visualmente perceptíveis, ainda que animadas ¹⁰². Confrontando dois signos visuais, o árbitro ou juiz

¹⁰¹ "(...) once a trademark has been successfully registered, owners of non-traditional trademarks may find it difficult to enforce their marks. Enforcement problems may arise because such trademarks are difficult for judges and third parties to understand. The difficulties that the owner of a non-traditional trademark may encounter mainly stem from the subjective character of such trademarks – everyone has different senses of taste and smell and different preferences regarding colours. In fact, there is no consensus on specific smells or tastes, which renders it hard to determine the infringing character of a non-traditional trademark. Therefore, it is very difficult for the trademark owner to provide evidence of such infringement.." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

¹⁰² "Not all non-traditional trademarks are subject to this limited scope of protection. For visible trademarks, the determination of infringement is likely to be very similar to that for traditional trademarks. Subjectivity is less of an issue in relation to visible trademarks than in relation to non-visible trademarks, which appeal to very personal senses. Therefore, the infringement of a visible trademark is generally assessed according to the same standards as are applied to verbal or numeric trademarks." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.



podem - com muito maior objetividade do que no caso de sinais auditivos ou olfativos - concluir pela violação do signo registrado.

Note-se, além disso, que muitas vezes a proteção da infração do signo visual móvel lançará mão das pretensões relativas à concorrência desleal ou – eventualmente – da pretensão autoral, em cumulação de pedidos que não são necessariamente descabidos. Isso será visto abaixo.

Da caducidade da marca móvel registrada

Na norma brasileira, a marca não usada, ou usada de forma diversa do que foi registrada, fica sujeita à caducidade.

Diz Gama Cerqueira:

(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador.

No que persiste a doutrina a entender ¹⁰³:

no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

Que uso será esse?

¹⁰³ FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.



Em primeiro lugar, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro ¹⁰⁴.

Em segundo lugar, o uso deve ser uso como marca ¹⁰⁵:

Do ato de caducidade

Suscitada o interesse de qualquer pessoa em ver caduca a marca, cabe à Administração apurar a realidade do uso. A lei impõe ao titular o dever de comprovação. Não satisfeito o requisito, qual seja, de comprovar a realidade do uso, perece a exclusiva e recai o seu objeto em *res nullius*.

¹⁰⁴ Consta da ementa dos Embargos Infringentes (AC) - 2000.02.01.073115-1, da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em 5 de dezembro de 2008: I - Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade”. Diz o voto divergente do acórdão embargado, adotado nos embargos: "No entanto a ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando com a permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não alterem o caráter distintivo da marca, sem prejuízo do registro. Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 13 de outubro de 1994 o proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro." Como já dissemos acima: “O que acontece, se a marca deixa de ser usada como registrada, mas continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa ser declarada a caducidade enquanto a imagem-de-marca subsistir ativa perante o público pertinente, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária. É o que a doutrina americana chama de "Impressão Continuada". Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, Continuing Commercial Impression: "[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.", estudo da New York Law School, encontrado em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279, visitado em 22/10/2006.”

¹⁰⁵ BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011..2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fêz a marca ou achou-a (*res nullius*, e não *res communis omnium*) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca”. (Grifamos)



Considere-se aqui atentamente o dispositivo legal:

Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Do uso conforme

Começemos por considerar a cláusula “tal como constante do certificado de registro.”

Uma regra medular na propriedade intelectual é de que a pretensão de obter um direito exclusivo é atendida – quando a lei o permite – nos exatos limites do requerido. Se a lei não permite atender todo o requerido, aplicado os filtros legais, o direito restrito não existirá *além do requerido*.

Assim notamos ¹⁰⁶:

A regra procedimental da congruência.

É exatamente pela natureza do procedimento (sendo um monopólio, ou seja, um novo objeto de direito, com oponibilidade erga omnes) que se precisam garantir os interesses juridicamente protegidos de terceiros. Com muito mais razão – em se tratando de um procedimento estatal no qual se tutelam interesses não só do requerente, mas de todos terceiros pertinentes – ocorre aqui a norma da congruência dos pedidos.

No âmbito processual (judicial e administrativo) vige o princípio da correlação ou congruência, consagrado no CPC (arts. 128 e 460), que estipula a estrita observância

¹⁰⁶ Da Tecnologia à Cultura, op. Cit., p. 21 e seg.

pelo julgador do pedido efetuado pelas partes, sob pena de julgamento extra petita ou ultra petita conforme o caso¹⁰⁷.

Ainda que se alegue a inexistência de caráter litigioso no procedimento inicialmente instaurado perante o INPI (se é que já não existe em face da autarquia), é inegável que o mesmo pode vir a ter tal natureza em face de terceiros, na medida em que estes podem se opor ao pedido inicialmente efetuado.

A consagração da regra de congruência no direito da Propriedade Intelectual

A regra é assente e incontroversa.

No magistério do clássico par excellence, Eugene Pouillet, o pedido fixa a extensão do direito; e o fixa de tal forma que não possa ser reivindicado além dos mesmos termos que se fez o depósito. Para o autor francês, o depósito do pedido constituiria a manifestação de vontade do depositante que, encontrando a declaração receptícia da lei que prevê a proteção das marcas, fixa a extensão da exclusividade nos limites que ele mesmo – o depositante - pediu¹⁰⁸.

Quase um século depois, Paul Roubier aponta não ter mudado a regra:

¹⁰⁷ [Nota do original] “I - É o autor que fixa, na petição inicial, os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, nos termos do artigo 460 do CPC.” (STJ, REsp 658715, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06/12/04).

¹⁰⁸ [Nota do original] Pouillet, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale En Tous Genres*. Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1892, p. 147-149 : « 3º Le dépôt donne à la marque un caractère de fixité ou de certitude, qui élimine toutes les difficultés sur l'étendue du droit à la marque : en effet, le dépôt détermine l'étendue du droit de propriété. Cette conséquence du dépôt empêche, il est vrai, le déposant, comme on le verra, de rien revendiquer au-delà de ce qui a été déposé, c'est donc à lui à préciser exactement ce qu'il entend protéger par le dépôt de sa marque ; mais dans ces limites la protection légale lui sera accordée pour toute l'étendue précisée par le dépôt » « 112. Le dépôt fixe l'étendue du droit. – Le dépôt détermine le droit du propriétaire de la marque ; il en fixe l'étendue, de telle sorte que rien ne peut être revendiqué au delà des termes mêmes dans lesquels a été fait le dépôt. La marque déposée constitue le contrat qui se forme entre le déposant et la société, entre le déposant qui fixe lui-même l'étendue de son domaine et la société qui lui en assure la jouissance dans les limites qu'il a lui-même fixées. Lors donc qu'une action en contrefaçon est engagée, il est très important de consulter le dépôt et d'examiner non le procès-verbal de dépôt, œuvre du greffier essentiellement sujette à contestation, mais la marque déposée elle-même, laquelle, on le verra (1), est à la disposition de tous, soit au greffe du Tribunal de Commerce, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, où chacun peut s'en faire délivrer copie. Du dépôt, en effet, il peut résulter que le déposant a fait consister sa marque non dans tel élément pris isolément, par exemple dans une dénomination particulière, mais dans un ensemble de caractères divers, dont la réunion seule forme sa propriété. Il s'ensuivra que le juge correctionnel pourra, devra même parfois, au regard de la marque déposée, renvoyer le prévenu de contrefaçon, encore que l'imitation qu'il aura faite de certains éléments puisse, devant une autre juridiction, constituer une véritable concurrence déloyale. Autre chose est la contrefaçon d'une marque, autre chose la concurrence déloyale, et la répression, dans les deux cas, est fort différente. (1) V. Paris, 26 mars 1873, Peter Lawson, Pataille.73.83 ; Amiens, 21 juin 1873, Peter Lawson, Pataille.73.378 ; Rej. 21 mai 1874, même affaire, Pataille.74.153.



O depósito dá à marca uma característica de fixação ou certeza, que elimina todas as dificuldades sobre a extensão do direito de marca: na verdade, o depósito determina a extensão do direito de propriedade. Esta consequência do depósito impede, é verdade, o depositante, como se verá, de reivindicar seja o que for além do que é depositado, sendo assim seu encargo precisar exatamente o que ele intenciona proteger pelo depósito de sua marca; mas dentro desses limites a proteção legal lhe será atribuída por toda a extensão precisada pelo depósito¹⁰⁹.

Diz Pontes de Miranda, sobre o nosso direito:

4. EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O depósito protege tudo que nêle se compreende enquanto não se decide desfavoravelmente o pedido; se, afinal, se denega o registro a eficácia declaratória negativa da decisão administrativa afasta qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao depósito. O depósito só protege o que nêle se compreende. Qualquer indagação sobre extensão do direito real do requerente há de ser feita no depósito, e não alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois.

O depósito é que diz o que se considera a marca, quais os elementos característicos, quais os produtos ou artigos, á que a marca se destina, qual o gênero do negócio. A marca destinada a rádios não é protegida se aplicada a aparelhos de televisão, nem a vitrolas ¹¹⁰.

E não menos a jurisprudência:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada deferida - Proibição de uso de marca figurativa no formato boca/beijo - Liberação para reprodução da mesma figura sem, porém, repetição do mesmo desenho tridimensional, que não caracteriza revisão da ordem judicial anterior - Proteção restrita ao formato objeto de registro no INPI (grifos nossos) (TJ/SP, Relator: Galdino Toledo Júnior, Registrado em 12/09/2007).

