

Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro

Juliana Libman

Resumo: O presente estudo visa a apresentar uma análise acerca das marcas sonoras, e da sua respectiva compatibilidade com o regime jurídico de tutela por meio do direito real, sendo passível de registro. Para tanto, serão analisadas as características deste tipo de signo distintivo, bem como a definição legal sobre seu conceito. Além disso, será abordada a função exercida pelas marcas nas searas jurídica e econômica, em analogia à teoria da causa contratual. Será também examinada a possibilidade de um som ser registrado como marca, e a insuficiência de outros institutos, tal como a concorrência desleal e o direito do autor para a proteção das marcas sonoras. Por fim, em busca de um entendimento fundamentado sobre a possível proteção por direito real aos sinais sonoros, será feita uma análise específica acerca desta possibilidade em consonância com a legislação brasileira vigente, a partir de uma interpretação teleológica da Lei de Propriedade Intelectual (Lei Federal nº 9.279/1996).

Palavras-Chave: Marcas não tradicionais; Marcas sonoras.

Sumário: Introdução. 1. A causa como fonte de atribuição de direitos. 1.1. Aplicação da teoria da causa às marcas sonoras. 1.2. As marcas sonoras. 2. A necessidade de proteção às marcas sonoras. 2.1. Superioridade da proteção por direito real às marcas sonoras. 2.2 Do direito autoral - a possibilidade de se registrar um som como marca. 2.3 Da proteção contra concorrência desleal. 2.4. Benefícios de se registrar a marca sonora. 2.5. Há suficiente demanda pelas marcas não tradicionais para justificar seu registro? 2.6. As possíveis alternativas para legitimar o registro e a respectiva proteção marcária aos sinais sonoros. 3. Conclusão.

Non-Traditional trademarks – The legal scope for protection of sound trademarks in Brazilian Law

Abstract: This study aims to present an analysis about the sound trademarks, and their respective compatibility of protection under the real right regime, being registrable. Therefore, the characteristics of this type of distinctive sign, as well as the legal definition of its concept, will be analyzed. In addition, it will be studied the function of the trademarks in legal and economic fields, in analogy to the theory of contractual cause. It will also be examined the possibility of a sound being registered as a trademark, and the inadequacy of other institutes, such as unfair competition and author's right to protect sound trademarks. Finally, in search of a reasoned understanding of the possible protection by real right to the sound signals, a specific analysis will be made about this possibility in line with the Brazilian legislation in force, based on a teleological interpretation of the Intellectual Property Law (Federal Law No. 9,279/1996).

Keywords: Non-traditional trademarks; Sound trademarks.

Introdução.

O presente trabalho tem como escopo análise de uma “nova” forma de distinguir determinado bem ou serviço, qual seja, as marcas sonoras. Diz-se novas não por tais sinais terem surgido apenas recentemente¹, mas pelo interesse do mercado neles estar em ascensão.

A marca sonora pode ser compreendida como um som, utilizado com o fim de distinguir determinado produto ou serviço. Dessa forma, se insere na classificação das denominadas “marcas não tradicionais”. O avanço tecnológico e a capacidade distintiva dos sons fizeram com que seu uso como *branding* se expandisse, extrapolando o modelo tradicional das marcas nominativas, figurativas ou mistas. Se antes a difusão sonora era mais difícil, hoje sua utilização pode ser realizada de forma pouco custosa e facilmente reproduzível, principalmente devido à disseminação da internet².

As marcas - sinais distintivos de identificação capaz de distinguir determinado produto ou serviço de uma sociedade empresária de outros da mesma área econômica -, *lato sensu*, são muito utilizadas hoje, e estão incorporadas no cotidiano e na vida de todos. Tais sinais representam importante estratégia empresarial. Tanto é assim que é muito difícil, se não impossível, andar em alguma rua de grandes metrópoles sem se deparar com centenas de marcas.

As “marcas tradicionais”, assim consideradas as que foram, a princípio, acolhidas pela legislação marcária, amplamente aceitas e reconhecidas como marcas³, são aquelas capazes de exercer a função distintiva, conforme acima exposto, e que sejam visualmente perceptíveis. Note-se que este requisito é expressamente previsto no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal número 9.279/1996 – LPI)⁴, para que um sinal seja suscetível de registro.

Percebe-se que o legislador brasileiro optou por definir marca como o sinal visualmente perceptível, que tem por finalidade distinguir produto ou serviço de seus semelhantes e afins de outras

¹ O autor Leandro Moreira Valente Barbás, sobre o tema, lembra dos “sons dos pífaros, que historicamente serviram à função de avisar a população ibérica da chegada dos amoladores de facas e instrumentos cortantes” para exemplificar um tipo de som, utilizado como forma distintiva de produtos, que não é recente.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 15.

² Ibid. p. 254.

³ BARBAS, 2016, p. 29.

⁴ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

origens, ou atestar a conformidade de produto ou serviço às exigências de ordem técnica ou, ainda, identificar produto ou serviço de membros de uma entidade⁵.

Assim, os sinais protegidos pela legislação marcária são apenas aqueles visualmente perceptíveis, nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais⁶. Os sinais sonoros, portanto, a princípio, não parecem ter sido englobados pela legislação.

A forma como as marcas são utilizadas está em constante evolução. Devido à globalização, expansão da internet e o desenvolvimento da tecnologia e das estratégias de marketing, a oferta e o acesso aos bens e serviços tornou-se mais fácil, tendo a concorrência entre sociedades empresárias aumentado. Tal fato tornou necessária uma maior diferenciação dos concorrentes, passando a sociedade a buscar outras formas de atrair seus consumidores, principalmente em estímulo a outros sentidos humanos, expandindo a utilização dos sinais “não tradicionais”.

Neste contexto, surgiram então as marcas não tradicionais, uma nova forma de distinguir produtos ou serviços, visando um destaque no meio de tantos concorrentes. Estas são, assim, uma classificação *stricto sensu* dentro do conceito macro de marcas.

Entretanto, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal encarregada dos registros marcários, não aceita, para tal fim, os sinais não tradicionais. Assim o faz debruçado no princípio da legalidade estrita da Lei de Propriedade Industrial que, como visto, parece ter limitado aos sinais visualmente perceptíveis a possibilidade de registro.

Em sentido contrário ao do aplicado no Brasil, outros países já aceitam o registro de tais sinais, como Estados Unidos, países da União Europeia, Argentina, Uruguai dentre outros. Esta é uma tendência mundial. Também neste contexto, vale mencionar que Japão, China e Canadá recentemente alteraram suas legislações marcárias de forma a permitir o registro destes sinais.

Esta tendência pode ser justificada pelo crescente valor exercido pelas marcas no patrimônio das sociedades empresárias, e a tendência de valorização de tais ativos intangíveis, como entende a doutrina:

A propriedade intelectual, de maneira geral, e a propriedade industrial, em particular, adquiriram uma importância extraordinária nas últimas décadas do século XX. Já se tornou lugar-comum a constatação de que bens materiais tem hoje muito menos importância do que conhecimento e informação. (...) cada vez mais o valor de uma empresa é representado não pelo seus bens tangíveis, mas pelos intangíveis: conhecimento das tecnologias de ponta, ideias, *design* e o valor estratégico criado pelo desenvolvimento da informação e pela

⁵ Ibid., Art. 122-123.

⁶ Entende-se por marcas nominativas as escritas e pronunciativas; figurativas os desenhos, modelos, logotipos etc.; mistas a reunião destes elementos e; as marcas tridimensionais são consideradas as formas plásticas dos produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não estejam associadas a qualquer aspecto de ordem técnica.

criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, software e entretenimento⁷.

Ou seja, com a crescente valorização dos bens imateriais, outras economias foram se atualizando a fim de robustecer suas legislações marcárias, adequando-se a evolução do cenário econômico-tecnológico mundial.

O Brasil, no entanto, como visto, não seguiu a tendência mundial, e ainda não aceita o registro de sinais “não tradicionais”, à exceção das marcas tridimensionais, tampouco parece haver qualquer tipo de intenção do INPI em discutir mecanismos de sua tutela, ao aplicar uma interpretação literal ao artigo 122 da LPI.

Nesse contexto, o presente trabalho se propõe a analisar esta nova forma de identificar produtos ou serviços, salientando sua importância para as sociedades empresárias, e indicando as razões pelas quais os sinais sonoros fazem jus ao direito de exclusividade, por meio de proteção através do direito real.

Dessa forma, pretender-se-á mostrar que, por meio de uma interpretação teleológica da Lei, que se atinge através de uma leitura constitucional do dispositivo, seria possível o registro dos sinais sonoros, em consonância com o artigo 122 da LPI, uma vez que estes podem ser representados graficamente.

⁷ VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial. In: DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 3-4.

1 - A causa como fonte de atribuição de direitos

Para que se possa evoluir no estudo crítico das marcas sonoras, propõe-se traçar um paralelo entre a teoria da causa dos contratos e a causa das marcas sonoras.

A causa pode ser vista como o principal elemento dos negócios jurídicos, revelando sua justificativa, e como uma forma de frear a liberdade individual, para que princípios como boa fé e função social sejam respeitados⁸. Daí a importância de seu estudo.

A causa pode ser considerada sob o prisma concreto ou abstrato. Em seu sentido concreto, atuaria como condição de validade do negócio jurídico. Em abstrato, serviria para diferenciar e qualificar os diversos tipos de negócios, exibindo qual a sua função, e o porquê de ele existir⁹. Ambos os conceitos foram ignorados pelo Código Civil.

Assim, já se pode vislumbrar a importância que a causa possui nos negócios jurídicos. Afinal, de acordo com Maria Celina Bodin de Moraes:

É através dela que se individualizam os elementos essenciais a um determinado contrato e a partir daí se pode proceder à investigação da presença (ou ausência) de tais elementos no concreto regulamento de interesses estabelecidos entre as partes¹⁰.

A qualificação de um determinado negócio jurídico, determinar se este é típico ou não, irá depender, portanto, de sua causa. É o elemento causal, dessa forma, intrínseco ao contrato, e o que determina a sua função.

Caio Mário da Silva Pereira define o negócio jurídico como as declarações de vontades voltadas à uma finalidade, que produzam os efeitos jurídicos desejados pelo agente¹¹. O autor entende, assim, que a causa do ato está justamente na razão que precede sua realização, e é por este caminho que se poderá determinar o ato em questão¹².

⁸ Já foi dada prevalência à vontade das partes em sobreposição aos interesses sociais. Hoje tal ideia foi desconstruída, passando a prevalecer que o negócio jurídico deve, além de representar a exteriorização de vontade das partes, ter um interesse prático que esteja conforme o interesse geral. Tanto é assim que o artigo 187 do Código Civil engloba a questão do abuso da liberdade ao contratar, ao prever o abuso do direito.

