

MARCAS NÃO TRADICIONAIS: UM PANORÂMA SOBRE LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

Beatriz Fernandes Genaro¹, Francieny Magalhães Brandel Pires²

Membro convidada das Comissões de Propriedade Intelectual da OAB de Pernambuco e Santos, SP, Membro do Comitê Técnico e Científico do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Itália e Brasil (DIB), Articulista no Portal Fashion Law Latam
beatriz_fg@adv.oabsp.org.

Mestranda em Direito em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Subseção Juiz de Fora/MG
francienymagalhaes@gmail.com

Resumo

A abordagem sobre marcas não tradicionais no Brasil ainda gera controvérsias. Notadamente o Brasil faz parte da gama de países conservadores quando se trata de concessão, pelo Estado, de monopólios relacionados a Propriedade Industrial. Destacando a importância do debate que versa sobre as marcas não tradicionais e a relevância de tal instituto de forma que visa alcançar horizontes maiores o artigo dialoga com leis extraterritoriais, visando traçar um panorama intrínseco entre as legislações. A metodologia desenvolvida neste artigo, pelo método dedutivo, não se resume a pesquisa bibliográfica nacional e estrangeira, mas também a estudos de casos concretos, ou seja, jurisprudências que versam sobre o assunto nas plataformas oficiais dos países analisados, como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial local, mas as entidades internacionais responsáveis pelo direito internacional público sobre a temática de Propriedade Industrial e Comércio Exterior.

Palavras-chave: Marcas não tradicionais; Propriedade Industrial; legislação internacional

Introdução

O presente trabalho visa apresentar um panorama sobre marcas não tradicionais de uma forma bastante breve em alguns países e localidades ao redor do mundo.

No primeiro capítulo serão apresentadas as normas presentes no ordenamento jurídico brasileiro, dentre elas a Constituição Federal de 1988, A Lei nº 9.279 de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), O Manual de Marcas do INPI, além da menção de tratados como o TRIPs. Mais adiante são mostradas e exemplificadas diversas formas de apresentação marcária, como marcas de movimento, posição, olfativas, táteis e sonoras. No capítulo seguinte é feita uma análise de legislações e ordenamentos jurídicos extra pátrias, abordando países da América do Sul como Argentina, Colômbia, Equador, Chile e Colômbia e ilustrando exemplos de marcas, dentre outros, a marca tátil conferida à garrafa de *whisky* Old Parr em países como Colômbia e Equador. Já nos Estados Unidos da América, a exemplificação marcária não tradicional abordada se dá com a fragrância floral e as decisões do USPTO que permearam o caso em questão. Por último, para trazer a dicotomia do assunto à baila, o presente trabalho é finalizado discorrendo a respeito do caso mais paradigmático que é

Moçambique, um ordenamento jurídico de legislação marcária bastante flexível e permissiva em relação às formas de apresentação aceitas para registro no país. A grande questão gira em torno da falta de utilização prática dessas previsões legais, a exemplo da marca sonora que desde sua implementação em 1999 não foram registradas quaisquer concessões de registro para sinais deste tipo.

A presente discussão teórica visa deslindar um assunto pouco discutido na doutrina brasileira, apesar de peso ímpar. Do ponto de vista da Proteção inventiva do que trata o ramo da Propriedade Intelectual a presente assunto deve ser abordado paulatinamente.

1. Previsão em legislações internacionais

Antes de iniciar o debate acerca da previsão de marcas não tradicionais em ordenamentos jurídicos internacionais, é importante ressaltar que o Brasil adota uma postura bastante conservadora em relação aos sinais registráveis e não-registráveis (BRASIL, INPI, 2021). Isso quer dizer que, diferente de outros países, o Brasil adota a proteção de sinais visualmente perceptíveis, sendo eles a marca nominativa, figurativa, mista e tridimensional (LPI, 2021). Ainda que no ano de 2021 esteja havendo um debate sobre a regulação e implementação da proteção de marcas de posição, o INPI¹ brasileiro ainda não chegou em um consenso de como será o procedimento do registro (BRASIL, manual de marcas, 2021).