¹⁰⁹ [Nota do original] ROUBIER, Paul. Le Droit De La Proprièté Industrielle. 22, Rue |Soufflot, Paris(5°) : Éditions Du Recueil Sirey, 1954, p.597-598

¹¹⁰ [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p 77-78



Assim, é o que se pediu (e foi deferido) que constitui a exclusividade; e a obrigação de uso social da propriedade implica que se use o que se requereu e foi deferido, e não qualquer outro objeto.

Quanto ao ponto, no mesmo texto, continuamos, num detalhe necessário:

O caso das marcas.

O elemento figurativo, nominativo ou tridimensional protegido no certificado do registro, configura o núcleo da proteção da marca no seu segmento de mercado pertinente.

No entanto, sendo a função da marca a de distinção e assinalamento, também aqui se protege não a literalidade, mas essa função, nos limites da exclusiva como concedida ¹¹¹: Assim, iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da proteção de um signo em face de outras marcas decorre:

Em primeiro lugar, da distintividade absoluta da marca-paradigma. Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores:

- 1) O efeito da criação originária da marca
- 2) O efeito do investimento publicitário

Em segundo lugar, da distância das marcas em comparação no tocante:

- 1) Às atividades econômicas em relação às quais a marca é utilizada (proximidade de mercados)
- 2) Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação

Em todos os casos: proteção estrita ao reivindicado.

No entanto, o efeito da exclusiva não excederá jamais o bem imaterial protegido; nas hipóteses, como a de marca tridimensional, em que a constituição da exclusiva depende de atuação da autoridade estatal, o pedido fixa a extensão máxima possível que o direito eventual possa vir a ter..

Tomemos o exemplo de Pouillet ¹¹²: depositou-se o pedido de uma marca constando de um pássaro aquático, combinado com uma coroa mural, letras iniciais entrelaçadas e

¹¹¹ [Nota do original] Da nossa Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, em BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

¹¹² [Nota do original] Op. Cit., loc. Cit.: “Un exemple mettra cette marque en évidence et la fera bien comprendre : Un fabricant d’engrais avait déposé une marque composée d’un oiseau aquatique , combinée avec une couronne

uma denominação... “phospho-guano”. Mas o depósito reivindicava os elementos figurativos, não enunciando a denominação. Julgada posteriormente a infração da marca por concorrente que indicava seu produto como sendo phospho-guano, não se apurou qualquer violação ¹¹³.

De como o uso tem de ser exatamente o requerido e deferido

Nossos precedentes reafirmam o que Pouillet dizia há tantos anos:

"É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro.... A caducidade importa no não uso dos elementos constitutivos da marca. Êsses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar

murale, des lettres initiales entrelacées, et une dénomination, celle de phospho-guano. Le dépôt revendiquait expressément l'ensemble de ces caractères, sans attacher la moindre importance à la dénomination, qui, d'après les termes du dépôt, semblait même être reconnue pour ne pas appartenir privativement au déposant. D'autres fabricants de produits similaires prirent à leur tour cette dénomination, mais en l'associant, à des éléments absolument différents, en remplaçant, par exemple, l'oiseau par des lions, et en supprimant d'ailleurs la couronne murale. Ils se virent néanmoins poursuivis devant la juridiction correctionnelle à raison de l'emploi des mots phospho-guano ; mais ils opposèrent avec raison les termes du dépôt, et, s'appuyant d'une part sur ce que ce dépôt ne revendiquait pas la dénomination prise isolément, d'autre part, sur ce que l'ensemble des marques ne permettait aucune confusion, ils triomphèrent de la prévention. C'était justice (1). 112 bis. Jurisprudence. – II a été jugé en ce sens : 1° que l'emploi, par un fabricant rival, d'un emblème analogue à celui appliqué précédemment par un autre fabricant constitue, en pareille circonstance, une usurpation de marque, encore bien qu'il ne soit pas la reproduction exacte de l'autre ; mais, pour que cette usurpation puisse donner lieu à une action en justice, il faut que le plaignant ait préalablement effectué le dépôt de sa marque au siège du tribunal de commerce de son domicile (Trib. Corr. du Havre, 30 mars 1857, Rec. Du Havre. 57.1.59) ; 2° que la propriété d'une marque doit être restreint au type déposé (Bordeaux, 9 août 1865, Deniset Monnier, Pataille.66.430) ; 3° que la formule, adoptée par le greffier dans le procès-verbal de dépôt qu'il a rédigé, ne peut prévaloir contre les termes de la légende joint au dépôt (Trib. Corr. Seine, 27 fév. 1873, Laterrière, Pataille.73.294) ; 4° que, lorsqu'il résulte d'un acte de dépôt de marque que le déposant a entendu faire porter son droit privatif, non sur la dénomination (dans l'espèce, phospho-guano) qui fait partie de la marque, mais sur l'ensemble seulement des signes qui la composent, c'est avec raison que les juges du fait refusent de condamner comme contrefacteur un commerçant qui, tout en employant la même dénomination, la fait entrer dans l'ensemble d'une marque absolument différente (Rej. 30 déc. 1874, Goubeau et Goudenove, Pataille. 75.314). V. Infra, n° 121

¹¹³[Nota do original] O Phospho-guano era um tipo de adubo, fabricado com guano do Peru e aditivos fosfatados. Não se encontram mais exemplos da marca de 1854 descrita por Pouillet, mas a usina em Poitou-Charentes, ostentando a denominação não protegida, é tombada pelo Patrimônio Cultural Francês. Vide <http://www.flickr.com/search/?q=phospho&w=37902992@N06>



símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

E mais recente e absolutamente de acordo com o tema deste estudo, em Acórdão de Embargos Infringentes unânime das duas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2:

“... Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deuse em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampada no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.

Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as conseqüências previstas na legislação



vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime.

Da questão de que o uso tem de ser substancial e no comércio

Note-se, de novo, que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio” ¹¹⁴, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome ¹¹⁵.

É preciso enfatizar que aqui, como no caso do uso que frustra a caducidade da marca, o *uso substancial* exige muito mais do que a simples eventualidade, ou emprego ocasional.

Aqui, no caso de caducidade, exatamente como na afirmação de uma marca de fato, o que se exige é a substancialidade, a efetividade do uso. A criação de uma situação econômica suscetível de estabelecer fundo de comércio – e não o emprego raso e mínimo do nome de empresa.

Sobre isso, disse Gama Cerqueira ¹¹⁶:

O uso da marca interrompe esse prazo, que recomeçará a correr por inteiro, desde que a marca deixe de novo de ser usada, deve ser efetivo, isto é, como doutrina BENTO DE

¹¹⁴ ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340): Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschäftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial".

¹¹⁵ SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003., nota 61, p. 554. “Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.” Moreover, the use “must have substantial impact on the purchasing public”. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights”.

¹¹⁶ CERQUEIRA João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. No. 125, III, 3ª. Edição (Anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.



FARIA, deve consistir "no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador. Assim, não deve constituir uso, para os efeitos legais, o fato único de, o industrial ou comerciante, distribuir prospectos, cartazes ou circulares, nas quais faz imprimir a marca registrada, ou ainda anunciá-la pela imprensa" ¹¹⁷.

No que persiste a doutrina a entender¹¹⁸:

no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

E:

377. - O ato de uso, a ser levado em consideração e ajudar a estabelecer o uso da marca, deve ser exercido ao momento da comercialização do produto ou serviço. Publicidade, imprensa, cartazes, rádio, televisão ou qualquer outro meio não é suficiente para estabelecer um ato de uso da marca. Tais são atos complementares à comercialização efectiva do produto ou serviço, e não são suficientes. Se não existe comercialização real do produto ou serviço, não existe um ato de uso ¹¹⁹.

¹¹⁷ [Nota do original] Ob. cit., pág. 261. No mesmo sentido, parecer do Dr. CARLOS DA SILVA COSTA, publicado no Diário Oficial de 4 de janeiro de 1934.

¹¹⁸ FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

¹¹⁹ GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil, par, éd. Litec 1990, p. 144-45. « 377. - L'acte d'usage, pour être pris en considération et permettre d'établir l'exploitation de la marque, doit donc s'exercer lors de la commercialisation du produit ou du service. La publicité, par la presse, par les affiches, par la télévision, par la radio ou par tout autre moyen ne suffit pas a etabhr un acte d usage de la marque. Ils constituent des actes complémentaires à la commercialisation effective du produit ou service, et ne sont pas suffisants. Si la commercialisation effective du produit ou service manque, il n'y a pas d'acte d'usage. »



A questão específica das marcas móveis

Da prova do uso

A tradição administrativa e judicial encarnece a exigência que a prova de uso seja através de notas fiscais:

Nessa seara, faz-se mister anotar que, com relação às embalagens e folhetos promocionais de produtos, em regra, não podem os mesmos, por si só, desacompanhados das respectivas notas fiscais, servirem como meio de prova de uso efetivo de uma marca, por não ser possível comprovar a época em que foi a mesma utilizada efetivamente, ou mesmo se houve utilização efetiva. No que concerne às notas fiscais, tanto a jurisprudência administrativa do INPI, quanto à dos tribunais, são pacíficas no sentido de aceitar os citados documentos como prova efetiva do uso da marca. (TRF2. 2ª Turma Especializada. Des. Liliane Roriz. Apel. n. 1999.02.01.044672-5. Julgada em 28/06/2006).