BODIN DE MORAES, Maria Celina. *A causa do contrato*. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 2. n. 4, out.-dez./2013, p. 06. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

⁹ Ibid. p. 04.

¹⁰ BODIN DE MORAES, p. 04. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

¹¹ PEREIRA, 2004, p. 476.

¹² Ibid., p. 476.

Assim, é por meio da percepção da causa que se pode inserir o efeito analisado em determinado negócio jurídico. Ou seja, para se determinar a disciplina aplicada a um negócio jurídico, deve-se estabelecer uma relação de causalidade entre o efeito e o negócio em si¹³.

Sobre a temática, assim ensina Gustavo Tepedino:

Embora a doutrina brasileira nem sempre o admita, a *causa* é elemento essencial do negócio jurídico, ao lado dos elementos subjetivo, objetivo e formal. (...) Do ponto de vista técnico, a causa consiste na mínima unidade de efeitos essenciais que caracteriza determinado negócio, sua função jurídica, diferenciando-o dos demais. Somente a identificação da causa pode determinar a qualificação contratual, a invalidade ou ineficácia de certas relações jurídicas para as quais o exame dos demais elementos mostra-se insuficiente¹⁴.

O que o ordenamento jurídico tutela é, justamente, o negócio jurídico que compreenda as razões consideradas merecedoras de proteção. Aí reside a necessária conceituação da causa, pois é ela que irá determinar as razões de ser do negócio, o porquê de ele existir.

Ainda acerca do aspecto funcional dos contratos, Pietro Perlingiere aduz que seria “particularmente importante para a individuação da relevância, para a qualificação da situação, isto é, para a determinação da sua função no âmbito das relações sócio-jurídicas”¹⁵.

Nesta senda, o caminho inverso irá revelar o que não deve ser tutelado pelo direito. Não sendo a causa de um negócio englobada nos parâmetros legais, não será este merecedor de amparo pelo ordenamento jurídico. É a função que exerce um negócio que o determina, que o identifica e diferencia dos demais, e, por isso, o que fornecerá, ou não, juridicidade¹⁶.

Em síntese, a causa possui o condão de qualificar os contratos, identificar quais são merecedores de tutela pelo direito, e limitar a vontade das partes, que deverá ser guiada visando os interesses sociais¹⁷.

1.1. Aplicação da teoria da causa às marcas sonoras

O estudo da causa, *mutatis mutandis*, da mesma maneira que aplicado aos contratos, pode ser transportado para o tema das marcas sonoras. Ou seja, ao extrair a função que os sinais sonoros

¹³ BODIN DE MORAES, p. 04. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

¹⁴ TEPEDINO, Gustavo. *Esboço de uma classificação funcional dos atos jurídicos*. Revista Brasileira de Direito Civil. ISSN 2358-6974, vol. 1, jul.-set./2014, p. 28. Disponível em: <<https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/pdf/02---rbdcivil-volume-1---esbouco-de-uma-classificacao-funcional-dos-atos-jurudicos-.pdf>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

¹⁵ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis de Direito Civil*: Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2ª ed. Revista e ampliada. CICCO, Maria Cristina de. (Trad.). Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 106-107.

¹⁶ BODIN DE MORAES, p. 07. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

¹⁷ *Ibid.*, p. 23.

exercem, é possível analisar sua natureza, se são de fato marcas, e se, conseqüentemente, merecem ou não resguardo do direito no âmbito do sistema marcário.

Conforme Denis Borges Barbosa¹⁸, a marca é criada por meio da ocupação por um titular de um sinal (palavra ou figura), com a finalidade de dar significado a determinada atividade econômica. Assim, a partir do momento que tal sinal passa a exercer a função de distinguir determinado produto ou serviço em um mercado, pode ser considerado uma marca.

O autor continua para afirmar que, por analogia, não será registrável como marca o sinal que não for distintivo, ou seja, que não seja capaz de exercer a função fim de uma marca. Para que algo seja passível de ser registrado como marca deve exercer a função de ser destacado entre seu nicho econômico, distinguindo determinado produto ou serviço dos demais¹⁹.

Ocorre que, com o aumento da competitividade, se diferenciar do outro passou a não ser suficiente. O titular precisou criar ferramentas para convencer o consumidor de que o seu sinal representaria o melhor produto dentre os inúmeros disponíveis.

As marcas passaram a ser fundamentais, portanto, para a construção da reputação da própria empresa, divulgadas através da publicidade, de modo que sejam distintivas o suficiente para não serem apropriadas pelos concorrentes. Ou seja, a marca não deve apenas e tão somente ser distintiva, mas deve ainda, e principalmente, sobressair-se no universo concorrencial.

Compreende-se, portanto, a *causa* da marca. Na mesma linha da teoria exposta acima, sobre a causa dos negócios jurídicos, pode-se dizer que, aquilo que exerce função de distinguir determinado produto ou serviço²⁰, deve ser classificado como marca.

É neste contexto que surgem as marcas sonoras, como uma nova maneira para atração de consumidores. Estas nasceram do desenvolvimento das práticas de tecnologia, estratégias de marketing e comercialização inovadoras e criativas, despertando nos consumidores experiências multissensoriais, e mantendo o mesmo objetivo de qualquer outra marca: a função fim de distinguir produtos e serviços.

O autor Leandro Moreira Valente Barbas define a capacidade distintiva dos sons da seguinte forma:

Não há menor dúvida de que o som tem gigantesco potencial distintivo, talvez o maior e o mais claro dentre as marcas não tradicionais. Basta pensarmos que cada pessoa tem um som próprio, único e individual: a voz. Passando pelas grandes peças de música clássica e pelos temas de famosos filmes, para chegar até os sons comuns emitidos normalmente pelos objetos, simplesmente não se pode negar que o som é ferramenta comum e amplamente

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção real da marca não registrada no Brasil*. Aracaju: PIDCC. Ano II. Edição n° 02/2013, p. 74.

¹⁹ *Ibid.*, p. 74.

²⁰ Contudo não esteja em nenhuma vedação legal.

utilizada na distinção não só de produtos e serviços em mercado, mas também na vida social como um todo²¹.

Não haveria razão, portanto, para que o ordenamento não garantisse a exclusividade de tutela marcária às marcas sonoras. Possuindo o mesmo elemento causal que as marcas tradicionais, não há como se justificar sua negativa de juridicidade²². A marca sonora não deixa de ser marca por exercer sua função por meio do som.

1.2. As marcas sonoras

As marcas sonoras são uma realidade dos dias atuais, úteis para fortalecer a identidade de um bem, por meio da ativação da memória auditiva dos consumidores. Dentre os exemplos presente no Brasil, pode ser citado o famoso “PLIM PLIM” da TV Globo, o som do computador da Intel, do rádio da Nextel, entre outros.

A OMPI, inclusive, ao comentar quais os tipos de marcas podem ser registrados, não limita àquelas nominativas ou mistas, *in verbis*:

Inúmeras combinações de palavras, letras, e numerais podem perfeitamente constituir marcas. Mas marcas podem também consistir em desenhos, símbolos, objetos tridimensionais como a forma e a embalagem de produtos, sinais não visuais como sons e odores, ou tons de cores usadas para distinguir produtos – as possibilidades são quase ilimitadas²³.

Ocorre que o Brasil parece ter optado por restringir a noção de marca registrável apenas àquelas visualmente perceptíveis, negando aos sinais sonoros, por meio de interpretação literal do dispositivo, proteção pelo sistema marcário. De fato, o artigo 122 da LPI prevê que são “susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Não se nega que a opção legislativa pela restrição de registro às marcas visualmente perceptíveis encontra abrigo no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que facultou aos signatários tal limitação. No entanto, a evolução social, econômica e tecnológica alterou o contexto em que tal previsão foi originalmente

²¹ BARBAS, 2016, p. 254-255.

²² A não ser que seja ilegal, ou sem significação social.

BODIN DE MORAES, p. 07. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

²³ Tradução livre de: “A word or a combination of words, letters, and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless”.

Disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html#what_kind>. Acesso em: 23 mar. 2017.

adotada. Por isso, países vêm alterando suas legislações de forma a se adequar à nova realidade. O Brasil, dessa forma, está atrasado na matéria, e não parece haver discussões a respeito da inclusão das marcas sonoras no âmbito dos sinais registráveis.

Nos comentários do Instituto Dannemann Siemsen (IDS) sobre o artigo 122 da LPI, explica-se que tal restrição se deu por limitações práticas do INPI para proceder com o registro dos sinais não tradicionais. A Lei teria fugido dessas dificuldades, optando por uma solução simples à questão, mas tornando-se vulnerável ao expor-se “ao risco de obsolência em um futuro imprevisível”²⁴.

O INPI se esquivava, e em nenhum momento se manifesta, sobre o fato de sua interpretação limitadora do instituto das marcas sonoras ser contrária à sistemática também do processamento de registros ao redor do mundo, em especial na Europa e nos Estados Unidos, como visto. Como se sabe, o direito da propriedade industrial é uma das áreas do direito mais globalizadas, e não se entende justificável o posicionamento da autarquia nacional, que acaba por limitar o direito fundamental de criadores, nos termos dos artigos 5º, XXIX da CRFB/1988 e 2º da LPI²⁵.

Não se tenciona afirmar que entraves na proteção de tais sinais não existem, além de possíveis outras formas de proteção que não por meio do sistema marcário. O INPI, de fato, conta com um extenso *backlog*, que gera problemas práticos para a implementação de um sistema de registro e exame de sinais sonoros. Ademais, institutos como a concorrência desleal não deixam os titulares de sinais sonoros totalmente desabrigados pelo direito.

Ocorre que tais entraves de ordem prática, ou mesmo a possibilidade de proteção por outras vias que não a própria à tutela de sinais distintivos, não parece justificativa razoável para que às marcas sonoras seja negado a juridicidade específica de direito real que merecem, já que possuem traço distintivo como qualquer outra. Até porque, e considerando a limitação imposta pelo artigo 122 da LPI, as marcas sonoras podem ser graficamente representáveis, como por meio de partituras.

²⁴ IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade intelectual*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 229.

²⁵ “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à **propriedade das marcas**, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) III - **concessão de registro de marca**”.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Acesso em: 10 mai. 2017.

Como ocorre nos Estados Unidos, os países que aceitam o registro de marcas sonoras estabelecem dois requisitos para a concessão de tal proteção: (i) que sejam capazes de distinguir o produto ou serviço em questão, e (ii) que sejam capazes de ser representadas graficamente. Percebe-se, portanto, que o requisito primordial é que a marca sonora seja de fato uma marca, ou seja, que possua sua função distintiva.

