



PUC

DEPARTAMENTO DE DIREITO

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

Por

JULIANA LIBMAN

ORIENTADOR: Pedro Marcos Nunes Barbosa

2017.1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 - CEP 22451-900

RIO DE JANEIRO - BRASIL

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

por

JULIANA LIBMAN

Monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) para a obtenção do Título de Bacharel em Direito.

Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa

2017.1

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha família, e especialmente aos meus pais, Aida e Elisio, por todo o carinho, força e dedicação, que nunca mediram esforços para me proporcionar a melhor forma de educação, e que sempre me incentivaram e apoiaram para que eu alcançasse meus sonhos. Junto a eles, agradeço aos meus avós, pelos exemplos de vida, perseverança e dedicação.

Agradeço ainda às minhas irmãs, Gabriela e Priscila, minhas primeiras e eternas companheiras de vida, e quem eu tenho certeza que para sempre estarão comigo.

Da mesma maneira, às minhas queridas amigas, que com muito amor construí ao longo de minha vida. Aos amigos que tenho desde a infância, e aqueles que tive o imenso prazer de conhecer na faculdade.

A todos os professores, pela dedicação empenhada ao longo dos cinco anos de curso.

Agradeço, ainda, aos meus companheiros de trabalho, que muito me incentivaram e transformaram o ambiente de trabalho em local agradável, de companheirismo e admiração. Dessa forma, agradeço especialmente aos meus chefes, Marcela e Felipe, pela amizade e contribuição para o meu crescimento pessoal e profissional.

Por fim, agradeço ao meu orientador neste trabalho, Pedro Marcos Nunes Barbosa, pela atenção, empenho, e atenção durante toda a orientação. Quem não mediu esforços para me ajudar em cada etapa deste estudo e, muito além disso, tornou-se um exemplo para mim de profissional dedicado, e apaixonado pelo que faz, estuda e leciona: o Direito.

RESUMO

LIBMAN, Juliana. **Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro**. 85 p. Monografia de final de curso. Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio.

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. Em seguida, será feita uma abordagem sobre a noção de estabelecimento comercial, observando-se seus elementos materiais e imateriais, e o papel de destaque que as marcas exercem nestes. Será também examinada a possibilidade de sobreposição de direitos de propriedade intelectual a um só bem imaterial, explorando-se 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: Direito da Propriedade Intelectual; Marcas; Marcas não tradicionais; Marcas sonoras; Estabelecimento comercial; Sobreposição de direitos.

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| INTRODUÇÃO | 7 |
| CAPÍTULO 1 - A CAUSA COMO FONTE DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS..... | 11 |
| 1.1. Aplicação da teoria da causa às marcas sonoras | 14 |
| 1.2. As marcas sonoras..... | 17 |
| CAPÍTULO 2 - A MARCA COMO IMPORTANTE ELEMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL..... | 24 |
| 2.1. Elementos do estabelecimento comercial | 27 |
| CAPÍTULO 3 - A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀS MARCAS SONORAS..... | 35 |
| 3.1. Superioridade da proteção por direito real às marcas sonoras | 35 |
| 3.2. A questão da sobreposição de direitos | 40 |
| 3.2.1. Do direito autoral – a possibilidade de se registrar um som como marca..... | 49 |
| 3.2.2. Da proteção contra concorrência desleal | 56 |
| 3.3. Benefícios de se registrar a marca sonora..... | 62 |
| 3.4. Há suficiente demanda pelas marcas não tradicionais para justificar seu registro?..... | 67 |
| 3.5. As possíveis alternativas para legitimar o registro e a respectiva proteção marcária aos sinais sonoros | 68 |
| CONCLUSÃO..... | 76 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 79 |

LISTA DE FIGURAS

| | |
|--|----|
| FIGURA 1: Registro de Marca Comunitária n° 5170113 | 21 |
| FIGURA 2: Registro de Marca Comunitária n° 1040955 | 22 |
| FIGURA 3: Espaço “printe e borde”, da loja Reserva | 30 |
| FIGURA 4: Espaço barbearia, da loja Reserva | 30 |
| FIGURA 5: Espaço lazer, da loja Reserva | 31 |
| FIGURA 6: Mickey como personagem..... | 41 |
| FIGURA 7: Mickey como marca | 41 |

LISTA DE ABREVIACOES

ABPI – Associao Brasileira de Propriedade Intelectual

BIRPI – *Bureaux Internationaux Runis Pour la Protection de la Propriety Intellectuelle*

CUP – Conveno da Unio de Paris

GATT – Acordo Geral sobre Impostos e Comrcio (*General Agreement on Tariffs and Trade*)

IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

INTA – *International Trademark Association*

LDA – Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nmero 9.610/1998)

LPI – Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nmero 9.279/1996)

OHIM – Escritrio para Harmonizao do Mercado Interno (*Office for Harmonization in the Internal Market*)

OMPI – Organizao Mundial da Propriedade Intelectual (*World Intellectual Property Organization*)

TRIPs – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comrcio (*Trade-Related of Intellectual Property Rights*)

USPTO – Escritrio de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office*)

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente estudo é analisar 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, *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.

De modo geral, a fim de contextualizar o escopo do presente estudo, considera-se como marca o sinal distintivo de identificação capaz de distinguir determinado produto ou serviço de uma sociedade empresária de outros da mesma área econômica.

As “marcas tradicionais”, assim consideradas as que foram, a princípio, acolhidas pela legislação marcária, amplamente aceitas e

¹ O autor Leandro Moreira Valente Barbas, 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.

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 LPI⁴, 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 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.

Frisa-se que a marca não corresponde, contudo, a qualquer signo que se preste a indicar algo, mas tão somente aos que, especificamente, têm o condão de individualizar produtos, serviços, certificações ou coletividades. Nesse diapasão, é justamente em razão de sua natureza designativo-distintiva que a marca possui conteúdo econômico, servindo como eficaz instrumento de intervenção e de controle de mercados⁶.

O Brasil adotou, quanto à forma de expressão das marcas, o critério dos elementos visuais que a compõe. Nesta classificação estão compreendidas as marcas nominativas (escritas e pronunciativas); figurativas (desenhos, modelos, logotipos etc.); mistas (reunião destes elementos) e; as marcas tridimensionais (consideradas as formas plásticas dos produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não estejam associadas a qualquer aspecto de ordem técnica)⁷.

Assim, os sinais protegidos pela legislação marcária são apenas aqueles visualmente perceptíveis, nominativos, figurativos, mistos ou

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.

⁵ Ibid., Art. 122-123.

⁶ BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de Direito de Propriedade Intelectual*. 1ª. ed. Aracaju: Evocati, 2007. p. 326.

⁷ Ibid., p. 326.

tridimensionais. 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 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 criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, software e entretenimento⁸.

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 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.

⁸ 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.

CAPÍTULO 1 - A CAUSA COMO FONTE DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS

O presente capítulo tem por objeto traçar um paralelo entre a teoria da causa dos contratos, e a causa das marcas sonoras. A teoria da causa não foi contemplada pela legislação nacional, tendo sido ignorada pelo Código Civil de 2002⁹. Restou, então, para doutrina tratar do tema, tendo em vista as contribuições que tal estudo pode trazer ao Direito Civil.

Nesse sentido, 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 respeitados¹⁰. 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 existir¹¹. 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)

⁹ A causa, como requisito do contrato, não foi contemplada expressamente pelo Código Civil, que a ela se refere em apenas determinadas situações, como quando trata do enriquecimento sem causa (artigo 884). “o Código Civil não cogitou da sistemática da causa, parecendo ao legislador desnecessária a sua indagação, na integração dos requisitos dos negócios jurídicos (...)”.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 20ª ed. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 509.

¹⁰ 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.

¹¹ *Ibid.* p. 04.

de tais elementos no concreto regulamento de interesses estabelecidos entre as partes¹².

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 agente¹³. Essa finalidade, a função do ato jurídico *lato sensu*, a razão pela qual os agentes declaram sua vontade, é a causa do contrato. 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 questão¹⁴.

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 si¹⁵.

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 insuficiente¹⁶.

O que o ordenamento jurídico garante tutela é, justamente, o negócio jurídico que compreenda as razões consideradas merecedoras de proteção.

¹² BODIN DE MORAES, p. 04. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

¹³ PEREIRA, 2004, p. 476.

¹⁴ *Ibid.*, p. 476.

¹⁵ BODIN DE MORAES, p. 04. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

¹⁶ 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-classificacueo-funcional-dos-atos-juruadicos-.pdf>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

Aí reside a necessária conceituação da causa, pois é ela que irá determinar as razões de ser do negócio, o porquê de ele existir.

José Abreu Filho¹⁷, ao tratar sobre a causa dos negócios jurídicos, aduz que a sua importância está em, justamente, definir "a finalidade prática a que se destina um determinado negócio".

O autor Gustavo Tepedino, em estudo sobre a função social dos contratos, propõe, apesar de não se referir expressamente a causa, uma análise funcional do contrato. Deste modo, a partir desse exame, levando-se em consideração a função exercida pelo contrato no caso concreto, poder-se-ia classificá-lo e enquadrá-lo em uma ou outra categoria jurídica¹⁸.

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"¹⁹.

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 demonstrando, por exemplo, função social, 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, juridicidade²⁰.

É essa a proposta de Gustavo Tepedino, ao classificar atos e negócios jurídicos a partir de uma análise funcional²¹. O autor entende que deve ser superada a análise apenas dos elementos estruturais do ato, como forma e conteúdo, para "se alcançar a função - o porque e para quê -, em

¹⁷ ABREU FILHO, José. *O Negócio Jurídico e sua Teoria Geral*. 3ª ed. Saraiva, 1995. p. 136.

¹⁸ TEPEDINO, Gustavo. *Notas sobre a Função Social dos Contratos*. p. 11. Disponível em: <<http://www.tepedino.adv.br/wp/wp-content/uploads/2012/09/biblioteca12.pdf>>. Acesso em: 10 mai. 2017.

¹⁹ 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.