Uma marca móvel será dificilmente encerrada ou descrita numa nota fiscal. Isso traria dificuldades de comprovação por esse meio. Acresce-se a isso a questão de uma marca móvel não ser destinada necessariamente a assinalar produtos ou serviços no momento da operação de venda, mas – por exemplo - como um sinal continuado de *shaking hands* com o consumidor.

Recomendação importante

Assim é que se enfatiza a necessidade periódica de constituir provas de uso aceitáveis, que satisfaçam o requisito de “meio de prova de uso efetivo de uma marca, por não ser possível comprovar a época em que foi a mesma utilizada efetivamente, ou mesmo se houve utilização efetiva”, mencionado no acórdão. O ato deve comprovar que o uso está sendo feito em escala comercial, e nas atividades normais e da área fim da titular.



Assim, sugere-se a determinação em períodos nunca inferiores a 24 meses de *ata notarial*¹²⁰ que determine o momento e a marca a ser confirmada o uso.

Meio alternativos ou complementares de proteção

Uma marca, como um meio de evitar a confusão do público entre os serviços ou produtos postos no mercado, determinando-lhes a origem, tende a poder quase sempre a ser objeto de proteção também pelos sistemas de repressão à concorrência desleal. Além disso, quando se trata de uma marca animada, ou seja, suscetível de uma apresentação multimídia, não é impossível que venha a ser objeto de outras modalidades de proteção.

Na verdade, na impossibilidade de se conseguir registro - por exemplo - por razões de recusa do escritório de registro por falta de meios técnicos que assegurem a defesa de direito e de terceiros - esses meios alternativos de proteção são eleitos como um caminho, e relativamente eficiente¹²¹.

Para maior eficiência de pretensões alternativas, é essencial a fixação de provas quanto ao uso competitivo *anterior*, como a indicada acima para evitar a caducidade da marca móvel¹²². Assim, não só periodicamente após, mas também no momento inicial do uso, recomenda-se enfaticamente um meio de fé pública que permita a captação e registro do meio móvel, como por exemplo, a ata notarial¹²³.

¹²⁰ Vide sobre o assunto, http://www.atanotarial.org.br/artigos_detalhes.asp?Id=5

¹²¹ "However, in the realm of non-traditional trademarks, deficiencies in trademark protection may convince applicants to seek alternative protection, thus reversing the general trend. In fact, non-traditional signs may be protected through other IP rights such as models, designs or copyright, as well as unfair competition rules." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

¹²² Uma medida temporária ainda que importante seria o registro de publicidade junto à ABP. Vide <http://www.abp.com.br/entidade-depositaria/>. Vide nosso Proteção de Marcas, Luemn Juris, 2010, 2.3.3.2. O registro da ABP.

¹²³ Este método encontra consagração judicial, por exemplo: "Os documentos que instruem a inicial atestam a verossimilhança das alegações da autora, em especial a cópia da sentença exarada em outro processo envolvendo as mesmas partes, onde na fundamentação a Juíza reconhece o melhor direito da autora com relação ao nome PONTO TUR. "No entanto, não vejo risco de dano irreparável, pois ao que parece, os atos imputados à autora ocorrem desde a propositura da outra demanda, no início do ano de 2002. "Assim, é possível aguardar o julgamento do processo. "ISTO POSTO, INDEFIRO a antecipação de tutela. "A providência postulada no item I da fl. 33 é desnecessária. A autora poderá de se valer de ata notarial para o mesmo fim. "Cite-se e intime-se". (001/1070067821)." [Decisão

Da questão de cumulação de diversas proteções sobre o mesmo *corpus mechanicum*

Em trabalho recente ¹²⁴ discutimos a questão da cumulação de diversas proteções sobre um mesmo objeto material ¹²⁵:

Quando há cumulação de exclusivas e concorrência desleal.

Assim notamos em nosso Tratado, vol. I Cap.III:

[2] § 6. - Concorrência e direitos exclusivos

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral 126, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragantes da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito 127.

monocrática citada em] TJRS, AI 70020177655, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Osvaldo Stefanello, 22 de novembro de 2007.

¹²⁴ BARBOSA, D.B., Parecer no caso Zynga v. Vostu: concorrência desleal em programas de computadores (fevereiro de 2012), encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/zynga.pdf>.

¹²⁵ Distingue-se deste caso – cumulação de proteções sobre o mesmo objeto material - da cumulação de diferentes proteções sobre a mesma criação intelectual, o que pode levar a algumas dificuldades do ponto de vista prático e constitucional. Veja-se, além de nosso Tratado, Cap. II, [5] § 2. 2. - A cumulação das diferentes exclusivas constitucionais, PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, Limites á sobreposição de direitos da propriedade intelectual in Revista da ABPI - nº 109 - Nov/Dez 2010, p.3., PLAZA, Charlene de Ávila; SANTOS, Nivaldo dos. Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares. Anais do XIX Encontro Nacional do Conpedi, Fortaleza-CE, 2010. PLAZA, Charlene de Avila. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade intelectual. Revista da ABPI, n. 116, jan/fev de 2012, p. 8-11. PLAZA, Charlene de Ávila. Nota sobre Patentes e Certificados de Cultivares: Conflitos ou Complementos de Proteção?, Revista da ABPI - nº 118 - Mai/Jun 2012

¹²⁶ [Nota do original] Em um curioso caso, retratado por Fábio Maria De Mattia, O direito de autor e a concorrência desleal, Revista Forense - Vol. 257 Doutrina. P. 125, o sistema de repressão penal no campo autoral foi utilizado para o que o doutrinador descreve como violação das normas de lealdade concorrencial. Não se teve, na verdade, uma violação direta concorrencial, eis que, no campo das produções expressivas, a exclusiva nasce, automática e imediatamente, da criação qualificada como “autoral”. Mas o uso das medidas repressivas, abusivamente, fora dos parâmetros de mercado, configuraria o ilícito.

¹²⁷ [Nota do original] Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1982, p. 142: “os sinais não registrados ou não registráveis protegem-se como Ausstattung, que se inclui no âmbito da disciplina da concorrência desleal. Têm-se, assim, duas situações contrapostas: a proteção que decorre do registro



Assim, a existência de concorrência é muitas vezes irrelevante para a aplicação de um direito de exclusiva. Havendo direito autoral violado, não importa se o violador está, ou não, em concorrência com o titular do direito.

Mas, havendo concorrência, há frequentemente fundamento jurídico autônomo. Há violação, e há concorrência desleal.

Nem sempre a alegação de concorrência desleal é juridicamente possível:

Quando a pretensão subsidiária de concorrência desleal é antijurídica

De outro lado, não se pode exercer a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas.

Neste caso, o interesse público impera, em especial quando o interesse privado já foi plenamente satisfeito, ou não é tutelável, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.¹²⁸

No entanto, os casos de concorrência parasitária confusiva, ou seja, quando a imitação não é necessária para a eficiência da economia, quando há tentativa de apropriação de prestígio alheio mediante prestações destinadas a confundir o público, a cumulação de violação de exclusiva e repressão do ato concorrencial ilícito é possível.

Mais recentemente, assim disse:

23. Como já mencionei, o direito de concorrência desleal no Brasil não requer a existência de quaisquer direitos exclusivos. Tais pretensões podem ser totalmente independentes, como o nosso Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Professor Lemos

e a que decorre do uso, dependendo esta de uma situação concreta de confundibilidade perante o público consumidor. Costuma-se comparar a posição do titular da forma não registrada a uma situação possessória, decorrendo o direito de uma relação de fato entre o sujeito e o sinal, estando seu âmbito circunscrito ao território em que o sinal é conhecido. Bonasi Benucci inclui no rol das formas distintivas não registradas uma série de elementos que vão desde a marca como considerada tradicionalmente, incluindo a cor e a forma do produto, aos sons, os slogans, as formas de objetos só indiretamente referidos ao produto ou ao serviço (como as faturas comerciais, listas de preços, veículos, o aspecto do estabelecimento, etc.), desde que concorra o elemento da capacidade distintiva. Seu valor não é autônomo e a tutela tem por objeto o interesse do empresário em diferenciar-se.”

¹²⁸ Tratado, op. cit., vol. I, cap. III, [2] § 6.1. (C) Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?



afirmam. Além disso, (e este é um novo aspecto da questão), em casos de concorrência parasitária confusiva, ou seja, quando a imitação não é necessária para a eficiência econômica, ao tentar apropriar-se do prestígio de outros através de serviços destinados a confundir o público, é possível combinar a violação de direitos exclusivos e a repressão do ato ilegal competitivo.

24. Portanto, mesmo nos casos em que há violação da nossa Lei do Software ou da nossa Lei de Direitos Autorais, uma pretensão de concorrência desleal pode ser suscitada. Mas mesmo quando há violação de tais leis, uma pretensão autônoma de concorrência desleal é aceitável, por motivos totalmente distintos. Alguém pode violar direitos de autor, por exemplo, por uma cópia não autorizada de caráter grosseiro, sem traço de confusão. Ou pode praticar violações sutis de software ou de direitos autorais para os fins de confundir a clientela.

