

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM DIREITO

VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO

MARCAS & SIGNOS

A recepção dos sinais não convencionais pelo Brasil

**Santos
2016**

VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO

MARCAS & SIGNOS

A recepção dos sinais não convencionais pelo Brasil

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito Internacional da Universidade Católica de Santos para a obtenção do título de Mestre em Direito Internacional.

Área de concentração: Direito Internacional

Orientadora: Prof. Dr. Dorothee Rüdiger

**Santos
2016**

*Ao desenvolvimento social,
econômico e tecnológico da
nação. (CF, art. 5º inciso
XXIX).*

AGRADECIMENTOS

A Deus, por tudo que há no Universo.

Na longa jornada da vida ter uma família apoiando, orientando e caminhando lado a lado é um verdadeiro presente de Deus que deve ser conservado com muito carinho! Nesse particular, uma referência especial aos meus pais, Valberto e Auxiliadora. Também aos meus irmãos, Francisco e Daniel.

Minha bela e amada esposa Andrea, que divide comigo o passado, o presente e o futuro, sempre e a todo tempo ao meu lado, me dando o combustível que eu preciso para ir adiante.

À Maria Luiza, minha filha, que está a deixar a infância e entrar na adolescência, mas não deixa de ser a criança mais linda do meu coração, preenchido de amor incondicional por ela.

Aos colegas de trabalho pelo incentivo e tolerância para que se alcançasse o final dessa jornada acadêmica. Referência especial ao professor Rinaldo Mouzalas, Vital Borba, Daniel Azevedo e Amanda Torres, parceiros de todos os dias.

À professora e orientadora Prof. Dr. Dorothee Rüdiger, pela gentil paciência, presteza, atenção e contribuição.

A Unisantos, por proporcionar lições inesquecíveis.

A priori tudo o que é perceptível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e pode, por consequência, desempenhar a função duma marca: um som, um perfume, um sabor e mesmo uma impressão táctil, podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou um serviço. Perot-Morel.¹

¹ *Les difficultés relatives aux marques de forme e quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire, RDI, I, 1996, p. 257.*

RESUMO

O presente estudo busca inquirir a política nacional de proteção jurídica das marcas, tendo em perspectiva os sinais não convencionais, partindo de sua evolução histórica à análise comparativa de regulamentação jurídica com os Estados Unidos da América (EUA) e com importantes tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção da União de Paris e o Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio – TRIPS. A partir desse cotejo, buscar-se-á destacar que a legislação brasileira, ao resumir o sinal protegido como marca apenas aos visualmente perceptíveis, olvida do tratamento constitucional e internacional dado a matéria, e com isso deixa órfão de proteção outros signos que possuem forma de apresentação distinta, mas não deixam de cumprir as funções axiais do instituto. Diante disso, mostrar-se-á a necessidade de reforma da legislação para, em harmonia com o direito constitucional e internacional, proteger outros sinais suficientemente distintivos, independente da sua forma de apresentação sensorial. Protegendo esses diferentes sinais, estar-se-á melhor tutelando a concorrência, promovendo maior inclusão e exaltando os direitos do consumidor, que, entre outras prerrogativas, possui o direito de ter acesso a informação suficiente e clara sobre os diferentes produtos e serviços colocados no mercado.

PALAVRAS CHAVES: PROPRIEDADE INDUSTRIAL; MARCAS; APRESENTAÇÃO NÃO CONVENCIONAL; REGISTRO.

ABSTRACT

The present paper intends to inquire the national policy behind trademarks on the ground of nonconventional symbols, from trademark history to a comparative analysis between Brazil's law system and the United States of America's, alongside the international treaties which Brazil is bound by, such as the Paris Convention and TRIPS. Throughout this comparison, the work will show how Brazilian law system disrespects its own Constitution, and goes the other way from the international regulation of trademarks when restricts its protections only to symbols that are visual perceived, letting behind other kinds of symbols which accomplish the same goals. As a result, the paper proposes changes in Brazilian law to protect these nonconventional symbols (as to say, nonvisual symbols) in order to reach an harmony with the international law, no matter how these symbols can be perceived. By protecting such nonconventional symbols, fair trade will be assured and more consumers will be included in the market, as they have the right to be informed about the different products and services offered to them.

KEY WORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; TRADE MARK; NON-CONVENTIONAL SIGNS; PROTECTION.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1. RAÍZES HISTÓRICAS DAS MARCAS	12
1.1 IDADE ANTIGA	12
1.2 IDADE MÉDIA	13
1.3 IDADE MODERNA	14
1.4 EVOLUÇÃO NORMATIVA DAS MARCAS NO BRASIL.....	17
1.4.1 Período Imperial	17
1.4.2 Período Republicano	21
1.4.3 Constituição de 1988	28
1.4.2.1 Status de direito fundamental.....	29
CAPÍTULO 2. ACORDOS INTERNACIONAIS SOBRE A MATÉRIA	37
2.1 NECESSIDADE DE TUTELA INTERNACIONAL	37
2.2. A CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS.....	40
2.3 ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO - TRIPS	42
CAPÍTULO 3. AS MARCAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	47
3.1 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO COMPARADO.....	47
3.2 EVOLUÇÃO NORMATIVA NOS EUA.	48
3.3 LANHAM ACT	53
CAPÍTULO 4. INOPORTUNIDADE DO REDUACIONISMO MARCÁRIO DA LEI N. 9279/96	57
4.1 ANÁLISE CRÍTICA.....	57
4.2 INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DO SINAL MARCÁRIO PELA LEI N.º 9.279/96.	57
4.3 HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL.	72

4.3.1 A convenção da união de Paris.....	73
4.3.2 TRIPS.....	74
4.4. DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS.....	79
4.4.1 Wipo – world intellectual property organization – OMPI – organização mundial de propriedade intelectual.....	79
4.4.2 APPI - International association for the protection of intellectual property - APPI - Associação internacional de defesa da propriedade intelectual.....	80
4.5 LANHAM ACT. LEGISLAÇÃO PARÂMETRO.....	83
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	88
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	93

INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade, o homem converge o seu esforço intelectual para a criação de bens imateriais, no campo da estética e da técnica, como anunciam as pinturas rupestres e as ferramentas mais rudimentares como o martelo e a lança, que datam da pré-história. Os primeiros para a satisfação espiritual e os segundos para cautela dos seus interesses materiais.

Com efeito, no campo da estética, as cavernas pré-históricas abrigavam objetos desenhados e pintados, o que exhibia o prazer do homem pela reprodução de certas formas. Foi desenvolvido pelo ser humano um instinto de representação, o que o conduziu ao *status* hoje atingido, sendo o resultado mais importante de sua singularidade intelectual a criação da linguagem.

Já no campo da técnica, o homem trava um intenso diálogo com a natureza para, a partir de sua transformação, alcançar benefício próprio em razão da elaboração de bens que satisfaçam as suas necessidades pragmáticas. Quando se aprendeu a fabricar instrumentos de pedra, como os de sílex, tornou-se possível ampliar o alcance e a utilidade da mão do homem, fazendo-o capaz de colocar a natureza à sua disposição.

As criações no campo da estética e da técnica são, portanto, as criações protegidas pela propriedade intelectual, que parece ser um termo pretensioso mas é uma descrição apta para revelar o conjunto de leis que consagram os interesses dominiais sobre as criações dogmáticas e pragmáticas elaboradas pelo esforço intelectual.

Entre as elaborações no campo da técnica realizadas pelo homem estão as *marcas*, cuja utilidade é identificar e distinguir produtos e serviços semelhantes ou afins mas de origem diversa. A utilização desses signos igualmente remonta à antiguidade, notadamente quando o homem já ferretava seus animais e marcava seus utensílios para identificar a sua propriedade e diferenciá-la das demais.

Estes sinais podem se apresentar de variadas formas. A apresentação tradicional e comumente verificada é a visual, através de caracteres nominativos, figurativos ou mistos. Mas ele também pode se apresentar de forma não convencional, como são os casos das marcas tridimensionais, sonoras, olfativas

gustativas e tácteis, entre outras.

Mas apesar de todos os sinais relacionados serem capazes de identificar e distinguir produtos ou serviços de outros afins, cumprindo a sua razão de ser, a lei de propriedade industrial no Brasil somente admite a proteção de sinais visualmente perceptíveis. Assim o faz com esteio na superficial interpretação de acordo internacional que faculta essa prerrogativa por razões meramente procedimentais.

Essa restrição, contudo, cria um enorme embaraço para diferenciar produtos ou serviços que, por variadas e legítimas razões, devem ser veiculados de forma diferente daquela exigida pela lei. Esse reducionismo, como se verá, milita contra a cláusula constitucional que fundamenta as marcas, notadamente em desfavor da sua finalidade de promover o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Por isso é que este trabalho, utilizando premissas constitucionais, melhor analisando os tratados internacionais e trazendo um estudo comparado com o sistema jurídico marcário estadunidense, vai sugerir que se proceda a uma reforma na legislação para suprimir do texto da lei a necessidade de apresentação visual do signo como requisito indispensável ao registro da marca.

Para tanto, esse trabalho parte de uma análise histórico-comparativa entre os institutos que regulam a matéria no Brasil e nos EUA, à luz dos tratados internacionais do qual o país é signatário. As técnicas de pesquisa serão realizadas através de estudos bibliográficos, normativos e históricos, dentre outros caminhos úteis para o aperfeiçoamento do estudo.

Nesse contexto explora as raízes históricas das marcas e a evolução normativa do instituto no direito brasileiro e nos EUA, tanto no aspecto constitucional como no infraconstitucional, ao abordar todas as leis já existentes no Brasil e nos EUA sobre o instituto.

Busca-se destacar as funções exigidas das marcas para exhibir que as chamadas marcas heterodoxas ou não convencionais, compreendidas nestas todos os sinais além dos visualmente perceptíveis, também são capazes de consagrá-las e por tais razões deveriam ser consagradas.

Por isso sugere a inclusão de outros signos marcários no Brasil diante da necessidade de se melhor tutelar o instituto, evitando prejuízos para a economia, fornecedores e principalmente para os consumidores, que não podem ter o direito à informação violado ou diminuído pela ausência de proteção de determinado signo distintivo.

1. RAÍZES HISTÓRICAS DAS MARCAS.

1.1 IDADE ANTIGA

Não é possível especificar com precisão quando a marca foi primeira e inicialmente colocada em produtos, mas certamente ocorreu em tempos antigos. De acordo com Schechter e Thomas (2003), as raízes da marca ou do trademark estão na marcação do gado, prática antiga que remonta ao Egito Antigo.

Aliás, Diamond (1975, p. 267) argumenta com propriedade que a palavra inglesa "*brand*", bastante utilizada hoje como "marca", é derivada do verbo anglo-saxônico "*to burn*" (queimar), guardando, portanto, íntima relação com esse tipo de marcação. Ele originariamente assim se manifestou: "*A palavra inglesa "marca", a propósito, é derivado do verbo anglo-saxônico que significa queimar*".

Não é por outro motivo que o termo "*branding*" atualmente pode designar tanto o ato de marcação do gado pelo fazendeiro quanto o desenvolvimento de uma marca ou de uma campanha publicitária para um novo produto a ser lançado no mercado de consumo. Essa é a lição de Sampaio (2002, p.176): "*branding é um conjunto das tarefas de marketing e de comunicação destinadas a otimizar a gestão das marcas.*"

O ato de identificar um produto também está historicamente ligado ao simples fato de relacionar o produto ao seu produtor, numa clara função identificadora e distintiva. Arqueologistas têm identificado marcas desse tipo em uma grande variedade de artefatos, em particular vasos, nas mais diversas culturas².

É pouco provável que povos antigos tenham usado marcas como elas são utilizadas hoje, já que eram despidas do cunho econômico que as caracteriza modernamente. O comércio era primitivo, vários bens eram fabricados no seio de núcleos familiares, e o número de produtores de qualquer categoria de bens era provavelmente bem pequeno.

Em tal cenário, não seria provável que alguém exigisse marca enquanto buscasse adquirir um novo vaso para efeito de identificação do seu produtor e

² Para uma discussão mais completa, observar Gerald Ruston, *On the Origin of Trademarks*, 54 *Trademark Rep.* 127 (1955).

distinção dos demais semelhantes. A situação de fato não demandava essa cautela. Os produtores de cada um desses objetos eram quase únicos e singulares dentro da sociedade.

A afirmação acima faz-se sem desprezo da conclusão de alguns historiadores que até em tempos antigos, marcações em produtos propiciaram aos consumidores trocar a mercadoria em caso de desconformidade com o padrão estabelecido (MILLER e DAVIS, 2007), o que não deixa de exemplificar uma função das marcas até a presente data.

1.2 IDADE MÉDIA

Na época medieval, mercadores produzindo vários tipos de bens se estabeleciam próximos uns dos outros. Em vilas e cidades maiores, várias vizinhanças concentravam coureiros, pintores de tecidos, fabricantes de espadas, ferreiros e açougueiros, o que foi capaz de dissociar o produtor do produto a partir de uma maior impessoalidade da elaboração do bem.

O estabelecimento da concorrência facilitou a procura dos consumidores por produtos de melhor qualidade e menor preço, que por conseqüência levou a uma intensa competição entre os comerciantes, tornando difícil a sobrevivência no meio a partir da exigência de maior esmero na elaboração dos bens que ele pretendia inserir no mercado.

Em resposta, mercadores medievais organizaram-se em cooperativas. Tais entidades eram essencialmente cartéis primitivos nos quais os membros acordavam em evitar a competição de preços entre eles. Estabeleciam padrões de qualidade para seus membros e mecanismos de identificação para facilitar, inclusive, aqueles que não as cumprissem.

Para facilitar a identificação de um membro de cooperativa em violação dos padrões de qualidade, era exigido que os cooperados marcassem seus produtos com símbolos identificadores. Assim, o consumidor uma vez lesado, sabia a quem reclamar para restabelecer os seus interesses.

Como diz Arnoldi e Adourian (2003, p. 235):

Em síntese, à época, a marca do produto identificava e individualizava o mestre e sua oficina. Garantia que o mestre pertencia à respectiva corporação, provando o exercício legítimo da atividade e o respeito às regulamentações e especificações técnicas da corporação.

Daí, conforme exemplo trazido por Schechter (2003, p 542):

Em 1202, na Inglaterra adotaram-se leis para regular o preço do pão e limitar o lucro dos padeiros. Vários padeiros foram processados por venderem pães que não correspondiam ao peso exigido pelas leis locais. Como resultante dos “tribunais de pães” na Inglaterra em 1266, padeiros foram ordenados a marcar cada pão, para caso um pão não atendesse ao padrão, o padeiro pudesse ser identificado.

Ainda conforme Schechter (2003, 25) referido autor resumiu, as marcas usadas pelas mencionadas cooperativas medievais eram feitas, em princípio, “para facilitar o rastreamento da falsificação ou defeitos de itens e para punir os respectivos artesãos.”

Para Moro (2003, p. 26-27) e Pella (1912, p 26-27), outro pergaminho inaugural da proteção do instituto foi a Carta Real de 1386, dirigida por D. Pedro IV, rei de Aragon. Nesta Carta ordenava-se aos tecelões a aposição de marca da cidade em certas peças de tecido, para que as mesmas não fossem objeto de fraudes por terceiros ou enganos pelos consumidores.

É de se ver que, desde o desenvolvimento medievalesco das marcas, a razão subjacente era o de identificação, e, por que não, o de permitir as proteção de produtores que produziam segundo os padrões exigidos e, acima de tudo, permitir que os consumidores pegos de surpresa com a má qualidade dos produtos pudessem reclamá-los.

1.3 IDADE MODERNA

Na transição da idade medieval para a idade moderna, em meados do século XV, essas marcas mandatórias começaram a tomar os contornos das modernas *trademarks*, identificando não apenas membros de uma coletividade mas também individualmente cada um deles.

Tanto é que o mais remoto caso que possa ser considerado de infração de marca, como hoje é entendida, é representado na decisão em *J.G. v. Sanmford*³. O autor da ação, em 1584, era um fabricante de panos de lã que, quando observou um concorrente fabricar um tipo de menor qualidade de lã e usar a marca que o identificava, o processou por fraude e a Corte entendeu haver razão suficiente para a demanda.

Malgrado a ocorrência desses importantes acontecimentos, é após a Revolução Francesa, no entanto, que as marcas adquiriram importância jurídica mais ampla, sendo criadas penalidades a serem impostas aos contrafatos. Tanto que em abril de 1803, na França, houve a estréia da normatização do instituto, quando foi estendido aos contrafatos as penas do crime de falsificação de documentos privados.

Gama Cerqueira (1982, p. 755) vê na Lei francesa de 12 de abril de 1803 o primeiro diploma que regulou as marcas na sua acepção moderna, organizando-lhes o registro e definindo-se as condições de uso. A referida lei foi substituída por diversas outras até se chegar à lei francesa de 1957, que, segundo o autor, "pode ser considerada como paradigma da legislação da maioria dos países".

No Brasil, na segunda metade do século XIX, um rumoroso caso de falsificação de marcas conhecido como "Caso Moreira & Cia. x Meuron & Cia." marcou, em 1874, o início da discussão sobre a regulamentação das marcas. A Moreira & Cia lançou no mercado o Rapé Areia Parda, muito semelhante ao consagrado Rapé Areia Preta produzido por Meuron & Cia.

Nas obras completas de Rui Barbosa⁴, escreve Nogueira (1984, p XVIII):

Nos primeiros três anos da temporada da Bahia, o caso forense de maior relevo, confiado a Rui pelo escritório do Conselheiro Dantas, foi o de Meuron & Cia contra Moreira & Cia - dois fabricantes de um

³ An abstract of the case is reprinted in J.H. Baker & S.F.C. Milson, *SOURCES OF ENGLISH LEGAL HISTORY – PRIVATE LAW TO 1750*, PP. 615-18 (1986). The case, referenced as Standforth's case is discussed in Keith M. Stolte, *How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An answer to Schechter's Conundrum*, 8 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 505, 541-43 91988.

⁴ Disponível para consulta pública em [http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pasta=Vol.%20XVIII%20\(1891\)\Tomo%20III&](http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pasta=Vol.%20XVIII%20(1891)\Tomo%20III&)

antigo então muito usado por homens e mulheres, por fidalgos e plebeus: o rapé.

Tratava-se assim de um produto de enorme consumo da sociedade do tempo. Suas fábricas eram tão importantes quanto as de cigarro e charutos de hoje em dia.

Na Bahia, duas delas disputavam a preferência do mercado consumidor, embora uma fosse muito mais antiga e conceituada: a de Meuron & Cia., que fazia o Rapé de marca Areia Preta. Seu estabelecimento ficava situado nas proximidades do mar, aos fundos do morro (hoje corredor) da Vitória. Tinha vasta clientela, seu produto era muito vendido tanto na Capital como nas principais cidades do interior (Nazaré, Santo Amaro e Cachoeira).

Um belo dia (estava-se no ano de 1874), Meuron & Cia descobriram que a venda do Rapé Areia Preta vinha declinando e que a razão disso era a seguinte: seus concorrentes Moreira & Cia., fabricantes do Rapé Areia Fina, tinham posto no mercado o seu produto, de qualidade sabidamente inferior, com um rótulo falso, igual ao de Meuron & Cia.

