

# Aquisição de marcas pelo registro

---

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2015)

<b>Darstellung: a marca como representação e não como conceito</b> .....	2
A marca como sinal.....	3
Negativa de proteção à função técnica.....	3
<b>Negativa à função ornamental ou estética</b> .....	4
Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca .....	6
O sinal visual.....	8
Sinal destinado a assinalar e distinguir a origem de produtos e serviços.....	9
Dos signos capazes de atender a tais requisitos.....	9

O direito exclusivo sobre a marca se adquire, no Direito Brasileiro, através do registro.

Marcas não registradas são suscetíveis de proteção, não como direito exclusivo, mas com um valor concorrencial, através dos mecanismos da repressão à concorrência desleal.

## Definição legal de Marca Registrável

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

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

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

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

Resumindo, assim:

- a) É o *sinal*, vale dizer, um elemento dotado de carga *semiológica*, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;
- b) Tal sinal será efetivamente *distintivo* (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
- c) Tal sinal – segunda a lei vigente – será necessariamente suscetível de percepção <sup>1</sup> *visual* <sup>2</sup>;
- b) Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa<sup>3</sup>.

---

1 Percepção e não representação, como nota Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Frise-se, ao nosso ver, que o legislador optou pela limitação de que o sinal, per si, deve ser visualmente perceptível e não que o sinal deve ser visualmente representável.”

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

Desta feita, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços <sup>4</sup>.

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

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

### ***Darstellung: a marca como representação e não como conceito***

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

« (...) quando um industrial adota como marca um elemento que remete a um tipo geral que pode ser representado em figuras e nomes diferentes, distintos um do outro, ele só tem direito de exclusividade sobre a figura e o nome que foi especialmente escolhido, sem que o direito possa estender-se ao tipo no qual foi inspirado e a todos seus modos de manifestação; [ele é] proprietário apenas do sinal externo e visível que depositou e expôs ao público (...)» <sup>5</sup>

Assim, ao contrário do que ocorre com a exclusividade patentária, a qual se estende não só ao representado, mas ao conceito da solução técnica, e qualquer de suas manifestações equivalentes e óbvias <sup>6</sup>, o registro de marca protege o que foi depositado

---

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

4 Quanto à noção de "origem", vide a seção [ 1 ] § 7 . - A noção de "origem" em direito de marcas, neste volume.

5 POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*, Paris :Marchal et Billard, 1892, "28. Quid si l'emblème adopté pour marque se rapporte à un type susceptible de formes diverses? - La règle précédente a été appliquée par la jurisprudence à un cas qui, quoique différent, n'est pas sans analogie avec celui que nous venons d'examiner. Il s'agit de savoir si le fabricant qui choisit pour marque un signe susceptible d'être représenté sous des formes variées et sous des appellations diverses est propriétaire de ce signe d'une façon absolue, c'est-à-dire s'il peut revendiquer pour lui seul toutes les formes et toutes les appellations. La question, selon nous, doit se résoudre d'après les circonstances de chaque espèce, car c'est, avant tout, une question de fait. En principe, le droit du propriétaire de la marque s'étend aux formes, aux appellations qui sont de nature à faire confusion avec la forme et l'appellation qu'il a choisies. Jugé, à cet égard, que, lorsqu'un industriel a adopté comme marque de fabrique un sujet se rapportant à un type général susceptible d'être représenté sous des figures et sous des dénominations différentes, distinctes les unes des autres, il n'a de droit privatif que sur la figure et la dénomination qu'il a spécialement choisies, sans que ce droit puisse être étendu au type dont il s'est inspiré et à tous ses modes de manifestation; propriétaire seulement du signe extérieur et visible qu'il a déposé et mis sous les yeux du public, il ne saurait être admis à se plaindre de l'emploi par un concurrent d'une marque qui diffère de la sienne par son effigie et son nom, alors qu'il n'y a pas de confusion possible entre ces deux marques envisagées en elles-mêmes et dans l'aspect matériel qu'elles offrent aux regards: spécialement, le fabricant qui a pris pour marque une image de la Vierge avec les mots : A la Vierge, ne saurait se plaindre qu'un de ses concurrents adopte de son côté pour marque une image représentant également la Vierge dans une attitude et avec des figures accessoires différentes, le tout accompagné des mots : A la bonne Mère, et telle en un mot que la confusion soit impossible (Aix, 27 nov. 1876, Eydoux ( ), Pataille. 78.252).»