25. Como mencionado antes, segundo a lei brasileira, a cópia por si só não é ilegal, e é apenas um fato. Não é apenas por encontrar uma cópia que se pode concluir que haja violação de direitos autorais. Assim, é em cada caso de violações dos direitos de autor de um exemplar que a existência de uma pretensão de Concorrência Desleal é determinada. Além disso, o fato de não haver uma violação da Lei de Direitos Autorais ou Software não impediria que se encontrasse uma violação com base em concorrência desleal.¹²⁹

¹²⁹ "23.As I mentioned, Unfair Competition law in Brazil do not require the existence of any exclusive rights whatsoever. They may be totally independent claims, as our Supreme Court and even Professor Lemos say. Moreover (and this is a new aspect of the issue), in cases of confusive parasitic competition, i.e., when the imitation is not necessary for economic efficiency, when attempting to appropriate the prestige of others through services designed to confuse the public, the combined violation of exclusive rights and repression of the competitive illegal act is possible. 24.Therefore, even in cases where no violation of our Software Law or our Copyright Law is found, an Unfair Competition claim may be entertained. But even when a violation of such laws is found, a separate Unfair Competition claim is to be accepted, on entirely distinct grounds. One may violate a copyright, for instance, by blunt unauthorized copying, with no scintilla of confusion. Or may engage in subtler violations of software or copyright statute and or even for the purposes of misdirecting clients. 25.As mentioned before, under Brazilian Law, copying by itself is not illegal, and is merely a fact. It is not just by finding copy that one would be held in violation of copyright. Thus, in the event of finding violations of copyright in a copy that a Unfair Competition claim would be determined. Furthermore, not finding a violation of the Copyright or Software Law would not prevent a Unfair Competition violation from being asserted." United States District Court, Northern District Of California, San Francisco Division, Case No. Cv 11-2959 Ejd, Declaration Of Denis Borges Barbosa In Opposition To Defendants' Application For Temporary Restraining Order, encontrado em <http://www.plainsite.org/flashlight/case.html?id=1718119>

Da pretensão de concorrência desleal

Que o uso do instrumento da concorrência desleal para reprimir o uso de marca não registrada, ou ainda a registrada, por outros fundamentos que não a simples exclusividade, não restam dúvidas em nosso direito. O que se altera é o fundamento da tutela:

"Para a tutela da marca [registrada] basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. (...) Este potencial para o engano basta para configurar a violação do direito de marca. Em termos penais, o art. 189, Lei nº 9.279/96, toma como "crime contra o registro de marca" a conduta de quem "reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão" (g.n.). Ora, se a mera possibilidade é suficiente para fins criminais, deve-se reconhecer que ela também o será para fins civis. (...) Observe-se, apenas para fins de clareza, que o regime de proteção às marcas é diverso do regime de concorrência desleal. Enquanto a proteção da marca exige apenas possibilidade de confusão, o combate à concorrência desleal exige efetiva prova da fraude ou da confusão." STJ, Resp. 954.272 – RS – Terceira Turma do STJ – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – julgado em 13.11.2008.

E

"A configuração do delito de concorrência desleal independe de violação de patente ou outro privilégio legal. Assim, responde pela infração quem, reproduzindo o produto industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma apta a confundir a clientela da vítima". Acórdão unânime de 10.6.1981, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, RT, vol. 554/180.

Da proteção por direito autoral

A criação intelectual de um elemento qualquer, que seja caracterizável como *obra intelectual*¹³⁰, mesmo que legalmente suscetível de ser protegido como marca, é, *de origem*, plausível de proteção pelo direito autoral:

¹³⁰ "A "obra intelectual" de que tratam as leis de Direitos Autorais configura uma criação humana concretizada em determinada forma, exteriorizada de alguma maneira e resultante do aporte individual ou da contribuição coletiva de



‘DIREITO AUTORAL - Logotipo - Sinal criado para ser o meio divulgador do produto, demandando esforço de imaginação, com criação de cores, formato e modo de veiculação - Caracterização como obra intelectual. DIREITO AUTORAL - Indenização - Logotipo - Criação decorrente de obrigação vinculada a contrato de trabalho - Irrelevância - Verba devida’. STJ - REsp 57.449 - 4.^a Turma - j. 24/6/1997 - rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU 8/9/1997.

Com efeito, o sistema de marcas prevê a possível existência de direitos autorais para o objeto de registro. Diz o 124, XVII, excluindo do registro:

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

Assim, não podem incorporar-se à marca registrada obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou outro titular. Assim, protege-se, no caso, direito exclusivo alheio. Vejam-se exemplos da casuística:

Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. (...) É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003.

“O fundamento do pedido aqui deduzido calca-se no fato de que a expressão TOQUE NO ALTAR, que inicialmente identificou música e posteriormente passou a identificar o

determinadas pessoas. Outras criações humanas existem que não estão compreendidas na noção legal de obra seja em virtude da tradicional dicotomia forma-conteúdo ou idéia-expressão, seja em face da natureza da criação que constitui objeto desta disciplina, distinguindo-a de outros ramos da Propriedade Intelectual."SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A Questão da Autoria, Direitos Autorais. São Paulo: Saraiva, 2012 (no prelo)



próprio grupo musical, é direito autoral protegido pelo art. 124, XVII da Lei 9.279-96, titularizado por (...), razão porque não poderia ser utilizada a expressão para designar os serviços da apelante.”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2007.51.01.805577-5, DJ 16.11.2010.

Tema assim de grande interesse é a autoria do objeto da marca, provavelmente do elemento visual ou tridimensional. Para a utilização de tal material, evidentemente se necessita de cessão de direitos, na forma da lei autoral. Relevantes problemas se suscitam neste contexto, especialmente quando se encomendam marcas de criadores especializados.

A logomarca pode ser uma forma obra artística (art. 7º, VIII da Lei 9610/98 - Lei Autoral). Como tal, merece atenção do Direito Autoral, mas tal tutela não se estende a ao uso *comercial* do conteúdo (das respectivas idéias - art. 8, VII).

Uma questão reiterada na pragmática das marcas é: mas isso, que se suscita como objeto de titularidade de terceiros impeditivo de registro, é matéria autoral? Com efeito, nem toda criação será de direito autoral: há as de caráter tecnológico, as criações de conceitos abstratos, as descobertas de fatos, a criação da imagem-de-marca ¹³¹, etc. O ponto sensível aqui é: por exemplo - a criação de *elementos simbólicos de uma embalagem* terá caráter autoral?

Segundo doutrina relevante, não será a aplicação em um fim industrial (embalagem) que lhe tirará o caráter da criação:

“Aparentemente, suprimiu a norma do art. 6º, XI, da lei revogada, que tutelava as obras de arte aplicada. Mas, se não as excluiu expressamente, é que continuam tuteladas, com a ressalva do art. 8º, VII, que considera não objeto de proteção da lei “o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”. A norma não diverge da anterior,

¹³¹ A imagem-de-marca, como um complexo de idéias e concepções do público a respeito da marca, ou do objeto assinalado, é um constructo cuja elaboração contínua é induzida pelo titular da marca. Dele deriva o valor reputacional da marca, que vem a ser um elemento econômico tutelável pelo direito de marcas. Mas a proteção da imagem da marca se faz apenas indiretamente, através do registro ou proteção concorrencial da marca não registrada. O brand por si só – como uma obra de ficção de autoria coletiva – não é suscetível de proteção pelo direito autoral, ou qualquer outra forma de direito exclusivo.



que protegia as obras de arte aplicada, “desde que seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas” ¹³².

Assim, o plágio, a cópia, o uso não autorizado em geral dos elementos cobertos pelo direito autoral, constantes da embalagem, mereceriam tal proteção. No que tais elementos constituam *elemento de marca registrada*, a incorporação da criação figurativa no registro não lhe elimina a independência da criação autoral, no que ela existir. Mas só no que existir.

Como exercer a pretensão autoral relativa a elemento de marca

Quando exista, a criação autoral real (presumindo-se a originalidade), pode ser exercida não como titular de direito de marca, mas como *cessionário do autor*. Neste título, cabe à parte interessada o direito a opor-se ao uso da criação visual, não ao uso *comercial* do conteúdo (ou seja, ao uso como *trade dress* ou marca - no comércio), mas simplesmente e tão só *ao esbulho da criação autoral* para uso com fins comerciais.

A casuística registra essa dupla e cambiante natureza da criação que, ainda que destinada a se tornar marca, nasce como um objeto possível da tutela autoral:

"Ora, na espécie, o logotipo Persona na forma evidenciada nos autos, foi obra de encomenda do autor e, sem embargo do registro tardio perante a Escola Nacional de Belas Artes, dúvida não há que foi idealizada por encomenda do autor. Assim, ainda que não tenha eficácia como marca, na medida em que não logrou o autor a obtenção de seu registro junto ao INPI, vale como obra artística e, assim, prospera também em parte a reconvenção ofertada pelo autor (fls. 241), apenas para condenar a reconvenida a abster-se do uso do logotipo Persona na forma idealizada pela empresa Dap Design - Projeto e Consultoria S/C Ltda, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00. (...) No mesmo diapasão, a ação, nos termos em que foi posta, é procedente apenas em parte, na medida em que fica condenada a ré a abster-se do uso do logotipo Persona, na forma idealizada pela empresa de design contratada pelo autor em sua atividade comercial, sem embargo do

¹³² SILVEIRA, Newton, A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais, Ed. Saraiva, 1998, p. 64



uso da marca Persona da qual é titular, empresa da qual a ré é sócia, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00." Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, AC 61.692-4/8, Des. Ruy Camilo, 24 de novembro de 1998.