O segundo requisito, de ser representada graficamente, e que será melhor abordado no fim deste estudo, está mais relacionado à uma questão de ordem prática do que intrinsecamente com a causa das marcas. Afinal, os escritórios especializados devem ter alguma forma para proceder o registro, garantindo maior segurança jurídica ao depositante e terceiros interessados.

Os sinais sonoros podem ou não ser musicais, e a forma como serão graficamente representados poderá variar de país para país, como por meio de partituras, da descrição do som por escrito, onomatopeias, entre outros²⁶.

Por todo o exposto, pretendeu-se com o presente capítulo demonstrar que, possuindo a mesma razão de existir das marcas tradicionais, não há motivos para se negar o respectivo direito de exclusividade, e, conseqüentemente, proteção marcária aos sinais sonoros. Estes funcionam como poderosa ferramenta de disseminação de uma marca, e são passíveis de identificá-la e distingui-las das demais.

Assim entende Hugo Daniel Lança:

Relativamente à necessidade legal de as marcas sonoras possuírem capacidade distintiva, isto é, a sua aptidão para, *per si*, individualizar uma espécie de produtos ou serviços oferece-nos afirmar, que **a marca sonora – como qualquer outra – desempenha a sua causa-função primária**. Para alcançar este desiderato, os sons a registrar devem ser distintos e não confundíveis com outros anteriormente registrados e ainda susceptíveis de identificar um determinado produto ou serviço²⁷.

Assim como a teoria da causa identifica qual o negócio jurídico em questão, se este é típico ou não, por exemplo, e se, portanto, devem ter juridicidade, o mesmo deve ser considerado para as marcas. Exercendo a mesma função das marcas tradicionais, não se vislumbra razões para que as sonoras não recebam proteção marcária, ficando seus titulares a depender de outras formas de resguardarem seu bem, menos eficazes que o sistema próprio atribuído a um signo distintivo.

²⁶ A MGM – Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, por exemplo, registrou seu famoso rugido de leão nos Estados Unidos por meio da simples descrição “a marca consiste no rugido do leão”, obtendo o registro n° 1395550.

Já na União Europeia, a mesma companhia só obteve o registro de sua marca sonora após dois anos de tramitação do processo administrativo, por meio de um espectrograma em conjunto com a respectiva descrição da marca.

²⁷ SILVA, Hugo Daniel Lança. *Marcas sonoras: sua admissibilidade*. Verbo Jurídico, Beja, 2003. p. 24. Disponível em: <http://www.verbojuridico.net/doutrina/autor/marcas_sonoras.html>. Acesso em: 04 mai. 2017.

2 - A Necessidade De Proteção Às Marcas Sonoras

2.1. Superioridade Da Proteção Por Direito Real Às Marcas Sonoras

Uma questão controvertida e debatida na doutrina é se, de fato, é relevante juridicamente a atribuição de proteção marcária através de registro aos signos “não tradicionais”.

Poder-se-ia imaginar, a título exemplificativo, já estarem os sinais não convencionais protegidos por outras áreas do direito de propriedade intelectual, principalmente, por meio do instituto da concorrência desleal, cuja vedação é prevista, de forma ampla, na LPI²⁸.

Invoca-se, ainda, a proteção aos sinais “não tradicionais”, e, principalmente, no caso ora estudado, às marcas sonoras, através do direito autoral, com previsão na Lei de Direitos Autorais (LDA). Dessa forma, havendo outros meios legais de proteção "para não deixar desamparados os titulares de sinais não tradicionais distintivos de produtos e serviços"²⁹, eles estariam protegidos.

Ou seja, os titulares dos signos já estariam resguardados, pois poderiam gozar de tutela oferecida por outros ramos do direito de propriedade intelectual, e assim também estariam os consumidores. Isso porque o direito não visa a tutelar apenas os titulares dos bens intelectuais, mas também os consumidores, coibindo condutas que possam violar ou por em risco quaisquer de suas prerrogativas, permitindo que tenham conhecimento da origem e procedência do que estão consumindo, e evitando condutas desleais e anticoncorrenciais por parte dos empresários.

Há, ainda, o argumento da quantidade, ou seja, se haveria demanda suficiente a ponto de justificar o registro das marcas não tradicionais.

Os comentários do professor Georg Bodenhausen (diretor da BIRPI - *Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* - à época) sobre as leis-tipos da BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*), atual OMPI, apresenta problemas e questionamentos quanto à necessidade de se estruturar um sistema de registro às marcas não tradicionais:

No que diz respeito a cada uma das três categorias de marcas, o Comitê da segunda lei-tipo foi questionado se não seria conveniente suprimir o qualitativo "visível", ou lhe substituir por "perceptível", de maneira a incluir na definição as marcas caracterizadas pelos signos audíveis, olfativos ou por outros signos não visuais. Entretanto, essa proposição não foi acolhida por três razões: em primeiro lugar, os **signos não visuais que servem para**

²⁸ Art. 209: " Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio".

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Acesso em: 10 mai. 2017.

²⁹ BARBAS, 2016, p. 59.

distinguir os produtos ou os serviços são infinitamente menos frequentes que os signos visuais - apesar de que certo número de signos audíveis sejam utilizados em rádio-fusão comercial; em segundo lugar, **estes signos, mesmo que não possam ser aceitos como marcas, são protegidos contra toda confusão pelos dispositivos concernentes à concorrência desleal**; e, enfim, a **aceitação de signos não visuais como marcas provocaria complicações para seus registros**, o que não é desejável, especialmente nos países em via de desenvolvimento. (grifos nossos)³⁰.

Percebe-se, portanto, que a própria lei-tipo apresenta o problema da sobreposição, ou seja, reforça o argumento de que já há suficientes meios legais de proteção para as marcas “não tradicionais”, não sendo necessária uma alteração no sistema vigente para a proteção marcária de tais sinais, o que encontraria barreira, inclusive, em uma questão de ordem prática para sua aplicação³¹.

Não é esta, no entanto, a posição que se defende no presente estudo. Acredita-se, levando-se em consideração a teoria da causa, antes exposta, que cada direito de propriedade intelectual possui função própria, que deve ser respeitada, sob pena de desrespeito à Lei Maior.

Como se sabe, o direito da propriedade industrial tem como um de seus objetivos compensar o criador pelo tempo e recurso dispendidos para a pesquisa e desenvolvimento de uma invenção. Esta recompensa é de tal importância, que possui suporte na Constituição Federal, estando dentre o rol dos direitos fundamentais, cláusulas pétreas da Lei Maior, em seu artigo 5º, XXIX³².

³⁰ Tradução livre de: *Em ce qui concerne chacune des trois catégories de marques, le Comité de la deuxième Loi-type s'est demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer le qualificatif <<visible>> ou de le remplacer par <<perceptible>>, de manière à inclure dans la définition les marques caractérisées par des signes audibles, olfactifs ou par d'autres signes non Visuels. Néanmoins, cette proposition n'a pas été retenue pour trois raisons: tout d'abord, les signes non visuels servant à distinguer des produits ou des services sont infiniment moins courants que les signes visuels – bien qu'un certain nombre de signes audibles soient utilisés en radiodiffusion commerciale: en second lieu, ces signes, meme s'ils ne sont pas acceptés comme marques, sont protégés contre toute confusion par les dispositions relatives à la concurrence déloyale: et enfin, l'acceptation de signes non visuels en tant que marques provoquerait des complications pour leur enregistrement, ce que n'est pas apparu souhaitable, spécialement dans les pays en voie de développement.*

Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI). *Loy-Type pur les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, et les actes de concurrence déloyale*. Genebra: BIRPI, 1967. p. 13-14.

³¹ As marcas sonoras possuem características para seu exame mais complexas do que os sinais tradicionais. Apesar de poderem ser representadas graficamente, por meio de uma partitura, por exemplo, sua análise não pode estar restrita a observação de tal representação, como ocorre com as marcas nominativas, figurativas ou mistas. É necessário também tecnologia adequada para que se possa escutar o som, e deixá-lo disponível para a busca de terceiros, o que pode implicar em custos para o INPI.

³² “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”

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

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acesso em: 10 mai. 2017.

Cada direito exerce uma função determinada, possuindo um regime jurídico correspondente, pensado e consolidado especialmente para a função que o mesmo exerce, já que cada um possui suas especificidades.

Nos dizeres do professor Denis Borges Barbosa, em parecer que trata do tema, "[n]ão se escolhe arbitrariamente a modalidade de propriedade intelectual"³³. Ou seja, a divisão de cada espécie legal, com um respectivo sistema de proteção, das obras criativas pelo direito autoral, das invenções pelo sistema de patentes, e das marcas pelo sistema marcário, por exemplo, não é feita de forma fortuita. À cada função exercida por um objeto de propriedade intelectual, corresponde um instrumento jurídico adequado de proteção³⁴.

Nesse contexto, não há que se falar em sobrepor, em suprimir uma proteção por outro tipo que possa a substituir. Pelo princípio da especificidade de proteções, ao qual Denis Borges Barbosa se refere na transcrita citação, pode-se concluir que o que é marca – signos distintivos que designam produtos ou serviços –, seja esta tradicional ou não, deve poder ser protegido pelo respectivo sistema de direito real, e não por outro, se essa for a vontade de seu titular.

Além disso, pode constituir verdadeiro abuso do direito o titular de um direito de propriedade intelectual tentar proteger sua criação por outro meio que não o legalmente previsto para o mesmo.

2.2. Do Direito Autoral – A possibilidade de se registrar um som como marca

Tema polêmico em relação à sobreposição de direitos no âmbito das marcas sonoras, é a possibilidade de sons serem registrados como marcas, já que muitas vezes possuem características de direito autoral.

³³ BARBOSA, Denis Borges. *Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos textis como objeto de proteção pela lei autoral*. 2012. p. 1. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017.

³⁴ "No entanto, a escolha de que instrumento jurídico a se usar na proteção não é arbitrária. Há um instrumento adequado para cada função desempenhada pelas criações protegidas. Essa distinção não é de simples conveniência legislativa, mas resultado direto de uma constrição constitucional. Como digo no meu Tratado:

(...)

Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum.

BARBOSA, Disponível em:

<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf>.

Acesso em: 10 mai. 2017.

Isto é, inclusive, uma das hipóteses específicas de impossibilidade de registro como marca na LPI, previsão do artigo 124, XVII³⁵. Por conta disso, a princípio, é vedado registrar marca um signo que é, por sua essência, tutelado pelo direito do autor, o que será possível apenas quando não estiverem presentes os requisitos do direito autoral, ou seja, quando a criação não for suficientemente expressiva.