²⁰ BODIN DE MORAES, p. 07. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

²¹ TEPEDINO, 2014, p. 8.

modo a se identificar a legitimidade objetiva da alteração propiciada pela autonomia privada nas relações jurídicas pré-existentes²².

Como visto, a causa pode ser observada pelo seu aspecto concreto ou abstrato. Pelo abstrato, a causa é elemento intrínseco e inderrogável, já que não existe um negócio que, em abstrato, não possua efeitos jurídicos. Ela seria, portanto, a síntese dos efeitos jurídicos essenciais de um negócio, pois revela os efeitos mínimos e essenciais para que um negócio jurídico seja de determinado tipo²³.

Noutra toada, pelo concreto, identifica-se o interesse objetivo que o negócio compreende, a eficácia que este concretamente produz. Depreende-se disso que os efeitos concretos estão sujeitos a fatores externos, que podem sempre modificar a vontade original dos contratantes, sendo admitida sua reclassificação em outro negócio.

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 sociais²⁴.

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 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.

Para que se identifique a causa das marcas é preciso, de início, contextualizar sua origem. As marcas surgiram como forma de identificar a

²² TEPEDINO, 2014, p. 12/13.

²³ BODIN DE MORAES, p. 13. Disponível em: <<http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/>>. Acesso em: 17 mar. 2017.

²⁴ Ibid., p. 23.

origem e procedência de determinado produto ou serviço, estabelecendo um vínculo direto entre o fabricante e o consumidor. A intenção primitiva dos comerciantes era a identificação de seus bens.

Conforme Denis Borges Barbosa²⁵, 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 demais²⁶.

Com o crescimento do mercado, e o afastamento entre o fornecedor e os compradores, ampliou-se o conceito e a função das marcas. Elas foram deixando de servir como garantia de origem e procedência, e passaram a atuar como um meio distintivo de produtos e serviços em meio a milhares de concorrentes.

A função primordial da marca é, portanto, distinguir determinado produto ou serviço dos demais. Isso que a tornará apropriável do ponto de vista tanto do domínio comum, como dos concorrentes.

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. Identificar, hoje, se relaciona menos com a origem empresarial, geográfica, e mais com a rastreabilidade, estabilidade, consistência e previsibilidade da marca.

²⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção real da marca não registrada no Brasil*. Aracaju: PIDCC. Ano II. Edição n° 02/2013, p. 74.

²⁶ *Ibid.*, p. 74.

No presente, inclusive, o mero fato de uma marca poder ser licenciada já interfere na noção de que há um *link* necessário entre a marca e seu produtor. Embora a Coca-Cola®, por exemplo, possua sede em Atlanta, não é lá que se fabrica toda a Coca-Cola® vendida no mundo. A função da marca de identificar é realçada justamente nesses casos: serve como garantia de que, seja aonde for, o consumidor saberá o que esperar ao tomar uma Coca-Cola®.

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.

A função distintiva se relaciona com a identificadora, que é justamente a que permite ao consumidor identificar os produtos de sua preferência. Há, ainda, a função social da marca, fundamental na proteção do consumidor, garantindo sua livre escolha pelos produtos e serviços, evitando os riscos de confusão e associação indevida.

A marca também exerce, e atualmente cada vez mais, função atrativa – atrai o público consumidor e incita o consumo –, e publicitária, capaz de promover e manter a marca na mente dos consumidores.

A OMPI, por meio de conceito sugestivo, assim define marca:

Marca é um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Marcas são protegidas pelos direitos de propriedade intelectual²⁷.

Compreende-se, portanto, a *causa* da marca, por meio de suas funções, primordialmente a distintiva. Na mesma linha da teoria exposta acima, sobre a causa dos negócios jurídicos, pode-se dizer que, aquilo que

²⁷ Tradução livre de: “A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights”. Disponível em: <<http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>>. Acesso em: 23 mar. 2017.

exerce função de distinguir determinado produto ou serviço²⁸, 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 utilizada na distinção não só de produtos e serviços em mercado, mas também na vida social como um todo²⁹.

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 juridicidade³⁰. 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.

²⁸ Contanto não esteja em nenhuma vedação legal.

²⁹ BARBAS, 2016, p. 254-255.

³⁰ 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.

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 ilimitadas³¹.

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 TRIPS, que facultou aos signatários tal limitação. No entanto, a evolução social, econômica e tecnológica alterou o contexto em que tal previsão foi originalmente 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

³¹ 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.

questão, mas tornando-se vulnerável ao expor-se “ao risco de obsolência em um futuro imprevisível”³².

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 LPI³³.

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

³² IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade intelectual*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 229.

³³ “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.

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.

Tal realidade não é repetida por diversos outros países, como os Estados Unidos – país pioneiro no registro de marcas sonoras –, que permitem o registro de tais sinais. A TV Globo, inclusive, como forma de proteger sua marca sonora “PLIM PLIM”, a registrou naquele país.

A União Europeia, por sua vez, por meio de sua Diretiva sobre Marcas³⁴, optou por acolher dentre os signos suscetíveis de registro todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, cores, sons e outros, desde que:

- a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e b) possam ser representados no registro de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.

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.

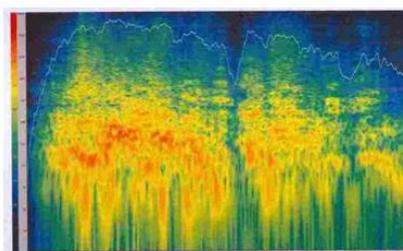
Os sinais sonoros podem ou não ser musicais, e a forma como serão graficamente representados poderá variar de país para país, como por meio de partituras, da descrição do som por escrito, onomatopeias, entre outros.

³⁴ Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, Artigo 3º. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN>>. Acesso em: 06 abr. 2017.

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° 1395550³⁵.

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.

FIGURA 1 - Registro de Marca Comunitária n° 5170113³⁶:



A marca sonora é o som do rugido de um leão, com a duração de aproximadamente 2,5 segundos. Ele é composto de dois rugidos sucessivos (0 até 1,4s e 1,4s a 2,6), tendo o segundo uma amplitude ligeiramente mais baixa. O som não é harmônico, tem modulação de rápida amplitude (>15Hz) não periódica (percepção de ruidez) e tem conteúdo de frequência dominante na baixa e média baixa extensão (aproximando -6dB extensão: 40 a 400 Hz, para ambos os rugidos, com pico de 170 Hz para o primeiro e pico de 130 Hz para o segundo). A extensão da frequência dominante (relativa ao espectro) do primeiro rugido aumenta até 0.35s e diminui em seguida. No segundo rugido, ela aumenta até 1.7s, diminui até 2.2s, aumenta de novo até 2.3s e diminui em seguida³⁷.

³⁵ Tradução livre de: “the mark comprises a lion roaring”. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/kids/sound.html>>. Acesso em: 13 mai. 2017.

³⁶ Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>>. Acesso em: 13 mai. 2017.

³⁷ Tradução livre de: “Description of the mark: The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars with a peak at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one). The perceived dominant frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until around 0.35s and decreases afterwards. In the second roar, it increases until around 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards”.

Ibid., Acesso em: 13 mai. 2017.

Ainda no âmbito da União Europeia, a empresa Nokia, por sua vez, obteve o registro de seu sinal sonoro por meio de representação deste em forma de partitura, acompanhada de simples descrição do som.

FIGURA 2: Registro de Marca Comunitária n° 1040955³⁸:



“Descrição da marca: Assinatura sonora da Nokia Corporation”.³⁹

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 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.

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

³⁸ Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001040955>>. Acesso em: 13 mai. 2017.

³⁹ Tradução livre de: “Description of the mark: Signature tune of Nokia Corporation”. Ibid., Acesso em: 13 mai. 2017.

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 serviço⁴⁰.

⁴⁰ 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.

CAPÍTULO 2 - A MARCA COMO IMPORTANTE ELEMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

O estabelecimento comercial, fundo de comércio, ou *azienda*⁴¹, pode ser compreendido como o aspecto patrimonial e objetivo da empresa, ou seja, como o conjunto de bens necessários que a sociedade empresária organiza para o exercício de sua atividade⁴². Ao iniciar determinado negócio, é necessário o aporte de capital para o seu desenvolvimento. O capital inicial, normalmente dinheiro, é, então, transformado nos bens necessários ao exercício da atividade, como máquinas e mercadorias. Este complexo de bens é o que se denomina estabelecimento comercial.

Este elemento inicial (capital), não é o único constituinte do estabelecimento comercial. A ele é somado, ainda, um elemento dinâmico, qual seja, o trabalho (serviços), que, em conjunto com os bens provenientes do capital, fazem surgir um terceiro elemento: a organização, elemento estrutural.

Assim, a reunião destes três elementos, organizados de forma a melhor desenvolver a atividade empresária, é o que se conhece por estabelecimento comercial⁴³. Nesse sentido, o doutrinador Oscar Barreto Filho assim descreve o estabelecimento comercial:

Este se apresenta, sob o ponto de vista econômico, como um organismo unitário resultante da organização concreta dos fatores da produção dirigida para uma determinada atividade produtiva⁴⁴.

⁴¹ Utilizado no Direito Brasileiro, influenciado pelo Direito Italiano.

⁴² BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do Estabelecimento Comercial*. 2ª ed. Saraiva, 1988. p. 30-62.

⁴³ Art. 1.142 do Código Civil assim o define: “considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. De forma similar o define o Código italiano, como complexo de bens organizados pelo empresário, para o exercício da empresa.

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.

⁴⁴ BARRETO FILHO, Op. cit., p. 30-63.

Dessa forma, o estabelecimento é visto como algo unitário, um complexo de diferentes bens, reunidos para determinada finalidade empresarial. Tais bens, apesar de não perderem sua individualidade, quando colocados em conjunto formam uma universalidade de fato⁴⁵, e, por isso mesmo podem realizar negócios jurídicos como um todo unitário⁴⁶.

Consoante doutrina de Rubens Requião, o fundo de comércio não pode ser visto como uma universalidade de direito pois, ao contrário do que ocorre com a herança ou com a massa falida, aquele não se constitui por força da lei, mas sim por vontade de seu titular. Seria, portanto, universalidade de fato⁴⁷.