Quando já não tinham dúvida de que a Moreira & Cia. estavam vendendo o seu próprio Rapé, no lugar do Areia Preta, mas usando a firma, a estampa, os avisos e envoltórios (falsificados) de outra fábrica, pediram a instauração de um inquérito policial. Feita neste a prova da contratação, mediante laudo técnico subscrito por dois peritos, Meuron & Cia. obtiveram um mandado de busca e apreensão das caixas do falso rapé Areia Preta que estavam à venda na loja do negociante JOSÉ RUFINO DA COSTA JUNIOR (cidade baixa), em praças do recôncavo baiano e no depósito da própria fábrica de Moreira & Cia., situada na ladeira da Graça (ao todo foram apreendidos mais de duas mil e trezentas caixas). A seguir, aconselhados por seus advogados - o conselheiro Dantas e Rui Barbosa, e agindo ostensivamente por intermédio do seu gerente E. KOHLER, apresentaram aos 16 de abril de 1874 ao Juiz do 3º distrito criminal uma queixa-crime contra os falsificadores, a saber: os três sócios da firma e dois empregados dela.

O jovem advogado Rui Barbosa atuou em favor desta última. Apesar de todas as evidências favoráveis à Meuron & Cia., o processo foi anulado. Não havia qualquer legislação que permitisse qualificar o caso como delito e sem cominação legal não poderia haver pena, consoante brocardo constitucional. A situação normativa não punia situação como essa (DOMINGUES, 1984).

Nogueira (1984, p XXII) mais uma vez destaca:

O Relator, Desembargador Luiz Antonio Barbosa de Almeida, num acórdão brevíssimo de apenas 18 linhas de texto, datado de 28 de julho de 1874, deu pela nulidade do processo em virtude da ilegitimidade de sua iniciação e pelo vício do sumário que o tornava imprestável, visto como "nem o código criminal nem outra lei qualificou de delito o fato em que assentou. A decisão foi unânime.

No ano seguinte, embalado por essas discussões, surgiu a primeira lei que regulou as marcas de fábrica no Brasil. Isso é reconhecido por Affonso Celso, que, de acordo com Tinoco Soares (1988, p. 22), traz esse interessante fato histórico como um dos motivadores a dar origem à primeira norma específica sobre a proteção de marcas no Brasil consistente no Decreto n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875.

1.4 EVOLUÇÃO NORMATIVA DAS MARCAS NO BRASIL

1.4.1 Período Imperial

Em 16 de dezembro de 1830, houve as primeiras e incipientes linhas legislativas (BRASIL, 1830) que, de certa forma, poderiam ser aplicadas às marcas no Brasil. Com efeito, o Código Criminal pátrio trouxe em seu artigo 261 a sanção para aquele que imprimisse, gravasse, litografasse ou introduzisse "quaisquer escritos, ou estampas, que tiverem sido feitos, compostos, ou traduzidos por cidadãos brasileiros, enquanto estes viverem, e dez anos depois da sua morte, se deixarem herdeiros".

Referida norma, a despeito de não ser específica sobre o assunto, garantiu exclusividade para aquele que se prevalecia de um sinal destinado a identificação, que era a principal razão de existir das marcas. Falava assim Affonso Celso (*apud* SOARES, 2000), um dos mais consagrados doutrinadores e que por sem dúvida exerceu influência para o estabelecimento de nossa primeira lei sobre marcas:

A marca deve ser distinta, isto é, ter cunho próprio; e especial – destinar-se a certo produto ou determinada mercadoria. Para que seja distintiva não é mister que seja nova, consistente em concepção desconhecida, original; basta que combine elementos já utilizados por outras formas e não oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem analogia.[...] O essencial é que não possa induzir em erro ou

confusão.

A despeito desse avanço, percebe-se que a norma tratou desse assunto na relação dos crimes contra a propriedade, em especial na seção dedicada ao furto. A lei penal não era a mais apropriada para versar essa disciplina.

Como se vê, malgrado a estréia normativa, as disposições legais ainda eram muito precárias sobre o ponto de vista da melhor tutela das marcas. Aliás, a disposição do código criminal estava longe de resolver as várias demandas sobre o uso de marcas e a concorrência desleal, como ensina Caldas Barros (2009, P. 316).

Por essa razão é que, logo adiante, durante o Segundo Reinado, o Imperador Dom Pedro II promulgou o Decreto n.º 2.682 de 23 de outubro de 1875 (BRASIL, 1875), que estreou a normatização específica das Marcas em solo brasileiro. Composta de 16 dispositivos, o decreto garantia a qualquer fabricante o direito de usar um sinal que fosse capaz de tornar os produtos que elaborava distintos dos demais.

Assim dispunha o artigo 1º da citada norma:

Art. 1º É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornem distintos dos de qualquer outra procedência. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou razão social, ou em quaisquer outras denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda a espécie, que possam distinguir os produtos da fabrica, ou os objetos de comércio.

Já no artigo 3º afirmou que:

Art. 3º Para este registro deverá o fabricante ou seu mandatário especial apresentar dois exemplares do modelo, dos quais um lhe será restituído com a nota do registro, e o outro colado em um livro próprio, que para esse fim haverá no Tribunal ou Conservatória do Comércio. O modelo consistirá no desenho, gravura ou impresso representando a marca adotada.

Essa lei trouxe a necessidade do registro do sinal para alcançar a proteção, estabeleceu o direito de apreensão dos produtos gravados com marcas

contrafeitas durante o curso do processo, prazos renováveis de proteção e proibiu o registro de sinais que não fossem suficientemente distintivos ou pudessem suscitar escândalo.

É verdade que referida norma não especificou com muita precisão os sinais marcários suscetíveis de proteção mas, nas entrelinhas do artigo 3º, afirmou que o modelo da marca consistirá no desenho, gravura ou impresso, o que leva a crer que ela contemplava apenas signos gráficos de identificação do empresário como marca propriamente dita.

Pereira Marques (2010, p. 72), sobre os sinais contemplados, sustenta que:

A redação do art. 1º, associada á da parte final do art. 3º, permitia deduzir que apenas símbolos gráficos de identificação do empresário poderiam se constituir com marcas, uma vez que este último dispositivo legal exigia o depósito de dois modelos da marca, e que tal modelo consistirá no desenho, gravura ou impresso representando a marca adotada.

Todavia, tal postura não pode ser criticada, uma vez que, conforme já mencionado, no século XIX, os parâmetros de tecnológicos da indústria e do comércio não permitiam a aposição nos produtos de sinais identificáveis por outros sentidos humanos diversos da visão. Portanto, a opção legislativa não se constituía em problema e não prejudicava nem mesmo o empresário mais criativo na divulgação de seus negócios.

Apesar do esforço normativo, Cerqueira (1982, p. 16) criticou essa lei ao afirmar:

A lei de 1875 não poderia deixar de conter graves defeitos e falhas sensíveis, sendo bastante confusa na enumeração das marcas admitidas a registro e na conceituação dos vários delitos que punia. "Correspondendo, aliás, no conjunto de suas disposições, às luzes e patriotismo das Câmaras legislativas" - escreveu Visconde de Ouro Preto. - "Esse decreto ressentiu-se de alguns defeitos, que menos precipitada preparação teria corrigido. Desejava-se uma providencia pronta; queria legislar depressa, e assim se fez. Necessariamente deveriam escapar muitos senões, tanto mais que não era ainda bem conhecida a matéria no país.

No período Imperial ainda foi elaborado o Decreto n.º 9.233 de 28 de junho de 1884 (BRASIL, 1884), que promulga a convenção assinada em Paris em 20 de Março de 1883, pela qual o Brasil e outros países se constituem em União para a

proteção da propriedade industrial. Nele está dito no artigo 6º que *"toda marca de fabrica ou de comercio regulamente depositada no pais de origem será admitida a depósito e protegida tal qual em todos os outros países da União"*.

Houve logo em seguida a edição do Decreto n.º 3.346 de 14 de outubro de 1887 (BRASIL, 1887), que estabeleceu regras para o registro da marca e se afirmou que "as marcas de industria e de comércio podem consistir em tudo que esta Lei não proíba, e faça diferenciar os objetos de outros idênticos ou semelhantes, de proveniência diversa".

Em texto melhor elaborado do que o anterior, segundo comenta Cerqueira (1982, p. 16), o Decreto de 14.10.1887, reunindo os princípios fixados pela união de Paris, estabeleceu, em seu art. 3º, o registro pela Junta ou Inspeção Comercial não somente como ato de outorga da proteção oficial, assegurando o uso exclusivo em determinado ramo de atividade, mas também como *dies a quo* do início da propriedade da marca.

Sobre os sinais protegidos, o artigo 2º dessa lei sustentou que *"As marcas de industria e de comercio podem consistir em tudo que esta Lei não proíba (art. 8º), e faça diferenciar os objetos de outros idênticos ou semelhantes, de proveniência diversa"*.

A partir dessa leitura, percebe-se que a proteção tornou-se mais ampla, já que admitiu como marca toda a espécie de sinal, desde que suficiente para distinguir o produto ou o serviço e que não estivesse compreendida, num ou noutro, as proibições legais. A lei não trazia qualquer limitação à forma de apresentação do sinal em seus brocardos.

Para acrescentar o conjunto das normas imperiais sobre a matéria, sucede o Decreto n.º 9.828 de 31 de dezembro de 1887 (BRASIL, 1887). De acordo com o art. 9º deste diploma:

Será admitido a registro como marca de industria e de comércio tudo aquilo que faça diferenciar o objeto de outros idênticos ou semelhantes de proveniência diversa, ainda mesmo qualquer nome denominação necessária ou vulgar, firma ou razão social, letra ou cifra, contanto que revistam forma distintiva.

Ora, consoante leitura do dispositivo legal acima transcrito, percebe-se que

tudo aquilo (sinal) que faça diferenciar produto ou objeto de outros idênticos ou semelhantes, mas de proveniência diversa, pode ser admitido como marca. Ou seja, cumprindo a missão identificadora e distintiva, não havia censura para tal proteção.

Estas são, portanto, as normas vestibulares sobre o instituto das marcas promulgadas no Brasil independente, governado pelo Imperador Dom Pedro I e II. Nenhuma delas, como se vê, dispõe de forma clara e precisa sobre os sinais suscetíveis de proteção. Elas, com exceção da primeira (aliás, muito criticada), tutelam a proteção de qualquer sinal marcário apto a identificar e distinguir produtos ou serviços de outro semelhante mas de origem diversa.

É certo que naquele instante o mercado e a tecnologia em vigor não demandavam a utilização de sinais não convencionais nas atividades comerciais e esta é a razão para que as discussões sobre o tema não fossem estabelecidas em grau a se destacar.

1.4.2 Período Republicano

Já no período republicano a produção legislativa no assunto foi mais aquecida, com a elaboração de sucessivas linhas normativas. A norma inaugural foi a Constituição Federal de 1891 (BRASIL, 1891). Entre todas as Constituições brasileiras, nenhuma foi aguardada com tanta expectativa como aquela que serviu de crepúsculo do império e alvorada da República.

No final daquele período, os republicanos democratas miravam a constituição argentina e o apogeu que o estado *hermano* experimentava a partir da nova ordem constitucional, firmada à imagem e semelhança da Constituição Norte Americana.

Esse estopim provocado pelo novo ordenamento constitucional foi descrito por Pereira de Souza Neto e Lynch (2008, p 168), quando afirmaram que *"derrocada a monarquia unitária que supostamente entravava o progresso e adotada a República Federativa, legitimada por uma Constituição elaborada pelos representantes do povo, o País seria refundado, tudo seria diferente"*.

Com a nova ordem constitucional brasileira, as amarras e masmorras que frustravam o crescimento agora estavam rompidas, porquanto a Carta de 24 de fevereiro de 1891 preparava o País para uma era de verdadeira democracia, grandeza e propriedade, consoante o autor do anteprojeto Rui Barbosa, o mais legítimo dos liberais democratas brasileiros.

A Constituição republicana definiu como forma de Estado, a Federação, como forma de Governo, a República e como sistema de Governo, o Presidencialismo. A Federação era compreendida no texto constitucional como "união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias". No artigo 72, trouxe um extenso catálogo de direitos e liberdades básicas a todo e qualquer cidadão.

Entre o extenso rol de direitos estão o princípio da legalidade; a igualdade perante a lei; a liberdade de reunião; o direito de petição; a liberdade de locomoção; a inviolabilidade de domicílio; a liberdade de expressão e a vedação da censura; a impossibilidade de prisão sem culpa e sem pronúncia do indiciado, sem desprezar a possibilidade de prisão em flagrante; o princípio do juiz natural; a ampla defesa; o direito de propriedade, entre outros.

No campo da propriedade, além de se reconhecer o domínio de bens materiais, tangíveis e corpóreos, a constituição de 1891 admitiu, pela primeira vez, o exercício dominial sobre os bens incorpóreos e imateriais, como a propriedade das marcas. Essa é a lição do artigo 72, parágrafo 27. Veja-se:

SECÇÃO II

DECLARAÇÃO DE DIREITOS

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos seguintes:

§ 27. A lei assegurará também a propriedade das marcas de fabrica.

Como se observa, a Constituição de 1891 se harmonizou com a convenção da União de Paris e com todo tecido normativo que já estava em vigor no Brasil imperial, notadamente para admitir como sinal suscetível de proteção todo o signo que possuísse suficiente forma distintiva, independente de sua apresentação.

Destaca-se que ela não limitou a forma do sinal marcário protegido, deixando claro apenas que os sinais identificativos e distintivos poderiam ser protegidos como tal. Seguindo essa linha interpretativa, surgiu a Lei n.º 1.236 de 24 de setembro de 1904 (BRASIL, 1904), que estabeleceu:

Art. 2º. As marcas de industria e de comércio podem consistir em tudo o que esta lei não proíba e faça diferenciar os objetos de outros idênticos ou semelhantes de proveniência diversa.

Para Pereira Marques (2010, p.75), "no que se refere ao objeto deste trabalho, não houve alterações frente ao que estabelecia o Decreto 3.36/1887, o que também não aconteceu na reforma legislativa seguinte, promovida pela entrada em vigor do decreto 16.264, de 19.12.1923".

Marques (2010, p.75) continua a afirmar que:

formalmente, este cuidaria apenas de criar a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, órgão governamental incumbido de proceder aos registros das marcas depositadas, mas acabou por legislar também [...] sobre o regime das invenções e das marcas.

No passo seguinte, houve a edição do Decreto n.º 2.380 de 1910 (BRASIL, 1910), que "*regula a existência das associações da Cruz Vermelha, que se fundarem de accôrdo com as Convenções de Genebra de 1864 e 1906*". Ela, contudo, nada dispõe a respeito dos sinais abrangidos pelo instituto.

No ano vindouro ocorreu o Decreto n.º 9.210 de 25 de dezembro de 1911 (BRASIL, 1911), que trouxe novo regulamento à junta comercial. Essa norma, igualmente a anterior, não tratou das definições necessárias à verificação dos sinais que poderiam ser protegidos nos assentos competentes.

Já o Decreto n.º 12.264 de 19 de dezembro de 1923 (BRASIL, 1923), que cria a diretoria geral de propriedade industrial, regula os serviços de patente de invenção e de marca de industria e comercio, estabelece que "*As marcas de industria e de comercio podem consistir em tudo o que este regulamento não proíba e que faça diferenciar os objetos ou produtos de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa.*"

Após período de certa estabilidade constitucional da Carta de 1891, o juramento dela não se afirmou como deveria. Malgrado a excelência dos seus

autores e de sua relativa longevidade para os padrões nacionais, a primeira carta republicana entrou para a história como símbolo da inefetividade constitucional, do ideal frustrado pela realidade (SOUZA NETO, 2008).

Daí é que vieram as insatisfações que provocaram a revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, depondo seu presidente, Washington Luis, e impedindo a posse do presidente eleito em março, Julio Prestes. A revolução conduziu o seu líder, Getúlio Vargas, ao cargo de Presidente da República em 03.11.1930.

Logo em seguida o novo presidente institui um governo provisório, que exerceria discricionariamente as funções e atribuições não só do Poder Executivo como igualmente o do Poder Legislativo, até que a Assembléia Nacional Constituinte estabelecesse o novo tecido constitucional.

Depois de instalada a assembléia em 15.11.1933, logo se iniciou os debates para a formação da chamada Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16.07.1934 (BRASIL, 1934), terceira do Brasil e segunda da República. A nova carta manteve os princípios formais fundamentais: a república, a federação, a divisão de poderes, o presidencialismo e o regime representativo.

Ao lado da clássica declaração de direitos e garantias individuais, trouxe um título sobre a ordem econômica e social e outro sobre a família, a educação e a cultura, com normas programáticas feitas sob a influencia da Constituição de *Weimar*.

O artigo 113 manteve, no essencial, os direitos individuais que eram previstos no artigo 72 da Constituição de 1891, mas consignou algumas novidades importantes como a garantia da estabilidade dos direitos subjetivos, a declaração que a lei não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que se tornou regra do constitucionalismo brasileiro.

Sobre propriedade, Silva (2008) consignou que pela primeira vez a Constituição tratou sobre o princípio da função social, quando previu que esse direito não poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo, o que constitui forma inicial da regra da função social da propriedade.

Inserida dentro desse contexto, a tutela das marcas foi feita no parágrafo 19 do artigo 113 e estabeleceu a marca sem descrever com maior agudez quais eram as formas de exibição suscetíveis de proteção. Veja-se:

CAPITULO II

DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS

Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

19) É assegurada a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial.

Sob a sua orientação, o Decreto n.º 24.507 de 29 de junho de 1934 (BRASIL, 1934), que aprovou o regulamento para concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título do estabelecimento e para repressão à concorrência desleal, nada dispôs sobre como os sinais deveriam se apresentar.

A imprecisão sobre a forma como deveriam ser apresentados os sinais marcários trouxe um grande inconveniente à sociedade brasileira, como anuncia o sempre oportuno Cerqueira (1982, p.33):

Com o correr dos anos, a importância sempre crescente das indústrias e do comércio, o vulto dos interesses envolvidos nessas atividades, a função cada vez mais relevante das marcas no campo econômico, a acentuada evolução do instituto, alargando o conceito jurídico das marcas e a esfera de suas aplicações, tudo exigia, já, não apenas algumas modificações na lei, mas a sua reforma completa, de acordo com as condições e as necessidades das classes interessadas e com os modernos princípios e concepções que dominavam o assunto.

Malgrado o avanço provocado pelo conteúdo das disposições constitucionais a partir das inovações trazidas para a Constituição de 1934, o agravamento das condições políticas do Brasil tornou a vida constitucional muito curta. Por isso que logo em 1937 surgiu outra Constituição (BRASIL, 1937), elaborada sob o regime ditatorial.

Tanto é assim que Silva (2008, 81) consigna que:

[A] palavra constituição é, sem si mesma, rica de conteúdo ético valorativo, portadora de sentido e valores democráticos. Ora, não é constituição, com repositório dos valores políticos de um povo, documento que não provenha do fundo da consciência popular, fecundadora de uma autêntica ordem jurídica nacional.

Foi por esse motivo que não revelou surpresa a completa omissão da Carta de 1937 ao direito de propriedade das marcas entre os direitos e garantias individuais previstos no artigo 122. Como a grande preocupação desta (a razão a que veio) era a estrutura política do Estado, omitiu-se do texto constitucional qualquer referencia à propriedade intelectual.

Para Cerqueira (1982, p. 72), a Carta Constitucional de 1937, deixando de reproduzir os dispositivos das Constituições anteriores, que garantiam a propriedade das invenções, das marcas e dos nomes comerciais, não aboliu essa garantia. Apenas deixou de especificá-la por inútil ou redundante, em face do art. 122, que assegurou aos brasileiros e aos estrangeiros residente no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade.