A originalidade é requisito básico e fundamental para que exista autoria. A obra autoral, dessa forma, deve ser plenamente original³⁶. O direito autoral não tutela apenas a ideia em si, mas sim sua forma, a individualização de como se expõe uma ideia. Ou seja, para que haja uma obra autoral, a mesma deve sair do campo de imaginação do autor, como prevê o artigo 7º, da LDA³⁷, e ser exteriorizada para o campo fático.

Sendo a obra uma criação de espírito, nos termos da lei, ela deve, por isso mesmo, ser inventiva e minimamente original^{38,39}, sem ser confundida com outra preexistente. Do contrário, não haveria autoria.

Conforme aduz Karin Graun-Kuntz, em estudo sobre o tema, a obra criativa não surge do nada, pois será sempre influenciada por fatores externos. Além disso, toda obra tem um caráter individual, pois sempre conterà traços característicos da atividade intelectual de alguém. Não é, por isso, a individualidade do autor que deve conferir os direitos do sistema autoral à determinada criação, mas sim um mínimo de originalidade integrada à obra⁴⁰. A doutrina atribuiu à essa

³⁵ “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) 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”.

BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Acesso em: 10 mai. 2017.

³⁶ Entende-se como originalidade, no Direito Autoral, aquela que é subjetiva, ou seja, que se manifesta como característica do próprio autor. Ou seja, para o direito do autor, a originalidade é vista como atributo do próprio criador, a obra será original para seu criador. Ao reverso, a originalidade objetiva é aquela vista no plano dos fatos, aquela que ainda não é conhecida na prática. A obra será original para a sociedade. Assim, para o Direito do Autor, entende-se plenamente original a obra assim considerada em seu sentido subjetivo.

BARBOSA, Denis Borges. *A noção de Originalidade e os Títulos de Obra, em particular, de Software*. 2005. p. 3. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/originalidade.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017

³⁷ “Art. 7º: São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, **expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte**, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (...)”.

BRASIL. Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Acesso em: 10 mai. 2017.

³⁸ “Se a obra é a fora de uma criação de espírito, necessariamente haverá que exigir nesta o caráter criativo”.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed. São Paulo: Renovar, 1997. p. 50.

³⁹ “Art. 10: A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor”.

BRASIL. Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017

⁴⁰ KUNTZ-GRAU, Karin. *Domínio público e Direito de Autor*. Do requisito da originalidade como contribuição reflexivo-transformadora. Revista Eletrônica do IBPI – Nr. 6. 2012. p. 23.

característica o conceito de contributo mínimo, ou seja, a criação deve possuir algo a mais, um mínimo grau criativo para que seja considerada original⁴¹.

A originalidade, por isso, pode ser vista pela criatividade de uma obra, já que é fruto do labor intelectual de cada um. Nesse sentido, pode-se entender que a originalidade é subjetiva, e não objetiva⁴², e não se confunde com novidade⁴³.

A originalidade pode ser, também, relativa, até mesmo por ser difícil criar algo completamente novo nos dias atuais, em que as criações são cada vez mais divulgadas. Deve, contudo, conter traços pessoais e característicos de seu autor, de forma que a diferencie das demais⁴⁴⁴⁵.

Noutra toada, a marca deve ser revestida de distintividade, e por isso é considerada um sinal distintivo, com função primordial de discernir, comunicar, transmitir uma informação. Para que seja marca, o sinal deve ser capaz de diferenciar um bem ou serviço de outro. Do contrário, não se diferenciando das demais, um sinal não pode ser classificado como marca.

Como visto no primeiro capítulo, a doutrina é pacífica no sentido de que a função distintiva é a característica fundamental da marca e, sem ela, qualquer sinal perde sua função essencial. Tal requisito é fundamental até mesmo do ponto de vista do consumidor, de modo que este consiga diferenciar um produto dos demais. Da ótica do retorno à sociedade, a marca, através de sua função distintiva, contribui para atenuar a assimetria das informações. No mundo globalizado em que se vive, com milhões de variedades de produtos e serviços, com multiplicidades de experiências, a marca permite que se tenha um estoque mais consistente de opções, garantindo ao consumidor que

⁴¹ RAMOS, Carolina Tinoco. *Contributo Mínimo em Direito do Autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida: contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro*. Rio de Janeiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009. p. 42.

⁴² Há, no entanto, balizas objetivas na averiguação do caráter subjetivo da originalidade, de forma a impedir que o julgamento do contributo mínimo, da “contribuição reflexivo-transformadora” de uma obra “se perca em um mar de preferencias individuais”.

KUNTZ-GRAU, Op. cit., p. p. 47.

⁴³ ROGEL, Carlos; DRUMMOND, Victor. *Manual de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 20.

⁴⁴ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 23.

⁴⁵ Nesse sentido: “O livro “O Melhor Nome Para O Seu Filho”, antes de mais nada, impõe-se ressaltar tratar-se de obra derivada, tal como as compilações e coletâneas, que **só merecem a proteção do direito autoral se carregam em seu bojo os requisitos de originalidade e criatividade, aferíveis mediante a verificação da adoção de critérios de seleção e organização tão individuais e tão próprio do compilador, que a obra obtida através da reunião das criações de terceiros ganha nova roupagem, com a impressão nela da intelectualidade inerente ao novo autor**” (grifos nossos).

TJMG, Apelação n. 2.0000.00.404885-7/000, Rel. Desembargador Batista de Abreu, Minas Gerais, 12 nov. 2014.

possa identificar um bem em meio a tantos outros, conseguindo repetir a experiência que teve com a marca desejada independentemente de onde se encontra.

À vista disso, diferente do que ocorre no direito autoral, o bem no campo do direito das marcas não nasce da criação abstrata, mas sim da “afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado”⁴⁶. Enquanto a obra autoral encontra-se em decorrência da criatividade ou da originalidade, a marca pode existir pela simples ocupação.

Para verificar se um som deve ser protegido pelo direito autoral, ou pode ser protegido pelo direito marcário, deve-se levar em consideração, portanto, a presença ou não do requisito da originalidade, presente nas obras criativas. Torna-se imperioso analisar, ainda, a função que cada criação exerce, para que se possa enquadrá-la em uma ou outra categoria, de modo que seja respeitada a divisão constitucionalmente prevista para cada ramo do direito da propriedade intelectual.

Pelo exposto, percebe-se que o que o direito autoral deve proteger são as criações de espírito, externalizadas e materializadas em suporte fático, para que saia do campo da ideia, dotadas de criatividade e originalidade, mesmo que relativa.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento de Carlos Alberto Bittar⁴⁷, que compreende estar abrangida no contexto do direito autoral as obras de caráter estético, desde que sejam revestidas de características pessoais de cada autor.

Dessa forma, entende o referido autor que, mesmo as obras que não tenham previsão legal para serem enquadradas como autorais, caso contenham estas características (obras destinadas à sensibilização ou à transmissão de conhecimentos, com traços subjetivos do criador), têm sua tutela assegurada pelo regime do direito do autor. Considera, inclusive, que não importa "a origem, o destino e o uso efetivo da obra", desde que tenha as características de obra caritativa, será considerada como protegida pelo direito do autor, "por sua condição intrínseca"⁴⁸.

Não é, contudo, a posição que ora se adota, tendo em vista o já exposto princípio da especificidade. Ou seja, se o autor consentir que sua obra seja usada como marca (desde que tenha os requisitos para tal), tal obra deve poder passar a ser tutelada pelo direito marcário⁴⁹.

⁴⁶ Nota de rodapé. BARBOSA, Denis Borges. *O direito Constitucional dos signos distintivos*. In: *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. Serie GVlaw. Saraiva, 2007. p. 11.

⁴⁷ BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito do Autor*. 2ª ed. Revista dos Tribunais. p. 27-28.

⁴⁸ BITTAR, *Contornos Atuais do Direito do Autor*. p. 27-28.

⁴⁹ O consentimento do autor é uma ressalva ao inciso XVII, do art. 124 da LPI, pois permite o registro de obra artística desde que o com o consentimento do titular e que não tenha possibilidade de confusão ou associação ao consumidor. A obra deve, ainda, atender aos requisitos do direito marcário.

No entanto, para isso é necessário, ainda, que a obra sofra uma mutação funcional. Algo que exercia função de obra artística, passará a exercer função de marca – signo distintivo capaz de assinalar determinado produto ou serviço – e, por isso, seu sistema legal pode também ser alterado.

À vista disso, volta-se, agora, a esclarecer a necessidade de proteção por direito real para as marcas sonoras. Foi observado que um dos principais argumentos para sua desnecessidade, é a possibilidade de proteção por outros institutos jurídicos. Além do caso da proteção através do direito do autor, como visto acima, pode-se considerar suficiente para tutela de tais sinais o instituto da concorrência desleal, sendo tal argumento, inclusive, presente nos comentários sobre as leis-tipo da BIRPI.

No entanto, lembrando o princípio da especificidade das proteções, que vigora no direito de propriedade intelectual brasileiro, não há que se falar em sobreposição dos direitos de concorrência desleal ou do direito de autor para os sinais sonoros, pois estes possuem regime jurídico próprio, pelo o qual devem ser regulados⁵⁰.

2.3. Da proteção contra concorrência desleal.

Com relação à concorrência desleal, instituto expressamente mencionado na lei-tipo da BIRPI, entende-se que a mesma não pode ser utilizada em substituição ao sistema próprio de proteção marcária aos sinais sonoros.

Na sociedade da informação em que se vive, sem barreiras físicas, as sociedades empresárias se vêm cada vez mais estimuladas a adotarem diferentes formas de divulgação de seus produtos e serviços, os diferenciando dos concorrentes. Bilhões de reais são investidos em marketing e publicidade, e criar um sinal verdadeiramente distintivo, sendo não tradicional, pode ser o diferencial de um estabelecimento. Não se concorda que todo o investimento para o reconhecimento de uma sociedade por meio de um signo não convencional deva ser protegido apenas pelo sistema da concorrência desleal.

A LPI regula os chamados atos de concorrência desleal no âmbito da proteção aos direitos de propriedade industrial. Da análise da LPI percebe-se que o legislador se preocupou, não em proibir a concorrência, mas sim em garantir e incentivar a competição como forma de fomento e desenvolvimento industrial, comercial e tecnológico. Por esta razão, disciplina a repressão da

⁵⁰ “O âmbito de proteção da marca só é preenchido pela marca, valendo o mesmo para os demais direitos. Nenhum outro direito, que não o de marca, pode cumprir exatamente a função que da marca se espera. Isto é lógico e faz todo o sentido”.
BARBAS, 2016, p. 65.

concorrência desleal, dispondo desta em dois momentos diversos, de forma mais específica no artigo 195 da mesma Lei, mas também em seu artigo 209⁵¹.