Em sua conceituação, Fábio Ulhoa Coelho compara o estabelecimento comercial com uma biblioteca, um conjunto de livros reunidos e organizados sistematicamente com uma finalidade comum, qual seja, de possibilitar o acesso à alguma informação. Esse conjunto organizado de livros em uma biblioteca seria um *plus*, tornando seu valor comercial superior à soma dos bens que a compõe – os livros – isoladamente considerados⁴⁸.

A *azienda*, perfil objetivo da atividade do empresário, é considerada como complexo de bens em seu sentido amplo, sendo composta por elementos tanto materiais, quanto imateriais, de caráter, como exposto, instrumentais, já que se prestam a determinado fim imposto pelo empresário para realização de sua atividade. Essa organização atribui um aumento do

⁴⁵ A natureza jurídica do estabelecimento comercial não é pacífica, mas a doutrina vem convergindo no sentido de ser ele uma universalidade de fato. CAMPINHO, Sérgio. *O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2003. p. 309.

⁴⁶ “Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias”.

“Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza”.

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.

⁴⁷ REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 28ª ed. v. 1. Saraiva, 2009. p. 291.

⁴⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*. 22ª ed. Saraiva, 2010. p. 56.

valor dos bens que a compõe, enquanto reunidos para o fim proposto, denominado aviamento.

Há quem considere⁴⁹ esse *plus*, a capacidade do estabelecimento de gerar lucros, como elemento constitutivo da *azienda*. Ao reverso, ora defende-se que tal capacidade não pertence ao estabelecimento como um de seus elementos, mas sim como um atributo inerente ao mesmo⁵⁰.

O objetivo do empresário ao reunir diferentes bens, cada um deles com características próprias, em um só complexo é, justamente, a expectativa de que tal agrupamento será eficiente e capaz de gerar lucros. Por isso mesmo não é possível enquadrá-lo como um elemento do estabelecimento, mas sim um atributo, pois não pode ser isoladamente considerado como os demais bens do complexo⁵¹.

Assim, o aviamento pode ser considerado como um sobrevalor agregado ao estabelecimento, em que bens imateriais como marcas, patentes, nome empresarial, entre outros, influenciam neste *plus*⁵². Conforme ensina Barreto Filho, o aviamento é o “conjunto de variados fatores que afetam, concretamente, a aptidão de produção de lucros do estabelecimento⁵³”.

Dessa forma, o aviamento possui valor econômico, a ser taxado conforme a eficiência do estabelecimento. Ao comparar diversos estabelecimentos do mesmo nicho mercantil, poderá ser feita uma relação entre eles de acordo com sua eficiência, por meio da maior ou menor expectativa de lucros que cada um desperta. Por isso mesmo torna-se fundamental sua conceituação, sendo a razão de se tutelar um complexo de bens como um único objeto unitário de direito. O direito busca proteger o

⁴⁹ 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. p. 172.

⁵⁰ BARRETO FILHO, 1988, p. 155.

⁵¹ CAMPINHO, 2003, p. 329.

⁵² *Ibid.*, p. 330.

⁵³ BARRETO FILHO, 1988, p. 169.

estabelecimento uma vez que é ele o ensejo do aviamento, sendo por meio da tutela da *azienda* que decorre o direito ao aviamento⁵⁴.

Pelo exposto, conclui-se que o aviamento não é um elemento essencial do estabelecimento (já que pode, inclusive, ser anêmico), mas sim um atributo, uma qualidade inerente ao mesmo. Não existe estabelecimento sem aviamento, seja ele grande ou pequeno. No entanto, a ele pode ser inserido valor econômico destacado, devendo tal sobrevalor ser tutelado pelo direito.

A título ilustrativo, pode-se mensurar o aviamento por meio da clientela⁵⁵ de determinado estabelecimento. Se o aviamento for positivo, demonstrando a eficiência do complexo de bens, por certo este apresentará um fiel quadro de consumidores.

2.1. Elementos do estabelecimento comercial

Desta monta, entendendo o conceito de aviamento, volta-se à noção dos elementos constitutivos da *azienda*. Como antes revelado, o estabelecimento é composto de bens materiais, corpóreos, podendo ser móveis ou imóveis, que são de mais clara visualização, como máquinas, equipamentos, matéria prima, imóveis, fábricas etc.

Além destes, o estabelecimento também é composto pelos valores econômicos dos bens imateriais, como as criações intelectuais – nome empresarial, patentes de invenção e modelos de utilidade, nome de domínio – incluindo-se aí os signos distintivos.

Se na era industrial prevaleciam os bens corpóreos, atualmente, na era da informação, com a mudança de padrões e da forma como os negócios

⁵⁴ BARRETO FILHO, 1988, p. 169.

⁵⁵ Conforme ensina Sérgio Campinho, entende-se clientela pelo agrupamento de pessoas que se dirigem habitualmente a determinado estabelecimento, atraídos pelo esforço de seu titular. Ao reverso, freguesia seria um conceito que não possui ligação com as características subjetivas do titular, constituindo em pessoas que aleatoriamente vão a determinado estabelecimento, ligadas mais por fatores objetivos do mesmo. CAMPINHO, 2003, p. 330.

são conduzidos⁵⁶, não são poucas as vezes em que os intangíveis sobressaem, o que levou, inclusive, a alteração da forma de valoração dos ativos⁵⁷.

Em sua tese de doutorado, esclarece Pedro Marcos Nunes Barbosa que "os ativos intangíveis perpassam a relevância econômica de qualquer físico que – eventualmente – participe do acervo de bens do estabelecimento"⁵⁸.

A era da informação e da internet fez surgir e crescer a noção de estabelecimento comercial na internet. Nele, como visto, os principais elementos são os bens intangíveis, incluindo-se, por óbvio, as marcas, inclusive as “não convencionais”, como a sonora.

Diversos estabelecimentos na internet utilizam-se de signos distintivos, sendo registráveis (nome de domínio, marcas tradicionais) ou não (*trade dress*, marcas sonoras). Não é incomum, atualmente, que sites utilizem músicas como plano de fundo de suas páginas, ou aplicativos a utilizarem como parte de seu próprio funcionamento. As marcas estão impregnadas também nos “e-estabelecimento”.

Dessa maneira, os sites tentam cada vez mais construir um espaço virtual que atraia a atenção dos consumidores. Com os inúmeros sites existentes atualmente, muitos oferecendo o mesmo tipo de serviço, o *design* de cada um e a forma como expõe seu material pode ser o diferencial.

⁵⁶ Crescimento de negócios puramente *online*, sem possuir um ativo corpóreo sequer.

⁵⁷ O valor das marcas, muitas vezes, marcas muitas vezes podem ultrapassar o valor de todos os bens corpóreos reunidos. Inclusive, já asseverou o i. ministro do STJ que: “(...) o estabelecimento comercial é composto, hoje em dia, por uma larga parcela de propriedade imaterial, que vale muito mais do que os bens materiais a comporem o ativo patrimonial do estabelecimento comercial. Quanto vale uma marca importante? Quanto valem os contratos que essa marca apresenta no mundo da publicidade? Ao passo que o estabelecimento físico, por outro lado, tornou-se também, muitas vezes, imaterial e na nuvem”.

BENETI, Sidnei. *O Direito Comercial na Jurisprudência do STJ*. Brasil, Conselho da Justiça Federal, I Jornada de Direito Comercial, Brasília: Justiça Federal, 2013. p. 12-13.

⁵⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O estabelecimento Comercial na Internet: Universalidade, Direito à Distintividade e Tutela por Direito Real*. São Paulo. 2016. p. 31. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 2016, p. 31.

O paradigma do consumidor clássico, orientado pelo padrão produto - preço, se diferenciou ao longo do tempo. A relação fornecedor - consumidor não é mais materializada em uma estratégia *top down*, mas sim através de uma relação cada vez mais horizontal, em que fornecedor e consumidor se situam no mesmo plano.

Antes, o posicionamento das marcas era feito apenas por meio da publicidade de forma a construir imagem e angariar reputação, somente através de canais tradicionais, partindo do pressuposto que o consumidor era um ser estático.

Na atual era da informação, com a internet disseminada, as marcas passaram a estabelecer outra forma de contato com o consumidor, constituindo uma relação horizontal com o mesmo, ouvindo-o, e tentando atender às suas expectativas e necessidades de forma mais satisfatória e eficaz do que seu concorrente. Isso é visível, por exemplo, nas lojas de roupas, que estão se atualizando e desenvolvendo técnicas para que seus consumidores, ao irem aos estabelecimentos, se sintam mais em uma experiência da marca do que apenas em um espaço para compras.

É o caso da marca de roupa masculina Reserva, onde os vendedores tratam os clientes como amigos, conversam, há espaço para cerveja, café, e até barbearia, de forma que o consumidor se sinta mais em um espaço agradável para estar do que propriamente consumindo algo, como pode ser visto em seu blog⁵⁹:

⁵⁹ 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.

FIGURA 3: Espaço “printe e borde”, da loja Reserva.

A RESERVA RIO SUL REABRIU! E NÃO É SÓ UMA LOJA DE ROUPAS...

Reinauguramos no **Rio Sul** com um espaço onde nossos amigos não vão só encontrar roupas, mas vão relaxar, beber uma cerveja gelada, jogar aquele videogame, tomar um café espetacular ou fazer barba, cabelo e bigode.

E os clientes ainda contam com a estação **Printe e Borde**, ondem podem criar suas próprias estampas de camiseta ou bordar na hora sua polo ou camisa.



FIGURA 4: Espaço barbearia, da loja Reserva.

TEM DE TUDO UM MUITO AQUI!

Barbearia

Se você quiser dar um tapa no visual, é só chegar mais e conhecer nosso espaço em parceria com a Dr. Jones e a Barbearia do Zé.



FIGURA 5: Espaço lazer, da loja Reserva.

Área de lazer com vídeo-game

Um lugar pra relaxar, bater papo e claro, disputar aquela partida de futebol!