Assim, não viola o direito autoral quem “importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem” (art. 190 do CPI/96) – ou seja, quem usa a marca *no comércio*, mas somente quem assinala a marca no produto. Pois o assinalar, como ato de reprodução coberto pela lei autoral, é contrafação autoral.

O fato de que o titular dos direitos autorais tenha poder de interdição sobre a circulação dos elementos marcados não confere a ele um poder de recomposição patrimonial contra aquele que, no curso normal da circulação dos bens e serviços, receba inocentemente o bem que foi marcado com infringência dos direitos de autor, ausente o elemento subjetivo que preside o sistema de responsabilidade civil:

"Ré que atua no comércio de varejo, adquirindo de seus fornecedores os produtos já acondicionados nas referidas embalagens - Ausência de comprovação de dolo na conduta da ré - Ato ilícito não caracterizado - Ré que desconhecia a contrafação das embalagens, as quais não possuem características distintivas, sendo aparentemente comuns. (...)" TJSP, AC 994.02.033567-2 (276.318.4/5-00), 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 30 de março de 2010.

Quais os requisitos mínimos para que o objeto de marca tenha independência autoral

Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca ou de objeto de publicidade também pelo direito autoral ¹³³. Para tanto, porém, será necessário demarcar, sob pena de dificuldade pelo menos pragmática na tutela do objeto através da pretensão autoral:

¹³³ "Uma delas diz com a possibilidade que, em tese, existe de proteção pela lei especial de criações utilizadas em mensagens publicitárias. Carlos Alberto Bittar, que publicou obra monográfica sobre o assunto {Direito de autor na obra publicitária, de 1981}, em seu Direito de Autor (Forense Universitária, 4a ed., p. 21), reiterou apenas necessário

A suficiência *quantitativa* mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é obra ¹³⁴;

A existência de originalidade, como um mínimo *qualitativo* de contribuição criativa ¹³⁵;

A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico ¹³⁶; e

o preenchimento dos requisitos comuns de configuração de uma criação tutelável. (...) Com efeito, a incidência do direito especial depende da ocorrência de manifestação e materialização do espírito criador de alguém. A obra que o direito autoral tutela é aquela, artística, cultural ou científica, produto da criação do espírito, dotada de valor estético, de criatividade e de originalidade (veja-se, a respeito, e por todos, a resenha que da doutrina faz: António Carlos Morato, in *Direito de autor em obra coletiva*, Saraiva, p. 1-2). E assente-se a noção comum de que a originalidade da obra encerre um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa - um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. *Direito Autoral*. 2a ed. Renovar, p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. *Direito de Autor*. p. 23)." TJSP. AC 9072226-50.2000.8.26.0000, Ia Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Cláudio Godoy, 7 de junho de 2011.

¹³⁴ Aqui temos uma questão correlativa à percepção pelo público de um objeto como marca. Da questão do elemento de *minimis* para a proteção autoral, dissemos anteriormente: "Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como "De várias cores, brancos e listrados", mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos *Lusíadas*, não é suscetível de proteção autoral. Nem "Vaga um lugar na cadeia" merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do "Navio Negreiro" de Castro Alves. Muito menos "Sem lembrar os andaimes do edifício", não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. "Um galo só não faz uma manhã" traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular "uma andorinha só não faz verão" não diminui, antes aumenta a força da criação."

¹³⁵ "APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amearhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que "não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a idéia de se compilar em uma obra o repertório de cancionero de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho". STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

A existência de um mínimo de não-utilitariedade ¹³⁷; e

É necessário que o objeto da proteção tenha existência possível fora da função marcária.

¹³⁶ De nosso Direito autoral, Lumen Juris, 2012: “Assim é que se tira a consequência que só haverá proteção autoral na hipótese onde haja escolha possível entre formas alternativas. A forma necessária exclui a proteção.” Essa observação se inspira de uma nota do Prof. Ascensão: “I - O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão. Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma “criação” que representa a mera aplicação de idéias comuns. Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema. II - Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a idéia. O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística.” ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Note-se que também se exige um mínimo de escolha entre formas alternativas para a própria proteção por concorrência desleal: “Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral “07” para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade. Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo. Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da agravante, aplicando igualmente o numeral “07”, em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro..” TJRJ, AI 0012602-04.2012.8.19.0000, Quinta Câmara Cível do Tribunal De Justiça do Estado do Rio De Janeiro, por unanimidade, Des. Claudia Telles, 19 de junho de 2012.

¹³⁷ Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: “As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.).” Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos “projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência.” Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos. [Grifo nosso]

Da questão da independência como obra

A última exigência se funda na constatação de que, uma vez dedicada por consentimento de seu autor ao uso como marca, um objeto originalmente concebido na esfera autoral terá, necessariamente, de conformar-se aos requisitos do sistema marcário, em especial naquilo que tal sistema possa repelir a plena aplicação do outro sistema legal. a mutação sistemática que esse objeto sofre ao entrar no campo da proteção das marcas.

Haverá, inevitavelmente, uma mutação funcional. O pavão Art Nouveau que seduz e emociona na parede de um museu, e torna mais atraente um cinzeiro vendido aos milhares, ao integrar uma marca passa não mais a exercer função estética ou ornamental, mas as funções típicas marcárias de *assinalamento* e *distinção*. Mais ainda, para poder desempenhar suas funções nesse segundo sistema, pode ocorrer um conflito sistemático com elementos da área autoral.

Por exemplo: para não confundir o público quanto à origem de produtos e serviços, a indicação do nome do autor sobre a obra – uma manifestação do direito moral – pode ser impossível. Inspecionemos o que ocorre quanto à incorporação dos nomes de pessoa natural às marcas.

A dogmática da dignidade como parâmetro básico do Direito não tem impacto suficiente para precluir a transformação de elementos éticos em instrumentos de ação econômica. A fama, a própria consagração no mundo econômico de um nome ou imagem é fundamento de proteção marcária, como o é de proteção autônoma da *persona* das celebridades. Num e noutro caso, o direito cria mecanismos de conciliação entre os dois valores – personalíssimo e concorrencial ¹³⁸.

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica encontra-se na Lei Autoral (9.610/98):

¹³⁸ BARBOSA, Denis Borges, O Direito de Propriedade Intelectual das Celebridades, in Direito de Autor, Lumen Juris, 2012., e também em PIDCC, Aracaju, Ano I, Edição nº 01/2012, p.1 a 99 Out/Dez 2012, encontrado em <http://www.pidcc.com.br/component/content/article/7-blog/25-do-direito-de-propriedade-intelectual-das-celebridades>, visitado em 19/11/ 2012 e nas edições 121 e 122 da Revista da ABPI (no prelo).



Art. 24. São direitos morais do autor: (...) V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome de pessoa é constituído como fundo de comércio, a retratação é impossível:

Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, não pode o ter de si retirado por um antigo associado, que tampouco pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar ¹³⁹.

¹³⁹ DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê : « 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception exclusivement personnaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la personne physique, droit personnaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt " Bordas" du 12 mars 1985 34, a décidé que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial (...) ce patronyme est devenu, en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire.

Assim, esse exemplo, dentre muitos concebíveis de conflito do sistema autoral (ou da proteção dos direitos personalíssimos, o que é outra questão, mas correlata) aponta para que – uma vez se obtenha o consentimento do autor e do titular da obra para sua aplicação autoral, a mutação funcional indispensável para a função marcária pode neutralizar elementos nativos do outro sistema jurídico, pelo menos na proporção em que a submissão ao sistema de recepção seja inescapável.

Desta feita, para que haja a proteção independente pelo objeto do direito de marca através de uma pretensão de direito autoral é necessário demonstrar que o objeto subsiste como *obra*, inobstante sua conformação como *marca*.

O que é preciso para a proteção do objeto da marca como obra

Como é de conhecimento comum, no sistema jurídico brasileiro, a proteção autoral da obra independe de registro; a exclusividade nasce da simples criação daquilo que, segundo a legislação pertinente, seja suscetível de proteção autoral. O registro é facultativo.

Propósito do registro

O registro da obra, como, aliás, ocorre no conjunto do nosso sistema de direito autoral, não é indispensável para obter a proteção: o titular da obra autoral pode, mas em geral não é obrigado a levar a registro sua criação. A propriedade sobre a obra autoral nasce do ato de criação original, e qualquer evidência desta criação substituirá o registro. O depósito da obra autoral e do material informativo para o registro é uma forma de facilitar a prova de que a obra autoral é original ou que foi aquele, e não outro, o resultado de seu trabalho.

O primeiro objetivo do depósito, assim, é a comprovação de que a obra autoral é criação independente, resultante de elaboração autônoma. Que não é cópia de outra obra.

No entanto, uma vez mais cabe repetir que o registro é constitui prova condicional: não só pode ser superada por outra evidência mais convincente, como também, no caso da legislação autoral, aqui aplicável, a eventual criação anterior da qual o autor da obra não tenha conhecimento não tira a originalidade da posterior - desde que, é óbvio, não tenha havido indevida apropriação de material da primeira pela segunda criação.