O Acordo TRIPs², definiu e estabeleceu alguns dos atuais padrões mundiais de Propriedade Intelectual, já que é de adesão obrigatória para todos os países que fazem parte da OMC³ em seu artigo 15º, denominado "objeto de Proteção, descreve requisitos mínimos do que pode ser considerado marca "qualquer sinal ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas [...] ", ficando facultado à cada país membro da organização restringir essa definição em sua legislação, como é o caso do Brasil.

Países menos conservadores, como Estados Unidos, alguns da União Europeia e América do Sul, adotam a proteção de outros signos, como por exemplo as marcas olfativas, de movimento, sonora, de posição, dentre outras. Vale dizer que dentre esses ordenamentos jurídicos há bastante diferença em relação à flexibilidade dos signos protegidos.

Nos Estados Unidos a proteção de marcas abrange qualquer sinal, não necessariamente apenas os visualmente perceptíveis ou representados, mas podendo ser de qualquer natureza, como marcas gustativas. Já a União Europeia adota a proteção de sinais representados, isto é, sinais que além de visualmente perceptíveis são graficamente representados a exemplo de notas musicais, marcas sonoras, ações, marcas de movimento (BRASIL, INPI, 2021).

Ainda que vedado pelo ordenamento jurídico, é possível encontrar registros que, de forma não ideal, protegem algumas marcas não tradicionais. A título de exemplo, o registro de número 826006248 (INPI, 2021), que apesar de extinto pela expiração do prazo de vigência e não renovação do titular, tem como objeto uma sequência de foto que indica um movimento. Além disso, não é raro encontrar concessões de elementos figurativos que se encaixam como marca de posição, a exemplo o registro de número 790053853 (INPI, 2021), o qual consta uma figura contendo o bolso distintivo

¹ O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma autarquia Federal brasileira, fundada em 1970, e atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a industrial

² Sigla derivativa do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai, recepcionado pela legislação brasileira pelo Decreto n.º 1.355 de 30/12/1994

³ Sigla derivativa do Inglês *World Trade Organization*, em português: Organização Mundial do Comércio. Foi criada em 1995 com o intuito de promover a liberalização do comércio em todo o mundo.

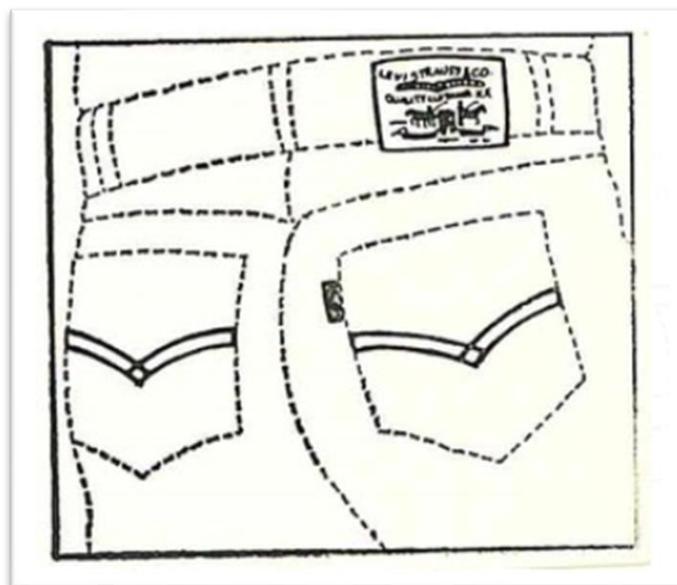
da marca Levi's em linhas contínuas e o restante da calça em linhas pontilhadas, sugerindo a proteção apenas do sinal distintivo. Ainda que neste momento não seja possível o registro de marcas de posição no Brasil, se encontra em consulta pública sobre o exame dessa modalidade no INPI, com o intuito de elaborar uma minuta de ato normativo que vai dispor sobre a registrabilidade dessa forma de apresentação e criação de diretrizes para o exame. Os exemplos mencionados reforçam a precariedade e necessidade de evolução no ordenamento jurídico brasileiro que protege os sinais marcários e a Propriedade Intelectual de forma geral.