Assim sendo, tornou-se comum a utilização de instrumentos multissensoriais para atrair a atenção do consumidor. Como exemplo no "e-estabelecimento", há sites que utilizam a música para tornar o ambiente virtual mais relaxante, ou mais animado, dependendo da proposta, e assim em diante. Pesquisas demonstram⁶⁰ que a música ajuda a despertar o desejo de compra do consumidor, e por isso, cada vez mais, os estabelecimentos, virtuais ou mesmo físicos, buscam uma trilha sonora que tenha ligação com a marca.

Percebe-se que, principalmente no estabelecimento na internet, os principais bens, quando não todos os que o constituem, são imateriais. Por isso, quanto melhor tais bens forem arranjados e organizados, de forma que se tornem distintivos e diferentes dos tantos outros sítios que um internauta

⁶⁰ 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.

pode acessar com o mesmo conteúdo, maior será a possibilidade de que tal estabelecimento atraia mais consumidores.

Dessa forma, os signos distintivos exercem função de extrema relevância em estabelecimentos comerciais, atuando como elo entre os clientes e o produto ou serviço, que tantas vezes se fidelizam mais propriamente com a marca do que com o bem em si⁶¹. Como consequência, os empresários tentam, ou necessitam, cada vez mais se distinguir e individualizar dos demais, saindo do tradicional campo das marcas convencionais, como as nominativas ou figurativas, talvez já saturadas no mercado, e buscando atrair o consumidor através do estímulo de outros sentidos, como o sonoro e olfativo. Não basta que a marca seja distintiva, ela deve se sobressair em um universo concorrencial, e a utilização de símbolos não tradicionais pode ser uma boa opção.

As marcas devem conseguir atrair o consumidor para uma experiência agradável e prazerosa, de forma que, psicológica e intrinsecamente, este se lembre e memorize a experiência. Sendo estável, as chances de o consumidor se fidelizar, repetindo e recomendando a experiência, é provável.

Não basta que o sinal distintivo individualize determinada empresa. Ele deve, ainda, fazer com que a sociedade empresária seja reconhecida como individualizada e distinta pelos próprios consumidores. Tal fato impede, inclusive, que terceiros concorrentes consigam entrar no mercado, pela resistência dos consumidores em trocar o que já estão acostumados, o que já sabem que lhes agrada, por algo novo.

Não por outro motivo, as marcas são, muitas vezes, o principal ativo de uma empresa. Disso decorrem muitos negócios jurídicos de fusões e aquisições com sociedades desprovidas, mas com uma marca de grande

⁶¹ “(...) uma das funções econômicas (e não necessariamente jurídicas) das marcas passa a ser a eleição do produto/serviço pelo consumidor, ao invés de prevalecerem as características intrínsecas do bem consumido”.
BARBOSA, 2016, p. 206.

importância e valor, serem realizados, pois, apesar de a empresa falir, o valor que possui sua marca pode permanecer intacto⁶²⁶³.

A reputação empresarial é o que se espera condensar por meio das marcas. Exemplo recente a ilustrar tal questão é o caso do celular Galaxy Note 7, da Samsung, cujas baterias explodiram por um defeito de fabricação. Tal fato fez com que as ações da Samsung despencassem na bolsa⁶⁴.

Outro caso recente é o do clube de futebol Boa Esporte, que, após afirmar contratação do goleiro Bruno, outrora goleiro do Flamengo, condenado por homicídio, perdeu diversos patrocinadores, que não queriam suas marcas relacionadas à imagem polêmica do atleta⁶⁵.

Assim, pela influência que os signos distintivos possuem na hora da escolha do consumidor, impactando diretamente no aviamento da empresa, os cuidados para protegê-los devem ser redobrados, já que estão em extrema vulnerabilidade, devido à sua visibilidade.

Para que tal proteção possa ser feita da maneira mais ampla e segura, o registro torna-se um fator determinante. É isto que confere à marca o *status* de propriedade, possibilitando que se goze das faculdades atribuídas pelo artigo 130 da LPI⁶⁶ na tutela de seu bem. Nesta senda, as marcas, bens imateriais que são, suscetíveis de registro e conseqüentemente objeto de

⁶² Artigos revelam que as marcas de algumas empresas continuam tendo valor mesmo após a decretação de falência da companhia. Com isso, a aquisição de suas marcas está se tornando uma prática comum, e pode ser lucrativa.

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. Como exemplo, pode-se mencionar o caso da marca Ortopé, arrematada em leilão pelo grupo Paquetá Calçados por R\$ 18 milhões.

⁶³ BARBOSA, 2016, p. 214.

⁶⁴ Disponível em: <<http://observador.pt/2016/09/12/galaxy-note-7-aco-es-da-samsung-afundam-mais-de-7-devido-a-anomalia-em-baterias/>>. Acesso em: 18 mar. 2017.

⁶⁵ Disponível em: <<http://globoesporte.globo.com/mg/sul-de-minas/futebol/noticia/2017/03/patrocinador-master-do-boa-esporte-e-3-retirar-patrocinio-ao-clube-de-mg.html>>. Acesso em: 18 mar. 2017.

⁶⁶ “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação”.

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

direito real, uma vez concedidas podem ser cedidas, transferidas, ou mesmo licenciadas a outrem, consoante atribuição dos artigos 134 e 139 da LPI⁶⁷⁶⁸.

Pelo exposto, percebe-se que a marca representa um importante papel no estabelecimento comercial, que é parte integrante do patrimônio da sociedade empresária, e tê-la registrada confere ao seu titular prerrogativas necessárias à sua tutela de forma mais eficaz.

⁶⁷ “Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.

“Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

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

⁶⁸ REQUIÃO, 2009, p. 283.

CAPÍTULO 3 - A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀS MARCAS SONORAS

3.1. 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 LPI⁶⁹.

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"⁷⁰, 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.

⁶⁹ 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.

⁷⁰ BARBAS, 2016, p. 59.

Aos consumidores é ainda garantido proteção pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê, em seu artigo 4º, VI⁷¹, que devem ser coibidos os atos de abuso praticados no mercado de consumo, incluindo os atos de concorrência desleal e a utilização indevida de sinais distintivos, para evitar a confusão e prejuízos que podem ser causados aos consumidores.

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 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 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 rádiosfusão 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)⁷².

⁷¹ “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995).

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e **utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.**”

BRASIL. Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078compilado.htm>. Acesso em: 10 mai. 2017.

⁷² 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*

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 aplicação⁷³.

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, XXIX⁷⁴.

Diante disto, o valor das marcas vem sendo amplamente reconhecido pelas Cortes pátrias, que o analisam não só do ponto de vista privado

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.

⁷³ 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.

⁷⁴ “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 **privilegio 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.

patrimonial de seu titular, mas também pelas lentes de seu cunho público informativo, uma vez que estas auxiliam consumidores em suas atividades rotineiras. Daí a relevância dos preceitos que as tutelam, implementando o direito fundamental presente no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal:

(...) as normas de proteção marcária objetivam o estabelecimento de distinção entre produtos e/ou serviços destinados ao público consumidor, com a finalidade de rechaçar eventual prática de concorrência desleal, inclusive no que diz com o aproveitamento parasitário de receptividade de determinada marca já consolidada no mercado. Sob este aspecto, o registro da marca tem nítido conteúdo mercantil, além de função orientadora do consumidor na escolha de determinado produto/serviço, funcionando, portanto, para o seu titular como meio de captação de clientela⁷⁵.

Pois bem, voltando à temática do presente capítulo, 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"⁷⁶. 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 proteção⁷⁷.

⁷⁵ JFRJ, Ação ordinária nº 0011267-77.2012.02.5101, Juiz Marcio Solter, Rio de Janeiro, 13 fev.

⁷⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis 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.

⁷⁷ "Os direitos de propriedade intelectual asseguram exclusividades de uso a determinadas criações expressivas, técnicas ou reputacionais. Assim, um filme, uma fórmula química, ou uma marca são de uso exclusivo daquele que detém a titularidade do respectivo direito. A legislação – brasileira, internacional e estrangeira – prevê uma série de direitos específicos, diversos entre si, para atender à necessidade de proteção dessas criações.

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:

[5] § 2 . - Princípio da especificidade de proteções.

Nesse contexto, não há que se falar em sobrepor, em suprimir uma proteção por outro tipo que possa a substituir, justamente porque cada instituto possui uma função determinada e própria⁷⁸, que foi constitucionalmente prevista. 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.

É pertinente lembrar, ainda, que além do princípio supracitado, 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.

A Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). **O mesmo acontece com uma série de outros textos constitucionais de outros países. Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções.**

Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo - direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Constituição especificou para inventos industriais para criações abstratas.

(...)

Tal princípio poderia ser assim expresso:

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.

Do porquê de cada função corresponder a um direito de PI

Explicitemos as razões pelas quais isso ocorre: como os interesses públicos e privados em jogo no campo da propriedade intelectual são múltiplos e complexos, cada modelo de proteção encerra um equilíbrio constitucionalmente sancionado desses interesses.

Tomemos - por exemplo - um aspecto apenas da proteção: a duração dos direitos. A exclusividade sobre uma criação expressiva, protegida por direitos autorais, dura vitaliciamente enquanto seu criador viver, e pelos setenta anos subsequentes. A exclusiva sobre criações tecnológicas dura vinte, ou quinze anos, se respectivamente invenção ao modelo de utilidade. São exatamente essas peculiaridades mencionadas pelo TRF2 e pela Suprema Corte Americana na citação acima, que impedem que se possa proteger como marca algo que é de cunho técnico.

Com efeito, as marcas, sujeitas a prorrogação decenal, duram indefinidamente. A proteção sobre desenhos industriais pode durar até vinte e cinco anos. O privilégio sobre cultivares dura prazos diversos, conforme o tipo de vegetação. Cada modelo se ajusta aos interesses constitucionais pertinentes.

Em suma, os modelos são diversos e se conformam a funções específicas". (grifos nossos).

BARBOSA, Disponível em:

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

Acesso em: 10 mai. 2017.

⁷⁸ BARBAS, 2016, p. 62.