O segundo objetivo do depósito é a identificação da obra autoral em face de outros, especialmente dos eventuais contrafatores. Para quem tais propósitos são irrelevantes, o registro não tem menor sentido.

Ao contrário do que acontece no tocante às marcas e as patentes no INPI, ou aos nomes de empresas nas juntas comerciais, o registro na Biblioteca Nacional¹⁴⁰ não implica em qualquer exame de substância ou de anterioridade. Em suma, a Biblioteca Nacional não examina se o que lhe trazem ao registro é, ou não, objeto de proteção autoral.

Com efeito, o registro autoral não é constitutivo de direitos¹⁴¹. Como diz a Del. 1/82 da 1ª Câmara do CNDA:

O direito Brasileiro não exige o registro como formalidade necessária à proteção do Direito de Autor. O registro é uma faculdade jurídica que a lei proporciona ao interessado para segurança de seus direitos, nos termos do caput do art. 17 da Lei 5.988/73.

Ao Direito de Autor, a título de eficiência de registro, interessa, apenas, que se possa comprovar a anterioridade do registro, pois esta configura apenas uma presunção *juris tantum*, que pode ser fulminada com a prova contrária do interessado (...).

Assim, o CONFEA deve registrar diante de simples solicitação, desde que preenchidos os elementos de individualização **sem qualquer preocupação com a configuração de originalidade ou justificativa quanto à imperiosa necessidade do ato** (...) ¹⁴² (grifos do original).

Igualmente, quanto à substância da obra:

Aos órgãos encarregados de executar os serviços de registro das obras intelectuais, para segurança dos direitos autorais (...) não compete examinar se determinada obra intelectual atenta à moral e aos bons costumes ¹⁴³.

¹⁴⁰ Ou, conforme a Res. CNDA n° 5, de 8/9/76 [Doc.], no CREA, ou na Escola de Música da UFRJ.

¹⁴¹ Desnecessidade para exercício de direitos: Apel. Cível no. 25.605/1, julgada em 11/11/82, Jurisprudência Brasileira n°. 95, p. 180. Embora seja exigível para a cessão de direitos (Lei 5.988/73, art. 53 § 1º) vide Agravo de Instrumento n°. 271.783 do TJSP, julgado em 24/10/78, em Jurisprudência Brasileira, n° 95, p. 199.

¹⁴² Deliberações, 1984, p. 35 (Doc. anexo 69).

¹⁴³ Del. CNDA n° 22/83 da 1º Câmara. Deliberações, 1984, p. 270 (Doc. anexo 70).

Como já decidiu o Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro, o registro não torna *obra intelectual protegível o que não o é*:

Simple figura geométrica. Novidade não criada. Registro inoperante. Reprodução. Contrafação inexistente.

Quem apenas desenha figura geométrica com linhas horizontais e verticais de modo nenhum, cria novidade. **O fato de haver registro do que se reputa criação intelectual sem o ser não torna a obra intelectual protegível.** A reprodução de tal obra, mesmo sem a autorização do autor, não constitui contrafação, que só poderá ocorrer quando haja reprodução não autorizada de obra intelectual protegível ¹⁴⁴.

Com efeito, esta natureza não constitutiva - meramente *ad probandum tantum*, e criando só presunção *juris tantum* - do registro é o parâmetro da norma internacional, adotada no Brasil (Convenção de Berna, art. 5º, alínea 2ª ¹⁴⁵).

Veja-se o precedente:

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

“Apelação. Obra musical. Titularidade. Registro. A titularidade do direito autoral tem como fato gerador a criação da obra, que é a forma originária de criação do direito subjetivo. O registro, que logicamente sucedera a criação, tem natureza declaratória e não constitutiva. Havendo conflito entre o registro e a utilização da obra, prevalece esta desde que anterior ao registro.” TJRJ, Apelação Cível nº 4.685 - Rio de Janeiro - 3ª Câmara Cível do TJ/RJ - Por maioria, em 26/02/91 - Rel. José Rodriguez Lema.

¹⁴⁴ 1o. TARJ - AP. 51.235 - 2ª Câmara, julgamento em 9/10/80. Rel. Emerson Santos Parente. Transcrito a 129 do vol. 95 de Jurisprudência Brasileira (Doc. anexo 71) e a p. 88 de A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência. BITTAR, C. A. São Paulo: RT, 1988.

¹⁴⁵ “O gozo e exercício de tais direitos não estão sujeitos a qualquer formalidade”. Vide Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978, p. 33; LOPEZ, Zapata. El Registro y la información. Um novo Mundo do Direito de Autor, Direção Geral dos Espetáculos de Portugal, 1994, p. 259; CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na Computação de Dados. Ed. LTR, 1996, p. 157; REBELLO, Luiz Francisco. Introdução ao Direito de Autor, v. I, Lisboa, 1994, p. 93.



Qualquer um pode pedir registro?

Quem pode pedir o registro, seja o voluntário ou o obrigatório? É o titular dos direitos à obra autoral quem pode requerer o registro. Cabe então perguntar: Quem é titular? O criador - se reunir esta qualidade com a titularidade - o titular originário não criador, se este for o caso, ou os sucessores inter vivos (os cessionários, por exemplo) ou causa mortis (os herdeiros, por exemplo).

O registro de obra publicitária audiovisual perante a ANCINE

Configurada a criação como obra *publicitária*, verifica-se a possibilidade de seu registro perante a ANCINE, na forma do ato regulamentar próprio¹⁴⁶. A norma vigente é a Instrução Normativa Nº 95, de 08 de dezembro de 2011, como alterada¹⁴⁷.

Para efeitos dessa normativa, assim se define:

XVIII - Obra Audiovisual Publicitária: obra audiovisual cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços, empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração pública, assim como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza.

Note-se que tal registro, conquanto obrigatório para os efeitos da legislação pertinente, não configura nem pressuposto, nem tem como efeito, a proteção da obra para fins de Propriedade Intelectual, como nota o próprio normativo:

¹⁴⁶Para os detalhes desse procedimento, vide <http://www.ancine.gov.br/media/passoapasso/RegistroTitulosPublicitarios.pdf>

¹⁴⁷<http://ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-95-de-08-de-dezembro-de-2011>



Art. 36. O registro não implica reconhecimento em favor do requerente, de quaisquer direitos autorais, sejam eles morais ou patrimoniais sobre a obra.

No entanto, tal registro, pragmaticamente, configurará prova de criação anterior, em igualdade de efeitos ao registro autoral, e suprirá – em parte – o ato notarial inaugural ao qual mencionamos acima, se não para o efeito de uso no comércio, necessário para a factualidade da proteção da concorrência desleal, pelo menos para o de anterioridade.

De outro lado, os requisitos da normativa da ANCINE podem ser muito mais restritivos do que outras formas de documentação, especialmente porque a forma de geração de uma marca animada não necessariamente configurará obra audiovisual.

Patentes e desenho industrial

Já vimos que uma criação visual, especialmente as de tipo abstrato, poderá, por vezes, ser representada por uma equação (por exemplo, a equação de Mandelbrot para os elementos fractais). Assim, algumas marcas móveis poderão, em tese, obter representação por algoritmo ou forma análoga. Assim ocorrendo, esse algoritmo sintetizará e permitirá a reprodução ilimitada de uma solução técnica (como, por meios técnicos, apresentar informações ao público relativas à origem de certos produtos ou serviços).

Inadequação ao sistema de patentes

Em princípio é patenteável toda *solução técnica para um problema técnico* (invento) que seja nova, não seja óbvia para um técnico no assunto, e permita reprodução ilimitada sem intervenção humana em cada caso.

É *técnico* o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado¹⁴⁸; ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Suprema Corte da Alemanha, Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

¹⁴⁹ Tribunal Federal de Patentes Alemão, Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147). Nos Guidelines do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e



A lei brasileira, assim, exclui da noção de invento:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

(...) IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

(...) V - programas de computador em si;

(...) VI - apresentação de informações;

Apresentação de informações

Aqui a lei dá um exemplo de concepção abstrata: o problema resolvido (como, por meios técnicos, apresentar informações ao público relativas à origem de certos produtos ou serviços) é de caráter *útil e prático*, mas não *técnico*. A solução é técnica, mas o problema não o é. Assim, tal problema prático, mas não técnico é excluído da patenteabilidade.

Não há *hipótese de incidência patentária* enquanto se consideram as apresentações de informações *como tais* e as diretrizes de exame do INPI nominalmente excluem tais hipóteses ¹⁵⁰.

Entenda-se: são vedadas as “simples” apresentações de informações – aquelas definidas exclusivamente pelas informações nela contidas. Eis alguns exemplos (retirados do manual da EPO) nos quais é possível distinguir estas características técnicas: um telégrafo ou um sistema de comunicação utilizando um código particular para representar as características, se este código apresenta determinadas vantagens técnicas (por exemplo, uma modulação por impulsos codificados); um instrumento de mensuração que permita obter uma forma gráfica particular que represente os dados mensurados ¹⁵¹.

técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

¹⁵⁰ Diretrizes de análise de patentes, proposta para discussão, 1 versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.32

¹⁵¹ Vide nosso Tratado, Vol. II, Cap. VI, [2] § 3.4. (D) Apresentação de informações

Criações estéticas

As criações estéticas, como é intuitivo, se acham fora da *hipótese de incidência patentária*. Na distribuição constitucional de proteções às criações intelectuais elas recaem, em princípio, no âmbito das exclusivas autorais ¹⁵².