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

e exposto ao público como objeto da proteção, e não se estende a qualquer tipo geral do qual o objeto do registro é uma apenas dentre muitas formas de manifestação<sup>7</sup>.

### A marca como sinal

Sinal será, segundo Houaiss,

- 4 Rubrica: semiologia.  
m.q. *signo* ('objeto, forma ou fenômeno')

Por sua vez:

- 7 Rubrica: linguística, semiologia.

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

Obs.: cf. *ícone, indício e símbolo*

Neste passo, concentraremos nossa atenção para a exigência legal de que não se protegerá, pelo registro de marca, senão o seu elemento simbólico.

Mais, só se protege o elemento simbólico na sua função de identificação de *origem de produtos e serviços*.

### ***Negativa de proteção à função técnica***

O art. 124, XXI nega proteção:

à forma (...) que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Não se imagine que tal norma se aplique exclusivamente à marca tridimensional, ainda que, para essa, o preceito adquira uma aplicabilidade específica (Vide a seção [7] § 9, neste volume). Nenhuma marca será registrável, se a sua *forma* não puder ser dissociada de um efeito técnico.

Quanto à questão do *efeito técnico*, traz a lei uma antiga exigência quanto à marca – que ela seja um elemento de distinção, e não de funcionalidade. Quanto à questão, pronunciou-se a Suprema Corte Americana em *Qualitex*<sup>8</sup>:

[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (..) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation.

A análise da Suprema Corte indica a aplicabilidade, neste contexto, do princípio constitucional sistemático da Especialidade das Proteções: a proteção de novas funções técnicas se faz no âmbito do sistema de patentes; enquanto que a de uma nova

---

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

8 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995).

ornamentalidade se faz através do registro de desenho industrial – as duas hipóteses com sua equação constitucional própria e seu prazo limitado.

### ***Negativa à função ornamental ou estética***

Reciprocamente, a norma de desenho industrial é definido de maneira a distinguir a função *ornamental* da função de assinalamento e distinção, que é típica das marcas:

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

O objeto protegido pelo desenho industrial não é a funcionalidade do objeto (quais problemas técnicos ele resolve ou satisfaz), mas a ornamentalidade do corpo onde a criação se projeta<sup>9</sup>. A lei veda proteção à funcionalidade através do registro de desenho. É como no caso das marcas, uma tutela sobre conteúdo informativo, ainda que a informação não seja *sobre* o produto mas *no* produto. Funcionalmente, as analogias são mais intensas com o sistema de marcas do que com o de patentes industriais.

A casuística cuida dessa ênfase. Primeiro da ornamentalidade em face da função técnica:

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

"Ou seja, na verdade o SHAKER nada mais é do que o aparelho FLUTTER da autora com um extensor que enseja uma melhoria na sua utilização. E, como se sabe, o desenho industrial é uma forma ornamental que torna o produto mais atraente, acrescentando-lhe poder de sedução. No caso de melhorias em formas existentes, como acontece nos presentes autos, tem-se uma forma utilitária que não pode ser objeto de registro de desenho industrial(...) [Sentença incorporada ao acórdão]" TRF2,AC2003.51.01.528618-5, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, JFC Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 16 de junho de 2009.

Em segundo lugar, da diferença entre ornamentalidade e distintividade:

“É que, se em linha de princípio, a marca seria registrável, no Brasil, na forma do artigo 6.º do acordo revisto em Haia, em concreto tal registro não é possível. É que a autora quer ver registrada, como marca, um mero desenho (v. fls. 22), sem qualquer caráter distintivo como marca, nem como marca emblemática.