3.2. A questão da sobreposição de direitos

No entanto, não se pode olvidar de mencionar que, no atual contexto, em que cada vez mais surgem novos tipos de bens imateriais, com diferentes tipos de exploração, como é o caso, inclusive, da matéria do presente estudo, podem haver casos em que um mesmo bem será incluído em duas ou mais categorias de direito de propriedade intelectual, justamente pela dificuldade que seria classificá-lo em apenas uma⁷⁹.

Passa-se à análise, portanto, da possibilidade de cumulação de proteção nesses casos, e como tal cumulação seria aplicada.

Ainda que à primeira vista podem parecer raras as hipóteses em que um só bem imaterial enseje mais de uma proteção intelectual, diversas são as possibilidades de dupla proteção⁸⁰.

Uma cadeira, para citar um simples exemplo para que melhor fique ilustrada a questão, geralmente é incluída no rol dos desenhos industriais. Ocorre que a mesma cadeira pode, também, ensejar proteção pelo direito do autor, quando constituir obra de arte, com suficiente grau de originalidade, ainda que tenha aplicação industrial, ou pelo modelo de utilidade, caso possua melhores condições de uso. Ou, ainda, como relatado por Denis Borges Barbosa em seu parecer⁸¹, no caso de personagens, que, *a priori*, são protegidos pelo direito do autor, mas podem atingir tal distinguibilidade que passam a constituir verdadeira marca, como é o caso do Mickey Mouse, representativa marca da Disney⁸².

⁷⁹ 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. P. 8.

⁸⁰ Ibid., p. 8.

⁸¹ BARBOSA, Disponível em:

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

Acesso em: 10 mai. 2017.

⁸² "O Mickey Mouse sempre foi conhecido por ser o personagem de um desenho dos Estúdio Disney. Com o passar do tempo, essa empresa investiu na imagem do personagem como símbolo da Disney e a imagem do ratinho simpático passou a identificar os produtos e serviços do conglomerado Disney, tornando-se marca dessa empresa.

Verifica-se, na situação acima, que, em um primeiro momento, o desenho do ratinho simpático (corpus mysticum) era uma expressão artística. Este ratinho estava funcionalizado como um

FIGURA 6: Mickey como personagem



FIGURA 7: Mickey como marca



No caso das marcas sonoras, isso também pode ocorrer. É o caso de uma música ou um som que, em um primeiro momento, pode ser uma obra criativa, a ser protegida pelo direito autoral, mas pelo investimento da empresa em publicidade⁸³, passa a ser conhecido de tal forma, que se torna verdadeiro sinal distintivo da sociedade empresária, de forma que os consumidores passam a associar o som com a própria sociedade.

Em casos como o citado, em que uma só criação abarca mais de um regime de proteção, pois exerce mais de uma função distinta, deve-se reconhecer a possibilidade de cumulação de regimes, o que não é especificamente vedado pelas leis que tratam de propriedade intelectual no Brasil, mas que, por vezes, há restrições nesse sentido⁸⁴.

desenho que representava um personagem em uma obra artística, função esta tutelada pelo regime do direito autoral. Com essa tutela, incidia sobre o desenho uma exclusiva cuja característica é uma proteção ampla, mas limitada no tempo.

Com o passar dos anos, o mesmo desenho do ratinho simpático passou a ser associado à imagem da Disney e passou a identificar os produtos e serviços desse conglomerado empresarial. Com isso, além da função de obra protegida pelo direito autoral, ele passou a funcionar como signo distintivo e, por essa razão, quando estava cumprindo esse papel de sinal distintivo, era tutelado pelo regime jurídico marcário e passou a ter proteção, naquelas circunstâncias, por tempo indeterminado, dentro das classes que protegem as atividades exercidas pelas indústrias Disney".

PORTO, Patrícia. *Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, 2010. p. 5.

⁸³ Publicidade assim considerada como uma ação objetivando divulgar, promover, ou vender a marca. Uma técnica de comunicação entre a empresa e o público em geral. A publicidade, quando vista como estratégia de marketing, pode ser a grande responsável pelo sucesso de uma marca.

⁸⁴ É possível encontrar alguns exemplos de restrição da LPI:

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

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal".

A forma com que essa dupla proteção deve ser aplicada, no entanto, merece alguns cuidados. Uma obra de direito autoral, por exemplo, que adquira, pelo uso recorrente, e por alcançar suficiência distintiva, *status* de marca, não elimina "a independência da criação autoral, no que ela existir. Mas só no que existir"⁸⁵.

Como visto, cada bem possui determinada função, e a proteção pertinente deve ser aplicada de acordo com a respectiva finalidade. Explica Denis Borges Barbosa:

O registro de uma imagem como elemento de uma marca não resulta que essa imagem daí em diante só possa ser utilizada como marca. Ela será marca, e assim tutelada, enquanto exercer a função marcária. Mas - quando mantida a independência da criação expressiva - a sua eventual utilização como marca não elimina sua possível utilização como objeto autoral⁸⁶.

Ou seja, é possível a cumulação de proteção sob uma mesma criação, na medida em que esta criação exerça a função relativa à cada tipo de tutela, e não através da escolha aleatória de seu titular, de forma que a função social da propriedade intelectual e o interesse social, constitucionalmente previstos no artigo 5º, XXIX da CF, não restem violados.

Ocorre que, na prática, esta distinção é difícil de ser assimilada, e por vezes o titular de uma criação em que incida mais de um direito de propriedade intelectual acaba por escolher a que melhor lhe satisfaz⁸⁷, ou

"Art. 124: (...) XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro".

"Art. 10: Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou gametoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais".

BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Acesso em: 10 mai. 2017.

⁸⁵ BARBOSA, 2012, p. 20.

⁸⁶ Ibid., p. 21.

⁸⁷ "Na vida prática, quando a lei é omissa e existe a possibilidade da dupla proteção, não raro o titular acaba fazendo o uso dessa dupla proteção, ou então opta pelo direito de propriedade intelectual cujo regime melhor lhe convenha ao considerar maior prazo e âmbito de proteção, necessidade ou não de registro etc".

quando possível mais de uma proteção, tendo em vista a duração da proteção, a necessidade ou não de registro etc⁸⁸.

As obras criativas, por exemplo, possuem amparo limitado no tempo, para até 70 anos após a morte do autor, enquanto que, pela proteção marcária, tem-se a vantagem de estender *ad aeternum* o período de proteção, por meio da simples renovação do registro da marca. Ou seja, sendo possível a cumulação ou a escolha da tutela de forma aleatória pelo titular, este pode acabar por burlar o sistema legalmente previsto, da forma que melhor lhe satisfaça, por vezes impedindo de entrar em domínio público o que deveria, prejudicando a concorrência legal, e os consumidores em geral.

Uma criação, como a cadeira exemplificada, em que pode incidir a proteção do desenho industrial e autoral, indaga-se se o titular estaria, ao optar pela via da cumulação de ambas as proteções, estendendo o prazo de proteção da criação, já que o prazo previsto para obras artísticas é deveras maior do que o previsto para desenhos industriais. Tal atitude pode ser taxada como abuso do direito⁸⁹, já que o titular estaria mantendo fora do domínio público algo que a ele já deveria pertencer, desequilibrando o sistema constitucionalmente previsto à propriedade intelectual.

KILMAR, In: MORATO, mar/abr 2014, p. 11.

⁸⁸ “Com o passar do tempo, os titulares de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, no anseio de ampliar e estender o domínio sobre a utilização econômica desses bens, passaram a criar subterfúgios jurídicos para justificar a ampliação das fronteiras de suas exclusivas sobre o bem tutelado. Exclusivas essas, criadas originalmente como uma exceção à regra, para serem utilizadas somente para equilibrar as desigualdades com relação ao uso e a propriedade dos bens imateriais.

Para alcançar tal objetivo, esses titulares buscavam - e ainda buscam -, e muitas vezes conseguiam - e ainda conseguem -, múltiplas proteções de direitos da propriedade intelectual sobre um mesmo bem”.

PORTO, 2010, p. 3.

⁸⁹ Note-se que tal abuso pode ser considerado, inclusive, como infração à ordem econômica, conforme artigo 36, §3º, inciso XIX, da Lei 12.529/2011 que prevê que caracterizam infração da ordem econômica: “XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.

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.

Em caso recente⁹⁰ no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma empresa estrangeira de móveis pretendeu a condenação de uma brasileira, sob a alegação de que esta copiava seus móveis. A ré aduzia que tal empresa não possuía registro de desenho industrial no Brasil, e por isso não teria exclusividade de comercialização e industrialização sobre os produtos no País. A empresa estrangeira, por sua vez, entendia que não era necessário o registro de seus desenhos, posto que possuíam caráter de originalidade e novidade, dissociados de sua função industrial, abrigados, portanto, pela LDA.

O acórdão, no entanto, entendeu que os produtos em questão pertenciam ao ramo do desenho industrial, pois o que deve ser considerado para o regime de proteção é o caráter da obra. Assim, para ser enquadrado como obra autoral, deveria ser apenas estética, sem caráter funcional:

O tipo de proteção a ser empregado é definido pelo caráter da obra. Para que tenha proteção pelo direito autoral, como defende a parte autora, a obra deve ser meramente estética, sem caráter funcional ou científico. Quando a obra, além do caráter estético, possui cunho funcional, podendo ser comercializada em escala industrial, como é o caso dos autos, deve ser protegida como desenho industrial⁹¹.

Apesar de se entender correta a cumulação de direitos de propriedade industrial em casos em que um só bem exerce mais de uma função, como este, a Turma entendeu pelo contrário, no sentido de que a empresa tentara proteção de sua obra, que tem aplicação industrial, pelo direito do autor, sem nunca a ter registrado.

Assim, não há como acolher a tese autoral no sentido de que as peças que produz estejam protegidas pelo direito de autor, o que dispensaria o devido registro, devendo a questão aqui posta ser analisada sob a ótica do desenho industrial⁹².

O tema é, portanto, controverso. A doutrina especializada possui entendimentos divergentes quanto a possibilidade e os limites das hipóteses de sobreposição dos direitos de propriedade intelectual. Há quem entenda

⁹⁰ TJRS, Apelação n. 70067756015, Rel. Desembargador Ney Wiedemann Neto, Rio Grande do Sul, 28 abr. 2016.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

pela possibilidade de dupla proteção, há quem entenda pela possibilidade sob determinados requisitos, e há quem entenda pela sua impossibilidade.