Tanto é que no seu curso as leis anteriores se mantiveram em vigor e ainda veio à lume o Decreto lei n.º 7.903 de 27 de agosto de 1945 (BRASIL, 1945), estabelecendo o Código de Propriedade Industrial. Nele restou consignado quais eram os signos da indústria e do comércio que poderiam ser protegidos pelo registro marcário. Observe-se:

Art. 93 São suscetíveis de registro, como marca de indústria ou de comércio, entre outros, os nomes, palavras, denominações, conjunto de letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil.

Como se vê, o rol do artigo é meramente exemplificativo porque dispõe que outros sinais distintivos podem ser protegidos além daqueles que são expressamente consignados no dispositivo. Isso revela, mais uma vez, que a tradição jurídica brasileira não limita o registro de marcas alcançadas por outro sentido que não o da visão.

Tinoco Soares (1988, p. 30), ao comentar o código de 1945, pontuou:

Segundo a lei, portanto, a marca de industria ou de comercia pode consistir em todo e qualquer sinal que faça distinguir o produto de gênero de negócio idêntico ou afim, que não atente contra a moral e os bons costumes e bem assim contra a ordem pública, que evidentemente não esteja compreendido nas proibições estabelecidas pelo art. 95 e seus dezoito incisos.

O Código foi tão bem recebido que provocou, já no próximo passo constitucional, em 1946 (BRASIL, 1946), a reinclusão dos institutos da propriedade intelectual em seus devidos lugares ao garantir o privilégio temporário aos inventores, a assegurar a propriedade das marcas e à exclusividade do nome comercial e a garantir o direito exclusivo dos autores na reprodução das obras literárias, artísticas e científicas (art. 141, parágrafos 17,18 e 19).

E consoante as anteriores disposições constitucionais, não chegou a apresentar o tipo de sinal que poderia ser admitido como marca, pelo que se presume que os mais diversos sinais foram admitidos pelo constituinte como signos marcários.

O passo seguinte do constitucionalismo brasileiro, dado em 1967 (BRASIL, 1967), a despeito de ser uma constituição em época autoritária, não significou um passo atrás na propriedade intelectual, como em outros campos do direito e das garantias fundamentais. Sobre marca, sustentou que:

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

A partir da leitura do dispositivo constitucional, não é desprezível afirmar que, consoante as anteriores, ela nada dispõe sobre o signo sujeito à proteção, pelo que ninguém poderia deixar de fazer algo se não há proibição em lei, consoante regra de hermenêutica jurídica.

Mais a frente, diante da edição do ato institucional n.º 4, de 7 de dezembro de 1967, foi elaborado o decreto lei n.º 254 de 28 de fevereiro de 1967 (BRASIL,

1967), onde se previu no artigo 79 os sinais que poderiam ser registrados e conseqüentemente apropriados e protegidos. Veja-se:

São registráveis, como marca de indústria e de comércio ou de serviço, os nomes, palavras, denominações, letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornamentos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e quaisquer sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil.

Interessante destacar que esse dispositivo garantia, em tese, registro de marcas apresentadas sobre outras formas que não apenas a visual, porquanto relacionava entre os signos protegidos a vinheta, que pode ter significado nas artes plásticas, fotográficas e musicais. A despeito disso, não se tem notícia sobre o registro de marcas sonoras ou de natureza distinta da visual no Brasil.

Sem maiores digressões a respeito dos sinais suscetíveis de registro, sucedeu a Lei n.º 1.105 de 21 de outubro de 1969 (BRASIL, 1969) para, então, surgir o Código da Propriedade Industrial, tombado sob o n.º 5.772 de 21 de dezembro de 1971 (BRASIL, 1971), onde no artigo 64 asseverou que qualquer sinal distintivo poderia ser protegido. Veja-se:

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

1.4.3 Constituição de 1988

Para arrematar os passos constitucionais da propriedade intelectual no Brasil, surgiu a Constituição de 1988, aclamada como constituição cidadã, a partir de discurso proferido por Ulysses Guimarães, na presidência da Assembleia Constituinte, em 27 de julho de 1988 (BRASIL, 1988), onde ele afirmou *"Repito: essa será a constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros, vítimas da pior das discriminações: a miséria"*.

A carta constitucional promulgada com 245 artigos, distribuídos em nove títulos e setenta disposições transitórias, dedicou seu título I aos direitos

fundamentais, com a enunciação dos fundamentos, objetivos e princípios que deveriam reger a República e suas relações internas e externas.

O título II trouxe para a parte inicial da Constituição os direitos e garantias fundamentais que, para Barroso (2008), se constitui numa mudança simbólica, típica das Constituições promulgadas após o segundo pós-guerra, que procurava remarcar a sua primazia na nova ordem.

Dentro desse capítulo dos direitos e garantias fundamentais, que diga-se de passagem, são a essência da nova constituição, está o direito à propriedade das marcas. De fato, o inciso XXIX do artigo 5º pontuou que a lei assegurará proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Percebe-se da leitura do dispositivo que os direitos de propriedade industrial estão vinculados à cláusula finalística específica constante do final do dispositivo e onde se particulariza para esses direitos o objetivo de, através de sua proteção, visar o interesse social do país, favorecer o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

1.4.2.1 Status de direito fundamental

A Constituição de 1988, como antecipado brevemente acima, é formada por uma série de artigos que, em tese, podem sofrer modificações por processo legislativo próprio, para se adaptar as mudanças provocadas pelo tempo em que ela estiver em vigor sem que para tanto tenha que se promover nova constituinte.

Isso porque para sua manutenção ao longo do tempo, é imprescindível que a realidade e as demandas sociais possam ter influência no ordenamento constitucional. Assim é que em atenção a essa necessidade, existem mecanismos de mudança formal e informal, pressupostos de sua continuidade histórica.

Nada obstante a necessidade de adequação aos contornos da sociedade que alicerça, a Constituição não pode abdicar (sob pena de inexistir motivo para a sua preservação) da sua essência original, do núcleo de decisões políticas e de valores fundamentais que justificaram sua criação.

É o chamado *Espírito da Constituição*, que deve ser protegido pelos limites materiais ao poder de reforma. São as chamadas cláusulas de intangibilidade ou cláusulas pétreas, nas quais ficam inscritas as matérias que ficam fora do constituinte derivado (HABERLE, 2004). Assim, somente novo ordenamento constitucional pode alterar essa essência e não simples reforma.

Sobre o tema, Schmitt (2001, p. 188), afirma que o poder de reformar não é o de destruir, pelo que devem ser garantidas “a identidade e a continuidade da Constituição como um todo”. Segundo entendimento de Barroso (2013, p.182), as cláusulas pétreas possuem a seguinte função:

Os limites materiais, cláusulas pétreas ou cláusulas de intangibilidade desempenham papel mais amplo do que o de balizar e conter o poder de reforma constitucional. Por condensarem as decisões políticas essenciais e os valores mais elevados de determinada ordem jurídica, funcionam também como princípios fundamentais que irão orientar a interpretação constitucional, dando unidade e harmonia ao sistema. Ademais, no caso brasileiro, servem de conteúdo ao conceito indeterminado de “preceito fundamental”, para fins de cabimento da ação referida no art. 102, §1º, da Constituição.

Para uma melhor compreensão do tema, é importante entender as linhas de legitimação das cláusulas de intangibilidade. A primeira delas é ligada à ideia de identidade constitucional; a segunda, à de defesa do Estado democrático. Vejamos.

Toda ordem jurídica constitucional tem determinados valores, responsáveis por impor identidade à Constituição. Sempre que este alicerce é alterado, tem-se uma nova Constituição, não podendo essa alteração se dar, portanto, por simples mudança constitucional. Não cabe ao legislador, no exercício de seu poder reformados, fazer as vezes de um constituinte originário.

À título de exemplo, não cabe ao poder reformador passar de um Estado Liberal Capitalista para uma economia planificada, com apropriação coletiva dos meios de produção; ou retomar o regime de Estado Unitário, sem autonomia para os Estados-membros etc.

Nesses exemplos, o fundamento da ordem constitucional, sua identidade, estaria sendo objeto de transformação. Em casos que impliquem transformação da ordem jurídica constitucional, afirma o professor Luís Roberto Barroso (2013, p.184), que somente cabe se manifestar aquele do qual emana todo o poder:

É legítimo que o constituinte originário – isto é, o povo – estabeleça limites ao constituinte derivado – isto é, aos representantes do povo -, de modo que alterações profundas e radicais exijam nova manifestação do titular da soberania: o povo, o constituinte originário.

Outro fundamento que justifica a existência das cláusulas de intangibilidade é a defesa da democracia. O constitucionalismo se funda na limitação do poder e na preservação de valores e direitos fundamentais. A democracia, por sua vez, constituiu-se a partir da soberania popular, da qual decorre a regra majoritária. Sempre que a regra da vontade da maioria é impedida de produzir efeitos, queda-se ao chão o princípio democrático.

Essa fragilidade, no entanto, pode ser afastada na medida em que se passa a entender que a democracia não se esgota na afirmação simplista da vontade majoritária. É nesse contexto que se mostram importantes os limites materiais ao poder reformador, que retiram o poder de disposição das maiorias parlamentares e se apresentam como pressupostos ou elementos indispensáveis ao funcionamento do Estado constitucional democrático.

Nesse sentido, denominando as cláusulas pétreas de “superconstitucionais”, afirma Oscar Vilhena Vieira (2005, p. 230):

Os princípios a serem protegidos do poder constituinte reformador, por intermédio de cláusulas superconstitucionais, devem constituir reserva básica de justiça constitucional de um sistema, núcleo básico que organize os procedimentos democráticos, como mecanismo de realização da igualdade política e do qual possam ser derivadas as liberdades, garantidas legais, inclusive institucionais, e os direitos às condições básicas.

As cláusulas pétreas retratam uma necessária vinculação aos valores e à ideia de direito que assentam a Constituição, é uma espécie de pré-compromisso, por meio do qual o constituinte originário limita o poder reformador, para proteger a democracia de ações destrutivas motivadas por paixões, interesses ou

tentações casuísticas. É uma reserva de valores que deve ser preservada, sob pena de se afetar a identidade do ordenamento constitucional.

O poder constituinte derivado exerce suas funções em razão da outorga efetivada pelo constituinte originário e a ela deve obediência, consoante a lição de Luís Virgílio Afonso da Silva (2001, p. 187):

O poder de reforma constitucional, outorgado ao legislador pelo art. 60 da Constituição, é um poder derivado, constituído pelo titular do poder constituinte originário. Ora, se um poder é outorgado por alguém, parece lógico que os limites desse poder só podem ser modificados pelo outorgante, nunca pelo próprio outorgado.

Enquanto núcleo central da identidade e da reserva moral de uma dada ordem constitucional, devem elas ser imunes à possibilidade de reforma. Se o poder constituinte derivado puder alterar, sempre que lhe convir, as regras de seu próprio exercício, ele se torna onipotente e extrapola suas competências, convertendo-se indevidamente em originário.

Mesmo que não conste de forma expressa no texto constitucional, não há como se afastar da necessária existência de limites materiais, ainda que implícitos. Trata-se de consectário lógico, inerente à própria idéia de Constituição. Se assim não fosse, a Constituição não teria como proteger sua identidade ou os pressupostos democráticos sobre os quais se assentam. Sobre o tema, o professor José Joaquim Gomes Canotilho (2003, p. 1066) afirma:

As constituições que não previssessem limites textuais expressos transformar-se-iam em meras leis provisórias, em constituições em branco (Blanko-Verfassung), totalmente subordinadas à discricionariedade do poder de revisão.

Os limites materiais preservam a identidade da Constituição e suas preocupações democráticas, possuindo, assim, natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva. Logo, a presença de cláusulas pétreas (de forma expressa) no texto constitucional, não impossibilita a existência de limites materiais implícitos.

Desta forma, excetuando-se as decisões políticas tomadas de forma expressa pelo constituinte originário, consignadas no texto constitucional, a

doutrina tem entendido que determinadas matérias estão afastadas da atuação do poder revisor. São elas as relativas:

- aos direitos fundamentais que, no caso do Brasil, já se encontram, ao menos em parte, protegidos por disposição expressa (CF, art. 60, §4º);
- ao titular do poder constituinte originário, haja vista que a soberania popular é pressuposto do regime constitucional democrático e, como tal, inderrogável;
- ao titular do poder reformador, que não pode renunciar à sua competência nem, menos ainda, delega-la;
- ao procedimento que disciplina o poder de reforma, pois este, como um poder delegado pelo constituinte originário, não pode alterar as condições da própria delegação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, invocando o art. 5º, §2º que há direitos fundamentais protegidos com base em cláusula pétreia (CF, art. 60, §4º), fora do elenco expresso trazido no art. 5º, afirmando que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados.” (STF, ADIn 939/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU 18.03.1994).

As cláusulas pétreas não se prestam a busca injustificada da estagnação política. Não se busca constituir um impedimento absoluto contra mudança, sem que disso decorra uma necessidade maior, imprescindível a manutenção da ordem constitucional, na forma como foi idealizada pelo constituinte originário, sem impor um afastamento das mudanças ocorridas na sociedade.

Ao tempo que a Constituição não pode abdicar de salvaguardar sua própria identidade, assim como da preservação e promoção de valores e direitos fundamentais, não deve ter a pretensão de suprimir a deliberação majoritária legítima dos órgão de representação popular, juridicizando além da conta o espaço próprio da política.

No tocante aos direitos e garantias individuais, mudanças que minimizem a

sua proteção não são admissíveis. Não se permite através desta cláusula que o constituinte reformador suprima o rol das liberdades públicas. Segundo o Professor Gilmar Ferreira Mendes (2008, p. 224) “esses direitos e garantias individuais protegidos são os enumerados no art. 5.º da Constituição e em outros dispositivos da Carta”.

Para a doutrina, existe polêmica, quanto a extensão dos direitos e garantias individuais abrangidos pela cláusula pétrea. Ferreira Filho (1999, p.96) nos ensina que:

Em primeiro lugar ao pé da letra, o texto, cuja óbvia intenção é proteger os direitos fundamentais, exclui da garantia os direitos sociais (e nem se fale dos direitos de solidariedade). Parece isto absurdo. Porque proteger uma espécie de direitos fundamentais mais do que outra? Assim, deve-se entender que o legislador disse menos do que queria e, portanto, os direitos sociais estão incluídos na proibição. Afinal, na interpretação – já ensinavam os romanos- há de prevalecer o espírito, não a letra.

Os direitos e garantias fundamentais, abrangidos pela cláusula pétrea, seriam além dos limites do art. 5.º abrangendo os direitos sociais descrito na Constituição Federal, do artigo 6.º ao 11 da CF, além de outros direitos previsto em toda Carta de 1988.

O poder constituinte reformador, ou a competência reformadora caracteriza pela possibilidade de alteração do texto constitucional, função exercida pelos órgãos de caráter representativo, no Brasil, pelo Congresso Nacional, respeitando a regulamentação imposta pelo Poder constituinte originário que o criou.

São comuns nas Constituições rígidas, que estabelecem o procedimento e o órgão competente para exercitar o poder de reforma, fixando-se os limites procedimentais, também chamado de formais, relacionados diretamente com a iniciativa, a competência, forma, quorum de votação, objetivando um processo de alteração solene e mais difícil que o processo legislativo comum.

Existem também limites circunstâncias que consistem em vedar a alteração constitucional em situações anormais e as limitações materiais explícitas e implícitas.

As primeiras denominadas de cláusulas pétreas são limitações impostas

pelo constituinte originário no próprio texto constitucional, esse núcleo é imodificável, intocável pelo poder reformador, vedando toda e qualquer alteração do objeto e conteúdo selecionado pelo poder originário, isolando de qualquer alteração ulterior, normalmente a matéria tratada como cláusula pétrea diz respeito a assuntos estruturais do Estado e das liberdades públicas.

Há também os limites implícitos no decorrer de todo o texto constitucional que também não podem ser alterados. Apesar de não estarem previstas de forma clara, subentende-se que não seria passível de alteração por usurpar a idéia e a vontade do poder constituinte originário.

Em nosso país a Constituição previu dois tipos de alteração do texto constitucional, a emenda e a revisão, sendo que esta última esgotou-se após sua realização, ocorrida depois do lapso temporal de cinco anos após a promulgação da Carta de 1988.

No plano formal o constituinte é livre para eleger suas metas prioritárias na defesa da constituição e as cláusulas limitativas não devem engessar o desenvolvimento político do Estado. Por outro lado, a finalidade original da rigidez, das normas limitativas e das cláusulas pétreas da Constituição destinam não somente impedir a reforma total da constituição.

Destinam-se também à qualquer modificação dos elementos de identificação e ideologia do Estado, visando reconhecer que os valores e as motivações que serviram ao constituinte originário como carga propulsora de um sentimento de perenidade e não de eternidade. Assim, os valores constitucionais devem ser mantidos, não no plano absoluto, mas com relativização também dos fatores reformistas.

É dentro dessa grandeza, portanto, que se insere a propriedade dos signos distintivos. Barbosa (2007, p. 3) afirma que *"não é todo sistema constitucional que a propriedade intelectual tem o prestígio de ser incorporado literalmente no texto básico"*.

Gravados como cláusula pétrea e insuscetíveis de alteração por emenda constitucional por estarem inseridos dentro dos direitos e garantias fundamentais,

a despeito da crítica de alguns⁵, esse direito possui uma dimensão finalística que não pode ser limitado de nenhuma forma.

Finalística porque sugere que a proteção aos bens industriais se faz tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Essa cláusula torna claro que os direitos de propriedade industrial, regulamentados por lei ordinária, só serão constitucionais se visar o interesse social do país, favorecer o desenvolvimento tecnológico e econômico da nação.

Silva (1999, p 36) classifica essa norma como de espírito institutivo: "a que delinea o princípio normativo a ser corporificado, e indica que sua eficácia será materializada na lei que assimilará tal princípio dentro da estratégia definida pelo Poder Legislativo Ordinário".

O Constituinte fez questão de ser expresso sobre a proteção da marca e de signos distintivos, sem especificar que eles deveriam necessariamente ser apresentados de forma visual, sonora, olfativa, gustativa ou tátil.

Por isso é que a Lei n.º 9.279/96 destoou quando, em seu artigo 122, sustentou que "*[s]ão suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*". A partir da interpretação do dispositivo, vemos que somente os signos alcançados pela visão alcançam a proteção.

⁵ O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica [...]. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros Ed., 1999.

CAPÍTULO 2. ACORDOS INTERNACIONAIS SOBRE A MATÉRIA.

2.1 NECESSIDADE DE TUTELA INTERNACIONAL

A necessidade de estabelecer normas relacionadas à proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional surgiu com a revolução industrial e mecanização do sistema de produção, ocorrida com a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, além da natural expansão do comércio para distribuir os bens fabricados em série.

A produção inventiva sempre esteve aliada ao progresso socioeconômico da sociedade e ao papel do Estado Nacional frente à comunidade internacional. No entanto, a grande celeuma em torno da utilização e proteção da propriedade intelectual criou um clima de extrema animosidade entre as Nações a partir do fomento do comércio internacional e expansão dos mercados para além das fronteiras.