Figura 1 – Registro de marca em movimento



Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro. Acesso em 20 jun 2021

Figura 2 – Registro de marca de posição da marca Levi's



Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro. Acesso em 20 jun 2021

2.1 Análise da legislação na América do Sul

Apesar de muitos acreditarem que as marcas não tradicionais de forma geral são encontradas apenas em continentes como o Norte Americano e Europeu, isso não é uma verdade. Podemos encontrar diversos países na América do Sul com essa possibilidade de proteção de alguns sinais não tradicionais e não apenas visualmente perceptíveis.

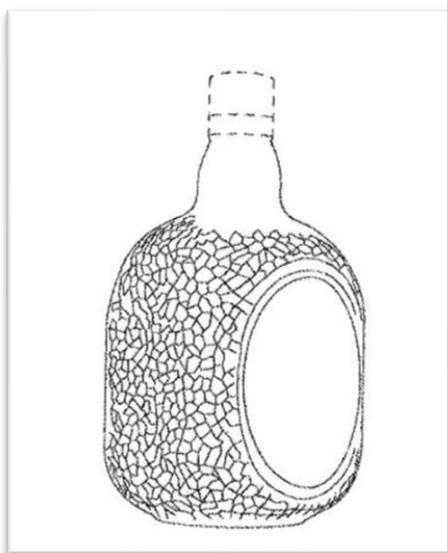
Podemos apontar como exemplo Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, variando entre eles a flexibilidade de formas de apresentação, porém todos com abrangência bem mais significativa que o Brasil. Dentre os países mencionados, alguns deles se destacam pela eficiência na proteção, vez que concederam registros bastante positivos e garantidores de distintividade, como o diversas marcas sonora no Chile, inclusive da empresa Petrobrás, e o registro de marca tátil conferido à textura da garrafa do *whisky* “Old Parr” na Colômbia e Equador.

Figura 3 – ilustrativa da garrafa do *whisky* Old Parr *in loco*



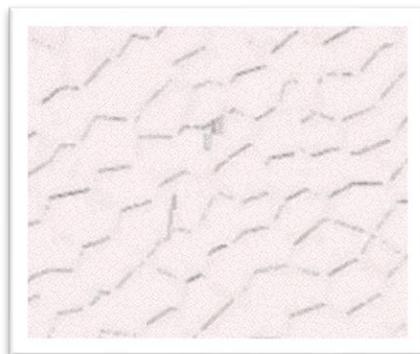
Fonte: Desvendando whisky. Acesso em 20 jun 2021

Figura 3 – ilustrativa da garrafa do *whisky* Old Parr



Fonte: U.S. Reg. No. 3412907 in 2008

Figura 4 – ilustrativa da textura da garrafa do *whisky* Old Parr



Fonte: Ecuador Reg. No. 29597-04

Em se tratando de marcas olfativas, um país latino que merece grande destaque, não só nessa forma de apresentação, mas sobre marcas não tradicionais de forma geral, é a Argentina. Seu ordenamento jurídico referente à Propriedade Intelectual, especialmente no âmbito marcário, lhe confere grande destaque internacional por ser extremamente abrangente e admitir qualquer signo como marca (INPI, Argentina, 2021). O histórico de reconhecimento internacional argentino em relação às marcas olfativas é de extrema relevância, já que o país teve o registro desta forma de apresentação mencionadas em publicação na Organização Mundial de Propriedade Intelectual⁴. Além disso, no Brasil o assunto também foi tema de artigo na Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual na edição 117- Março/Abril 2012, p. 3-16.