Percebe-se, pela leitura deste artigo, que o legislador entendeu ser cabível indenização por atos de concorrência desleal ainda que não previstos em na LPI.

A concorrência desleal, como regra geral, fundamenta-se em pressupostos, explicitados no comando normativo do artigo 195 e 209 da LPI. Neste contexto, tem-se que uma prática será vinculada à deslealdade na competição caso observados determinados requisitos, como ser "prejudicial a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtores e serviços postos no comércio (artigo 209 LPI)".

Os pressupostos para a caracterização da concorrência desleal se apresentam, assim, como uma barreira, por meio de cuja superação seria impossível, então, enquadrar determinada conduta como desleal. Tem-se que, para a sua configuração, "a concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela"⁵².

A utilização de elementos comunicacionais (como uma marca sonora), não tem o condão, a princípio, de acarretar confusão, a não ser que preencha algum dos pressupostos da concorrência desleal.

Os tribunais possuem entendimento pacífico quanto a tais requisitos, como no que tange à aferição do critério do 'desvio de clientela'⁵³.

⁵¹ "Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, **tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio**".

Ibid., Acesso em: 10 mai. 2017

⁵² STJ, REsp n. 70.015/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Brasília, 03 jun. 1997.

⁵³ "É incontroverso que o objetivo primordial do registro da propriedade industrial nela se abarcando o desenho industrial - no INPI é garantir ao proprietário a exclusividade do seu uso a indústria e comércio em geral, tendo como uma de suas consequências evitar a concorrência desleal e a confusão no mercado consumidor. (...) **Em outras palavras, ausente o registro no INPI, inexistente o direito de exclusividade da autora, afastando-se a alegação de prática de concorrência desleal pela apelada ao fabricar produto assemelhado àquele produzido pela requerente**". (grifos nossos).

TJSP, Apelação n. 1005590-22.2014.8.26.0269, Rel. Desembargadora Maia da Cunha, São Paulo, 13 jun. 2016.

"Na hipótese dos autos, tem-se que a concorrência desleal suscitada pela empresa autora possui como fundamento a utilização de meio fraudulento pela empresa requerida, consistente na cópia do modelo desenvolvido pela apelante, com a finalidade de desviar sua clientela. Verifica-se, contudo, que não restou verificada a alegada deslealdade na concorrência promovida pela empresa requerida. Com efeito, **em se tratando de mercado de compra e venda de cadeiras odontológicas, é certo que a clientela é especializada e o oferecimento de produto com a mesma funcionalidade e objetivo, por si só, não é suficiente para confundir os consumidores (...)**". (grifos nossos).

TJSP, Apelação n. 0139236-89.2008.8.26.0000, Rel. Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, São Paulo, 14 nov. 2013.

Com isso, pretende-se demonstrar que a concorrência desleal opera de forma passiva, ou seja, só ocorre em casos de real (ou iminente) atitude anticoncorrencial e, por isso mesmo, pode ser menos eficiente para a proteção das marcas não convencionais do que a tutela conferida pelo registro marcário.

A proteção pela via da concorrência desleal trata-se de tutela obrigacional, de fazer ou não fazer, pelas vias ressarcitórias ou vias interditórias, após o dano já ter ocorrido. Em reverso, a tutela das marcas registradas se dá pelo sistema da propriedade, do direito real.

Conforme aduz Denis Borges Barbosa, a aquisição da propriedade das marcas é consequência do registro. Tal ato formal faz inserir nas marcas faculdades parecidas com as que gozam a propriedade de bens físicos. Assim, exercendo direitos de propriedade sobre sua marca, ao titular é facultado o direito de excluir terceiros, ainda que não estejam em concorrência com ele, já que poderá “utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção de validade, para afirmar seus direitos”⁵⁴.

Se na tutela dos signos distintivos registráveis, a proteção se dá, portanto, *a priori* e constitutivo/declaratório de uma propriedade, na dos não registráveis a criação é constitutiva da proteção obrigacional, sendo sua proteção analisada apenas posteriormente⁵⁵.

Ou seja, no âmbito da proteção marcária basta existir um registro de marca para que a utilização desta por outro, dentro do território nacional, configure infração marcária. Já no da concorrência desleal, é necessária instrução probatória, com a comprovação de que a marca em questão é de uma das partes (já que não há registro para comprovar a anterioridade), e de que sua utilização não é leal à concorrência.

Dessa forma, entende-se que a proteção conferida pelo registro de marca confere maior garantia ao seu titular, um menor custo para sua proteção (uma vez que os custos para se ingressar no judiciário são maiores), fornecendo maior segurança jurídica não só ao titular, mas aos consumidores e a terceiros interessados, que poderão ter amplo conhecimento da existência da marca.

Não fosse assim, é possível que o sistema marcário como um todo não fosse mais necessário, já que a concorrência desleal poderia o substituir. Não parece ser o correto.

2.4. Benefícios de se registrar a marca sonora

Não bastassem os pressupostos que o instituto da concorrência desleal requer para que reste caracterizada, vale ainda ressaltar os benefícios que um título de propriedade outorga a seu titular.

⁵⁴ BARBOSA, Edição n° 02/2013, p. 83.

⁵⁵ BARBOSA, 2016, p. 243.

Não se desconsidera que pode haver uma marca ainda que esta não seja registrada⁵⁶, mas fato é que o registro constitui um título que outorga certeza quando a sua existência⁵⁷, e traz benefícios para o titular. Do contrário, não haveria motivos para a recomendação de se registrar uma marca, ou mesmo razão para o registro existir. O registro confere proteção ao signo, que, como bem disponível, pode ser cedido ou licenciado para outrem, permanecendo com seu titular o direito de zelar pela integridade material e reputação de seu bem, consoante previsão do artigo 130 da LPI⁵⁸.

Como visto, a Constituição taxou as marcas como espécie de propriedade, em seu artigo 5º, XXIX. Tal *status* atrai para os sinais distintivos a mesma eficácia protetiva que é atribuída a qualquer outra propriedade privada⁵⁹.

Nesta senda, ao se registrar uma marca, a mesma se torna propriedade do titular, pertencendo, portanto, ao ramo dos direitos reais. Ao contrário dos direitos “pessoais”, em que a obrigação existe somente para o sujeito passivo diretamente a ela vinculado, os direitos reais são caracterizados por constituir uma obrigação passiva universal, que não é direcionada a um sujeito específico, mas sim à toda sociedade⁶⁰.

Ou seja, ao titular de um signo registrado é conferido o poder de exigir que todos atuem de forma a respeitar o uso de seu bem, possibilitando ao mesmo que atue ativamente contra quem o despreze, já que o bem tem oponibilidade *erga omnes*.

Além disso, pensando na tutela das marcas pela via jurisdicional, fato é que a proteção de uma marca registrada, já tendo sido chancelada pelo poder público, como visto, confere ao seu titular um título líquido e certo. Assim, as chances de se obter uma tutela de urgência de uma marca registrada são muito maiores do que de um bem não registrável que não apresentará uma cártula comprovando o *fumus boni iuris*⁶¹.

Ainda neste sentido, os signos distintivos, sendo considerados como propriedade, podem atribuir verdadeiro valor adicionado às sociedades empresárias, uma vez que são considerados ativos intangíveis. Diz-se intangíveis pois as marcas não são ativos físicos, e muitas vezes ainda não aparecem nas demonstrações contábeis, pela dificuldade que pode ser sua mensuração.

⁵⁶ BARBOSA, Edição n° 02/2013, p. 73.

⁵⁷ Principalmente em um país burocrático como o Brasil.

⁵⁸ REQUIÃO, 2009, p. 280.

⁵⁹ TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. *A garantia da propriedade no direito brasileiro*. Revista da Faculdade de Direito de Campos. ano 6. n. 6. jun. 2005. p. 98.

⁶⁰ Nesse sentido, entende Caio Mário da Silva Pereira que “(...) no direito real existe um sujeito ativo, titular do direito, e há uma relação jurídica, que não se estabelece com a coisa, pois que esta é o objeto do direito, mas tem a faculdade de opô-la erga omnes, estabelecendo-se desta sorte uma relação jurídica em que é sujeito ativo o titular do direito real, e sujeito passivo a generalidade anônima dos indivíduos (...)”.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 13ª ed. v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 02-03.

⁶¹ BARBAS, 2016, p. 68.

Uma sociedade empresária com enfoque em negócios virtuais, por exemplo, realidade nos dias de hoje, muitas vezes não tem sequer um ativo físico, mas pode ter um elevado valor de mercado em decorrência de sua marca.

Dessa forma, as marcas muitas vezes representam capital substancial às empresas. A título ilustrativo, exercem a mesma função o fundo de comércio, patentes, direitos autorais e conexos, indicações geográficas entre outros. De acordo com a doutrina de Francisco Tobias Calvacanti, "muitas empresas se surpreenderiam se avaliassem suas marcas. Em não poucos casos, descobririam que o valor de suas marcas supera o valor da soma de seus outros ativos"⁶². A marca Google, por exemplo, marca mais valiosa do mundo em 2016, de acordo com a Exame⁶³, valia US\$ 229,2 bilhões.

Com efeito, os sinais distintivos, como propriedade, atuam como ativo das empresas, o que pode gerar muitos benefícios. Como principal exemplo, as marcas podem ser incorporadas ao ativo "imobilizado" das empresas, e dessa forma funcionar como garantia real.

Existem, inclusive, julgados admitindo a possibilidade de penhora de marcas. O clube de futebol Grêmio, por exemplo, conseguiu, através de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), substituir, em arrolamento administrativo, imóveis por sua marca registrada, que, cabe ressaltar, ultrapassava em muito o valor dos imóveis:

No caso concreto, como demonstrado nos autos, o valor dos imóveis que se pretende substituir (localizados no Complexo Olímpico Monumental) atinge o montante de R\$ 5.654.949,18. O clube-impetrante mantém no arrolamento administrativo um imóvel avaliado em R\$ 10.755.804,93 (área localizada em Guaíba) e oferece em complementação o arrolamento de direitos (Marca Grêmio) avaliada, segundo o balanço de 2011, em R\$ 36.554.000,00. Portanto, a soma do valor do imóvel em Guaíba e o da marca oferecida, totalizando R\$ 47.309.804,93, em muito supera a soma da quantia do bem imóvel que permanece arrolado e a dos quais se pretende a substituição, o que atinge o valor de R\$ 16.410.754,11. Ademais, quanto à liquidez, suficiência e idoneidade da marca oferecida, como bem destacou o togado singular, a União sequer apresentou óbice nesse particular, muito menos elidiu a capacidade de gerar receitas atestada no balanço anual acostado pelo impetrante (royalties no valor de R\$ 7.896.000,00, em 2011)⁶⁴.