Com propriedade, escreveu o INPI, às fls. 167/169:

---

<sup>9</sup> "O conjunto desses dispositivos aponta para um objeto bastante distinto do que estudou Gama Cerqueira. Assim, além dos requisitos de novidade, licitude e aplicabilidade industrial, comuns às patentes (mas formulados de forma diversa), e o requisito complementar de originalidade – como veremos, correspondente à atividade inventiva ou ato inventivo como exigência de contributo mínimo – o tipo específico tem a imposição de ornamentalidade. Como veremos a seguir, este requisito – correspondente à noção de invento do art. 10 da Lei no. 9.279/96, exige que o elemento que se pretende proteger como desenho industrial, seja uma nova criação ou nova aplicação como ornamento em um produto específico, suscetível de fabricação industrial. “Como ornamento”, vale dizer, seja uma arte aplicada a um produto específico, na função de ornamento. Na noção de “arte aplicada” haverá um dado de subsidiaridade: o produto ao qual se aplica a arte terá uma função utilitária, distinta daquilo que se aplica. A aplicação consistirá numa conformação de tal produto a um destino não utilitário, agradável aos sentidos, mas também não puramente estético. Perigando a um raciocínio circular, a simples capacidade de aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo tátilmente agradável) a um produto específico, de uma forma suscetível de fabricação em série, fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não seja puramente estético". (Comentários de Denis Borges Barbosa, GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2010, vol. I, seção 317).

"40 - É, precisamente, o desenho acima, aplicado na face externa do bolso, que a autora quer ver registrado como marca emblemática: um mero efeito decorativo ou, ainda, um motivo ornamental, sem sentido determinado.

41 - Sem qualquer dúvida, em conformidade com a lei e a doutrina, o citado motivo ornamental é um desenho industrial e, como tal, deve ser patenteado o que não deseja a autora pelas razões já citadas, isto é, porque o prazo de proteção do modelo industrial é de apenas 10 anos, sem direito a prorrogação.

42 - Como marca emblemática, entretanto, como pretende a autora, não pode ser registrado o desenho em pauta.

43 - Diz bem GAMA CERQUEIRA sobre marca emblemática:

"Emblemas. O emblema pode ser definido como o meio de representação, por meio de figuras ou imagens, de qualquer ser, animado ou não, real ou fictício, como, por exemplo, a figura de um cão, de uma árvore, de uma sereia" (Tratado da Propriedade Industrial. vol. I. pág. 431 - ano 1946).

44 - Não há, no desenho em causa, qualquer representação gráfica de um ser animado ou inanimado, real ou fictício.

45 - O Código, por sua vez, não definiu o que seja marca emblemática, limitando-se a dizer no seu artigo 64:

"Artigo 64 - São registráveis como marca os nomes, palavras denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais"

46 - Evidente que o desenho reivindicado, ao ser aplicado nos produtos da autora, desempenha a função de ornamentá-los - desenho industrial - e não a de diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes marca de indústria e comércio.

47 - E nem se argumente que esse desenho destina-se a diferenciar, os produtos da autora de outros idênticos ou semelhantes (função específica da marca).

48 - Conforme é do conhecimento geral e, de acordo com os catálogos que a própria autora anexou ao processo administrativo, objeto, desta ação (doc. 4), o que distingue as calças e macacões fabricados pela autora é a marca "Levis" escrita em etiquetas costuradas nos bolsos.

49 - O desenho das duas arcadas duplas, portanto, como já foi dito, tem um efeito, simplesmente, decorativo, servindo para ornamentar os produtos de fabricação da Levi Strauss Co.

50 - Tivesse o desenho em causa a função de distinguir esses produtos não haveria a necessidade de serem os mesmos assinalados, concomitantemente, por duas marcas distintas: "Levis" e o "desenho de duas arcadas duplas ...".

51 - Aí está, a marca "Levis" distingue os produtos da autora, enquanto que o desenho em causa os ornamenta, simplesmente" . ..... (fls.167/169)

Sendo assim, incide, no caso a ressalva inscrita no artigo 6.º. 2.º, da Convenção de Paris, revista em Haia:

"Todavia, poderão ser recusadas ou invalidadas:  
....."