Isso porque as relações *off shore* começaram a trazer uma série de inconvenientes para o comércio internacional, porquanto os contratantes procuravam se prevalecer das normas domésticas atinentes à propriedade intelectual em desprezo daquelas tabuladas pelo outro Estado integrante da relação contratual.

Isso ocorria, de acordo com Strenger (1996, p. 36), porque:

o reconhecimento pela via legislativa e a conseqüente regulamentação especial do conjunto de instituições que englobam o conceito de propriedade industrial foram produzidos historicamente dentro do âmbito de cada país em particular, não obstante afetar uma realidade comercial e industrial amplamente internacionalizada há séculos.

Segundo o mesmo autor (1996, p. 36), "*A propriedade industrial, entretanto, está afetada por forte influência internacionalizadora, uma vez que a tecnologia industrial e o intercâmbio comercial de produtos ou serviços quase nunca são fenômenos locais, mas de âmbito mundial*".

Assim, a partir do momento em que nas relações negociais um Estado contratante buscava relevar os seus pontos normativos em desprezo daqueles

empenhados pelo outro sujeito da relação negocial, verificou-se a necessidade dos primeiros acordos internacionais sobre a matéria.

As convenções internacionais vestibulares sobre o assunto foram bilaterais, envolvendo os países que mantinham em comum determinadas relações jurídicas comerciais. Em 1883, consoante lição de Sichel (2004, p11), já se encontrava em vigor aproximadamente 69 (sessenta e nove) acordos bilaterais tratando de direitos intelectuais. No caso brasileiro, por exemplo, já haviam pactos firmados com Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Portugal (ARNOLDI, 2003).

Almeida (2001, p. 261) também destaca a realização desses acordos bilaterais pelo Brasil quando sustenta que *"Entre 1876 e 1881, foram firmados acordos bilaterais com oito países, todos envolvendo a proteção de marcas de fábrica e comércio"*⁶

Esse tratamento pontual, contudo, foi se mostrando ineficiente diante do dinamismo do comércio internacional, que diminui a distancia entre as fronteiras e permitiu a celebração de contratos com uma multiplicidade de Estados, do Ocidente ao Oriente. Assim, se vislumbrou a necessidade de um tratamento mais amplo da matéria, a envolver o maior numero de países, de maneira que melhores resultados pudessem ser alcançados.

A idéia da formação de um sistema internacional de proteção foi fortalecida após os Estados Unidos da América se negarem a participar da exposição internacional de invenções, ocorrida na Áustria em 1873, por não ter a proteção jurídica necessária, o que ameaçava o monopólio sobre seus inventos (MALAVOTA, 2011).

De fato os expositores estrangeiros negaram-se a participar da Exposição Internacional de Invenções em Viena por temor de ter suas invenções usurpadas por terceiros que teriam acesso às elaborações no evento (IDRIS, 2003). Com efeito, a lei austríaca de 1852 exigia que a invenção de estrangeiros fosse

⁶ Esses acordos foram firmados com França (1876), Bélgica (1876), Alemanha (1877), Itália (1877), Países Baixos (1878), Estados Unidos (1878), Portugal (1879) e Dinamarca (1881). V ALMEIDA, Paulo Roberto de. Formação da diplomacia econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais do Império. São Paulo: SENAC/FUNAG, 2001., p. 261-3.

fabricada dentro do Império Austro-Húngaro em até um ano após a concessão da patente sob pena de se ter a patente anulada.

O representante norte-americano em Viena referia-se a este critério como uma virtual proibição à proteção de inventos estrangeiros (DRAHOS, 2002). Um artigo na revista *Scientific American* de 23 de setembro de 1871 registra o sentimento de insegurança dos expositores norte-americanos diante da possibilidade de terem suas criações copiadas livremente e conclui: “o resultado desta política errônea e destrutiva será facilmente previsível.”

A restrição ao reconhecimento da propriedade intelectual a estrangeiros também se verifica em outras legislações, como a gaulesa, que apenas em 1844 permitiu que todo o inventor com patente na França tivesse a possibilidade de solicitar uma patente para a mesma matéria no estrangeiro, possibilidade vetada até então (BELTRAN, 2001).

Malavota (2011, p. 180) indica outro motivo que marca o período de organização da CUP. Entre 1850 e 1860 houve uma acentuação das teses liberais acompanhadas por um crescimento das economias capitalistas, o que provocou uma forte crítica ao sistema de proteção de patentes como uma intervenção indevida do governo na economia, ainda que expoentes do sistema liberal como Adam Smith mostrarem-se abertamente favoráveis ao sistema de patentes.

Segundo Rosen (2010, p.) Adam Smith escreve em seu livro *Riqueza das Nações* que “a propriedade que cada homem possui como fruto de seu trabalho [...] é a mais sagrada e inviolável propriedade”.

Mas a crise configurada em meados dos 1870 provoca um refluxo das teses liberais, multiplicando-se os níveis de controle da economia: “pouco a pouco os segmentos industriais em dificuldades passam a demandar do Estado medidas de apoio e proteção contra a concorrência estrangeira” e neste sentido perde fôlego o movimento anti-patente, nos termos de Malavota (2011,p.180).

Por isso é que nos dez anos seguintes a essa controversa ocorrência, uma série de debates e formulações de propostas de acordos sobre propriedade intelectual afloraram e conseqüentemente levaram a elaboração da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em 1883.

Também chamada apenas de Convenção da União de Paris (CUP), tal acordo se diferencia dos demais, para Sichel (2004) "na medida em que cria um organismo formado pelos Estados-membros (a União), cujos organismos e associados formam, sob o aspecto financeiro e administrativo, uma".

2.2. A CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS.

A convenção não buscou uniformizar a legislação dos países membros, mas sim harmonizá-la, estabelecendo princípios básicos que deveriam ser adotados por todos os Estados signatários. O intuito do acordo era fixar o tecido deontológico da matéria nos países integrantes da União, de sorte a guiar as legislações internas na harmonização dos interesses envolvidos. Consoante Soares (1988, P 22):

Assim foi estabelecida a Convenção da União de Paris de 20.03.1883 para a Proteção da Propriedade Industrial, a qual pode ser considerada, como de fato é, o maior repositório dos princípios que norteiam a proteção à propriedade industrial em praticamente todo o mundo.

Essa é a mesma conclusão de Lobo (1997, p. 17) quando afirma que:

Patentes e marcas produzem efeitos apenas no país em que forem concedidas, na forma e por período definidos pela legislação de cada país. Caso o titular desta patente deseje estender esta proteção a outros países, deverá obtê-la, separadamente, em cada um deles, obedecida a legislação pertinente. Desse modo, uma patente em vigor na Alemanha pode não existir nos Estados Unidos, no Brasil e no Japão.

No mesmo sentido caminha Pereira Marques (2010):

A criação da Convenção de Paris teve como principais efeitos influenciar a produção legislativa interna dos países signatários e harmonizar a disciplina jurídica das marcas em âmbito internacional. Nesse sentido, permite aos unionistas manter normas próprias e até celebrar entre si acordos bilaterais, desde que tais instrumentos normativos não entrem em choque com as disposições da CUP.

O Brasil está entre os membros vestibulares do acordo. A ratificação da versão original pelo Brasil ocorreu através do decreto n.º 9.233/1884, enquanto as revisões de Bruxelas, Washington, Haia e Estocolmo ratificadas pelos decretos tombados sob os números 4.858/1883, 11.385/1914, 19.056/1929 e 75.572/1975.

Sendo a convenção estruturada em princípios que orientam os países membros, é de se destacar aqueles que mais interessam ao presente estudo. Entre os princípios de maior relevância consagrados no arcabouço deontológico dos unionistas está o do tratamento nacional, previsto no artigo 2.

Referido princípio garante o tratamento igualitário para estrangeiros e nacionais. De acordo com Caldas Barros (2007, p85), "qualquer um, nos países unionistas, tem o mesmo direito de seus nacionais, desde que, evidentemente, seja nacional de um desses países ou nele tenha domicílio".

Pereira Marques (2010, p 59), inclusive, chega a dizer sobre esse princípio que ele é o único exigido coercitivamente pela convenção quando afirma que "[a] única exigência é a paridade, isto é, que o tratamento dado aos nacionais seja estendido aos estrangeiros advindos dos países integrantes".

Este preceito dispõe que os nacionais de cada um dos países unionistas devem fruir, em todos os outros países membros da União, das mesmas prerrogativas, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais, sem que nenhuma ressalva de domicílio ou de estabelecimento seja solicitada.

Para ilustração, se uma empresa Brasileira (o Brasil é membro da CUP) depositar um pedido de patente nos EUA (igualmente membro da CUP), este país terá de conceder ao depositante a mesma proteção, benefícios e direitos que ordinariamente são concedidos às empresas norte-americanas. Enfim, é tratar o estrangeiro como se nacional o fosse.

Outro ponto relevante para ilustrar a importância dos tratados internacionais é o disposto no artigo 7º da Convenção da União de Paris, onde se exige que no ato do exame da marca devem ser observados os traços distintivos, os sinais que podem ser usados para distinguir um produto ou serviço dos outros, sem levar em consideração a natureza do sinal distintivo escolhido.

Dessa forma, quanto à concepção sobre a marca, a Convenção não apresenta uma aceção aprofundada, deixando também a cargo das legislações nacionais a definição da amplitude desse conceito. Cada unionista poderia definir tal matéria da forma que melhor lhe conviesse. Essa é a lição de Ladas (1975, p. 974):

Trademark Not Defined in Paris Convention. The Paris Convention does not attempt to define what is a trademark which must be protected in the member countries. Leaving aside the special stipulations of articles 6ter and 6quinquies to be discussed later on,¹⁴ the definition of a protectable trademark is left to the national law of each country under the national-treatment clause of article

Com efeito, observado o seu conjunto de princípios, o texto da CUP facultou a cada unionista identificar os signos suscetíveis de registro, conforme destacado no artigo 6º do pacto original e das versões que lhe sucederam, subscritas pelo Brasil.

Não há limitação para o tipo de sinal distintivo que se pretende proteger. Além dos signos visuais, que podem ser chamados de ordinários, podem também alcançar proteção, em tese, os sinais sonoros, olfativos, gustativos e tácteis, que formam as marcas admitidas como não convencionais e sobre as quais nos pronunciaremos com mais atenção adiante.

Ao longo de um século de sua existência, a Convenção de Paris passou por sete revisões, com o intuito de adequá-la às mudanças ocorridas nas relações de comércio, demonstrando, segundo Barbosa (2010), o porquê da sua sobrevivência às duas Guerras Mundiais e a formação da Organização Mundial do Comércio.

2.3 ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO - TRIPS

Após o fim da Segunda Guerra Mundial (1940-1945), os atores do Sistema Internacional estabeleceram uma nova ordem político-econômica liberal, pautada em três premissas básicas, são elas: livre-comércio, democracia e instituições internacionais. Um grande marco do pós-guerra foi a criação da Organização das Nações Unidas (ONU).

As medidas relativas ao comércio foram discutidas em Bretton Woods, acarretando na criação do Fundo Monetário Internacional (1944), do Banco Mundial (1945) e da Organização Internacional do Comércio, esta última com o propósito principal de construir, coordenar e supervisionar o comércio internacional, mas que nunca entrou em vigor, pois os Estados Unidos da América não ratificaram o acordo.

No entanto, tendo em vista a necessidade de regulamentação mais aprofundada das questões atinentes ao comércio, em 1947, na rodada de Genebra, vinte e três Estados firmaram um Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), um foro provisório no qual os Estados conduziam as negociações a respeito do comércio multilateral, com o escopo de reduzir as barreiras comerciais entre eles, recuperando as economias devastadas pela Segunda Guerra Mundial.

Para Junior (2006, p.11), apesar de ser um acordo, o GATT se assemelha a um tratado internacional. Embora provisório, o GATT perdurou até o fim da Guerra Fria (1945-1991), quando o contexto político internacional, sem a disputa bipolar, favoreceu a criação da Organização Mundial do Comércio (1995), oriunda na Rodada Uruguaia. Consoante Lafer (1998), a OMC pode ser considerada a primeira organização internacional após a Guerra Fria, motivo pelo qual se mostra original no âmbito internacional. Ainda segundo Lafer (1998):

A OMC derivou do GATT, mas foi muito além do GATT. Tem um número muito maior de membros, em função do seu alargamento *ratione personae*, e uma vocação de universalidade, pela lógica do processo de acessões. Tem normas de maior alcance, por conta do seu aprofundamento *rationa materiae*, pois agora abrange serviços, propriedade intelectual, medidas de investimentos relacionados ao comércio (TRIMs) e contempla agricultura e têxtil, setores que não estavam efetivamente incluídos na jurisdição do GATT.

Na iminência de criação da OMC, ainda em 1994, foi adicionado ao GATT o Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs). Esse acordo surgiu para superar as dificuldades oriundas da falta de mecanismos

de coerção no texto da CUP, o que se constituía num incentivo para que alguns países não observassem os compromissos acertados nas convenções.

Isso revela que os Estados membros ainda enfrentavam algumas dificuldades na CUP, dentre elas estão, para Rodrigues (2004), a de incorporar novos patamares de proteção na convenção e a falta de mecanismos coercitivos para o cumprimento das obrigações ali dispostas, o que impulsionou a criação de novos acordos e instituições sobre o tema.

Essa deficiência foi registrada por Barbosa (2003, p 166), ao consignar que:

[D]entro do espírito de cooperação recíproca e unidade de propósitos, a União nunca incluiu qualquer aparelho repressor, que desferisse penalidades contra um país participante por alegadas infrações do tratado - ainda que segundo as regras próprias tal pudesse ser, em tese, objeto de ação junto à Corte Internacional de Justiça de Haia.

O TRIPs tinha como principal objetivo a criação de instrumento normativo que assegurasse nível de proteção mínimo, suficiente para frear a escalada de violações aos direitos industriais. Para Arnoldi (2003, p 225), o TRIP'S se constitui *"no diploma multilateral sobre propriedade intelectual mais abrangente e mais ambicioso celebrado até o presente momento"*.

A finalidade do acordo, consoante disposição contida no artigo 7, é, semelhante ao disposto na nossa constituição, de promover o avanço tecnológico, social e econômico dos países signatários. veja-se:

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem estar social e econômico e um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Barbosa (2005, p.), em pesquisa bastante esmerada sobre o tema, aponta que:

[o] artigo 7 torna claro que os negociadores do Acordo TRIPS não queriam abandonar uma perspectiva equilibrada sobre o papel da propriedade intelectual na sociedade. TRIPS não se destina apenas para proteger os Destina-se a encontrar um equilíbrio que

mais amplamente promova o bem-estar social e econômico interesses dos titulares de direitos..

O TRIPs, recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico através do decreto n.º 1.355/1994, resguarda os direitos autorais e seus correlatos no que se refere às indicações geográficas, desenho industrial, logomarcas, patentes, segredos comerciais, dentre outros. O acordo TRIPs, no parágrafo 1 do artigo 15, seção 2, orientou o objeto da proteção intelectual da seguinte forma:

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Conforme se compreende, o TRIPs estabeleceu padrões mínimos para a proteção da marca, tratando a propriedade industrial de maneira mais incisiva do que a CUP, incorporando-a e complementando-a, se mostrando um diploma mais amplo e eficiente no que tange à proteção dos direitos de propriedade intelectual.

O TRIPs não veda que os Estados signatários possam tratar a proteção de forma diversa, desde que respeitem os limites mínimos ali contidos, podendo, inclusive, ratificar outros acordos internacionais, a exemplo do Brasil que, além do CUP e do TRIPs, ainda participa de diversos outros tratados sobre a proteção das marcas e patentes.

A aceção do objeto da proteção da marca, a despeito de breve, é substancial. Ela indica que qualquer signo poderá ser reconhecido como marca". Esta afirmação compreende qualquer sinal perceptível, através do qual é possível exercer um juízo de identificação.

Isso inclui não apenas marcas convencionais, mas também não convencionais. Nesse aspecto, atendidos os requisitos funcionais (capacidade "de

distinguir bens e serviços de outros semelhantes ou afins”), o acordo permite que cada país adote a proteção de quaisquer marcas.

Ocorre, entretanto, que na parte final do artigo mencionado há permissão para que os países membros possam exigir como condição para o registro que os sinais sejam visualmente perceptíveis, o que leva algumas nações a tutelar apenas os signos que são alcançados pela visão e desprezar aqueles tidos por não convencionais.

CAPÍTULO 3. AS MARCAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO COMPARADO.

O presente trabalho elegeu o direito norte americano como paradigma na defesa das marcas não convencionais diante da importância que a propriedade intelectual tem para os EUA. Essa importância é bem destacada por Barbosa (2007, pag 3) quando apregoa:

Não é todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de ser incorporado literalmente no texto básico. Cartas de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a proteção de outros direitos.

Na constituição americana, o regramento da Propriedade Intelectual precede em tempo – e em dignidade – mesmo os dispositivos que protegem os direitos fundamentais, introduzidos pelas Emendas. Norma de supremacia federal, a regra de que os autores de criações intelectuais e tecnológicas têm direito à proteção de suas realizações tem sido discutida com profundidade e equilíbrio faz mais de dois séculos; os subscritores da Carta e eminentes constitucionalistas dedicam atenção e cuidado à elaboração do equilíbrio das normas e à justiça de sua aplicação.

A importância econômica, tanto interna quanto diplomática, da Propriedade Intelectual para os Estados Unidos assegura de outro lado que cada ensinamento constitucional americano seja importante para definir o equilíbrio mais sábio, equitativo e prudente da aplicação da Constituição brasileira em matéria de direitos intelectuais. [...]

Além do que, cumpre destacar que os EUA estão entre os principais parceiros comerciais do Brasil, além de ser no ocidente um país democrático e titular da maior e mais diversificada economia mundial.

Por isso é que uma análise histórico-normativa da legislação americana é prudente de ser feita para a partir daí tomar os seus preceitos como farol de iluminação da legislação brasileira, seguindo o que há de mais moderno em propriedade intelectual.

3.2 EVOLUÇÃO NORMATIVA NOS EUA.

Embora não fosse assunto de interesse da União Federal que então se formava, os Estados-membros já regulavam, mediante o sistema da *common law*, o direito sobre marcas, e pelas mesmas razões que ainda hoje – e fundamentalmente – se regula: evitar a concorrência desleal (pela fraude) e favorecer o público consumidor contra práticas de fraude.

Schechter e Thomas (2003, p.543) são precisos a este respeito:

[...]. Substancialmente, o direito marcário nesta época [período que vai da formação do Estado estadunidense à Guerra Civil] remanesce essencialmente um ramo da lei de fraude. Para o ressarcimento os demandantes tinha de efetivamente demonstrar que o demandado estava a usar virtualmente de exata réplica do símbolo de comércio, com a intenção de fraudar o público consumidor

Deste período, em especial na primeira metade do século XIX, quando cabia aos Estados-membros uma gama maior de competência legislativa e política⁷, consta o caso *Partridge v. Menck* (5 N.Y.Ch. Ann. 572 – 1847), da Corte de Chancelaria do Estado de Nova Iorque, em que o demandante, produtor de relógios, pretendia coibir um concorrente de fazer uso de logotipo em tudo similar ao seu.