Ainda sobre a possibilidade de penhorar marcas, por elas terem valor maior que a própria dívida, podendo servir como garantia:

⁶² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de; TOBIAS, Afonso Celso B. *Avaliação Econômica de Ativos Intangíveis: Marcas*. 2004. Disponível em: <[http://www.expresstraining.com.br/exptrain/eollearn.nsf/0/e763deb336cd992883256bba006d61a4/\\$FILE/UPTODA210.pdf](http://www.expresstraining.com.br/exptrain/eollearn.nsf/0/e763deb336cd992883256bba006d61a4/$FILE/UPTODA210.pdf)>. Acesso em: 10 mai. 2017.

⁶³ Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/as-10-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2016/>>. Acesso em: 20 fev. 2017.

⁶⁴ TRF4, Apelação n. 5069514-26.2012.404.7100, Rel. Desembargador Otávio Roberto Pamplona, Porto Alegre, 05 ago. 2013.

“Sendo o valor das marcas de propriedade industrial oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há suficiente garantia para que discuta posteriormente, em sede de embargos”⁶⁵.

“A marca industrial – como bem integrante do patrimônio da empresa devedora, de valor economicamente mensurável – pode ser penhorada”⁶⁶.

Por todo o exposto, tornam-se claros os benefícios que o registro confere à uma marca, como ser prova concreta da sua existência. Assim, deixar a proteção das marcas não tradicionais, após volumosos investimentos de seu titular, apenas nas mãos da concorrência desleal, pode não ser tão eficiente ao titular do sinal, como a proteção conferida pelo direito real, por meio do registro marcário.

2.5. Há suficiente demanda pelas marcas não tradicionais para justificar seu registro?

Outro argumento levantado pela leis-tipo da BIRPI é o fato de os sinais a princípio não visuais serem numericamente inferiores do que os considerados pelo INPI como perceptíveis visualmente. Dessa maneira, uma alteração do sistema de registro, ou mesmo legislativo, de modo a incluir os signos não tradicionais, não teria motivos para ocorrer.

De fato, é manifesto que, mesmo nos países em que o registro das marcas sonoras ou de outros sinais não convencionais é permitido, seu número é infinitamente menor se comparado às marcas tradicionais.

Nos Estados Unidos, inclusive, país referência quando se fala em marcas não tradicionais, o número de pedidos e registros para estas marcas não atingem 1% (um por cento) do total de processos⁶⁷.

Não se nega que as marcas não tradicionais são numérica e proporcionalmente menores do que as convencionais. Entretanto, tal argumento quantitativo não pode ser um fato impeditivo para o registro qualitativo de tais sinais. Apesar de menos frequentes, os sinais não tradicionais são uma realidade, com real potencial de destaque dentre os produtos e serviços que são oferecidos.

As marcas caminham hoje para um ambiente mais tecnológico, necessitando cada vez mais se diferenciar dos concorrentes, razão pela qual envolver os consumidores com fatores e experiências multissensoriais pode ser o diferencial de uma marca.

⁶⁵ TRF2, Agravo de Instrumento n. 0050798-41.1998.4.02.0000, Rel. Desembargador Raldênio Bonifacio Costa, Rio de Janeiro, 11 abr. 2000.

⁶⁶ TJSC, Agravo de Instrumento n. 1999.012365-0, Rel. Desembargador Newton Trisotto, Santa Catarina, 08 fev. 2001.

⁶⁷ BARBAS, 2016, p. 71.

Se há tempos a reprodução de uma marca sonora era difícil, na era da tecnologia, com estabelecimentos virtuais tornando-se uma realidade, é possível reproduzi-la com apenas um clique⁶⁸.

Além disso, o direito não pode desprover algo de proteção por não se ter “demanda” suficiente. Os investimentos, tempo e esforço que o titular de uma marca dedica a seu sinal não tradicional não podem ficar isentos de resguardo legal adequado por esse motivo. O titular não apenas fica condicionado a outros caminhos, por vezes mais difíceis e trabalhosos – como exposto acima – para terem seus bens tutelados pelo direito, como também não goza das mesmas prerrogativas de quem tem seu signo registrado possui, como o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação” (artigo 130, II da LPI).

2.6. As possíveis alternativas para legitimar o registro e a respectiva proteção marcária aos sinais sonoros

O motivo pelo qual o INPI não aceita as marcas sonoras como sendo registráveis está na interpretação literal do artigo 122 LPI, que garante tutela legal aos signos distintivos “visualmente perceptíveis”. Desse modo, entende que a marca sonora, por não ser, *a priori*, perceptiva visualmente – afirmação que se pretende ver desconstituída – não poderia ser registrada, por expressa vedação legal.

O Brasil, inclusive, já se manifestou em âmbito internacional⁶⁹, de maneira expressa e inequívoca, que não admite o registro de marcas não tradicionais no país.

À primeira vista, diante da restrição do artigo 122 da LPI, a única saída para proteção das marcas sonoras no âmbito do direito real parece ser uma mudança legislativa, de modo a retirar esta parte do dispositivo.

No entanto, a doutrina especializada⁷⁰ encontra outro caminho para o registro das marcas sonoras: a alteração interpretativa do referido artigo 122.

Como se sabe, o direito da propriedade industrial tem como um dos objetivos compensar o criador pelo tempo e recurso dispendidos para a pesquisa e desenvolvimento de uma criação. Esta

⁶⁸ Ibid., p. 72.

⁶⁹ Tal manifestação se deu através de questionamento realizado pelo SCT – comitê da OMPI que estuda questões marcárias nos países membros – sobre legislação marcária e práticas registras em cada país membro.

BARBAS, 2016, p. 88.

⁷⁰ CORREA, José Antonio B. L. Faria. Sinais não registráveis. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 211.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. *Marcas Sonoras no Direito Brasileiro*. JURUA, 2010. p. 133.

recompensa é de tal importância, que possui suporte na Constituição Federal, estando dentre o rol dos direitos fundamentais, cláusulas pétreas da Lei Maior, em seu artigo 5º, XXIX.

Deste modo, é evidente que interpretações que obstaculizem a efetiva promoção dos direitos de criações intelectuais estarão esvaziando direito fundamental, que constitui cláusula pétrea da Constituição. Afinal, estará o titular de um direito sendo punido pela ineficiência estatal, ao ter de tolerar a concorrência de terceiros que podem vir a se utilizar indevidamente de sua criação.

A doutrina ensina que a leitura de leis infraconstitucionais deverá sempre levar em consideração os objetivos e a tutela pretendida pelo legislador constituinte, garantindo-se, assim, a máxima efetividade ao preceito legal. Neste sentido, são valiosas as considerações de Pietro Perlingieri, ao pontuar a necessidade de realizar uma interpretação conjunta do ordenamento, *verbis*:

O princípio da legalidade não se reduz ao respeito aos preceitos individuais, implicando, ao revés, de um lado, a coordenação entre eles (além da harmonização com os princípios fundamentais de relevância constitucional) e, de outro o confronto e o contextual conhecimento do problema concreto a ser regulado, isto é, do fato, individuando no âmbito do inteiro ordenamento – o conjunto das proposições normativas e dos princípios – de maneira a individuar a normativa mais adequada e mais compatível com os interesses em jogo, Portanto, a interpretação é, por definição, lógico-sistemática e teleológico-axiológica, isto é, finalizada à atuação dos novos valores constitucionais⁷¹.

Dito de outro modo: deve o intérprete, independentemente do método interpretativo eleito, atuar sempre de forma a maximizar a proteção ao interesse legítimo mencionado pelo constituinte. A obviedade de tal afirmação decorre do próprio texto legal, tendo o legislador tomado o cuidado de elucidar, logo nos primeiros dispositivos da LPI, a sua finalidade. Consta no artigo 2º desta Lei:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

III - concessão de registro de marca;(…).

Do breve arrazoado acima, extrai-se que a atual interpretação empregada pelo INPI não se coaduna com todos os métodos hermenêuticos descritos pela doutrina, violando, principalmente, aqueles sistemático e teleológico. Isto porque hoje a realidade é bastante diferente de quando a LPI foi criada, e a imposição de que o registro se desse apenas para os sinais visualmente perceptíveis não mais se justifica.

Se antes era possível argumentar uma impossibilidade prática da autarquia, de forma que o registro e a manutenção de marcas sonoras fossem de fato inviáveis, hoje a realidade tecnológica não permite mais a manutenção de tal argumento.

⁷¹ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. 3ª ed. Revista e ampliada. Tradução de CICCIO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 72.

De fato, o Acordo TRIPS determinou que os países membros do acordo publicassem “cada marca antes ou prontamente após o seu registro”, para que fosse possível “pedidos de recebimento de cancelamento” e “oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado” (artigo 15, §5º)⁷². Ocorre que, à época, o estado da tecnologia fazia com que a publicação de marcas que não fossem gráficas em jornais oficiais gerasse gastos altos para os países. Daí a possibilidade que o Acordo previu de que os países limitassem seus registros apenas aos sinais visualmente perceptíveis⁷³.

Se, portanto, à época fazia sentido a limitação de registro apenas às marcas que pudessem ser representadas no papel, por uma questão prática e até mesmo econômica, hoje este argumento cai por terra, por tais barreiras terem sido supridas pela tecnologia, e pela forma como a internet foi difundida entre todos. Manter uma página *online* com registros sonoros é possível de ser realizado com os mais simples dos sistemas de computação, não exigindo gastos elevados e tampouco altos conhecimentos tecnológicos.

Em obra especializada no tema, Ricardo Luiz Pereira Marques aduz que “ampliar o site para acolher e veicular pequenos arquivos com gravações sonoras certamente não irá desestabilizar as finanças da autarquia”⁷⁴. Inclusive, países com índices de desenvolvimento inferior ao do Brasil já registram signos sonoros⁷⁵.

Com efeito, a regra legal estipula que são suscetíveis de registro os sinais visualmente perceptíveis. Ocorre que o entendimento do INPI à regra, aplicando o método gramatical de interpretação, não encontra respaldo nas interpretações teleológica e sistemática das regras jurídicas, que têm justamente como objetivo compensar o inventor por investimentos feitos para a criação de sua invenção. Nas palavras do constituinte, visa-se, através da proteção conferida aos inventos, “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (artigo 5º, XXIX, da CRFB/88).