2.2 Análise da legislação nos Estados Unidos

Como já explanado anteriormente, os Estados Unidos da América garantem a proteção e possibilidade de registro para qualquer sinal que seja distintivo e, conseqüentemente, identificador de um determinado produto ou serviço. O primeiro e mais emblemático caso do país aconteceu em 1990 quando a produtora de fios de lã Célia Clarke requereu junto ao órgão registral do país o registro de marca desses fios aromatizados. Segundo ela, o perfume dos fios, descrito como “fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumárias”^{**} garantiam um certo destaque e distintividade dos seus produtos em relação aos demais disponíveis no mercado. Segundo o site da Euipo, o caso *in re Clarke*, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990). Decisão da 2ª Câmara de Recurso, de 11 de fevereiro de 1999, proferida no proc. R 156/1998-2, referente ao pedido de registro número 428 870.

Ocorre que o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos⁵ indeferiu o pedido por não ver distintividade, não considerar funcional o aroma e pela maioria dos produtos possuírem aromas incorporados para se tornarem mais agradáveis e não para identificação.

Dentre os fundamentos que basearam a decisão, destacam-se o pioneirismo da autora em comercializar os fios de lã perfumados, a fragrância não ser uma qualidade inerente ou natural dos fios, a promoção do aroma através de publicidade e o reconhecimento do produto por parte de distribuidores e clientes como fonte. Com isso, o tribunal entendeu que não havia motivos para não

⁴ Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), do inglês *World Intellectual Property Organization* (WIPO), uma das agências das Nações Unidas criada em 1967 com o objetivo de desenvolver um fórum de serviços, políticas, informações e cooperação em matéria de Propriedade Intelectual, com os 193 Estados-membros

⁵ USPTO. The United States Patent and Trademark Office. É a agência federal para a concessão de patentes nos EUA e registro de marcas registradas.

conceder a proteção para o aroma dos fios e definiu um quadro jurisprudencial, que funcionou como base para a doutrina de marcas olfativas, com os seguintes requisitos:

- 1.º Explicitamente, reconheceu que os odores, face à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados como marcas;
 - 2.º Explicitamente, definiu que os produtos naturalmente odoríficos não podiam ser registados como marcas olfativas;
 - 3.º Implicitamente, estabeleceu um critério geral para o registo de marcas olfativas, assente nas seguintes perguntas:
 - a) O sinal olfativo distingue os produtos do requerente dos seus concorrentes
 - b) É o aroma um atributo inerente, ou uma característica natural dos produtos assinalados pelo sinal olfativo
 - c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo requerente em campanhas publicitárias
 - d) O requerente demonstra que aqueles que são confrontados com os produtos olfativos os associam por causa do odor à respetiva proveniência empresarial
- ((VIAGEM, 2019 apud SOLNADO, 2008))

2.3 Análise do Caso de Moçambique

Um caso curioso é a proteção marcária conferida no Código da Propriedade Industrial de Moçambique o novo Código de Propriedade Industrial de Moçambique, do Decreto 47/2015 de 31 de dezembro, definiu em seu artigo 1º marca como "Sinal distintivo, manifestamente, visível, audível ou olfativo, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir [...]". Com isso, a nova legislação permitiu o registro de marcas olfativas. Anteriormente já havia previsão para outras marcas não tradicionais no Código de Moçambique, pois poderia ser requerida a concessão de marcas sonoras, por exemplo.

O que intriga até mesmo os juristas locais é o fato de o país não possuir muito desenvolvimento tecnológico capaz de identificar e analisar com cautela e excelência todos os procedimentos necessários para que a concessão da marca gere uma proteção adequada e efetiva.

O motivo desse questionamento é o fato de que, desde o primeiro código que regulamentou o processo de registro de marcas sonoras, uma marca de representação gráfica mais simples de ser analisada, não houve ainda nenhum registro de marca sonora no país.

3. Considerações Finais

Portanto, ao longo deste artigo pode ser observado a maneira que alguns países protegem a propriedade intelectual de sinais distintivos não tradicionais como como marcas de movimento, posição, olfativas, táteis e sonoras, incluindo-os como formas de apresentação marcárias em seus respectivos órgãos registrais.