Nas razões de decidir do precedente, como é destacado por Schechter e Thomas (2003 p. 543-44), o tribunal realçou aqueles fundamento de proteção do

⁷Como explica BURNHAM, William: *Introduction to the law and Legal System of the United States*. 5 ed. EUA, 2011, p. 18/19, “As treze colônias emergiram da Guerra da Independência como soberanias separadas. Esta condição somente foi modificada à medida em que tiveram de conceder certos direitos com a Constituição de 1789 e posteriores emendas. Assim, os estados não precisavam se socorrer do poder constitucional da Federação para gozarem de poder, seja para agir, seja para editar leis: eles [os estados] tinha o poder e a competência inerente de nações soberanas, independentes e separadas, com a possibilidade de editarem leis sobre matérias que desejassem, desde que obedecido o limites constitucional da federação e de suas próprias Constituições” (no original: “The thirteencoloniesemergedfromthe War of Independence as separatesovereignnation-states. Their status as such was modified only to the extent that they gave up certain rights in the Constitution of 1789 and later amendments to it. Thus, states need not search the federal Constitution for some positive grant of power to act or to make law: they have the power and inherent competence of separate, independent and sovereign nations and may pass legislation on any subject they choose, except as limited by the federal Constitution or their own constitutions.”)

fornecedor contra a concorrência desleal, como destacou também a proteção do consumidor contra a fraude decorrente dessa deslealdade:

[...] o reclamante tem grande interesse na boa-fé de seu negócio; e tendo se apropriado de determinado rótulo, sinal ou marca, indicando a quem lhe deseja patrocinar segundo produto que é por ele produzido ou comercializado, sob sua autoridade, ou com o quê ele toca seus negócios em determinado lugar, o reclamante tem direito à proteção contra qualquer pessoa que tente piratear seus produtos, valendo-se da boa-fé dos consumidores, ou patrocinadores, mediante a venda de produtos sob a marca pirateada, portanto, sem sua autorização ou consentimento.... [S]e a Corte percebe que a marca do reclamante foi replicada, de maneira a enganar seus consumidores, ou patrocinadores do negócio, a pirataria deve ser impedida de uma vez por todas, por tutela inibitória⁸.

Somente após a Guerra de Secessão (1861-1865), quando se passou a ter uma maior integração de mercado entre os Estados-membros da União, o Congresso estadunidense buscou uniformizar o direito sobre marcas, editando o primeiro estatuto sobre a matéria em 1870, mediante o Ato do Congresso de 08 de Julho daquele ano.

Não se podia olvidar a complexidade das relações mercatórias em âmbito nacional, e uma legislação única auxiliaria a promover esta expansão, protegendo, em nível mais amplo, o fornecedor e o consumidor, que até então estava ao alvedrio da proteção estadual.

Tanto que uma das bases sobre as quais se fundou o estatuto de 1870 foi a Cláusula de Comércio (*Commercial Clause*), conforme o Artigo I, Seção 8, Cláusula 3^o, da Constituição dos EUA, segundo a qual o Congresso tem o poder

⁸ No original: “[C]omplainant has a valuable interest in the good will of his trade or business; and that having appropriated to himself a particular label, or sign or trade-mark, indicating to those who wish to give him their patronage that the article is manufactured or sold by him, or by his authority, or that he carries on his business at a particular place, he is entitled to protection against any other person who attempts to pirate upon the good will of the complainant’s friends or customers, or of the patrons of his trade or business, by sailing under his flag without his authority or consent.... [I]f the court sees that the complainant’s trade-marks are simulated, in such a manner as probably to deceive his customers, or the patrons of his trade or business, the piracy should be checked at once, by injunction.”

⁹ “To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes”);

para regular o Comércio com nações estrangeiras, ou entre os diversos Estados da Federação, e ainda com as Tribos Indígenas.

Todavia, a Suprema Corte, no caso conhecido como *Trade-Mark Cases* (100 U.S. 82)¹⁰, declarou inconstitucional o estatuto federal a partir da conclusão de que ele estaria invadindo a competência residual dos Estados-membros de regular o comércio interno. Isto é, se o estatuto de 1870 visasse regular o comércio local, entre concidadãos, estaria invadindo a competência residual dos Estados-membros.

Isso não apenas para o Artigo I, seção 8, cláusula 8º, da Constituição estadunidense, que fundamentava o direito de autor e o sistema de patentes, como para a Cláusula de Comércio. Segundo se compreendeu, não era autorizado que a legislação federal alcançasse o âmbito de atuação dos Estados-membros, que era a de regular o comércio entre cidadãos do mesmo Estado.

No entanto, a integração nacional, com o maior fluxo comercial entres os Estados-membros, que agora dispunham de rede de transporte que lhes facilitava

¹⁰ Disponível para acesso público em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/100/82/case.html>> acesso em: 13 de jan. 2016. Transcreve-se apenas o seu resumo ou *syllabus*: “1. Propriedade sobre marcas há muito é reconhecida e protegida pela *common law* e por estatutos de vários Estados-membros, e sua existência não é produto de ato do Congresso dispondo sobre seu registro no Instituto de Patentes. 2. A marca não é invenção nem descoberta, nem texto literário segundo o que prevê o Artigo I, seção 8, cláusula 8, da Constituição, que confere ao Congresso o poder de assegurar por certo tempo a autores e inventores o direito exclusivo a seus respectivos escritos e descobertas. 3. Se um ato do Congresso pode se estender, como uma regulação de comércio, de marcas, deve se limitar ao “comércio com nações estrangeiras, entre os diversos Estados-membros e com as tribos indígenas”. 4. A legislação do Congresso [o ato questionado] em relação às marcas não é, em termos essenciais, uma regulação assim limitada, mas abraça em sua dicção, e assim se esperava que fosse, todo comércio, incluindo aquele travado entre cidadão de um mesmo Estado-membro. 5. A legislação é nula por vontade constitucional, na medida em que suas previsões são aplicáveis a todo e qualquer comércio, e isto não pode ficar confinado ao que é objeto de controle pelo Congresso” (“1. Property in trademarks has long been recognized and protected by the common law and by the statutes of the several states, and does not derive its existence from the act of Congress providing for the registration of them in the Patent Office; 2. A trademark is neither an invention, a discovery, nor a writing within the meaning of the eighth clause of the eighth section of the first article of the Constitution, which confers on Congress power to secure for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries; 3. If an act of Congress can in any case be extended, as a regulation of commerce, to trademarks, it must be limited to their use in “commerce with foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes.”; 4. The legislation of Congress in regard to trademarks is not, in its terms or essential character, a regulation thus limited, but in its language embraces, and was intended to embrace, all commerce, including that between citizens of the same state; 5. That legislation is void for want of constitutional authority, inasmuch as it is so framed that its provisions are applicable to all commerce, and cannot be confined to that which is subject to the control of Congress.”).

o as relações negociais interestaduais, impelia a se regular nacionalmente o direito marcário. Por isto que o Congresso buscou editar estatutos como o de 1870, e o que depois foi editado em 1881 em resposta a decisão da Suprema Corte em declarar inconstitucional o primeiro.

A este respeito, sobre a emergência de legislação federal para regular o direito das marcas, Merges (2000) enfatiza a importância das transformações do comércio (inclusive a intensificação de uma integração de mercado entre os Estados-membros, repita-se) como vetores desta necessidade de regulação.

Ainda segundo Merges (2000, p. 2187):

[O] moderno direito marcário emerge com a expansão do mercado consumidor em fins do século XIX. De acordo o historiador Alfred Chandler, novas tecnologias de mercado e produção, combinadas com a expansão da rede de transporte, alimentou o crescimento, naquele período, dos fornecedores de produtos de consumo. Em indústrias tão diversas quanto a de cigarros, grãos, enlatados, as inovações tornaram possíveis a produção de larga escala e, assim, a distribuição nacional. [...] Com esses desenvolvimentos em mente, não é surpresa que a agitação pela primeira lei nacional a regular o direito marcário apareceu nos anos de 1870¹¹

Realmente, com a queda do estatuto de 1870, provocada pela decisão da Suprema Corte no *Trade-Mark Cases*, o Congresso americano editou como o Ato de 03 de março daquele ano o estatuto de 1881. Mas este estatuto, ao contrário de evoluir o direito marcário, trouxe mais dificuldades do que avanços, conforme esclarece Schechter e Thomas (2003 p. 545):

[...], a lei de 1881 dispunha que o registro de marcas no âmbito federal somente se daria para fins de atender ao comércio estrangeiro ou ao comércio com as nações indígenas. Não trazia qualquer previsão de registro de marcas quando tivesse o fim de uso doméstico, interestadual ou outros. Como o Professor McCarthy observou em seu tratado de direito marcário, “por vinte

¹¹ No original: “[M]odern trademark law emerged with the expanding consumer economy of the late-nineteenth-century. According to business historian Alfred Chandler, new manufacturing and processing technologies, coupled with expanded transportation networks, fueled the growth of late nineteenth-century consumer-products firms. In industries as diverse as cigarettes, grains, canned goods, and soap, innovations in processing and packaging made feasible large-scale production and thus national distribution. [...] With these developments in mind, it is no surprise that agitation for the first national trademark legislation appeared in the 1870s”.

anos o mercado americano sofreu sob as totalmente inadequadas previsões do Ato de 1881”¹².

Em seguida a este estatuto, vieram os Atos de 1905 e 1920, que inauguraram uma nova era para o direito das marcas estadunidense. Estas leis tinham alcance reduzido, porém, pois elegeram número limitado de sinais sujeitos a registro marcário, a tal ponto que “*muitas marcas conhecidas e comuns atualmente seriam simplesmente não registráveis pela lei de 1905*”, como explicam, mais uma vez, Schechter e Thomas (2003: p. 545).

Desta opinião também compartilham Horwitz e Levi (1996, p. 62-63), em artigo produzido em homenagem aos 50 anos da *Lanham Act*:

Os estatutos prévios a *Lanham Act* apresentaram diversos problemas aos titulares de marcas, para aqueles que pretendiam prevenir-se das práticas de concorrência desleal, e a advogados. Por exemplo, as mais variadas disposições combinadas apresentavam um amálgama confuso; os estatutos também falhavam em proteger as marcas de serviço; o registro de marca não expirava – mesmo que seus titulares nada fizessem para garanti-lo. [...].

Estes e outros problemas com a legislação alimentou o movimento por uma revisão completa do direito marcário. Consequentemente, depois de anos, o Congresso editou a *Lanham Act* em 05 de julho de 1946, revogando os atos de 1881, 1905 e 1920¹³.

A grande transformação, portanto, no direito marcário estadunidense veio com a Lei de Marcas, ou *Lanham Act*, em vigor desde 05 de julho de 1946, hoje codificado no Título 15 do Código dos Estados Unidos, seções 1051-1126 (15 U.S.C, §§ 1051-1126).

¹² No original: “[...], the law of 1881 provided for federal registration only of those marks used in connection with foreign commerce or in commerce with the Indian nations. It made no provision for registration of marks used domestically, interstate or otherwise. As Professor McCarthy has observed in his definitive treatise on trademark law, ‘for twenty-four years American business chafed under the totally inadequate provisions of the 1881 Act’” (a citação se refere a: J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition §5:3).

¹³ No original: “The pre-Lanham Act statutes presented several problems for trademark holders, for those seeking to prevent unfair business practices, and for practitioners. For example, the many separate acts combined to present a rather confusing amalgam of law; the statutes also failed to address adequately the protection of service marks; and trademark registrations did not expire—even where registrants did nothing to preserve their marks. [...]. Those and other problems with the many trademark acts of the time fueled a movement to completely rewrite the trademark laws. Consequently, after many years of delay, Congress passed the Lanham Act on July 5, 1946, repealing the acts of 1881, 1905, and 1920.”

Como se verá a seguir, este estatuto manteve e aprofundou a base fundamental do *Trademark*, que o é o controle de mercado, seja do ponto de vista da concorrência, seja do ponto de vista do consumidor, sendo esta base, com efeito, o permanente fundamento do direito marcário dos EUA.

3.3 LANHAM ACT

Os propósitos da regulação de marcas no direito estadunidense, como se viu, permaneceram voltados à defesa do mercado, seja do ponto de vista da concorrência, seja do ponto de vista do consumidor. Isto é perceptível com a evolução empreendida pela *Lanham Act*, que tem sofrido diversas alterações com o fim de aprofundar ainda mais a realização desses objetivos.

Neste sentido, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao decidir o caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc.* (505 U.S. 763 – 1992), enfatizou justamente que o propósito da Lanham Act era o de “assegurar ao titular da marca a boa-fé de seu negócio e proteger a habilidade do consumidor de distinguir entre os fornecedores concorrentes”¹⁴.

O caso do precedente é, por sinal, ilustrativo deste aprofundamento das razões subjacentes do direito marcário dos EUA. A demanda instaurada pelo demandante *Taco Cabana, Inc.* visava proteger sua *Trade Dress* – ou, segundo McJohn (2012), “a imagem total do produto e sua aparência geral” (2012: p. 364) – contra *Two Pesos, Inc.*, que lhe copiou toda a ambientação de sua rede de restaurantes.

O ponto fundamental deste caso é o de que, com a *Lanham Act*, as proteções antes concedidas às marcas baseadas, no máximo, em sinais convencionais, também passaram a ser para sinais não convencionais, como a *Trade Dress*, que é o conjunto-imagem capaz de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

Essa conclusão foi afirmada pela Suprema Corte dos EUA em outro caso emblemático – *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Borthers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000), onde restou consignado que a proteção dada pelo estatuto não se

¹⁴ No original: “[...] secure to the owner of the mark the goodwill of his business and to protect the ability of consumers to distinguish among competing producers”.

adstringia ao que tradicionalmente se protegia, mas também incluiu outros tipos de marcas que tinham repercussão no mercado.

Observe-se trecho da decisão que bem reflete essa afirmação:

O alcance da definição de marcas registráveis [...], e dos elementos que criam a confusão apta sugerir o direito de ação pelo §43(a), tem sido considerada como abarcada não apenas as marcas compostas por palavras, a exemplo de “Nike”, e marcas compostas por símbolos, como o símbolo da própria “Nike”, mas também a Trade Dress – uma categoria que originalmente incluiu apenas o pacote, ou o “vestido”, de um produto, mas atualmente tem abrangido por muitas Corte de Apelação o design dos produtos. [...] ¹⁵

A abrangência de sinais dos mais diversos, que tenham a condição fundamental de serem distintivos, isto é, de propiciarem a distinção entre produtos ou fontes produtoras perante o consumidor, ao passo que em se prestigia o fornecedor empenhado em dar cada vez mais qualidade ao que produz, revela justamente esta tentativa de levar ao extremo os valores, os fundamentos do direito marcário, tal como acima se viu.

Neste sentido, a inclusão dos sinais não convencionais, como a *Trade Dress*, que tem cada vez mais seu sentido ampliado ¹⁶, revela justamente esta busca de se alcançar o máximo de (aprofundar a) proteção dos fornecedores, titulares das marcas, e de seus consumidores, que não perderão seu suado dinheiro em produtos fraudulentamente “marcados” da qualidade alheia.

Por isto a Suprema Corte dos EUA, no caso *Qualite x Company v. Jacobson Products Company, Inc* (514 U.S. 159), decidiu por conferir proteção ao uso da cor como único sinal distintivo, desde que possuindo “secondary meaning”, a formar uma marca, independentemente de haver algo a lhe acompanhar para que se lhe protegesse de violações por concorrência desleal.

¹⁵No original: “The breadth of the definition of marks registrable[...], and of the confusion-producing elements recited as actionable by § 43(a), has been held to embrace not just word marks, such as ‘Nike,’ and symbol marks, such as Nike’s ‘swoosh’ symbol, but also ‘trade dress’—a category that originally included only the packaging, or ‘dressing,’ of a product, but in recent years has been expanded by many Courts of Appeals to encompass the design of a product”.

¹⁶ Como o foi no caso já citado de *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc.* (505 U.S. 763 – 1992) em que se via como tal toda marca que incluísse “tamanho, forma, cor ou combinação de cores, textura, gráficos, o mesmo técnicas particulares de venda”.

Segundo o Tribunal:

Não podemos encontrar nos objetivos básicos do direito marcário nenhuma objeção teórica óbvia ao uso da cor sozinha como uma marca, quando esta cor se imbui de um “secondary meaning” e, por isto, identifica e distingue um determinado produto (e, assim, indica a sua fonte). [...] ¹⁷.

De tal maneira as marcas não estão adstritas a palavras, nem a ideia de símbolos são apenas aqueles verbais ou não verbais convencionais, como desenhos, formas, etc. As marcas podem ser tudo aquilo que, uma vez portando sentido inerente ou adquirido (como no caso da “secondary meaning”), possibilite a identificação de fonte, de origem. Como esclarece McJohn (2012, p. 372):

[...] a marca pode consistir em qualquer coisa que pode ser usada como fonte de identificação de um símbolo [...]. A maioria das marcas consistem em palavras ou nomes. As marcas podem usar de palavras existentes (como Apple Computer, TombRaider, ou Rounder Records) ou inventadas (como Prozac, Pixar, ou Myst). Mas a marca pode ser um número, um desenho, uma forma, ou mesmo um som, fragrância, ou cor. A marca pode ser a combinação desses elementos, como uma palavra estilizada ou uma foto com o nome do titular da marca encravada nela ¹⁸.

Seria de inteiro incompatível não se estender a proteção da *Trademark* a sinais dos mais diversos, principalmente quando dotados de sentido inerente ou “secondary meaning” capaz de torna-los fontes de identificação para o mercado. O escopo do direito marcário estaria desatendido não fosse a ampliação do que pode ser registrável e protegido, como ficou demonstrado no caso *QualitexCompany v. Jacobson ProductsCompany, Inc*(514 U.S. 159).

Dito isto, quanto mais amplo for o espaço de proteção da *Trademark*, mais próximo se estará daquela finalidade básica que fundou o direito marcário, que é o de promover a competição e a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços

¹⁷No original: “We cannot find in the basic objectives of trademark law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color has attained ‘secondary meaning’ and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its ‘source’)”.

¹⁸No original: “[...] a trademark may consist of anything used as a source-identifying symbol [...]. Most marks consist of words or names. A mark may use existing words (such as Apple Computer, Tomb Raider, or Rounder Records) or invented words (such as Prozac, Pixar, or Myst). But a mark can be a number, a drawing, a shape, even a sound, a fragrance, or a color. The mark can also be a combination of such elements, such as a word written in a stylized fashion or a picture with the name of the mark owner embedded within”.

postos no mercado consumidor, assegurando, de um lado, o produtor dos benefícios da boa reputação construída em torno de sua marca, como assegurando, de outro lado, o consumidor quanto à certeza da qualidade do produto ou serviço desejado.

CAPÍTULO 4. INOPORTUNIDADE DO REDUCIONISMO MARCÁRIO DA LEI N. 9279/96.

4.1 ANÁLISE CRÍTICA.

Após o levantamento histórico e normativo das marcas no Brasil e nos Estados Unidos, à luz da Convenção da União de Paris e do TRIPS, percebemos que a Legislação brasileira realiza um desnecessário reducionismo no conceito do sinal marcário. Com efeito, quando o artigo 122 da LPI define marca como os sinais distintivos visualmente perceptíveis, a Lei admite a registro apenas os signos visuais, sejam eles nominativos, figurativos ou mistos, e os tridimensionais.

Isso se faz a partir de uma suposta dificuldade de levar ao conhecimento de terceiros possíveis interessados o objeto do sinal não convencional solicitado a registro. Como é possível publicar o sinal para que terceiros possam, querendo, oferecer oposição ao pedido de proteção? Essa foi a razão da faculdade prevista no TRIPS ser adotada pelo Brasil.