Além disso, é possível que os sinais sonoros sejam graficamente representáveis, de forma a permitir um método de controle e de registro pela autarquia. Do contrário, de fato, poderia ser muito mais difícil seu registro, sem uma forma documental. É por meio da representação gráfica dos sons, inclusive, que os países que permitem seu registro o procedem.

⁷² “ARTIGO 15 (...) 5. Os Membros publicarão cada marca antes ou prontamente após o seu registro e concederão oportunidade razoável para o recebimento de pedidos de cancelamento do registro. Ademais, os Membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

⁷³ MARQUES, 2010, p. 142.

⁷⁴ MARQUES, 2010, p. 142.

⁷⁵ Tais como Bolívia, Equador e Peru.

Nesta senda, Faria Correa⁷⁶ é um dos autores que entendem que o requisito de percepção visual não impede o registro das marcas não tradicionais no Brasil, por meio de uma interpretação sistemática e teleológica da lei. Isso porque a lei permite, justamente, uma compreensão de forma a considerar os sinais visualmente perceptíveis como visualmente representáveis.

O autor continua para afirmar que a interpretação deste dispositivo de forma restritiva, privilegiando apenas um dos sentidos do homem (a visão) seria "melancólica caso prevalecesse", pois indiferente ao desenvolvimento do mundo das marcas, que é uma área que acompanha as inovações e tecnologias, e fruto de elevados investimentos pelos seus titulares, para estarem em consonância com a dinâmica moderna⁷⁷.

Por seu entendimento, as formas de comunicação escrita, as palavras, são exteriorizadas antes pela forma verbal, através de emissão sonora. A palavra é, assim, primeiramente verbal, exteriorizada por meio da escrita. Ou seja, as marcas, mesmo as puramente nominativas, são, antes de uma mera palavra, um som. O aspecto visual é secundário, e por isso é possível, através de uma interpretação sistemática e teleológica da lei, considerar o "visualmente perceptível" como "graficamente representável":

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 **transdicação**. Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão "perceptibilidade visual" na acepção de "possibilidade de representação visual"⁷⁸.

O autor Leandro Moreira Barbas atenta para, considerando a solução de Faria Correa, os entraves práticos da autarquia em proceder com o registro de tais signos, já que não há formulários, procedimentos específicos, examinadores especializados e sistemas adequados⁷⁹.

Entretanto, como exposto acima, a questão prática não deve ser um impedimento. De fato, problemáticas de ordem prática existem, mas justamente porque o Brasil não permite o registro desses sinais. Tais questões não são de inviável resolução, muito pelo contrário, já que a tecnologia permite que esses registros sejam facilmente documentados.

O IDS, ao comentar o artigo 122 da LPI, esclarece que as dificuldades da autarquia em registrar sinais não visuais são superáveis:

A informática pode, além disso, oferecer até mesmo soluções de arquivo e ferramentas técnicas que permitam o exame de registrabilidade. Aliás, há que assinalar que o desenvolvimento da informática está, passo a passo, derrubando o conceito de documento e

⁷⁶ CORREA, In: JABUR; SANTOS, 2007, p. 211.

⁷⁷ CORREA, In: JABUR; SANTOS, 2007, p. 211.

⁷⁸ CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A Dimensão Plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Revista da ABPI, 01/03/2004. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em: 17 mar. 2017.

⁷⁹ BARBAS, 2016, p. 86.

o Direito, agarrado, historicamente, a noções físicas, terá de curva-se à realidade que está se plasmando, sob pena de tornar-se ineficaz como definidor de comportamentos⁸⁰.

Como se vê, a realidade hoje mudou, e, nesse diapasão, a interpretação da regra deve também ser vista sob outro ângulo, de modo a acompanhar a dinâmica moderna, e a não restringir os direitos que merecem tutela do ordenamento.

Recusamos-nos a sufragar o argumento de que a ‘falta de meios técnicos por parte das entidades competentes para organizar o registro de discos ou mandar magnetivas e proceder ao exame das anterioridades legais (Couto Gonçalves, *In: Função Distintiva da Marca*. Coimbra: Almedina, 1999, p. 64)’, seja condição suficiente para aceitar esta intolerável limitação na discricionariedade da constituição das marcas; sustentamos que o princípio da liberdade de iniciativa no mercado, não pode ser coarctada por razões de tipo formal ou funcional. **Com efeito, incumbe à Entidade Administrativa competente para o registro das marcas proceder às inovações necessárias para se adaptar às prementes necessidades da vida empresarial e não aos agentes económicos subjugarem a sua capacidade inventiva aos meios técnicos existentes na Administração Pública**⁸¹.

A conduta da autarquia tolhe o titular de direitos constitucionalmente assegurados, que também são regulamentados pela legislação federal. Afinal, o artigo 2º da LPI afirma justamente que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, de modo a efetivar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se dá por meio da concessão de registro. Ou seja, a atuação do INPI vai de encontro aos próprios interesses legítimos do legislador constituinte.

Por isso, e considerando que o requisito da percepção visual para o registro das marcas foi assim implementado para servir como forma de a autarquia conseguir manter a publicação dos signos e ser passível de conhecimento ao público, as marcas sonoras poderiam ser registradas no Brasil. Estas podem ser representáveis graficamente de diversas formas, podendo ser publicadas e mantidas documentalmente.

Essa é a conclusão que chega o IDS em seus comentários sobre o artigo 122, *verbis*:

Parece-nos, portanto, que o legislador, ao exigir a perceptibilidade visual, quis, apenas, arrear problemas de ordem prática no procedimento de registro, não tendo cometido o excesso de negar qualquer espécie de amparo a marcas que, mesmo representáveis visualmente, como os sinais sonoros, se dirigem ao público no desempenho de sua função definidora, por meio de outros sentidos que não a visão. **Assim, entendemos que todos esses sinais se habilitam ao registro uma vez representáveis, independentemente de sua apresentação diversa no comércio**⁸².

Interessante, ainda, trazer à colação o entendimento de José Carlos Tinoco Soares sobre o tema:

Ora, se temos um precedente que nos parece coerente com a realidade, porque não nos aproveitamos desse ‘precedente’ e apenas introduzimos ‘algo’ nas Diretrizes e no Ato

⁸⁰ IDS, 2013, p. 229-230.

⁸¹ SILVA, Disponível em: <http://www.verbojuridico.net/doutrina/autor/marcas_sonoras.html>. Acesso em: 04 mai. 2017. p. 13.

⁸² IDS, 2013, p. 229-230.

Administrativo, sob a única chancela do Presidente do INPI, para obtermos, de pronto, e sem mais delongas, essa almejada proteção, em vez de ficarmos à mercê de um Senado Federal para sancionar uma nova lei?⁸³.

Partindo desta concepção, não haveria motivos para se aguardar uma alteração legislativa para que os signos sonoros pudessem ser registrados. Bastaria que a autarquia modificasse seu entendimento e se adequasse internamente para viabilizar o registro de sons como marca⁸⁴, para acompanhar a evolução tecnológica e social, e garantir assim a proteção constitucionalmente prevista à propriedade intelectual, a quem, de forma justa, merece.

⁸³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Expressões, frases e sinais de propaganda*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 64, maio-jun 2003. p. 20.

⁸⁴ MARQUES, 2010, p. 147.

3. Conclusão.

O objetivo deste estudo foi analisar a possibilidade de registro de sons como marcas no direito brasileiro, observando-se a relevância e influência de tais sinais distintivos na economia.

Dessa forma, inicialmente, pretendeu-se demonstrar que as marcas sonoras têm a mesma causa das marcas tradicionais: identificar ou distinguir produtos e serviços, porém por meio do som. Assim, aplicando-se a teoria da causa dos contratos, *mutatis mutandis*, às marcas sonoras, é possível extrair a causa destas, e identificar sua função, concluindo-se que, exercendo a mesma função das marcas tradicionais, não haveria razões para que não sejam englobadas como sinais passíveis de registro no ordenamento vigente.

Foi visto, ainda, que a legislação brasileira de propriedade industrial, por meio do artigo 122 da LPI, parece ter optado por restringir a noção de marca registrável apenas àquelas visualmente perceptíveis.

Nesse sentido, o INPI, autarquia federal encarregada de analisar e conceder registros no Brasil, por meio de uma interpretação literal e isolada do artigo 122, não aceita como marca registrável aquelas que não podem ser vistas em sua forma pura, como os sons. Nega-se, dessa forma, proteção exclusiva por meio do direito real às marcas sonoras.

Observou-se, ainda, que em um universo cada vez mais concorrencial, distinguir-se dos outros é fundamental, e investir em marcas não convencionais, como a sonora, pode ser o diferencial. As marcas são consideradas como ativos intangíveis, e representam capital substancial às empresas, podendo superar o valor da soma de todos os outros ativos das sociedades empresárias.

Foi analisada também a possibilidade de caracterização de um som como marca, contanto que o requisito da obra autoral – originalidade – fique descaracterizado, e a distintividade seja sua função primordial.

Pretendeu-se ainda demonstrar a necessidade do direito de exclusividade às marcas sonoras, através de tutela por meio de direito real, haja vista o menor grau de segurança jurídica fornecido por outros institutos, como a concorrência desleal, na proteção destes sinais.

Examinou-se os benefícios que o registro confere ao titular de um sinal sonoro. Podendo um signo ser registrado, ao seu titular é conferido o poder de exigir que todos atuem de forma a respeitar o uso de seu bem, possibilitando ao mesmo que atue ativamente contra quem o desrespeite, já que o bem tem oponibilidade *erga omnes*. Além disso, a proteção de uma marca registrada, já tendo sido chancelada pelo poder público, confere ao seu titular um título líquido e certo.

Analisou-se, por fim, que o fato de tais marcas serem numericamente menos visadas que as tradicionais, não pode ser um argumento a justificar a impossibilidade de seu registro. Tampouco

pode ser considerada a incapacidade prática do INPI, uma vez que a tecnologia avançou e, ao contrário do que originalmente pensou-se no ano de 1996, as dificuldades de registro e análise de marcas sonoras podem ser superadas.

Assim, levando-se em consideração a necessidade de proteção por meio de direito real aos sinais sonoros, analisou-se uma possível forma de sua concretização conforme a legislação atual. Isso porque, a justificativa pela qual o INPI, autarquia federal responsável pela análise e registro no Brasil, não aceita seu registro, é por meio de uma interpretação literal e restritiva do artigo 122 da LPI, que limita a possibilidade de registro aos sinais “visualmente perceptíveis”.

Devido à importância da temática, a questão do registro de sinais sonoros não pode ser verificada por meio, apenas, de uma interpretação isolada e literal da regra. O mundo evoluiu, e a era atual da informação e da tecnologia fizeram com que a busca por marcas não tradicionais se expandisse. Tanto é assim que, países que *a priori* não previam seus registros, alteraram suas legislações para abrigar também os signos não convencionais.