Embora o Brasil não ainda faça o uso desse escopo de proteção, alguns titulares desses sinais fazem, na medida do possível, o uso de marcas figurativas para indicarem sua distintividade, como é o caso dos processos 826006248 da marca Nokia que indica um movimento e 790053853 da marca Levi's sinalizando uma marca de posição. Apesar de na prática a proteção ser conferida, mas pouco efetiva e segura juridicamente, os signos que não conseguem ser aplicáveis à marca figurativa não possuem nem esta saída para tentar blindar sua distintividade.

Após analisar a legislação de outros países que permitem a proteção desses sinais, é possível observar um maior escopo de proteção e segurança jurídica para os titulares de marcas não tradicionais, como no caso de países da América do Sul, América do Norte e África. Essa segurança jurídica permitida pela previsão legal dessas formas de apresentação faz com que sujeitos de direito se sintam mais dispostos a inovar ao apresentar seus produtos ou serviços de forma única e diferenciada, vez que terão a certeza de que sua propriedade intelectual estará assegurada.

Uma única ressalva curiosa é com relação ao país Moçambique, localizado na África, que embora tenha em seu ordenamento jurídico a previsão para o registro de marcas não tradicionais como

marcas sonoras e marcas olfativas, o país não teve o pedido de nenhuma das marcas nessas formas de apresentação.

Referências

BARBAS, Leandro Moreira Valente, **Marcas não tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional**. Disponível em:

<<http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1159/1/Leandro%20Moreira%20Valente%20Barbas.pdf>> acesso em 19 de jun 2021.

BORGARELLO, Mariela. Registrabilidad de Marcas Olfativas en la República Argentina: Caso LOreal c/ Antiall S.A.. s/ Cese de Oposición al Registro de Marca. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, no 117 - Março/Abril de 2012, pp. 3-16.

BRASIL. Congresso Nacional. **Constituição da República Federativa do Brasil**, 1988. Brasília, DF.

_____. Congresso Nacional. **Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971**. Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm. Acesso em 20 jul 2021

_____. Congresso Nacional. **Leiº 9.279 de 14 de maio 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial>. Acesso em 26 jun 2021

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). **Manual de marcas**. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em 26 jun 2021

_____. Registo de marca n.º 826006248. Disponível em inpi.gov.br. Acesso em 20 jun 2021.

_____. Registo de marca n.º 790053853. Disponível em inpi.gov.br. Acesso em 20 jun 2021

_____. Ministério das Relações Exteriores. **Decreto n.º 1.355 de 30/12/1994. Ata Final Que Incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)**, Brasília, DF.

Código da Propriedade Industrial de Moçambique. Disponível em https://www.ipi.gov.mz/attachments/article/151/CPI_47_2015.pdf. Acesso em 20 jul 2021.

CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfativa, Coimbra, Almedina, 2008.

INPI. Argentina. Disponível em: <https://portaltramites.inpi.gob.ar/>. Acesso em 20 jul 2021.

Old Parr Imagem ilustrativa. Desvendado whisky. Disponível em: <http://desvendandowhisky.blogspot.com/2014/11/filtrado-baixissimas-temperaturas-old.html>. Acesso em 20 jun 2021.

Old Parr. Imagens. Disponível em: <https://ntmblog.wordpress.com/2015/01/07/paz-horowitz-robalino-garces-paz-horowitz-obtained-registration-of-old-parr-crackle-glass-texture-mark-in-eucador/>Acesso em 20 jul 2021.

Old Parr. Imagens. Disponível em:

<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx>. Acesso em 20 jul 2021.

OMC (WTO). **Organização Mundial do Comércio**. Disponível em <https://www.wto.org/>. Acesso em 20. Jun 2021.

USPTO. **The United States Patent and Trademark Office**. Disponível em <https://www.uspto.gov/>. Acesso em 20 jun 2021.

VIAGEM, Salomão António Muressama. "A Marca Olfativa No Novo Código Da Propriedade Industrial De Moçambique." Revista Electrónica De Direito 2 (2019). disponível em <https://cije.up.pt/client/files/0000000001/8-artigo-salomao-viagem_935.pdf> acesso em 20 de julho de 2021

WIPO. **World Intellectual Property Organization**. Disponível em <https://www.wipo.com/>.