O entendimento favorável à cumulação de regimes distintos para proteção de um só bem⁹³ tem por base a escola francesa, em que a sobreposição é admitida tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência e legislação. Tal entendimento se dá por meio da Teoria da Unidade da Arte, de POUILLET⁹⁴, “*Théorie de l’unité de l’art*”, que entende que uma obra artística, criativa, não perde seu *status* de obra de arte por ter aplicação industrial, devendo, portanto, permanecer protegida pelo direito autoral, ainda que incida o regime do desenho industrial, ou do modelo de utilidade, por exemplo⁹⁵.

Também na Itália admite-se a possibilidade de cumulação de regimes, aplicando a Teoria da Dissociabilidade, através da qual tutela-se o desenho industrial por meio do direito autoral, mas com a condição de que possa ser separado o valor artístico da obra do caráter industrial do bem^{96/97}.

Há também a posição intermediária da doutrina, que entende que é viável a possibilidade de sobreposição de direitos de propriedade intelectual sobre um mesmo bem, desde que este bem tenha finalidades distintas, de modo que à cada finalidade recaia o respectivo sistema de proteção. Além disso, entende-se não ser possível a cumulação de regimes quando o fim

⁹³ Nesse sentido: CHAVES, Antonio. *Direito do Autor*. Rio de Janeiro, 1987. p. 231-281.

⁹⁴ ROUBIER, P. *Le droit de propriété industrielle: pertie générale*. Paris: Éditions du Recueil Sirey, 1954, p. 402-403 apud. KILMAR, In: MORATO, mar/abr 2014. p. 14.

⁹⁵ "A França, através de sua doutrina, jurisprudência e legislação, admite e defende a sobreposição de direitos de propriedade industrial com o direito autoral. Através da teoria da unidade da arte, criada por Pouillet, a doutrina francesa recusa qualquer discriminação entre as obras de arte puras e as criações da arte industrial e protege a arte aplicada na indústria tanto pelo regime do direito autoral, quanto pelo regime do desenho industrial, das marcas ou das patentes. Desde que se comprove que a arte aplicada possui os requisitos para ser protegida pelos dois institutos em questão e que essas características não podem ser dissociadas quando da utilização daquele bem material".

PORTO, 2010, p. 6.

⁹⁶ KILMAR, In: MORATO, mar/abr 2014, p. 11.

⁹⁷ Nesse sentido: BITTAR, Carlos Alberto. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais*. São Paulo: RT, 1993. p. 95-98.

seja o de impedir a concorrência leal, ou que seja de domínio público o que já deveria ser, ou seja, em casos de abuso do direito⁹⁸.

Há, por fim, quem entenda pela impossibilidade da sobreposição, pois além de poder constituir abuso do direito por parte do titular, ofenderia a lógica constitucional e legislativa, que previu diferentes tipos de tutela, de acordo com o bem imaterial em questão, e a função que o mesmo exerce. Filiando-se a este entendimento, encontra-se o posicionamento do professor Gama Cerqueira⁹⁹, que embora não aceite a dupla proteção, identifica uma linha cinzenta no caso das obras de arte aplicadas à indústria, o que dificulta a tutela jurídica adequada a ser apontada¹⁰⁰.

⁹⁸ “A cumulação de proteções, pois, deixará de ter lugar se o seu único fim for o de ampliar injustamente um direito, extrapolando-o e contrariando seu fim econômico e social – caracterizando, pois, abuso de direito. Assim, a tentativa de cumulação de proteções poderá não subsistir se o objeto deixar de se prestar à sua função, ou melhor, se aquele objeto não preencher ou deixar de preencher os requisitos e características daquela categoria ou direito. Justamente por isso o registro de marca tridimensional que apenas pretenda ser utilizado por seu titular para barrar a utilização de determinado objeto ou formato por seus concorrentes, sem que haja uma utilização sua daquele objeto como marca sua, deixará de cumprir com a sua função social, não se justificando, pois, sua proteção enquanto marca”.

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. p. 238-240.

⁹⁹ “Pensamos, entretanto, que nem uma nem outra dessas soluções é admissível. Nem a cumulação, nem a opção. Pouco importa que o desenho ou o modelo, pelos seus característicos, seja idôneo para o fim de distinguir o produto de outros congêneres, podendo constituir verdadeira marca. A lei regula de modo diverso a propriedade dos desenhos e modelos e das marcas industriais, estabelecendo condições mais severas e prazo restrito e improrrogável para a proteção dos primeiros, ao passo que, em relação às marcas, permite que seu registro seja mantido indefinidamente, por meio de sucessivas renovações. Nessas condições, admitir-se que um desenho ou modelo industrial seja registrado como marca, seria fraudar a lei e, contra seus termos expressos, assegurar ao desenho ou ao modelo privilégio mais duradouro, que ultrapassaria o prazo legal da proteção. Além disso, segundo o critério da novidade das marcas mais branda que o da novidade dos desenhos e modelos, poderá dar-se o caso de se registrarem, como marcas, desenhos ou modelos que não poderiam ser protegidos pela lei especial por se acharem no domínio público, ou por não satisfazerem ao requisito da novidade. O interessado adquiriria, assim, por meio do registro da marca, a propriedade do desenho ou do modelo, que de outro modo não lhe seria lícito obter, com a agravante já apontada de poder prolongar indefinidamente o seu monopólio, quando a lei quer que a proteção seja temporária e improrrogável além de certo termo. Os desenhos e modelos industriais, por esse motivo, não podem ser registrados e protegidos como marcas. Poderá dizer-se, em contrário, que o registro de desenhos e modelos nessas condições assegurará ao seu titular apenas o direito de usá-los para distinguir os produtos de sua indústria ou do comércio e não a exclusividade da sua exploração como desenho ou modelo, a qual permaneceria livre. Na prática, porém, não é possível distinguir uma hipótese da outra, averiguando-se, com certeza, se um desenho ou modelo está sendo explorado com esse caráter ou como marca”.

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. p. 224-225.

¹⁰⁰ KILMAR, In: MORATO, mar/abr 2014, p. 10.

Em determinados casos, portanto, é possível a sobreposição ou cumulação de direitos de propriedade intelectual em uma só criação¹⁰¹. Não se pode, contudo, considerar essa possibilidade como sendo a regra, pois, como relatado no início deste capítulo, a escolha pelo sistema jurídico a ser aplicado não pode ser feita de forma arbitrária, já que são propriedades no âmbito constitucional, com funções específicas, que devem ser respeitadas e observadas. Do contrário, corre-se o risco de desequilibrar o sistema, prejudicar os consumidores, e não atender ao mandamento constitucional da função social da propriedade¹⁰².

Além disso, a cumulação de direitos distintos de propriedade intelectual a um só bem pode trazer problemas práticos, já que cada sistema tem um regramento próprio, com diferentes prazos, âmbitos de proteção, e requisitos para tutela, por exemplo.

Em artigo sobre o tema, Patricia Porto¹⁰³ aborda a questão dos limites da sobreposição de múltiplos direitos de propriedade intelectual a um só bem imaterial, quando este exercer mais de um encargo, justamente para que se resguarde a divisão constitucionalmente prevista para cada função.

¹⁰¹ Tal entendimento, contudo, não é tema pacífico na doutrina, vide o entendimento do professor Pedro Marcos Barbosa, que, em sua tese de doutorado, assim expos: “O que o direito não faculta é a sobreposição de tutelas para as mesmas *fattispecie*, visto que tal incidiria contra o progresso (art. 5º, XXIX, da CFRB) tecnológico, econômico e social, e maximizaria os interesses de apenas um dos polos relacionais (proprietário) ao despeito dos demais (não-proprietários)”. BARBOSA, 2016, p. 256.

¹⁰² “(...) cada uma dessas exclusivas, sendo propriedades no âmbito constitucional (e nossos textos sobre bases constitucionais da propriedade intelectual detalham essa definição), existe nos limites e para as funções que lhe são constitucionalmente votadas. Uma marca não será, no direito desses inícios do séc. XXI, objeto de um direito de exclusiva absoluto (absoluto no sentido de ilimitado e incondicionado), porque nenhum direito exclusivo o será.

Mas além "da" função social das propriedades - de todas elas -, cada modalidade de exclusiva tem sua função específica no desenho constitucional das propriedades intelectuais. Marcas têm determinadas funções jurídicas, e a exclusiva não afeta utilizações não funcionais (como o uso puramente expressivo). Uma das tarefas das listas de limitações aos direitos de exclusiva é exatamente precisar o seu uso funcional: a das patentes, de promoção da inovação tecnológica ou, pelo menos, da geração de novas técnicas, são incompatíveis com a proibição de pesquisas e teses com o uso das patentes. E assim por diante”.

BARBOSA, Denis Borges. *Do bem incorpóreo à propriedade intelectual*. 2009. p. 30-31. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017.

¹⁰³ PORTO, 2010, p. 3.

Assim, a autora entende ser necessário, como condição para a sobreposição, haver sistemas de adaptação e compatibilização entre os regimes. Nesse sentido, aquele inicialmente correspondente ao bem terá que se adaptar ao novo que será introduzido à mesma criação, de forma que suas faculdades se limitem “às restrições” do novo regime. Ainda, para viabilidade da sobreposição, o bem em questão deve ser compatível com os dois regimes que a ele serão inseridos¹⁰⁴.

Patricia Porto estabelece, ainda, hipóteses que não podem vir a ocorrer para que a sobreposição de um regime “B” em um bem em que insidia um regime “A” seja realizada:

a. Não se pode prejudicar o regime A com a sobreposição do regime B. Numa relação intersubjetiva, o regime B não pode afetar a plenitude do regime A, quando A tenha preponderância seja num critério temporal, seja em um critério de especialização de regimes.

b. A cumulação num só sujeito não pode importar no exercício do regime A cumulativamente com o regime B sem que se respeitem (1) os limites extrínsecos – por exemplo, constitucionais – do regime B; (2) as peculiaridades funcionais dos regimes.