2º - As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo .....

O desenho, repete-se, não passa de um ornamento e está desprovido de qualquer carácter distintivo." AP. CÍV. 64.420 - RJ - APTE.: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI - APDO.:• LEVI STRAUSS & CIA. REL.:

MIN. BUENO DE SOUZA - J. EM ... 17/3/1982 - TFR.(voto vencido do . Ministro Carlos Mário Velloso (Relator).

Assim como se exclui do campo do sinal marcário o efeito (ou uso) ornamental, também o efeito estético <sup>10</sup> não é com ele compatível <sup>11</sup>. Julgados estrangeiros recusam a chamada “funcionalidade estética” <sup>12</sup>.

### Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca

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

Na verdade, o que se requer é algo um grau mais abstrato: o sinal deve ser hábil a ser reconhecido pelo público como uma marca, e não um acidente da natureza, ou um discurso poético, ou uma manifestação política. Se não for como tal reconhecido, sem primeiro educar o público do fato de que o objeto é uma marca, e não um avião, um elefante ou um discurso parlamentar <sup>14</sup>, não terá meios de funcionar *como marca* <sup>15</sup>.

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

---

10 A distinção entre o ornamental e o estético poderá ser encontrado num vetor da subsidiaridade: será ornamental o efeito estético subsidiário a um efeito técnico ou utilitário. Assim, num exemplo de um cliente meu, a aposição de uma escultura de um unicórnio ao cabo de uma enxada industrializada como tal.

11 Como dissemos em nosso Direito de Autor, op. cit: "Numa famosíssima análise das funções de linguagem, Jakobson [JAKOBSON, Roman. Huit questions de poétique, Paris: Seuil, 1977, p. 63] distingue cinco tipos específicos: Referencial, Emotiva, Poética, Conativa, Fática, Metalingüística. A primeira é a função que corresponde à informação científica, jornalística ou factual; a emotiva enfatiza o emissor da mensagem, a conativa o receptor (como os discursos da retórica), a fática o suporte da comunicação, a metalingüística o próprio discurso. Mas o que nos interessa aqui é a função que Jakobson diz ser poética, que corresponde ao discurso artístico. Nela, o objeto externo, designado pelo signo na mensagem não é relevante - a mensagem ela mesma se significa". Ou seja, o elemento exercendo função estética não se prestará a ser o sinal definido como "forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste numa série de situações". É certo que para ter distintividade a marca terá de ter algo além do "mero aspecto referencial da linguagem", como nota decisão do TRF3; mas elas serão hetero-referenciais, e não auto-referenciais, no discurso que, nota Jose Antonio Faria Correa, Sinais não Registráveis, op. cit., : "(...) as marcas formam verdadeira linguagem à parte. É um sistema de sinais que comunica ao consumidor dados acerca do produto ou serviço a que se liga. É a fala do mercado".

12 Por exemplo, o Tribunal Federal da 9a. Região dos Estados Unidos indicou que o elemento de marca que só tivesse uma caráter estético não seria protegível: "aesthetic functionality has been limited to product features that serve an aesthetic purpose wholly independent of any source-identifying function", em *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*, 457 F.3d 1062, 1073 (9th Cir. 2006). Para uma discussão dessa noção, vide HALABY, Andrew F. "The Trickiest Problem With Functionality" Revisited: A New Datum Prompts A Thought Experiment, encontrado em [http://www.law.nyu.edu/ecm\\_dlv1/groups/public/@nyu\\_law\\_website\\_\\_journals\\_\\_annual\\_survey\\_of\\_american\\_law/documents/documents/ecm\\_pro\\_064591.pdf](http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv1/groups/public/@nyu_law_website__journals__annual_survey_of_american_law/documents/documents/ecm_pro_064591.pdf), visitado em 8/2/2012.