Até mesmo aqui a exclusão só vale para a criação estética *como tal*: muitas vezes, e no caso de criações arquitetônicas isto será mais frequente, a presença de um efeito estético (fora da *hipótese patentária*) não impedirá o patenteamento das soluções técnicas para problemas técnicos porventura coincidentes ¹⁵³.

A hipótese do desenho industrial

Diz a Lei 9.279/96:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Assim, o desenho industrial protege um *conjunto ornamental* que constitui a forma plástica ornamental de um objeto a forma de um produto que possa servir de tipo de fabricação industrial. O dado “industrial” implica na fisicalidade do suporte, ao qual se apõe a criação ornamental, e a noção de “tipo” requer uma conformação física a um padrão abstrato. Ao qual se soma as noções alternativas de *objeto* e de *produto*.

¹⁵² Vide nosso Tratado, Cap. VI, Vol. II, [2] § 3.8. (C) Criações estéticas

¹⁵³ POLLAUD-DULIAN, Op.cit., p. 50. "Uma patente francesa tratava de uma estrutura de cobertura, comportando uma base de apoio formada por uma matéria qualquer, em uma construção de cobertura inclinada a ser preenchida por uma matéria qualquer. Esta invenção tinha uso em plantações para proteger terrenos em declive, permitindo, por exemplo, que se cobrisse uma área inclinada com grama. Em uma ação de contrafação, o réu arguiu a nulidade desta patente por ela ter uma finalidade estética. Em sua decisão, o Tribunal ponderou que “estava claro a invenção possuía um resultado estético, contudo este resultado não era o único. A invenção era suscetível de aplicação industrial destacada do caráter estético da obra realizada”. (Tradução nossa)



Assim notam os precedentes:

“Para que se possa analisar a regularidade ou não de um registro de desenho industrial concedido pelo INPI, devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua concessão, previstos nos artigos 95 a 97, da LPI, quais sejam: função ornamental; possibilidade de fabricação industrial; novidade; originalidade. Quanto ao primeiro requisito, interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária. O segundo requisito traduz uma habilidade técnica industrial já disponível para a fabricação da nova forma.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

“Inicialmente, então, temos que para o desenho industrial, na forma como o tutela a Lei Brasileira, tem relevo a questão ornamental, desprezando-se, inclusive, qualquer funcionalidade atendida por suas formas. Releva destacar do conceito legal os elementos “forma plástica ornamental”, “conjunto ornamental de linhas e cores”, “resultado visual novo e original”, “configuração externa” e “fabricação industrial”. Qualquer aferição, portanto, da registrabilidade de um desenho industrial, deverá responder aos seguintes quesitos: apresenta forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores em sua configuração externa? Apresenta resultado visual novo e original? Presta-se à fabricação industrial? As obras de caráter meramente artístico, sem aplicação industrial, são tuteladas por outro regime, que não o da Lei nº 9.279/96.” TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

A exigência de que o suporte seja físico, porém, não parece ser a principal questão jurídica. Como dissemos em texto recente, o problema central são as diferentes funções da marca e do desenho industrial¹⁵⁴.

A função ornamental.

Desde os fins do sec. XVII, vários sistemas jurídicos vem assegurando os interesses dos que engendram “criações de forma destinadas a produzir efeito meramente visual e que

¹⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges, Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral (setembro de 2012), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf



se distinguem essencialmente pelo seu caráter ornamental e supérfluo”¹⁵⁵. Ou seja, desenhos industriais¹⁵⁶.

Caracterizando esse uso de imagens em face dos demais possíveis, disse Gama Cerqueira¹⁵⁷:

"Dos diversos critérios apontados, o que nos parece mais adequado à distinção entre os desenhos e modelos industriais e as obras artísticas é o que se funda no caráter acessório e supérfluo daquelas criações, sem se indagar da natureza intrínseca do objeto, do modo de sua reprodução, de sua destinação ou da exploração a que se prestar. O caráter acessório do desenho industrial, porém, não deve ser apreciado em relação ao objeto particular a que se aplica, mas em relação ao seu gênero. Não é o fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar-lhe a serventia, que demonstra o caráter acessório do desenho, mas o fato de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do objeto para o fim a que ele se destina. Por isso, quando procuramos fixar os característicos distintivos dos desenhos e modelos industriais, referimo-nos ao seu caráter acessório e supérfluo (n.º 105 supra)".

Nas anotações que me foi dado fazer à última edição do mesmo autor¹⁵⁸, assim notei:

"O conjunto desses dispositivos aponta para um objeto bastante distinto do que estudou Gama Cerqueira. Assim, além dos requisitos de novidade, licitude e aplicabilidade industrial, comuns às patentes (mas formulados de forma diversa), e o requisito complementar de originalidade – como veremos correspondente à atividade inventiva ou ato inventivo como exigência de contributo mínimo – o tipo específico tem a imposição de ornamentalidade. Como veremos a seguir, este requisito – correspondente à noção de invento do art. 10 da Lei no. 9.279/96, exige que o elemento que se pretende proteger como desenho industrial, seja uma nova criação ou nova aplicação como ornamento em um produto específico, suscetível de fabricação industrial. “Como ornamento”, vale

¹⁵⁵ GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, p. 719.

¹⁵⁶ Note-se que para o profissional de desenho industrial, a expressão tende a cobrir tanto o aspecto ornamental, quanto o ergonômico ou de outra forma funcional dos objetos. Não assim no direito industrial, que assim classifica apenas as criações ornamentais.

¹⁵⁷ GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, seção 114, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

¹⁵⁸ Anotações de BARBOSA, Denis Borges; GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, v. I, seção 317, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010



dizer, seja uma arte aplicada a um produto específico, na função de ornamento. Na noção de “arte aplicada” haverá um dado de subsidiariedade: o produto ao qual se aplica a arte terá uma função utilitária, distinta daquilo que se aplica. A aplicação consistirá numa conformação de tal produto a uma destino não utilitário, agradável aos sentidos, mas também não puramente estético. Perigando a ma raciocínio circular, a simples capacidade de aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo tátilmente agradável) a um produto específico, de uma forma suscetível de fabricação em série, fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não seja puramente estético”.

Nessas mesmas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira, assim caracterizamos a destinação desse segmento da propriedade intelectual ¹⁵⁹:

A noção da especificidade do produto é assim tratada no Ato Normativo 161/2002:

“11.3. CAMPO DE APLICAÇÃO

11.3.1 Será obrigatório o preenchimento do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro de Desenho Industrial quando o título do mesmo ou a descrição do relatório descritivo não for suficiente para permitir a identificação e a compreensão do objeto ou, no caso de padrões ornamentais, a identificação dos produtos ou linha de produtos em que os mesmos são aplicados.

11.3.2 A descrição do campo de aplicação deverá ser claramente definida, para permitir a identificação do objeto.

Ex.: Objeto: Xícara

Campo de aplicação: Utensílio Doméstico

11.3.3 Tratando de padrões ornamentais/gráficos compostos por conjuntos de linhas e cores, aplicados a produtos variados, o campo de aplicação deverá especificar em quais produtos, ou linhas de produtos, tais padrões deverão ser aplicados.”

Assim, uma imagem (ou qualquer outra forma bidimensional ou tridimensional) é aplicada a um objeto reproduzido industrialmente, dotando tal objeto, a par de suas características funcionais, de um fator subsidiário de caráter ornamental.

Definem os precedentes:

“Pode consistir o desenho em elementos tridimensionais, como a forma ou a textura de um objeto, ou bidimensionais, como os motivos, as linhas ou a cor. É, portanto, o design que torna o produto atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de sedução, o que

¹⁵⁹ Op. cit., p. 727-8.



resulta em maior valor comercial ao produto” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

“interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio, AC 2003.51.01.528618-5, DJ 18.11.2009.

Este direito é regulado pela Lei 9.279/96, e sua obtenção depende do exercício de pretensão do interessado perante o estado, que, após o procedimento administrativo correspondente, se presentes os pressupostos de concessão, expedirá o respectivo título.

A distinção entre função ornamental e marcária.