Não se pode prejudicar os direitos dos usuários do regime B e a expectativa de direito da sociedade de um dia vir a utilizar o bem criado de forma livre, utilizando os direitos e a proteção concedida no regime A para um objeto que, não obstante ser protegido por A, está sendo usado como B.

c. A cumulação num só sujeito da titularidade do regime A e do regime B pode somar os efeitos dos regimes sempre não haja incompatibilidade extrínseca ou funcional, nos exatos limites dessa compatibilidade. **Ou seja, a sobreposição de direito poderá ocorrer sempre que haja compatibilidade extrínseca ou funcional**¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Ibid., p. 14.

¹⁰⁵ Ibid., p. 14.

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

Tema polêmico, ainda, em relação a 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.

Isto é, inclusive, uma das hipóteses específicas de impossibilidade de registro como marca na LPI, previsão do artigo 124, XVII¹⁰⁶. Por conta disso, a princípio, é vedado registrar marca um signo que é, por sua essência, tutelado pelo direito do autor.

Em hipótese em que um som seja original, configurando obra artística criativa, deixar nas mãos do titular a opção por registrá-lo como marca pode configurar, como visto acima, potencial abuso do direito, tendo em vista o prazo de duração eterno da marca (pela possibilidade de renovação a cada 10 anos), enquanto o direito autoral possui termo, além de violação direta da Lei.

Por isso, fazem-se necessárias algumas observações quanto à possibilidade de registro de um som como marca, o que será possível apenas quando não estiverem presentes os requisitos do direito autoral, ou seja, quando a criação não for suficientemente expressiva.

Em que circunstâncias, então, um som poderá ser registrado como marca? Para responder a esta pergunta, imperioso demonstrar a diferença entre originalidade e distintividade, pressupostos do direito do autor e do direito marcário, respectivamente.

¹⁰⁶ “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.

A originalidade é requisito básico e fundamental para que exista autoria. A obra autoral, dessa forma, deve ser plenamente original¹⁰⁷. 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 Lei LDA¹⁰⁸, 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 original¹⁰⁹¹¹⁰, 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 conterá 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 obra¹¹¹. A doutrina atribuiu à essa característica o conceito de

¹⁰⁷ 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

¹⁰⁸ “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.

¹⁰⁹ “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.

¹¹⁰ “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

¹¹¹ 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.

contributo mínimo, ou seja, a criação deve possuir algo a mais, um mínimo grau criativo para que seja considerada original¹¹².

Para Karin Graun-Kuntz, uma criação surge sempre de algo que antes se encontrava em domínio público, ou seja, ocorre, primeiro, em “âmbito livre”¹¹³. O que pode conferir proteção patrimonial à tal criação, tirando a obra deste domínio público, é, justamente, sua originalidade, compreendida pela autora como “contribuição reflexivo-transformadora contida na criação intelectual”¹¹⁴.

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 objetiva¹¹⁵, e não se confunde com novidade¹¹⁶.

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 demais¹¹⁷¹¹⁸.

A esse propósito, leciona Carlos Alberto Bittar que:

¹¹² 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.

¹¹³ KUNTZ-GRAU, 2012, p. 35.

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 35

¹¹⁵ 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. 47.

¹¹⁶ ROGEL, Carlos; DRUMMOND, Victor. *Manual de Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 20.

¹¹⁷ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 23.

¹¹⁸ 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.

A obra deve resultar de esforço intelectual, ou seja, de atividade criadora do autor, com a qual introduz na realidade fática manifestação intelectual estética não existente (o *plus* que acresce ao acervo comum)¹¹⁹.

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.

Com efeito, consoante João da Gama Cerqueira, a marca é o signo distintivo aplicado a um bem ou serviço do mercado com o objetivo de os diferenciar e identificar dentre os demais, iguais ou parecidos, mas de outras origens¹²⁰. 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 possa identificar um bem em meio a tantos outros, conseguindo repetir a experiência que teve com a marca desejada independentemente de onde se encontra.

A marca também permite reduzir o tempo gasto na procura de determinado bem ou serviço, e confere certeza quanto à qualidade e confiança dos mesmos. Como seria ir ao supermercado, e escolher uma geleia, por exemplo, se não existissem as marcas para servir como guia?

Se uma pessoa estiver em um país que não se sabe a língua, com culturas e hábitos diferentes dos seus, poderá se orientar e conseguir

¹¹⁹ BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992. p. 23.

¹²⁰ CERQUEIRA, 2010, p. 253.

“sobreviver” por meio das marcas. Poderá tomar uma Coca-Cola®, comer no Mc. Donald’s®, ou procurar pelo Hotel Íbis® onde quer que esteja – no mais das vezes – sabendo exatamente o que esperar.

Algumas das vedações da LPI, contidas no artigo 124, voltam-se a este requisito, como a proibição de se registrar expressão genérica, necessária, comum, vulgar ou simplesmente descritiva, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, já que não seria distintiva (artigo 124, inciso VI)¹²¹. Vale ressaltar, contudo, que tal vedação não é absoluta, já que é possível o registro de marcas evocativas¹²², desde que contenham traços distintivos¹²³.

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”¹²⁴. 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.

¹²¹ Vale para este caso o exemplo do canto de um pássaro, pois não possui distintividade.

¹²² Marcas evocativas: São aquelas que, ainda que não se chame o produto pelo nome, evoca-se a característica do produto (ex. laticínio “fresquinho”). Por isso, são consideradas marcas fracas. O que não poderia são marcas meramente descritivas, como pretender registrar “Cadeira” para uma loja que vende cadeiras.

¹²³ O Tribunal Regional da 2ª Região (TRF2), por exemplo, considerou registráveis as expressões “ITAÚ SHOP LINE e ITAÚ SHOPLINE CENTER”, pois entendeu que, apesar das expressões “shop” e “line” terem natureza evocativa, pois identificam lojas virtuais, no caso concreto são revestidas de “suficiente distintividade, na medida em que foram compostas com a expressão ITAÚ”.

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

¹²⁴ 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.

Pelo exposto, percebe-se que o que o direito autoral deve proteger são as criações de espírito, externalizadas e materializadas em algo 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 Bittar¹²⁵, 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"¹²⁶.

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 marcário¹²⁷.

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.

¹²⁵ BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito do Autor*. 2ª ed. Revista dos Tribunais. p. 27-28.

¹²⁶ BITTAR, *Contornos Atuais do Direito do Autor*. p. 27-28.

¹²⁷ 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.

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 regulados¹²⁸.

O STJ, em mais de uma oportunidade, já se manifestou sobre o referido princípio. Ao analisar um recurso especial envolvendo conflito entre a incidência do regime do desenho industrial ou do direito autoral em logotipo, resolveu o problema em questão levando em consideração a função exercida por cada regime, do desenho industrial pela sua aplicação industrial, e do direito autoral pelo seu valor artístico.

O acórdão discute a natureza jurídica da logomarca, ou seja, se a mesma pertence ao direito autoral ou ao direito marcário, e ainda, se uma pessoa jurídica é apta a ser titular de direitos autorais. O voto do relator, acompanhado pelos demais membros da Turma, entendeu que a criação é o ato "físico literário, artístico ou científico resultante da produção intelectual do homem, criado pelo exercício do intelecto". O que pode neste conceito ser incluído mereceria, portanto, proteção legal pelo direito autoral.

Dessa forma, o logotipo, por ser um sinal criado pelo homem, pelo esforço intelectual da imaginação, seria obra intelectual, *in verbis*:

¹²⁸ “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.

Ainda que se fosse incluir o símbolo-marca como desenho, impróprio seria confundir o desenho industrial definido no Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) com o desenho do logotipo. **O primeiro caracteriza-se pela sua utilização na fabricação industrial, como v. g. um vasilhame especial para café, enquanto que no desenho tutelado pela lei autoral prepondera o valor artístico, sem preocupação com escala de produção.**" (grifos nossos)¹²⁹.

Assim, o julgado concluiu que, como a logomarca possui função artística, deve ser tutela pelo regime do direito do autor, e não pelo do desenho industrial, que pretende tutelar finalidade distinta.

3.2.2. Da proteção contra concorrência desleal.

No que tange ao argumento da sobreposição de direitos para a tutela das marcas sonoras, além da questão do direito autoral, há ainda a possibilidade de incidência da concorrência desleal, a seguir analisada.

Num mercado aberto, competitivo e não falseado, estruturado com base nos princípios do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, e da livre concorrência, os consumidores podem se beneficiar da maior quantidade e melhor qualidade de bens e serviços propiciados por uma economia de mercado funcional e saudável.

O direito à livre concorrência, no entanto, não é irrestrito, encontrando limites legais, como a concorrência leal entre os competidores¹³⁰. O direito da concorrência assenta num postulado de autonomia empresarial, devendo ser consideradas ilegítimas todas as condutas de mercado que, direta ou indiretamente, atual ou potencialmente, atentem contra ele.

O que é esperado do Estado é que este garanta o respeito pelos princípios de liberdade e igualdade das sociedades empresárias e que se abstenha de favorecer umas empresas em detrimento de outras. Assim, garantindo somente o funcionamento concorrencial dos mercados, num

¹²⁹ STJ, REsp n. 57.449/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Texeira, Brasília, 24 jun. 1997.

¹³⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. "Concorrência desleal" VS. "Trade dress" e/ou "conjunto-imagem". Edição Tinoco Soares, 2004. p. 14.

quadro de liberdade e de igualdade, é possível assegurar a maximização da eficiência econômica¹³¹.

Este aspecto assume grande importância no contexto da proteção da propriedade intelectual. Ao conceder um “monopólio” temporário ao criador, com os direitos exclusivos correspondentes, a marca constitui uma restrição ao direito de livre concorrência no mercado.

No entanto, trata-se de uma restrição justa e adequada, na medida em que se firma numa ponderação equilibrada e proporcional entre a liberdade de iniciativa econômica privada e a liberdade de concorrência, por um lado, e o interesse público na promoção inovação, por outro.

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.

No mundo tecnológico 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 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.