Essa conclusão, como já falado, despreza sinais que se valem de diferentes formas de apresentação, mas que igualmente cumprem os valores eleitos pelo instituto, como são os sinais não convencionais. E o que é pior, desatende a sua finalidade constitucional e o propósito de harmonização internacional do tratamento jurídico da matéria.

4.2 INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DO SINAL MARCÁRIO PELA LEI N.º 9.279/96.

Já dissemos que, para a Constituição de 1988, a proteção aos bens industriais se faz tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Essa cláusula torna claro que esses direitos, regulamentados por lei ordinária, só serão constitucionais se cumprirem a cláusula finalista prevista entre os direitos fundamentais.

Para os direitos industriais a Carta estabeleceu fins específicos. A lei que os regula, por força do mandamento constitucional, somente será legítima se de dos seus preceitos se extrair que ela milita exaltando aqueles. O fragmento

constitucional orienta o legislador, determinando o conteúdo da Propriedade Industrial e a finalidade do tecido normativo a ser criado.

Na Constituição estão consignados os vetores axiais que deverão ser cultuados na elaboração do tecido infraconstitucional relativo a propriedade industrial. Funciona como norma princípio e se constitui em preceitos básicos da organização legal. Essa é a conclusão de Silva (2000, p.96):

(...) ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são `núcleos de condensações` nos quais confluem valores e bens constitucionais. Mas, como disseram os mesmos autores, os princípios, que começam por ser a base de normas jurídicas, podem estar positivamente incorporados, transformando-se em normas-princípio e constituindo preceitos básicos da organização constitucional.

Sendo assim, ainda para Silva (2007, p.22), cabe ao legislador infraconstitucional a missão de elaborar normas tão somente quando em plena consonância a previsão principiológica da ordem constitucional, ou de acordo com as suas próprias razões:

De fato, ao legislador compete, em sentido autêntico, tão só revelar, em preceitos genéricos, as condutas normativas, já de si, jurídicas, por já serem substratos dos valores jurídicos. Sua interferência, como órgão do Poder, tem apenas o sentido de precisar, para o futuro, tais condutas, conferindo-lhes predeterminação, unidade e certeza. Essa é a função do Estado como legislador. Função que se amplia e se estende, à medida que os fins do Estado se desenvolvem.

Interesse social

Partindo dessa orientação temos que o primeiro dos objetivos relacionados a propriedade industrial é o de atender ao interesse social do País. Este interesse, consoante lição de Moreira Neto (1989, p.13), traduz um interesse público com acepção semântica muito mais ampla. Veja-se:

Trata-se de um interesse público. A palavra "social" não qualifica interesse, como no caso da "desapropriação por interesse social" (art. 5.º, XXIV), restritivamente; o seu emprego tem uma amplitude bem maior, próxima à acepção semântica primária, referido à sociedade. Não é, todavia, a sociedade, que está legitimada para

deduzir diretamente quais sejam os seus interesses quanto aos direitos imateriais mencionados no dispositivo; quem deve fazer isso é o Estado, no caso, a União, ex vi do art. 22, I, da Constituição, através de lei. Ora, esse interesse reservado, para ser definido e atendido pelo Estado, mediante disposição legal, é, por definição, um interesse público.

Barbosa (2005), em espetacular contribuição sobre o significado da expressão interesse social, sustenta que a partir de uma visão superficial pode-se achar que a proteção marcária se dirige apenas ao titular da marca, mas com um cuidado maior do intérprete é possível perceber que ela também acautela outros interesses:

Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação ao social, além da simples autonomia privada¹⁹. Outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o primeiro utente da marca em pedir-lhe o registro.

“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial²⁰, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor²¹. Assim, aquele que se submete ao

¹⁹ A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, nº 224. Visto em DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²⁰ Vide “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”. Disponível em DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²¹ Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou

registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado²². Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada²³.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res nullius²⁴), com a veracidade²⁵ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade²⁶ e a chamada novidade relativa.

Dáí se verifica que a proteção das marcas não convencionais permitiria valorizar todas essas questões relacionadas à promoção social, na medida em que serviria tanto para os fornecedores quanto para os consumidores e o próprio

integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre a expressão da atividade...de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa." DISPONÍVEL EM DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²² "I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità". Corte Constitucional Italiana. Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. DISPONÍVEL EM DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²³ Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento. DISPONÍVEL EM DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²⁴ Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na res communis omnium, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2. DISPONÍVEL EM DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²⁵ Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), op. cit: "Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona". DISPONÍVEL EM DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

²⁶ Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum. DISPONÍVEL EM DENIS BARBOSA. <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>

mercado em geral. Todos se beneficiariam com a disponibilidade de mais canais sensoriais de comunicação dos produtos e serviços colocados no mercado.

Quanto mais canais sensoriais houver entre o consumidor e o fornecedor de produtos e serviços mais informado estará aquele sobre a natureza, as características e a qualidade do que quer adquirir e, de outro lado, este se prevalecerá de mais um meio para apregoar seus atributos aos destinatários.

Um exemplo prático e atual dessa promoção social com o uso das marcas não convencionais é a possibilidade de incluir, nos destinatários das comunicações, consumidores que, por privação do sentido da visão, não podiam diferenciar por si só as marcas visualmente perceptíveis. Silva (2003, p. 16) destaca essa exaltação da acessibilidade quando prescreve:

Parece-nos ser este (mercado de consumo das pessoas portadoras de deficiência visual) um campo paradigmático da pertinência das marcas sonoras; é indesmentível que a adopção, quer isolada, quer acopladas, de marcas sonoras para identificar os produto para o referido mercado-alvo será de benemérita valia social, sendo que, não sejamos ingênuos, teria repercussões de tipo econômico nas empresas que estrategicamente adoptam-se esta política comercial, pelo impacto nos consumidores que sempre representam as manifestações de consciência social por parte dos grandes grupos empresariais.

Acresce que é de inegável pertinência o recurso às marcas auditivas para designar, desde logo, emissões de rádio ou televisão, que, incomparavelmente desempenham melhor a causa-função de identificar e publicitar aqueles produtos (ou serviços), que quaisquer outras marcas.

Do ponto de vista estritamente economicista, também sem especial dificuldade vislumbramos motivações que justificam financeiramente a adopção de marcas constituídas por sons, apelando à função (econômica) publicitária da marca e recordando que a publicidade se realiza mediante dois meios fundamentais – rádio e televisão – dá-se ênfase ao facto de que, se na publicidade televisionada um bom som não terá o mesmo impacto de uma imagem sugestiva, na publicidade radiofônica a sonoridade é essencial, sendo esta vicissitude condição básica para que se invista na consolidação de sons que individualizem productos, em suma, marcas.

O fragmento destacado, a despeito de trazer uma passagem que se refere especificamente ao sinal sonoro, também pode se referir aos outros sinais não

convencionais que atendam a um sentido útil do consumidor. Qualquer sinal sensorial que o consumidor possua pode receber estímulo para identificar produtos e serviços.

Essa política de inclusão, que incentiva a promoção social, também é estimulada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), tombada sob o n.º 13.146/2015 (BRASIL, 2015), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e sua cidadania.

Essa norma, vale registrar, é decorrente da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.

A começar pela necessidade de modificar sites, aparelhamentos de toda espécie e também suas marcas, o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência exige que as empresas realizem uma gama de adaptações. O objetivo é que produtos e serviços passem a ser mais inclusivos. O Estatuto afeta as empresas nas relações com os seus empregados mas principalmente com os seus clientes ou usuários finais.

Não é por outro motivo que promove a tecnologia assistiva, exigindo que produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social²⁷.

A título de ilustração temos a exigência de que os sites de todas as empresas com sede no país sejam adaptados para garantir a acessibilidade das informações aos consumidores deficientes, objeto do artigo 63 da referida norma,

²⁷ Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

onde se exige uma maior inclusão dos consumidores privados de algum canal sensorial.

É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.

Consoante esta determinação, o poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência²⁸.

Exige, outrossim, que os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem disponibilizar, recursos de acessibilidade, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço.

Por força dessa determinação legal será comum observar fornecedores buscarem tornar seus produtos e serviços mais acessíveis enquanto marca. Portanto, não deve ser surpresa que eles podem recorrer a cores, sons, slogans, aromas, gostos e texturas para distinguir os seus produtos e serviços de outros colocados no mercado.

Por isso que os fornecedores têm que ser criativos e se destacar de seus concorrentes para permanecer em um boa posição no mercado. As empresas devem investir, além de uma marca de texto, na chamadas marcas não tradicionais, tais como odor, som e marcas de cor aplicada , por exemplo , sobre os produtos e suas embalagem.

Esta é a perspectiva de Lindstrom (2005, p.3), quando diz que, de fato, “a fim de ter uma alternativa viável no futuro, as marcas terão de incorporar uma plataforma de marca que integre plenamente a cinco sentidos”.

²⁸ Artigo 69 da Lei n. 13.146/2014.

Vaver (2005, p.897) partilha da mesma opinião quando prescreve que "virtualmente qualquer característica perceptível no mundo sensorial pode ser usado para atrair consumidores". Também não deve ser surpreendente que as empresas mais experientes procurem proteger estas ferramentas de marketing de uso por seus concorrentes, e tentar usar os direitos de propriedade intelectuais para fazê-lo.

Afinal, como sustenta Perot-Morel (1996, p. 257), a priori tudo o que é perceptível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e pode, por consequência, desempenhar a função duma marca: um som, um perfume, um sabor e mesmo uma impressão táctil, podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou um serviço.

Por isso é que a limitação da lei ordinária para o registro do sinal marcário atenta contra este dispositivo, na perspectiva de que a proteção da marca não se restringe apenas a acautelar prerrogativas individuais do seu titular, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terão na identificação da origem do produto e do serviço a ser adquirido.

E diante de tudo isso não se entende a razão para o Brasil insistir com a proibição da proteção das marcas não convencionais, que inegavelmente é um artifício para promover a inclusão, entre outras, das pessoas tuteladas pela referida lei. É dar a elas dignidade, consoante observação de Eros Grau (2012, p. 194).

[...] Por outro lado, significa que a ordem econômica mencionada pelo art. 170, caput do texto constitucional – isto é, mundo do ser relações econômicas ou atividade econômica (em sentido amplo) – deve ser dinamizada tendo em vista a promoção da existência digna de que todos devem gozar.

É inquestionável a conclusão de que a proteção das marcas não convencionais para identificar produtos e serviços é de grande valia social e, sendo assim, seu desprezo apregoa uma gritante inconstitucionalidade por não cumprir o fim constitucional da proteção da propriedade industrial, notadamente o interesse social que grava o inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal.

Desenvolvimento econômico:

No sistema jurídico tupiniquim, a Constituição estréia com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e estabelece que "a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social". Esse é o desígnio da proteção industrial prevista no inciso XXIX da CF.

Pimentel (2005) assevera a importância da relação entre direito e desenvolvimento, principalmente no que tange à propriedade intelectual. Observa o referido autor

[...] o Direito como um dos pilares do desenvolvimento, destacando, no conjunto que forma o seu campo de abrangência, o importante espaço que é ocupado pelas normas econômicas, especialmente aquelas aplicáveis às empresas e seus negócios, à indústria e ao comércio em sentido estrito – à propriedade intelectual.

Entre os princípios estabelecidos para tanto se encontra o da defesa do consumidor e da livre concorrência. Se promovidos esses princípios pelas marcas não convencionais, não há como não se reconhecer o endosso constitucional ao instituto.

Pois bem. O registro das marcas não convencionais, com o reconhecimento da propriedade daí resultante, permite que os respectivos titulares explorem com exclusividade aquele sinal e se oponham a quem quer que os utilize sem a sua expressa autorização.

O reconhecimento dessa propriedade pela lei assegura direitos exclusivos aos titulares de marcas e com isso exalta os direitos de clientela, permitindo que fornecedores preservem os seus consumidores, já conhecedores da sua qualidade, através da identificação do símbolo utilizado. Observe-se:

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias. Tal função é

também, embora parcialmente, desempenhada pelos modelos e desenhos industriais.

Usando a distinção do direito norte-americano entre local *goodwill* e personal *goodwill*, ou da mesma noção do direito francês refletida nas expressões *achalandage* e *clientèle* (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais) os signos distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos.

Através da marca, o consumidor identifica os atributos e características que procura no produto ou no serviço, sem ter que investigá-lo em cada caso, na confiança de que a aposição da marca no bem ou serviço adquirido assegura que o agente econômico que o introduziu no mercado zela pela boa reputação de seus produtos e serviços.

Isso é bem observado por Cerqueira (1982, p. 758) quando afirma que:

Além de identificar os produtos ou de lhes indicar a procedência, as marcas como observou Carvalho de Mendonça, assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações.

Ao lado dessa função, entretanto, a marca ainda desempenha outra, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire. Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhes asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular.

Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e secundária da marca à função primordial que assinalamos, colocando-se o interesse do público acima dos interesses do comerciante ou industrial, como se as marcas fossem criadas para garantia do consumidor e não para a segurança dos direitos dos comerciantes e industriais sobre os resultados de seu trabalho.

Dessa errônea concepção é que resultam geralmente, as inúmeras restrições postas ao direito dos comerciantes e industriais, por meio de estreita regulamentação da matéria, incompatível com a liberdade de comércio e indústria. Sem dúvida, o interesse do consumidor não deve ser posto de lado, porque a ordem pública exige que a sua boa fé não seja iludida pela fraude. Mas já advertia o sábio Pouillet que a lei é feita no interesse do fabricante e que, se ela protege o consumidor, não é senão indiretamente, porque protege, primeiro, o fabricante.

Essa proteção, otimizada pelas marcas não convencionais, promove o desenvolvimento econômico na medida em que os fornecedores de produtos e serviços irão ter a certeza de que os seus esforços serão reconhecidos pelos consumidores por ocasião da verificação da marca neles consignada. Isso estimula a concorrência e conseqüentemente aprimora o mercado, provocando o desenvolvimento econômico solicitado pela Constituição.

Barborsa (2007) mais uma vez esclarece que:

a origem“ a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela.

Não se pode, portanto, negar a liberdade e o acesso do mercado às marcas não convencionais. Isso milita contra a liberdade e a livre iniciativa, que são os fundamentos do desenvolvimento econômico. A sempre primorosa lição de Eros Grau (2012, p. 199) ratifica essa conclusão:

Considerada desde a perspectiva substancial, tanto como resistência ao poder, quanto como reivindicação por melhores condições de vida (liberdade individual e liberdade social e econômica), podemos descrever a liberdade como sensibilidade e acessibilidade a alternativas de conduta e de resultado. Pois não se pode entender como livre aquele que nem ao menos sabe de sua possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e de comportamento – aí a sensibilidade; e não se pode chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonogado – aí a acessibilidade.

Dentro desse contexto a colaboração das marcas não convencionais para acentuar aqueles benefícios aos consumidores e fornecedores, cada um ao seu

modo, através de qualquer sentido apto à verificação da mensagem da marca, é uma engrenagem a mais para fomentar a economia nacional. É preciso permitir a cada agente econômico a disputa pelos consumidores do mercado, com todas as suas forças e armas, e em igualdade de condições com as empresas estrangeiras que já se prevalecem desses sinais.

A falta dessa proteção causa prejuízos a economia na medida em que deixa os agentes de mercado desprovidos dessa eficaz ferramenta de conservação dos seus direitos de clientela, o que termina por deixa-los *aquém* dos seus concorrentes internacionais numa economia cada vez mais globalizada. Não é por outra razão que a doutrina especializada, na pessoa de Locatelli (2006, p. 45), sustenta que "a inexistência de proteção jurídica permite o uso indevido dos direitos da propriedade intelectual por terceiros, e, muitas vezes, além de não gerar benefícios econômicos ao país, pode acarretar prejuízos."

Esses prejuízos, diga-se por ser oportuno, não militam apenas em desfavor das empresas, mas também em desfavor dos consumidores. Filomeno (2007) sugere que a falta de proteção adequada da propriedade industrial, em especial das marcas, permite contrafações e falsificações, acarretando perigo aos consumidores e, o que é pior, podendo até alcançar o seu maior patrimônio, que é a sua vida e a sua saúde. Observe-se:

E, com efeito, quando se fala em globalização da economia, e a invasão do mercado interno por produtos de todas as procedências e origens, arrisca-se não apenas à aquisição de produtos de qualidade duvidosa, como também e, principalmente, contrafeitos ou falsificados.

E a gravidade dessa situação pode refletir-se na segurança e saúde do consumidor, por exemplo, quando se tratar de produtos relacionados àqueles valores, donde a necessidade de vigilância constante a respeito desses novos mercados.

E aqui, sem dúvida, deve haver imbricação e harmonização necessárias entre os instrumentos de proteção ou defesa do consumidor propriamente ditos, com os de coibição da concorrência desleal.

Isso é verdade para as marcas não convencionais. A falta de sua proteção inibe a concorrência e conseqüentemente fecha os olhos para o princípio da

liberdade de iniciativa e defesa do consumidor, orientadores da ordem econômica. Por isso o clamor para a sua ampliação. A questão da propriedade intelectual para o futuro da economia do país não pode ser relegada a segundo plano. (ARANHA, 2002).

Como se extrai, o incremento da proteção das criações industriais, notadamente das marcas, com o reconhecimento dos sinais tidos por não convencionais, promove um raio de maior proteção ao fornecedor e ao consumidor e com isso assegura de forma mais fiel o mandamento constitucional.

Afinal, para o saudoso Celso Furtado (1964, p.), sobre desenvolvimento econômico:

um processo de mudança social pelo qual um número crescente de necessidades humanas – preexistentes ou criadas pela própria mudança – são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo decorrente da introdução de inovações tecnológicas.

Por isso o seu desprezo é revoltante. Não permitir que as marcas não convencionais sejam apropriadas no Brasil é um infortúnio que merece imediato saneamento, porquanto todas as formas de propriedade industrial podem contribuir direta ou indiretamente para o desenvolvimento econômico (UENO, 2006).

Desenvolvimento tecnológico

A afinidade entre o registro de marcas e o fomento do processo inovador não parece ser tão claro ao analista econômico, em parte devido ao senso comum, geralmente repetido, de que as patentes cumprem com mais fidelidade esse desígnio.

É assim, por exemplo, no direito norte-americano. Como se viu, a Constituição dos Estados Unidos da América prevê, em seu Artigo I, Seção 8, Cláusula 8a, as bases sobre as quais se fundam o direito ao registro de patentes. A Constituição dos EUA confere ao Congresso o poder de promover as Artes

úteis, mediante a concessão de exclusividade de direito por tempo determinado sobre os respectivas descobertas (invenções)²⁹.

O que justifica esta promoção é o favorecimento da criatividade e do progresso científico e tecnológico, independentemente de seu aspecto econômico ou comercial. Afinal, os inventos não são pautados pelo intenção mercantil, pelo menos em primeira ordem, mas pelo progresso tecnológico da comunidade.

Com as marcas é um pouco diferente. O sistema legal dos EUA não pretende “*proteger as marcas para encorajar empresas a criarem-nas mais arrojadas ou atrativas, sejam nomes ou logotipos*” (2003: p. 546)³⁰ – portanto, a criatividade ou a invenção. A intenção é outra.

A proteção do direito marcário tem o propósito de fomentar a eficiência econômica, no sentido de reduzir os custos do consumidor em busca dos produtos que lhe suprem as necessidades e lhe agradem o gosto, de um lado, como de promover um aperfeiçoamento do mercado, mediante a garantia de que os esforços do fornecedor titular da marca, em produzir o melhor produto, não serão ameaçados por condutas de concorrência desleal.