A distinção entre essa função ornamental, e a de assinalamento e distinção, que é a própria às marcas de produtos e serviços, é objeto de decisão importante do extinto TFR: Propriedade industrial e administrativo. Marca de indústria e de comércio: como se distingue de modelo industrial e de modelo de utilidade. Figura (desenho de duas arcadas duplas de cor laranja aplicado sobre o bolso traseiro de calças e de macacões) dotada de suficiente originalidade e que não incide em qualquer das proibições do art. 65 do CPI (lei n. 5.772, de 21-12-71). Aplicação dos arts. 2., "b"; 59; 60 e 64 do CPI. Procedimento administrativo. Prosseguimento determinado, para decisão do pedido do interessado, como marca e não modelo industrial. Aplicação, ademais, do art. 6. da Convenção de Paris, revista em Estocolmo, em 1967 (decreto n. 75.572, de 08.04.75). TFR, AC. 64.420 - RJ - Rel. Min. Bueno De Souza - J. EM ... 17/3/1982 - TFR. [Voto vencido do Ministro Carlos Mário Velloso (Relator): "É que, se em linha de princípio, a marca seria registrável, no Brasil, na forma do artigo 6º do acordo revisto em Haia, em concreto tal registro não é possível. É que a autora quer ver registrada, como marca, um mero desenho (v. fls. 22), sem qualquer caráter distintivo como marca, nem como marca emblemática. Com propriedade, escreveu o INPI, às fls. 167/169: "40 - É, precisamente, o desenho acima, aplicado na face externa do bolso, que a autora quer ver registrado como marca emblemática: um mero efeito decorativo ou, ainda, um motivo ornamental, sem sentido determinado. 41 - Sem qualquer dúvida, em conformidade com a lei e a doutrina, o citado motivo ornamental é um desenho industrial e, como tal, deve ser patenteado o que não deseja a autora pelas razões já citadas, isto é, porque o prazo de proteção do modelo industrial é de apenas 10 anos, sem direito a prorrogação. (...) 46 - Evidente que o desenho reivindicado, ao ser aplicado nos produtos da autora, desempenha a função de ornamentá-los - desenho industrial - e não a de diferenciá-los de



outros idênticos ou semelhantes marca de indústria e comércio. 47 - E nem se argumente que esse desenho destina-se a diferenciar, os produtos da autora de outros idênticos ou semelhantes (função específica da marca). 48 - Conforme é do conhecimento geral e, de acordo com os catálogos que a própria autora anexou ao processo administrativo, objeto, desta ação (doc. 4), o que distingue as calças e macacões fabricados pela autora é a marca "Levis" escrita em etiquetas costuradas nos bolsos. 49 - O desenho das duas arcadas duplas, portanto, como já foi dito, tem um efeito, simplesmente, decorativo, servindo para ornamentar os produtos de fabricação da Levi Strauss Co. 50 - Tivesse o desenho em causa a função de distinguir esses produtos não haveria a necessidade de serem os mesmos assinalados, concomitantemente, por duas marcas distintas: "Levis" e o "desenho de duas arcadas duplas...". Sendo assim, incide, no caso a ressalva inscrita no artigo 6.º. 2.º, da Convenção de Paris, revista em Haia: "Todavia, poderão ser recusadas ou invalidadas:...2º - As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo". O desenho, repete-se, não passa de um ornamento e está desprovido de qualquer caráter distintivo." TFR, AC. 64.420, De. Min. Bueno De Souza - J. 17/3/1982 - TFR. (voto vencido do . Ministro Carlos Mário Velloso (Relator):

A função da marca de produtos e serviços: assinalamento e distinção.

Uma vez que se esclarece qual o objeto protegido pelo desenho industrial (a criação ornamental), olhemos qual o propósito jurídico da proteção de marcas de produtos ou serviços. Constituída só de elementos nominativos, só de elementos figurativos, ou desses dois em conjunção, a marca assinala e distingue:

"Com efeito, a marca é um sinal distintivo, destinando-se a distinguir produtos e serviços, ou seja, para indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa e servindo para diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades. Assim, a função primordial da marca é identificar um produto, distingui-lo de outros iguais ou similares existentes no mercado." TFR2, AC 2006.51.01.504750-7, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 28/02/2012.

"A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. II - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou



sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.” (TRF2, Apelação Cível nº. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).

“A função da marca não é outra senão a de identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares no mercado, devendo seu sinal ser percebido de forma distinta e inconfundível para se evitar prática de concorrência desleal e confusão no espírito do consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2007.51.01.81147-9, DJ 19.01.2010.

"Além disso, é certo que a função primordial da marca é identificar um produto e/ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores se confundam com produtos e/ou serviços afins da concorrência." TRF2, AC 2003.51.01.512586-4, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 11 de novembro de 2008.

Além disso, é certo que a função primordial da marca é identificar um produto e/ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores se confundam com produtos e/ou serviços afins da concorrência. STJ, REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010.

A precisa e concisa dicção desse último acórdão define o que uma marca faz. A marca não ornamenta, nem é objeto de fruição estética. A marca assinala um produto ou serviço através de um signo distintivo, e distingue tal produto ou serviço daqueles oferecidos pelos competidores.

Assim, ainda que se imaginasse que o objeto pertinente pudesse ser objeto de proteção como desenho industrial, a extensão dessa proteção não alcançaria o uso do mesmo objeto em sua função marcária ¹⁶⁰.

Qual a exclusividade garantida pelo registro ornamental?

¹⁶⁰ Veja-se, quanto a isso, a ênfase que se deu quanto à possibilidade da autonomia do objeto como *obra intelectual*. A exclusividade do desenho industrial não alcançaria outra função, que não a ornamentalidade.



Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couberem, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente; (...)

Note-se que descrição dos atos infratores se resume a atos físicos, não contemplando o uso do ornamento em situações em que não haja coetânea *fabricação*, etc., do produto ao qual o ornamento é aposto ¹⁶¹.

¹⁶¹ Por amor à completude da análise, vale lembrar que, ao contrário do que ocorre quanto às patentes de invenção e modelos de utilidade, os precedentes dão alguma importância no tocante à infração do desenho industrial à questão da confusão do consumidor. Vide: "PRÁTICA ILÍCITA QUE DEVE SER CEIFADA. SEMELHANÇA NO DESIGN DOS PRODUTOS, DE FORMA A CONFUNDIR O CONSUMIDOR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.1- Tendo em vista a comprovação de que a ré produz produtos contrafeitos, correta é a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte da infratora.2- A semelhança no design dos produtos, de modo a confundir o consumidor, constitui ato de concorrência desleal, sendo suficiente para gerar prejuízos ao criador da idéia." TJMG, AC 1.0702.03.090932-0/001, 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Francisco Kupidowski, 15/01/2009. "A proteção ao desenho industrial é conferida a partir do depósito do pedido junto ao INPI, conforme disposição do art. 109 da Lei 9.279/06. Provado nos autos que a agravada possui o registro do desenho industrial, ela detém o direito de produção e comercialização daquilo que está protegido pelo Desenho Industrial regularmente depositado no INPI, o que perdura pelo tempo legalmente previsto. Entretanto, não há como, em um primeiro momento, constatar a prática de concorrência desleal pela agravante, pois, para tanto, seria necessária a confusão entre os produtos pelo público, levando a desvio de clientela, o que a princípio não é possível verificar, ante as visíveis diferenças existentes entre os produtos comercializados pelas partes em litígio. Desta forma, se não está presente a prova inequívoca, prejudicada a análise dos demais pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada. (...) Não obstante, no caso em apreço, a um primeiro exame dos autos, verifica-se que, a princípio, apesar dos modelos produzidos e comercializados pelo agravante apresentarem algumas características semelhantes aos produtos contidos nos Certificados de Registro do Desenho Industrial do INPI, nº DI 7002062-0 e DI 7002101-5 (fls. 207/221-TJ) da agravada, as suas características ornamentais não são necessariamente idênticas a ponto de ocasionar confusão entre os produtos pelo público consumidor." TJMG, AI 1.0452.11.006882-5/001, 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. João Cancio, 31 de janeiro de 2012 "A Lei Maior e a legislação específica (Lei 9279/96), asseguram proteção à propriedade do desenho industrial, sendo vedado que terceiro, sem o consentimento do titular, use, produza, coloque à venda, venda ou importe produto que possua desenho idêntico ou assemelhado a um outro já registrado, mormente porque tal prática pode induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos distintos." TJMG, AC 1.0145.04.158153-2/001, 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Tarcisio Martins Costa, 01/09/2009. "DIREITO EMPRESARIAL - VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL -CONCORRÊNCIA DESLEAL - CONTRAFAÇÃO - SEMELHANÇA QUE SE



É fato que a lei não exige que a forma plástica ou conjunto ornamental de cores e linhas seja imóvel; mas a regulamentação limita o número de formas alternativas. Segundo o art. 104 do CPI/96, o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações (até um máximo de vinte) desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de vinte variações.

Assim, ainda que não pareça haver na lei vigente uma proibição genérica de mobilidade do elemento ornamental (como industrializável, por exemplo, através de uma impressora 3D, com uma forma presentificada em cada produto específico de forma diversa) nem a unicidade de forma, entendemos que as dificuldades pragmáticas para tal proteção não faz de tal alternativa uma recomendação pragmática para tipo principal de proteção, pelo menos no momento.

Nossa recomendação, neste ponto, é tentar como meio alternativo, e de segurança, o registro de desenho industrial, apresentando o número máximo de poses permitidas, e indicando que o elemento ornamental, de caráter móvel, será apostado como conjunto de linhas e cores a equipamento de comunicação dotado de meios técnicos de reprodução de informações de cunho visual.

CONSTATA ICTO OCULI - PERÍCIA TÉCNICA - DESNECESSIDADE -REFORMA DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS -PREJUÍZO PRESUMIDO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. - A Constituição da República assegura aos autores de inventos industriais a proteção às suas criações, bem como o privilégio temporário para sua utilização, consoante prescreve o artigo 5º, XXIX, da CF. - Não é necessária a realização de perícia técnica para comprovar a ocorrência de contrafação, se é possível constatar *icto oculi* a grande semelhança entre os produtos capaz, inclusive, de confundir o consumidor. -A existência de perdas e danos no caso de contrafação é presumida, cabendo sua apuração e//m liquidação de sentença por arbitramento". TJMG, Apelação cível nº 1.0452.05.021144-3/001, 13ª Câmara Cível do TJMG, Des. Nicolau Masselli, DJ: 16 de abril de 2009.