Para melhor ilustrar o que de fato é a concorrência desleal, importante trazer à baila comentários de Alberto Luís Camelier, que sumariza a opinião de respeitados doutrinadores sobre o tema¹³²:

¹³¹ Massimo Motta, *Competition Policy: theory and practice*, Cambridge / New York, Cambridge University Press, 2004, pp. 17 ss.; Sandeep Vaheesan, “*The Evolving Populisms of Antitrust*”, 93, *Nebraska Law Review*, 2014, 370 ss.

Pontes de Miranda a define como: Ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à outrem, no plano da livre concorrência.

José da Gama Cerqueira aduz como sendo aquela praticada por competidor que agindo através, de meios desonestos e contrários às boas normas, prejudica os negócios alheios ou desvia clientela para proveito próprio.

Celso Delmanto, citando Edward S. Rogers: a concorrência desleal se caracteriza por truques sujos (dirty tricks) impingidos pelo competidor desleal que os aplica para ganhar deslealmente a corrida.

A LPI regula os chamados atos de concorrência desleal no âmbito da proteção aos direitos de propriedade industrial. Nesta, a título de exemplo, estão tipificadas as condutas de:

Emprega[r] meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem" (artigo 195, III), e "usa[r] expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos (artigo 195, IV)¹³³.

¹³² CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. Aspectos da concorrência desleal no sistema jurídico brasileiro. In: LIMA, Luís Felipe Balieiro (Coord.) *Propriedade intelectual no direito empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 231-269.

¹³³ "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

- I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
- II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
- III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
- V - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
- V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
- VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
- VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
- VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
- X - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
- X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
- XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
- XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
- XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

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 concorrência desleal, dispondo desta em dois momentos diversos, de forma mais específica no artigo 195 da mesma Lei, mas também em seu artigo 209¹³⁴.

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.

Gama Cerqueira entende que todos os atos de concorrência desleal têm em comum o objetivo de aproximar ou distanciar clientela alheia¹³⁵. Como já foi asseverado nos tribunais brasileiros, como o TRF2, em diferentes oportunidades, a tipificação da concorrência desleal tem por finalidade:

Impedir a captação de clientela com o emprego de sinais que o público acredita serem de terceiros, por experiência própria, devendo ser afastada a possibilidade de confusão com o fim de proteger o consumidor, nos termos do art. 4º da Lei 8.078/90¹³⁶.

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

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos".

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

¹³⁴ "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

¹³⁵ CERQUEIRA, 2010, p. 281.

¹³⁶ TRF2, Apelação n. 0104755-86.2012.4.02.5101, Rel. Desembargador Abel Gomes, Rio de Janeiro, 18 set. 2014.

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"¹³⁷.

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'¹³⁸.

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.

¹³⁷ STJ, REsp n. 70.015/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Brasília, 03 jun. 1997.

¹³⁸ "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 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.

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”¹³⁹.

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 posteriormente¹⁴⁰.

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.

¹³⁹ BARBOSA, Edição n° 02/2013, p. 83.

¹⁴⁰ BARBOSA, 2016, p. 243.

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.

3.3. 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.

Não se desconsidera que pode haver uma marca ainda que esta não seja registrada¹⁴¹, mas fato é que o registro constitui um título que outorga certeza quando a sua existência¹⁴², 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 LPI¹⁴³.

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 privada¹⁴⁴.

A propriedade é vista como o mais amplo dos direitos reais, já que confere ao seu titular os atributos de usar, gozar e dispor de um bem, assim como reivindicá-lo em casos em que terceiros injustamente o detenha¹⁴⁵¹⁴⁶.

¹⁴¹ BARBOSA, Edição nº 02/2013, p. 73.

¹⁴² Principalmente em um país burocrático como o Brasil.

¹⁴³ REQUIÃO, 2009, p. 280.

¹⁴⁴ 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.

¹⁴⁵ “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Acesso em: 10 mai. 2017.

Ou seja, a propriedade permite a seu titular que aja diversamente em relação ao bem. E as marcas, como propriedade, têm o condão de ser um direito *erga omnes* de excluir terceiros, nesse caso, de excluir a concorrência.

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 sociedade¹⁴⁷.

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 desrespeite, 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*¹⁴⁸.

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

¹⁴⁶ Sem desconsiderar que o direito à propriedade não é absoluto no direito brasileiro, encontrando limites no princípio constitucional na solidariedade, tal como a função social da propriedade.

¹⁴⁷ 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.

¹⁴⁸ BARBAS, 2016, p. 68.

aparecem nas demonstrações contábeis, pela dificuldade que pode ser sua mensuração.

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 (vide capítulo supra), 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"¹⁴⁹.

Neste contexto, para melhor exemplificar o valor que possuem as marcas na sociedade atual, segue abaixo tabela com as 5 (cinco) marcas mais valiosas do mundo em 2016, de acordo com a Exame¹⁵⁰:

| Posição | Marca | Valor da marca em bilhões |
|----------------|---|---------------------------|
| 1 ^a |  | US\$ 229,2 |
| 2 ^a |  | US\$ 228,5 |

¹⁴⁹ 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.

¹⁵⁰ Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/as-10-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2016/>>. Acesso em: 20 fev. 2017.

| Posição | Marca | Valor da marca em bilhões |
|----------------|--|---------------------------|
| 3 ^a | Microsoft | US\$ 121,8 |
| 4 ^a |  at&t | US\$ 107,4 |
| 5 ^a |  | US\$ 102,6 |

Em âmbito nacional, conforme levantamento do mesmo site¹⁵¹, as 5 (cinco) marcas brasileiras mais valiosas do mercado seriam:

| Posição | Marca | Valor da marca em bilhões |
|----------------|---|---------------------------|
| 1 ^a |  | US\$ 6,7 |
| 2 ^a |  | US\$ 3,2 |
| 3 ^a | Sadia | US\$ 2,01 |
| 4 ^a |  | US\$ 1,9 |

¹⁵¹ Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/as-20-marcas-brasileiras-mais-valiosas-em-2016/>>. Acesso em: 20 fev. 2017.

| Posição | Marca | Valor da marca em bilhões |
|----------------|---|---------------------------|
| 5 ^a |  | US\$ 1,8 |

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 4^a 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)¹⁵².

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

“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”¹⁵³.

¹⁵² TRF4, Apelação n. 5069514-26.2012.404.7100, Rel. Desembargador Otávio Roberto Pamplona, Porto Alegre, 05 ago. 2013.

¹⁵³ TRF2, Agravo de Instrumento n. 0050798-41.1998.4.02.0000, Rel. Desembargador Raldênio Bonifacio Costa, Rio de Janeiro, 11 abr. 2000.

“A marca industrial – como bem integrante do patrimônio da empresa devedora, de valor economicamente mensurável – pode ser penhorada”¹⁵⁴.

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.

3.4. 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 um por cento do total de processos¹⁵⁵.

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.

¹⁵⁴ TJSC, Agravo de Instrumento n. 1999.012365-0, Rel. Desembargador Newton Trisotto, Santa Catarina, 08 fev. 2001.

¹⁵⁵ BARBAS, 2016, p. 71.

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.

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 clique¹⁵⁶.

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).

3.5. 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 internacional¹⁵⁷, de maneira expressa e inequívoca, que não admite o registro de marcas não tradicionais no país.

¹⁵⁶ Ibid., p. 72.

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 especializada¹⁵⁸ 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 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*:

¹⁵⁷ 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.

¹⁵⁸ 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.

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 constitucionais¹⁵⁹.

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.

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

¹⁵⁹ PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil*. 3ª ed. Revista e ampliada. Tradução de CICCO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 72.

contestado” (artigo 15, §5º)¹⁶⁰. 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 perceptíveis¹⁶¹.

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”¹⁶². Inclusive, países com índices de desenvolvimento inferior ao do Brasil já registram signos sonoros¹⁶³.

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

¹⁶⁰ “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.

¹⁶¹ MARQUES, 2010, p. 142.

¹⁶² MARQUES, 2010, p. 142.

¹⁶³ Tais como Bolívia, Equador e Peru.

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.

Nesta senda, Faria Correa¹⁶⁴ 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 moderna¹⁶⁵.

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

¹⁶⁴ CORREA, In: JABUR; SANTOS, 2007, p. 211.

¹⁶⁵ CORREA, In: JABUR; SANTOS, 2007, p. 211.

teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão “perceptibilidade visual” na acepção de “possibilidade de representação visual”¹⁶⁶.

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 adequados¹⁶⁷.

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 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 comportamentos¹⁶⁸.

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**

¹⁶⁶ 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.

¹⁶⁷ BARBAS, 2016, p. 86.

¹⁶⁸ IDS, 2013, p. 229-230.

a sua capacidade inventiva aos meios técnicos existentes na Administração Pública¹⁶⁹.

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**¹⁷⁰.

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 marca¹⁷¹, para acompanhar a evolução tecnológica e social, e garantir assim a proteção

¹⁶⁹ SILVA, Disponível em: <http://www.verbojuridico.net/doutrina/autor/marcas_sonoras.html>. Acesso em: 04 mai. 2017. p. 13.

¹⁷⁰ IDS, 2013, p. 229-230.

¹⁷¹ MARQUES, 2010, p. 147.

constitucionalmente prevista à propriedade intelectual, a quem, de forma justa, merece.

Pela pertinência, traz-se a citação 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 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?¹⁷².

¹⁷² SOARES, José Carlos Tinoco. *Expressões, frases e sinais de propaganda*. Revista da ABPI, São Paulo, n. 64, maio-jun 2003. p. 20.

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 a marca é um importante elemento do estabelecimento comercial, podendo exercer papel fundamental no aviamento e, logo, na eficiência da *azienda*. 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. À luz disso, foram vistas as hipóteses em que é possível a sobreposição de direitos de propriedade intelectual em uma só criação, devendo ser observadas as funções que esta exerce, e resguardado o interesse social constitucionalmente previsto.

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 cancelada 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.

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-reservario-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-boa-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*. 3^a 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. CICCIO, Maria Cristina de. (Trad.). Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

_____. *Perfis do Direito Civil*. 3ª ed. Revista e ampliada. Tradução de CICCIO, 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*. 28° 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.