Ocorre, entretanto, que não é aconselhável desprezar o papel das marcas para o desenvolvimento tecnológico da nação. Isso porque a marca a) é um dos mais importantes fatores de apropriação dos resultados do processo inovador; b) tem sido utilizada como veículo de transferência de técnicas entre empresas; c) constitui um paradigma de direito de exclusiva do sistema de propriedade intelectual (BARBOSA, 2007).

Continua referido autor, sustentando:

A função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial³¹, tem função relevante na apropriação dos resultados do processo inovador. De todas as modalidades de proteção da

²⁹ No original: “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;”

³⁰ No original: “Our legal system does not protect trademarks to encourage firms to come up with wittier brand names or more attractive logos”.

³¹ O processo de distinção da marca, tal como ocorre atualmente, tem como objeto a atividade empresarial e não exatamente uma mercadoria, produto ou serviço (ver nosso Sinais e Expressões... Revista Forense, 283, p. 92)

propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância³².

É no setor farmacêutico que esta função da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas estão na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existiam, em 1986, em mais de 20.000 marcas, que desempenham importantíssima função de diferenciação – muitas vezes artificial – de um produto clinicamente homogêneo. Na promoção de tais marcas, a indústria mantém um nível de investimento de 25% da receita bruta – uma das mais altas de todas as indústrias³³

A capacidade de contribuir para a fidelidade da clientela que se atribui às marcas torna-se particularmente importante nas hipóteses em que toda uma geração de patentes de fármacos espira sem substituição. É também o momento em que surge a indústria de produtos genéricos que, livre da barreira patentária, passa a poder oferecer produtos –designados pelo nome científico ou genérico – a preços muito inferiores aos dos concorrentes tradicionais³⁴

É inegável que a proteção às marcas não tradicionais estimularia a criação desse ativo intangível pelas empresas, a partir da pesquisa e desenvolvimento de novos artifícios, o que implica em investimento no bem intangível da empresa, e a abertura do país para as novas tecnologias sensoriais. Isso é promoção da tecnologia.

De acordo com Copetti e Cadori (2008, P.196)

Quando a sociedade inovar seus processos e produtos tecnológicos, faz-se necessário a proteção dessas invenções pelos direitos da propriedade intelectual, pois esta é uma das maneiras de se manter a concorrência entre países, mercados e organizações e acrescenta-se a esse processo maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. Percebe-se que é um ciclo: educação, pesquisa, desenvolvimento, aplicação industrial, comercialização, inovação e assim sucessivamente. E o beneficiário desse processo é a sociedade.

³² Na pesquisa da USITC (1988), 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.

³³ Vide o Developing new technologies (...).

³⁴ "Research-based giants have made money selling off-patent drugs for years. But to command higher prices, they did so by offering products under brand, not generic, names" (Business Week, 5/12/88)

A professora Monica Steffen Guise (2009) bem descreve essa relação entre propriedade industrial (marcas) e desenvolvimento tecnológico quando apregoa que:

Os títulos de propriedade intelectual geram direitos de uso, gozo e disposição exclusivos. O uso exclusivo da patente ou da marca, por exemplo, concretiza-se no universo econômico. Ora, é exatamente o lucro advindo do poder de excluir terceiros que recupera os investimentos realizados para o desenvolvimento de determinado produto e que incentiva a pesquisa. Em outras palavras, é a aplicação industrial do invento e a comercialização de seus resultados (através da marca) que gera desenvolvimento, tecnológico (por meio do incentivo à pesquisa e conseqüente capacitação humana) e econômico.

Assim, falar da relação entre propriedade intelectual e desenvolvimento implica em compreender desenvolvimento lato sensu como conseqüência de um desenvolvimento tecnológico e econômico, que por sua vez, é resultado da proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Também por este aspecto, há que se reconhecer a necessidade premente de receber e proteger as marcas não convencionais no nosso ordenamento jurídico, de modo a estimular essa faceta do mercado, trazendo para o país novos investimentos, tecnologias e os seus respectivos benefícios, de modo a consagrar a missão constitucional da propriedade industrial.

4.3 HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL.

Sob o aspecto da harmonização internacional, convém ressaltar que os principais acordos internacionais que tratam da matéria, notadamente a CUP e o TRIPS, aqui enfrentados, permitem e estimulam o reconhecimento das marcas não convencionais. Apesar desse incentivo, o Brasil não as protege.

Outrossim, a OMPI e AIPPI, que tem o Brasil como associado, também fazem idêntica recomendação, infeliz e igualmente desprezada por nosso país. No mais, o Brasil, que deveria ter a legislação marcária americana como parâmetro, seja pela sua qualidade, seja pela importância diplomática e econômica dos EUA, não segue os seus brocardos, especialmente no que se refere às marcas não convencionais.

4.3.1 A convenção da união de Paris.

No âmbito da CUP, é importante rememorar que o decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, que promulga a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial (revisão de Estocolmo, 1967), não especifica como os países devem tratar a forma como se apresenta o sinal marcário. Não traz nenhuma disposição sobre marcas convencionais ou não convencionais.

No artigo 6º fala em "qualquer" marca mas não diz esclarece a forma de apresentação. Veja-se:

Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.

Pela leitura do texto normativo vê-se que não resta esclarecido a forma com que os países unionistas devem tratar a apresentação do sinal marcário, mas, por outro lado, afirma que qualquer sinal protegido em um país da União pode ser registrado em outro também pertencente à união, obedecidas certas restrições.

Entre as legítimas recusas para o registro da marca estão aqueles sinais que forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida. Também quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

Para arrematar as vedações, a Convenção também desautoriza a proteção de sinais contrários à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas, salvo no caso em que o

próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Todavia, fica ressalvada a aplicação do Artigo 10 bis.

Seguindo essa orientação, percebe-se que empresas estrangeiras que detenham o registro de marcas não convencionais em países unionistas que lhe protegem, como os residentes nos EUA, poderão solicitar no Brasil o registro e a proteção delas, o que gera uma série de inconvenientes. Isso porque caso se negue proteção, contraria o interesse de harmonização natural de qualquer convenção internacional e desestimula a entrada de novos investimentos, produtos e serviços no país. Se for o caso de proteger, causa o desprestígio dos empresários nacionais, vítimas da proibição da lei nacional.

De outra banda, mas não menos inconveniente, os nacionais brasileiros não poderão se prevalecer da disposição do artigo mencionado, registrando marcas não convencionais nos demais países unionistas, porquanto para dele se utilizar é facultado aos países unionistas exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente.

Essa conclusão denota que o Brasil se prevalece da falta de mecanismos de coerção da CUP para fazer parte dela e desprezar os seus preceitos orientadores e com isso acaba por desprestigiar igualmente o mercado nacional, que terá uma estrutura arcaica para disputar com os mercados *off shore*. Por isso é valioso o ensinamento de Aranha (2002), que recomenda o exame e a realização das melhores práticas internacionais sobre propriedade intelectual:

A defesa da propriedade intelectual produziu efeitos benéficos para as grandes potências e para as economias emergentes. Com a defesa da propriedade intelectual é uma iniciativa do setor produtivo e/ou de pesquisadores, muito menos do que de governo, há a necessidade de divulgar a importância dessa proteção. Cabe ao novo governo examinar as propostas nacionais e internacionais que existem hoje e colocá-las em debate. (ARANHA, 2002)

4.3.2 TRIPS

Como já dito, o TRIPS não exige que o signo a ser protegido pelo registro tenha apresentação convencional, o que denota a permissão para as marcas não

convencionais serem suscetíveis de apropriação. Ocorre, entretanto, que o pacto permite que os países signatários limitem a proteção apenas aos signos convencionais. Veja-se:

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Essa limitação foi estabelecida em razão de suposta dificuldade dos países membros de levar ao conhecimento de terceiros que haveria interessados no registro do sinal, de modo que eles pudessem, querendo, se opor ao pedido de apropriação da marca. O sistema atributivo condiciona a propriedade ao registro e o procedimento deste exige publicidade.

Barbosa (2013) concorda com essa conclusão ao afirmar que não existe

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

Essa também é a opinião de outros autores, a exemplo de Correa (2007):

Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas “não tradicionais”, incluindo aquelas consistentes em sons, seria suscetível um grave erro, de travar ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem”.

Ao que parece a exigência do signo ser visualmente perceptível se faz para cumprir o requisito do parágrafo 5º do artigo 15, onde se dispõe que:

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 o que o registro de uma marca seja contestado.

Pereira Marques (2010, p. 66), em sintonia com esse entendimento, comenta que:

A intenção de tal publicação, como se nota, é dar conhecimento a todos dos sinais depositados, para que símbolos idênticos não venham a ser objeto de novos pedidos de registro ou utilizados em produtos e serviço do mesmo ramo de atuação, mas não produzidos ou prestados pelos titulares da marca depositada e posteriormente registrada. além disso, referida publicação visa permitir a qualquer pessoa que eventual e injustificadamente se prejudique com a concessão futura daquele registro – num caso de contrafação, por exemplo – tomar conhecimento da pretensão colocada aos órgãos oficiais e buscar as providências necessária para obstacularizá-la o mais cedo possível, poupando prejuízos e gastos dos governadores com um procedimento administrativo que ou resultará em indeferimento do pedido ao final, ou certamente será anulado no futuro pelo Poder Judiciário.

Tanto é assim que discussões sobre o tema na OMPI deixaram claro que as disposições do artigo 15 (1) do Acordo TRIPs sugerem que os membros exijam, como uma condição do registro, que os sinais sejam perceptíveis visualmente, ou susceptíveis de representação gráfica, representado ou descrito por notação escrita, diagrama ou quaisquer outros meios visuais. Eles também poderiam incluir expressamente marcas de holograma, marcas sonoras e as marcas olfativas³⁵.

A despeito disso, essa afirmação levou alguns países, como é o caso do Brasil, a limitar a proteção das marcas aos sinais suscetíveis de serem alcançados pela visão. Seguindo essa orientação, a Lei nº 9.279/96, que regula direitos e

³⁵ Doc. OMPI SCT/8/3, April 26, 2002, Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Eighth Session Geneva, May 27 to 31, 2002

obrigações relativos à propriedade industrial, definiu no artigo 122 que marca é tudo aquilo visualmente perceptível.

Essa disposição nacional precisa ser alterada. Uma, porque não há expressa limitação para a forma visual de apresentação do signo, o que permite o avançar das marcas não convencionais. Outra, porque ainda que se leve em consideração a sentença que exige a apresentação visual do signo, ela deve ser encarada como uma necessidade do signo ser susceptíveis de representação gráfica, representado ou descrito por notação escrita.

Essa exegese, que parece ser a mais correta, autoriza o registro das marcas não convencionais, que podem, cada uma a seu modo, serem reduzidas a escrito para permitir o conhecimento de terceiros. Com certeza é a posição que mais se afeiçoa à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas.

Assim arremata Correa (2007). Veja-se:

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

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

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

tutela jurídica de marcas não apreendidas preferencialmente pelo sentido da visão.

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

Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão “perceptibilidade visual” na acepção de “possibilidade de representação visual”. É o mesmo que se passa com as obras tuteladas pelo direito de autor, e, neste vértice, convergem direito de autor e direito marcário: o direito as protege na medida em que manifestadas no mundo e fixadas em suporte visível. Marcas e obras artísticas são, em maior ou menor grau, concepções intelectuais, e o direito ampara a sua matriz, exteriorizada e fixada fisicamente. Nem a representação gráfica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artística é a “obra” em si, mas uma manifestação dela; de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical. (...)

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

4.4. DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS.

4.4.1 Wipo – world intellectual property organization – OMPI – organização mundial de propriedade intelectual.

No mais, tem-se que o Brasil participa de grandes organizações internacionais sobre propriedade industrial, a exemplo da OMPI³⁶. Fórum global para serviços de propriedade intelectual, política, informação e cooperação, a OMPI é uma agência das Nações Unidas, com 188 Estados membros, dentro dos quais o Brasil e os EUA. Referida organização tem a missão de liderar o desenvolvimento de um sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e eficaz que permita a inovação e a criatividade para o benefício de todos.

A organização é regida por uma convenção³⁷ que logo no artigo 2 dispõe que os seus objetivos são promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo através da cooperação entre os Estados e com qualquer outra organização internacional. Outrossim, assegurar a cooperação administrativa entre os seus membros. A Organização deve promover o desenvolvimento de medidas destinadas a facilitar a efetiva proteção da propriedade intelectual em todo o mundo e harmonizar a legislação nacional neste domínio.

Sobre marcas³⁸, a organização entende que é um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Adiante, afirma que uma palavra ou uma combinação de palavras, letras e números pode constituir perfeitamente uma marca registrada. Mas também podem ser constituídas por desenhos, símbolos, características tridimensionais, como a forma e embalagem de produtos, sinais não-visíveis, tais como sons ou fragrâncias, ou tons de cores usado como características distintivas. Como se observa, as possibilidades são quase ilimitadas!

Não é por outro motivo que a Organização, através do seu comitê permanente de direito das marcas, desenhos industriais e indicações geográficas,

³⁶ Para mais informações ver: <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>

³⁷ Para o inteiro teor da convenção: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283997

³⁸ Para maiores informações ver: <http://www.wipo.int/trademarks/en/>

atendendo a sua missão estatutária, elaborou enunciados³⁹ aos países signatários recomendando a proteção das marcas não convencionais e ilustrando como elas deveriam ser processadas para alcançar o seu registro.

O sinal sonoro, a título de ilustração, tem a recomendação de ser processado através de uma notação musical sobre um pauta, ou uma descrição do som, que constitui a marca, ou de uma gravação analógica ou digital do som, ou de qualquer combinação dessas formas. Sendo possível o arquivamento eletrônico, um arquivo eletrônico pode ser enviado com o pedido. No entanto, para algumas jurisdições, apenas uma notação musical sobre uma pauta pode ser considerado como representando adequadamente.

Há igualmente disposições sobre as marcas olfativas, tridimensionais, tácteis, gustativas e outras também conhecidas como não convencionais. Tudo que for capaz de distinguir pode ser considerado marca para a OMPI. Dessa forma, entende-se que o Brasil não pode ficar nessa posição de completo conservadorismo, para não dizer ultrapassado e desatualizado.

4.4.2 APPI - International association for the protection of intellectual property - APPI - Associação internacional de defesa da propriedade intelectual

Trata-se de associação internacional de proteção da propriedade intelectual, governada por estatutos próprios e sujeitos à lei da Suíça, com sede na cidade de Zurique. É realizada sem fins lucrativos, instituída por período indeterminado, politicamente neutra e sem caráter discriminatório. Os objetivos principais da mesma são não-lucrativos e científicos, entre os quais, principalmente:

- Promover o entendimento nacional e internacional da proteção da propriedade intelectual em sentido amplo, bem como a repressão da competição injusta e o encorajamento do avanço da proteção da propriedade intelectual.

³⁹ Para maiores informações ver:
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf

- Estudar e comparar leis existentes e projetos de lei, propondo seu aperfeiçoamento e harmonização.
- Trabalhar pelo desenvolvimento, expansão e aperfeiçoamento de convenções internacionais e acordos concernentes a proteção da propriedade intelectual.
- Promover o treinamento e a contínua educação nas áreas de propriedade intelectual e outros direitos correlatos.

Seguindo esse norte, o estatuto da associação diz em seu item 6.6, alínea a, que o Comitê Executivo deve dirigir a Associação na persecução de seus objetivos, mormente determinando e estudando QUESTÕES que recaiam sobre os objetivos perseguidos pela Associação.

Por força desse mandamento, a associação elaborou a questão 181, acerca das CONDIÇÕES PARA REGISTRO E OBJETO DE PROTEÇÃO DE MARCAS NÃO CONVENCIONAIS, em Congresso realizado em Geneva entre 19 e 23 de Junho de 2004, onde após as devidas e registradas considerações e anotações restou decidido:

- Marcas não convencionais devem em princípio ser capazes de constituir marcas registradas.
- A representação de uma marca não convencional deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível. O público deve entender a natureza da marca.
- Uma cor em si mesma deve ser capaz de registro como marca. Em muitos casos, uma cor, por si mesma, será apenas registrável com base em sua distinção adquirida pelo uso. Haverá circunstâncias em que uma cor por si própria seja registrada com base em intrínseca distinção em relação a bens e serviços.
- Em a formas em 3D, o parágrafo 5 da resolução Q148 é válido.
- Um som pode ser capaz de ser registrado como marca e não deve ser sujeito a requerimento de representação gráfica. Um tom musical pode ser representado por uma anotação musical ou outra descrição ou por outro meio inequivocamente reprodutor do som.
- Um cheiro é capaz de ser registrado como marca e não deve ser sujeito a um requerimento de representação gráfica. Um tom de cheiro deve ser representado por meios inequivocamente descritivos ou reprodutores do cheiro.
- Escritórios de marcas devem cooperar para harmonizar e promover métodos efetivos de representação de marcas não convencionais.

Barbosa (2007), sobre a referida questão, verberou que:

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

1) marcas "não-convencionais" devem, em princípio, serem susceptíveis de serem registradas.

2) A representação de uma marca "não-convencional" deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível. O público deve ser capaz de compreender a natureza da marca⁴⁰.

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

É a capacidade da marca de distinguir a origem, e não sua situação ontológica de cor, forma, cheiro, palavra, ou figura, que a permite servir esses propósitos básicos⁴¹.

Assim, na ausência de vedações explícitas na norma jurídica pertinente, o requisito para as marcas serem protegidas é essencialmente a capacidade de funcionar como tal.

A segunda consideração genérica do Q181 cuida de dois outros temas. Temos aqui o critério proposto acima ("A representação de uma marca deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível"),

⁴⁰ No original: "1) "Non-conventional" trade marks should, in principle, be capable of constituting registered trade marks. 2) The representation of a "non-conventional" trade mark must be clear, precise, easily accessible and intelligible. The public must be able to understand the nature of the trade mark."

⁴¹ No original: "It is the source-distinguishing ability of a mark - not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign -that permits it to serve these basic purposes." In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990). Sobre isso nota J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 7:105, de um sistema legal que não impõe restrições específicas ao que possa ser marca: "Nontraditional trademark formats: policy issues While the use as commercial marks of nontraditional indicia, such as fragrances and flavors, is unusual and rare, compared to words and logos, that is no reason not to recognize them as trademarks if they meet the traditional criteria of a trademark or service mark. The Lanham Trademark Act defines "trademark" in the broadest terms. It includes nontraditional trademarks by not excluding them. Lanham Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device, or any combination thereof" that identifies and distinguishes the goods of a person from those of another and indicates their source. The U.S. Supreme Court has observed that the universe of things that are capable of serving a trademark purpose is broad indeed. "It is the sourcedistinguishing ability of a mark - not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign -that permits it to serve these basic purposes." Thus, anything that can be detected by one of the human senses should be eligible for protection as a trademark if it is used to identify and distinguish a source of goods or services".

quanto à tutela do devido processo legal em face de terceiros interessados, ao qual se soma o critério de perceptibilidade do signo como marca (“O público deve ser capaz de compreender a natureza da marca”)⁴².

Vê-se, portanto, que por mais um importante fundamento o Brasil não pode manter a posição que atualmente está, razão pela qual a recepção das marcas não convencionais deve ser de logo instalada, sob pena do Brasil se tornar um replicante das normas e convenções internacionais que subscreve.