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

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

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

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

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

"O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ" foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por óbvio, em verdadeira propaganda (...)." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

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

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge *naturalmente* como sendo marca, há que se concluir que falta ali de um requisito essencial de proteção<sup>17</sup>.

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de uma *significado secundário* para tal elemento significado<sup>18</sup>. Ou

---

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

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

18 Veja-se o nosso Revistando o tema da significação secundária, de novembro de 2011, encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao\\_secundaria.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf). Vide, também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O "significado secundário" da marca: quando a marca fraca se torna forte, Lumen Juris,

seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para o público – *não é marca* - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços <sup>19</sup>.

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

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

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

### O sinal visual

Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras <sup>21</sup>, as aromáticas <sup>22</sup> e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos <sup>23</sup>.

Não vemos qualquer razão sistemática para tal exclusão, senão a de assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se tenham de resguardar do espaço tornado exclusivo pelo registro, quanto para suscitar seus próprios interesses contrapostos. Ou seja, é preciso que o signo não-visual possa ser *fixado e recuperado* por todos a quem a

---

2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. Revista da ABPI, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - “Ma Non Troppo”, por José Antonio B. L. Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, Secondary Meaning, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

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

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

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

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

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



exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada <sup>24</sup>.

#### Sinal destinado a assinalar e distinguir a origem de produtos e serviços

A Constituição Federal, no seu art. 5, XXIX tutela a proteção da propriedade das *marcas* e “de outros signos distintivos”. A marca é o sinal destinado a assinalar e distinguir a origem de produtos e serviços.

Assim:

(a) marcas são os sinais distintivos visualmente representado, configurados *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

(b) nomes de empresa, se caracterizam como a designação tanto da *pessoa* e como da *atividade empresarial* <sup>25</sup>.

(c) o título do estabelecimento e a insígnia, forma nominativa e figurativa do sinal destinado a identificar como “a loja, oficina ou casa comercial no restrito sentido; é a designação emblemática ou nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as claramente das outras do mesmo ou diversos gêneros” (Carvalho de Mendonça).

(d) as sinais e expressões de propaganda são complexos significativos destinados a persuadir o público a algum comportamento de interesse de seu titular; assim, nesse gênero, a função persuasória, que é complementar nas marcas, é principal e necessária.

(e) o *trade dress* é o elemento simbólico de caráter totalizante, destinado a criar ou manter uma *imagem-de-marca* de produto ou serviço; excedendo a natureza de sinal visual registrável no sistema de marcas, pode abranger marcas *stricto sensu*, como outros elementos significativos.

(f) as indicações geográficas são signos distintivos que identificam a *origem geográfica* de produtos e serviços.

(g) os nomes de domínios da internet são a contrapartida significativa (daí, um *sinal*) do designativo funcional de um lugar na internet.

#### Dos signos capazes de atender a tais requisitos

Estamos, neste passo, analisando o sistema de marcas sem nos referirmos a qualquer sistema jurídico em particular. Tomamos agora emprestado a análise da Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) sobre a questão, na sua Questão 181 <sup>26</sup>.

---

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

25 GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-103: “A marca, sinal que reporta a um determinado “tipo” do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.

26 Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles, Yearbook 2004/I, pages 579–580 Q181, encontrado em

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

(...) embora seja amplamente reconhecido que a função principal de uma marca é identificar a origem ou a fonte dos bens ou serviços em relação aos quais foi registada, as leis nacionais diferem na sua aceitação da medida em que marcas "não convencionais" podem cumprir esta função. As leis nacionais também têm sido inconsistentes em sua abordagem para a necessidade de marcas "não-convencionais" serem inscritas e reproduzidas com precisão nos registos de marcas, a fim de manter um nível aceitável de segurança jurídica para terceiros; e vem tomando posições diferentes sobre a questão da se os proprietários de marcas devem ser provar o carácter distintivo de facto, adquirido pelo uso, antes de que os pedidos de marcas "não-convencionais" estejam autorizados a proceder ao registro.<sup>27</sup>

---

<http://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181french.pdf>, visitado em 7/11/2012.

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