Dessa forma, acredita-se que, como uma alternativa à alteração legislativa, que pode demorar, ou simplesmente não ocorrer, o dispositivo em questão pode ser interpretado conforme a evolução tecnológica das últimas décadas, e a consequente necessidade do mercado em acompanhar tal evolução, que fez com que a busca por elementos mais diferenciadores e menos convencionais se ampliasse, sendo as marcas sonoras um desses elementos.

Não é possível que o País e o entendimento da autarquia permaneçam no ano de 1996, quando da promulgação da LPI, concedendo tutela marcária apenas aos sinais ditos tradicionais. O sistema marcário deve evoluir para acompanhar as mudanças sociais, tecnológicas, e do próprio mercado, não ficando apegado ao modelo tradicional.

Entende-se que artigo 122 da LPI deve ser interpretado levando em conta essas circunstâncias, a partir dos métodos teleológico e sistemático de interpretação. Assim, poder-se-ia considerar o requisito da percepção visual do signo como um meio pelo qual fosse possível sua publicação. Dessa forma, a partir do momento em que um som é graficamente representável, como por meio de uma partitura, o requisito formal estaria preenchido, e uma marca sonora poderia ser registrada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. *Direito Fundamentais na Sociedade da Informação*. GEDAI, Florianópolis, 2012, p. 14.

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

BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Denis Borges. *A noção de Originalidade e os Títulos de Obra, em particular, de Software*. 2005. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/originalidade.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017

_____. *Da proteção real da marca não registrada no Brasil*. Aracaju: PIDCC. Ano II. Edição n° 02/2013.

_____. *Do bem incorpóreo à propriedade intelectual*. 2009. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017

_____. *Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos textis como objeto de proteção pela lei autoral*. 2012. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017.

_____. *O direito Constitucional dos signos distintivos*. In: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. Serie GVlaw. Editora Saraiva, 2007.

_____. *Revisitando o tema da significação secundária*. 2011. p.1. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O estabelecimento Comercial na Internet: Universalidade, Direito à Distintividade e Tutela por Direito Real*. São Paulo. 2016. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 2016.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. 2ª ed. Saraiva, 1988.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de Direito de Propriedade Intelectual*. 1ª. ed. Aracaju: Evocati Editora, 2007.

BENETI, Sidnei. *O Direito Comercial na Jurisprudência do STJ*. Brasil, Conselho da Justiça Federal, I Jornada de Direito Comercial, Brasília: Justiça Federal, 2013.

BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito do Autor*. 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais.

_____. *Direito de Autor*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2000.

_____. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992.

_____. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais*. São Paulo: RT, 1993.

BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

BRASIL. Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 19 fev. 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

BRASIL. Lei no. 12.529, de 30 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI). *Loy-Type pur les pays em voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, et les actes de concurrence déloyale*. Genebra: BIRPI, 1967.

CAMPINHO, Sérgio. *O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2003.

CARRARA, G. Rotondi. *Appunti per una nuova impostazione del concetto di azienda*. Rivista del Diritto Commerciale, 1926, I. p. 73 apud BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. 2ª ed. Saraiva, 1988.

CERQUEIRA, J. da G. *Tratado da propriedade industrial*. 3ª ed. v. 1. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CHAVES, Antonio. *Direito do Autor*. Rio de Janeiro, 1987.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*. 22ª ed. Saraiva, 2010.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A Dimensão Plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Revista da ABPI, 01/03/2004. Disponível

em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em: 17 mar. 2017.

_____. Sinais não registráveis. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN>>. Acesso em: 06 abr. 2017.

Disponível em: <<http://blog.usereserva.com/post/131702534534/a-reserva-rio-sul-reabriu-e-n%C3%A3o-%C3%A9-s%C3%B3-uma-loja-de>>. Acesso em: 19 mar. 2017.

Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/as-10-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2016/>>. Acesso em: 20 fev. 2017.

Disponível em: <<http://miriangasparin.com.br/2014/10/compra-de-marcas-falidas-atraves-de-leiloes-esta-se-tornando-uma-pratica-comum-em-curitiba/>>. Acesso em: 19 mar. 2017.

Disponível em: <<http://observador.pt/2016/09/12/galaxy-note-7-acoes-da-samsung-afundam-mais-de-7-devido-a-anomalia-em-baterias/>>. Acesso em: 18 mar. 2017.

Disponível em: <<http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>>. Acesso em: 23 mar. 2017.

Disponível em: <<https://www.uspto.gov/kids/sound.html>>. Acesso em: 13 mai. 2017.

Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/as-20-marcas-brasileiras-mais-valiosas-em-2016/>>. Acesso em: 20 fev. 2017.

Disponível em: <<http://globoesporte.globo.com/mg/sul-de-minas/futebol/noticia/2017/03/patrocinador-master-do-bom-esporte-e-3-retirar-patrocinio-ao-clube-de-mg.html>>. Acesso em: 18 mar. 2017.

Disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html#what_kind>. Acesso em: 23 mar. 2017.

Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/24/musica-ajuda-a-despertar-desejo-de-compra-saiba-criar-trilha-sonora-da-loja.htm>>. Acesso em: 19 mar. 2017.

Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>>. Acesso em: 13 mai. 2017.

Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001040955>>. Acesso em: 13 mai. 2017.

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade intelectual*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

JABUR; W.P.; DOS SANTOS, M. J. P. Interface entre propriedade industrial e direito de autor. In: DOS SANTOS, M. J. P.: JABUR, W. P. (Coord.). *Direito Autoral*. São Paulo: Saraiva, 2014

JFRJ, Ação ordinária nº 0011267-77.2012.02.5101, Juiz Marcio Solter, Rio de Janeiro, 13 fev.

KILMAR, Sofia Gavião. *A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito*. In: MORATO, Antonio Carlos (Orientador). 1º Concurso Cultural ASPI - Homenagem ao Dia da Propriedade Intelectual. São Paulo: Revista Eletrônica do IBPI – Especial, mar/abr 2014.

KUNTZ-GRAU, Karin. *Domínio público e Direito de Autor*. Do requisito da originalidade como contribuição reflexivo-transformadora. Revista Eletrônica do IBPI – Nr. 6. 2012.

Manual de Marcas do INPI. Disponível em:

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca> Acesso em: 09 abr. 2017.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. *Marcas Sonoras no Direito Brasileiro*. Editora JURUA, 2010.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de; TOBIAS, Afonso Celso B. *Avaliação Econômica de Ativos Intangíveis: Marcas*. 2004. Disponível em: <[http://www.expresstraining.com.br/exprtrain/eollearn.nsf/0/e763deb336cd992883256bba006d61a4/\\$FILE/UPTODA210.pdf](http://www.expresstraining.com.br/exprtrain/eollearn.nsf/0/e763deb336cd992883256bba006d61a4/$FILE/UPTODA210.pdf)>. Acesso em: 10 mai. 2017.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 13ª ed. v. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

_____. *Instituições de Direito Civil*. 20ª ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis de Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional*. 2ª ed. Revista e ampliada. CICCO, Maria Cristina de. (Trad.). Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

_____. *Perfis do Direito Civil*. 3ª ed. Revista e ampliada. Tradução de CICCO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar. 2007.

PORTO, Patrícia. *Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, 2010.

RAMOS, Carolina Tinoco. *Contributo Mínimo em Direito do Autor: o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida: contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro*. Rio de Janeiro. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 28ª ed. v. 1. Saraiva, 2009.

ROGEL, Carlos; DRUMMOND, Victor. *Manual de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005.

ROUBIER, P. *Le droit de propriété industrielle: partie générale*. Paris: Éditions du Recueil Sirey, 1954, p. 402-403 apud. KILMAR, In: MORATO, mar/abr 2014.

SILVA, Hugo Daniel Lança. *Marcas sonoras: sua admissibilidade*. Verbo Jurídico, Beja, 2003. p. 24. Disponível em: <http://www.verbojuridico.net/doutrina/autor/marcas_sonoras.html>. Acesso em: 04 mai. 2017.

SOARES, José Carlos Tinoco. *"Concorrência desleal" VS. "Trade dress" e/ou "conjunto-imagem"*. Edição Tinoco Soares, 2004.

_____. *Expressões, frases e sinais de propaganda*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 64, maio-jun 2003.

STJ, REsp n. 57.449/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Texeira, Brasília, 24 jun. 1997.

STJ, REsp n. 70.015/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Brasília, 03 jun. 1997.

TEPEDINO, Gustavo. *Esboço de uma classificação funcional dos atos jurídicos*. Revista Brasileira de Direito Civil. ISSN 2358-6974, vol. 1, jul.-set./2014, Disponível em: <<https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/pdf/02---rbdcivil-volume-1---esbouco-de-uma-classificaucueo-funcional-dos-atos-juruadicos-.pdf>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

_____. *Notas sobre a Função Social dos Contratos*. Disponível em: <<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca12.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

_____; SCHREIBER, Anderson. *A garantia da propriedade no direito brasileiro*. Revista da Faculdade de Direito de Campos. ano 6. n. 6. jun. 2005.

TJMG, Apelação n. 2.0000.00.404885-7/000, Rel. Desembargador Batista de Abreu, Minas Gerais, 12 nov. 2014.

TJRS, Apelação n. 70067756015, Rel. Desembargador Ney Wiedemann Neto, Rio Grande do Sul, 28 abr. 2016.

TJSC, Agravo de Instrumento n. 1999.012365-0, Rel. Desembargador Newton Trisotto, Santa Catarina, 08 fev. 2001.

TJSP, Apelação n. 1005590-22.2014.8.26.0269, Rel. Desembargadora Maia da Cunha, São Paulo, 13 jun. 2016.

TJSP, Apelação n. 0139236-89.2008.8.26.0000, Rel. Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, São Paulo, 14 nov. 2013.

TRF2, Agravo de Instrumento n. 0050798-41.1998.4.02.0000, Rel. Desembargador Raldênio Bonifacio Costa, Rio de Janeiro, 11 abr. 2000.

TRF2, Apelação n. 0104755-86.2012.4.02.5101, Rel. Desembargador Abel Gomes, Rio de Janeiro, 18 set. 2014.

TRF2, Apelação n. 0801758-94.2009.4.02.5101, Rel. Desembargador Abel Gomes, Rio de Janeiro, 28 mar. 2012.

TRF4, Apelação n. 5069514-26.2012.404.7100, Rel. Desembargador Otávio Roberto Pamplona, Porto Alegre, 05 ago. 2013.

VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial. In: DOS SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) *Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias*. São Paulo: Saraiva, 2007.