4.5 LANHAM ACT. LEGISLAÇÃO PARÂMETRO.

Como se viu, a Constituição dos Estados Unidos da América prevê, em seu Artigo I, Seção 8, Cláusula 8a, as bases sobre as quais se fundam o direito autoral, ou *copyright*, e o direito ao registro de patentes. Mais precisamente, e em tradução livre, a Constituição dos EUA confere ao Congresso o poder de promover as Ciências e as Artes úteis, mediante a concessão de exclusividade de direito por

⁴² Sem excepcionais dificuldades para esse reconhecimento, como indicou o Tribunal Europeu: “El señor Ralf Sieckman intentó registrar ante la oficina alemana de marcas y patentes una marca olfativa (en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza). Con el propósito de que su solicitud tuviera las mayores posibilidades de éxito utilizó diversos métodos de representación del signo solicitado. En primer lugar, hizo una descripción del olor en cuestión: “sustancia química pura cinamato de metilo –éster metílico del ácido cinámico–”. La acompañó de la indicación de sitios en donde se podían encontrar muestras del olor: “se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt”. Indicó también cuál era la fórmula química del olor: “C6H5-CH=CHCOOCH3”. Y finalmente presentó una muestra de olor en un recipiente y añadió que se trataba de “un aroma balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. La solicitud de registro fue rechazada y llegó en recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que manifestó que “en la fase actual de desarrollo científico, la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables”, desestimando las diferentes formas de representación presentadas por el señor Sieckman como sigue. En cuanto a la fórmula química d: “La mera indicación de la fórmula química como representación gráfica de un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse efectivamente, tales como la concentración y la cantidad de la sustancia, la temperatura o el soporte del olor. La fórmula química no representa el olor propio del producto químico pues muy pocas personas estarán en capacidad de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es casi seguro que no podrán identificar qué olor tiene el producto. En otras palabras, la fórmula química no es suficientemente inteligible. Además, la obligación de identificar la naturaleza del signo a partir de cierto número de fórmulas químicas constituye una carga injustificada para quienes consultan el registro.”[Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-273 del 12 de diciembre de 2002, disponible en: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :62000CJ0273:ES:PDF].] GARCÍA, cit.

tempo determinado sobre os respectivos escritos literários e descobertas (invenções)⁴³.

O que justifica esta promoção, em ambos os casos, é o favorecimento da criatividade e do progresso científico e tecnológico, independentemente de seu aspecto econômico ou comercial. Afinal, a criação artística em geral e os inventos não são pautados pela intenção mercantil, pelo menos em primeira ordem, mas pelo progresso intelectual e tecnológico da comunidade.

Não se pretende motivar essas criações ou invenções com o fim de incrementar o comércio, fazer-se dinheiro, mas de cultivar o hábito de criar e inventar, de fomentar essas atividades como fundamentos de progresso da sociedade. Como explicam Schechter e Thomas (2003, p. 546),

Uma das principais justificativas para se proteger tanto as invenções tecnológicas por meio de patentes, como a criação artística por meio do direito autoral, é a necessidade de criar em primeiro lugar um incentivo às pessoas em se engajarem em certas atividades (2003: p. 546)⁴⁴.

Não é tão somente assim com as marcas ou *Trademarks*, no entanto. Ainda segundo os citados autores (2003: p. 546), o sistema legal dos EUA não pretende “*proteger as marcas para encorajar empresas a criarem-nas mais arrojadas ou atrativas, sejam nomes ou logotipos*”⁴⁵ – portanto, a criatividade ou a invenção.

O objetivo da Cláusula de Comércio (*Commercial Clause*), prevista no Artigo I, Seção 8, Cláusula 3^o⁴⁶, da Constituição dos EUA, segundo a qual o Congresso tem o poder para regular o Comércio com nações estrangeiras, ou entre os diversos Estados da Federação, e ainda com as Tribos Indígenas, é outro.

Como bem deixou explanado a Suprema Corte estadunidense, quando do julgamento do caso *QualitexCompany v. Jacobson ProductsCompany, Inc* (514

⁴³ No original: “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;”

⁴⁴ No original: “A major justification for the protection of both technological innovation through patents, and artistic creativity through copyright, is the need to create an incentive for people to engage in such activities in first place.”

⁴⁵ No original: “Our legal system does not protect trademarks to encourage firms to come up with wittier brand names or more attractive logos”.

⁴⁶ “To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes”);

U.S. 159) – que mais a frente se verá, é um dos julgados paradigmas em matéria de *Trademarks*.

Segundo se disse no mencionado precedente:

[...] A princípio, o direito sobre marcas, ao prevenir que outros copiem aquelas que identificam suas fontes, “reduz os custos do consumidor em relação a suas escolhas de compra e consumo”...⁴⁷ pois isto assegura ao potencial consumidor, de maneira fácil e rápida, saber que determinado produto – com determinada marca – é feito pelo mesmo fornecedor como os outros produtos que ele consumiu no passado, gostando ou não. Ao mesmo tempo, a lei ajuda a assegurar ao fornecedor os benefícios financeiros e a reputação associados com o desejado produto. A lei assim “encoraja a fabricação de produtos de qualidade” e simultaneamente desencoraja aqueles que esperam vender produtos inferiores, valendo-se da inabilidade do consumidor em rapidamente avaliar a qualidade do produto que é posto à venda⁴⁸.

Percebe-se que a razão subjacente ao direito marcário, ou *Trademarks*, ao contrário do direito autoral e do registro de patentes (que visam, respectivamente, a promover a criatividade artística e a invenção tecnológica, vale lembrar), é a promoção de uma “eficiência econômica”, segundo compreendem Landes e Posner (1987).⁴⁹

A dita eficiência ocorreria no sentido de reduzir os custos do consumidor em busca dos produtos que lhe suprem as necessidades e lhe agradem o gosto, de um lado, como de promover um aperfeiçoamento do mercado, mediante a garantia de que os esforços do fornecedor titular da marca, em produzir o melhor produto, não serão ameaçados por condutas de concorrência desleal.

Concordam com esta assertiva Schechter e Thomas (2003, p.547):

⁴⁷Suprimiu-se a citação da fonte, que é: J. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §2.01[2], p. 2–3 (3d ed. 1994).

⁴⁸No original: “In principle, trademark law, by preventing others from copying a source- identifying mark, “reduce[s] the customer’s costs of shopping and making purchasing decisions,” 1 J. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §2.01[2], p. 2–3 (3d ed. 1994) (hereinafter McCarthy), for it quickly and easily assures a potential customer that *this* item—the item with this mark—is made by the same producer as other similarly marked items that he or she liked (or disliked) in the past. At the same time, the law helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation-related rewards associated with a desirable product. The law thereby “encourage[s] the production of quality products,” *ibid.*, and simultaneously discourages those who hope to sell inferior products by capitalizing on a consumer’s inability quickly to evaluate the quality of an item offered for sale”.

⁴⁹

[...] Uma das formas principais de promover isto [esta eficiência econômica] é reduzindo os “custos de busca”, a energia de tempo e o dinheiro gasto pelo consumidor em identificar os produtos que vão satisfazer suas necessidades. Também a “função de encorajar a qualidade”, dando aos produtores incentivo para melhorar seu produtos por meio da garantia de que os consumidores terão facilidade em distinguir os produtos de melhor qualidade daqueles de qualidade inferior.

Em julgamento do caso *The New Kids ontheBlock v. New America Pub., Inc* (971 F.2d, 302), o Nono Circuito da Jurisdição Federal estadunidense deixou isto claro. Para o tribunal, a razão subjacente que está no seio do direito marcário, desde suas origens aos dias atuais, sobretudo pela permanência destes valores na lógica da atual legislação, a *Lanham Act*.

A força motriz desde sempre e agora, principalmente, é de justamente impedir que as marcas criadas por fornecedores, por conseqüência de seus esforços empenhados, sejam indevidamente apropriados por seus concorrentes, os quais, por tabela, causam danos aos consumidores, atraídos que são pela marca violada em prática de concorrência desleal:

[...] Ao longo da evolução do direito marcário, o propósito das marcas permaneceu constante e limitado: identificação do produtor ou patrocinador do produto ou prestador de serviço. E a violação contra o que se protegia era tradicional e igualmente limitada: prevenir produtores de usufruírem da marca de seus concorrentes. O magistrado Story realçou há um século e meio este clássico cenário quando ele descreveu um caso de “intensa e evidente infração dos direitos dos demandantes, pelo propósito de fraudar o público e se apropriar do justo ganho daqueles, advindo de suas habilidades, trabalho e empreendedorismo.” Taylor, 23 F.Cas. em 744. A proteção essencial da Lanham Act permanece fiel a esta concepção. Ver para tanto o título 15 do Código dos EUA, seção 1.114 (que proíbe a utilização no mercado de marcas registradas). De fato, este ramo do direito é geralmente referido como “concorrência desleal” – desleal porque, pelo uso da marca do concorrente, o violador do direito se beneficiar do investimento de tempo, dinheiro e recursos daquele; desleal também porque, fazendo isto, o violador obtém o dinheiro suado do consumidor por meios fraudulentos [...] ⁵⁰.

⁵⁰ No original: “Throughout the development of trademark law, the purpose of trademarks remained constant and limited: Identification of the manufacturer or sponsor of a good or the provider of a service. [2]And the wrong protected against was traditionally equally limited: Preventing producers from free-riding on their rivals' marks. Justice Story outlined the classic scenario a century and a half ago when he described a case of "unmitigated and designed infringement of the rights of the

O rastreio do código genético do direito marcário dos EUA, portanto, aponta exatamente nesta direção, como deixa claro o Nono Circuito da Jurisdição Federal daquele país no julgamento do precedente acima mencionado. Afinal, a produção de mercadorias, produtos etc., na crescente evolução dos mercados, exigia de seus produtores a identificação necessária para se distinguir um do outro.

Essa marcação também serve para garantir aqueles que consumiam esses produtos na crença de que estavam a consumir o que desejavam, segundo a marca de identificação da fonte. Mesmo em mercados rudimentares, como o eram ao tempo da recém-independente nação, a prática de identificação por marcas era de primeira necessidade.

Por isso a legislação americana não faz nenhuma censura aos sinais não convencionais assim como não deveria fazer a legislação brasileira. Até porque o objetivo da proteção do direito marcário nos EUA se faz, como dito, para gerar uma eficiência econômica que, em primeiro lugar, favorece o consumidor, mas não deixa de lado o fornecedor, que através dessa proteção tem um estímulo para aprimorar os seus produtos e serviços.

No Brasil, esses valores também estão contemplados pela constituição como cânones da propriedade intelectual, na medida em que o inciso XXIX da CF apregoa que a proteção da propriedade industrial se faz para garantir o desenvolvimento social econômico e tecnológico do País. Sendo assim, negar o registro das marcas não convencionais é um desfavor à Constituição.

plaintiffs, for the purpose of defrauding the public and taking from the plaintiffs the fair earnings of their skill, labor and enterprise." Taylor, 23 F.Cas. at 744. The core protection of the Lanham Act remains faithful to this conception. See 15 U.S.C. s 1114 (prohibiting unauthorized use in commerce of registered marks). Indeed, this area of the law is generally referred to as "unfair competition"--unfair because, by using a rival's mark, the infringer capitalizes on the investment of time, money and resources of his competitor; unfair also because, by doing so, he obtains the consumer's hard-earned dollar through something akin to fraud."

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Os sentidos humanos são responsáveis pela capacidade do homem interpretar o ambiente externo, tornando-o capaz de captar diferentes estímulos ao seu redor. Sem os sentidos não seria possível perceber as variações do meio e, conseqüentemente, de produzir uma ação adequada diante de uma provocação. Os sentidos são capazes de diferenciar coisas de outras. Isso é inegável.

A partir dessa possibilidade, e diante das inovações tecnológicas experimentadas, as empresas estão procurando se prevalecer destes canais sensoriais para interagir com os seus consumidores, apresentando as suas marcas das mais variadas formas. As novas tecnologias permitem explorar tipos diferentes de marcas e a globalização estimula a utilização destes sinais não-verbais devido à sua autonomia em relação lingüística⁵¹.

Mesmo com essas considerações e diante de necessidade incontroversa, o Brasil resvala, ainda de modo sofrível, na imaturidade acerca da proteção das marcas não convencionais, malgrado a proteção das marcas (em geral) ser apontada como fundamental pela Carta Constitucional, que preceitua "*a lei assegurará [...] a propriedade das marcas [...] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*".

Com efeito, a Lei e propriedade industrial prescreve que são suscetíveis de registro como marca apenas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Essa disposição legal recusa proteção a todos os sinais que se apresentam de forma diversa da visual, como são as sonoras, tácteis, gustativas e olfativas.

Ocorre que estas novas espécies de marca representam uma das mudanças mais importantes no direito marcário moderno e por isso existe uma preocupação significativa para que as Nações elaborem leis que protejam as mesmas, harmonizando o tratamento jurídico internacional da matéria diante de um mundo cada vez mais globalizado.

⁵¹ Firth, A. Signs, surfaces, shapes and structures – the protection of product design under trade mark law. In: Dinwoodie, G. B. and Janis, M. D., 2008. Trademark law and theory: a handbook of contemporary research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 499.

O presente trabalho, sensível a estas ponderações, teve por objetivo analisar a questão do registro dos sinais não convencionais no Direito Brasileiro. Para tanto, realizou estudos comparados com as convenções internacionais mais importantes da matéria, observou a orientação das organizações internacionais do assunto, além de ter enfrentado a legislação estadunidense sobre marcas, que é considerada parâmetro mundial.

Após pesquisa na doutrina e legislação nacional e estrangeiras e verificada as atuais tendências, chegou-se a conclusão que o desprezo pelas marcas não convencionais é medida que se deve hostilizar. A lei ordinária de Propriedade Industrial, ao nosso ver, incide em vício insuperável quando desautoriza o registro e a proteção delas.

Sob o aspecto constitucional, exibiu-se que a proteção da propriedade industrial se faz tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. A cláusula finalística, como se observa, condiciona a proteção das marcas àqueles fins, de modo que qualquer disposição que atente contra essa orientação deve ser inadmitida.

Ao analisar a contribuição das marcas não convencionais para aqueles fins, percebe-se que ela os exalta, na medida em que traz a sua contribuição social, econômica e tecnológica para o desenvolvimento do País. Todas as finalidades constitucionais da proteção das marcas são atendidas pelo registro das marcas não convencionais.

A contribuição para o desenvolvimento social se percebe quando se verifica que a proteção das marcas exóticas não se restringe apenas a assegurar interesses individuais, mas da própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que terão mais sentidos para identificar e distinguir produto e serviço colocado no mercado. Outrossim, promove a inclusão de consumidores desprovidos do sentido da visão, mas que são capazes de perceber as marcas por outros canais sensoriais.

Para a seara econômica, a contribuição das marcas não convencionais também é da maior agudez. A exploração delas pelos empresários permitirá um maior dinamismo no mercado e contribuirá para o fim constitucional pretendido, já

que a utilização mais ampla dos sinais marcários seria um incremento para a concorrência.

Para arrematar as finalidades constitucionais, verificou-se a oportuna contribuição das marcas não tradicionais ao desenvolvimento tecnológico, exibindo que a melhor e mais ampla proteção dos sinais distintivos permite que esse ativo intangível seja ponto de convergência de valores para a empresa.

Ademais, o tratamento internacional da matéria, cujo objetivo precípua é a harmonização, mostra a necessidade de proteger as marcas não convencionais. Os principais acordos internacionais da matéria, subscritos pelo Brasil, permitem o registro desses sinais heterodoxos porque percebem a capacidade identificadora e distintora deles, o que é suficiente para cumprir a essência do instituto.

Tanto a Convenção da União de Paris quanto o TRIPS são simpáticos ao instituto das marcas não convencionais. Este último, preocupado com a necessidade de levar ao conhecimento de terceiros o símbolo que se pretende registrar, apenas faculta que os países membros exijam que o sinal seja visualmente perceptível.

Foi visto, contudo, que essa exigência procedimental não pode obstacular a proteção do instituto, já que é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais. Os avanços tecnológicos experimentados, outrossim, não são mais um embaraço para operacionalizar o registro das marcas não convencionais.

Com efeito, os equipamentos atuais são capazes de trazer plataformas onde se pode consignar o sinal não convencional a ser registrado, permitindo que se cumpra o comando normativo que exige que "*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*".

Ainda na seara internacional, cumpre afirmar que as associações internacionais de maior relevância no estudo e debate científico da propriedade industrial, OMPI E AIPPI, são coerentes com a recepção dos sinais não tradicionais e pretendem promover uma equalização mundial da sua proteção.

Em tempos de negócios internacionais cada vez mais frequentes e circulação de produtos e serviços além das fronteiras das nações produtoras, a harmonia no tratamento internacional da matéria é um imperativo, sob pena de desautorizar a livre circulação desses bens, como ocorreu com os EUA, quando se negaram a participar da exposição internacional de invenções, ocorrida na Áustria em, 1873, por não ter a proteção jurídica necessária, o que ameaçava os seus inventos.

Esse fato é curioso porque ele serviu de estopim para a equalização do tratamento jurídico internacional da propriedade industrial mas parece não ter sido suficientemente claro para mostrar ao Brasil as restrições que produtos e serviços identificados por sinais convencionais têm de circular em praças que não lhe oferecem proteção. Os inconvenientes daí decorrentes também não foram mensurados.

Para arrematar a análise internacional do instituto das marcas exóticas, fez-se um paralelo com a *Lanham Act*, que é uma das normas mais modernas do assunto, além de ser proveniente de um país de vanguarda na economia e diplomacia internacional e, principalmente, por recepcionarem as marcas não tradicionais.

Os autores americanos tendem a identificar dois principais eixos da função econômica das marcas: elas servem para diminuir o esforço de busca pelo consumidor e criar incentivos para instituir e manter a qualidade do produto e do serviço pelo fornecedor⁵². Essas funções são igualmente cumpridas pelas marcas não convencionais e essa é a razão vetorial para sua proteção.

Todas essas questões, portanto, são suficientes para mostrar a inconveniência do desprezo das marcas não convencionais e a necessidade desse debate ser levado adiante para que, em breve, a propriedade industrial

⁵² "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, "Enforcement Costs and Trademark Puzzles," 90 *Virginia Law Review* 2099 (2004). Vide também William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003), p. 166 e seg

brasileira possa dar uma passo adiante no sentido de se modernizar e alcançar o status necessário a promoção da sociedade, economia e tecnologia nacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO DA SILVA, José. **A constituição da república dos estados unidos do brasil, de 1934**. As constituições brasileiras: notícia, história e análise crítica / Paulo Bonavides [et. al.]; coordenação Cléa Capri da Rocha... [et. al.] - Brasília: OAB Editora, 2008, 72 p.

AFONSO DA SILVA, José. **A constituição dos estados unidos do brasil, de 1937. As constituições brasileiras**: notícia, história e análise crítica / Paulo Bonavides [et. al.]; coordenação Cléa Capri da Rocha... [et. al.] - Brasília: OAB Editora, 2008.

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Formação da diplomacia econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais do Império. São Paulo: SENAC/FUNAG, 2001.

ARANHA, J. G. Propriedade intelectual e o novo governo. Valor Econômico, n. 662, dez. 2002. Disponível em:

ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo. ADOURIAN, Eva Haig. **A revolução das marcas: do direito industrial à propriedade intelectual**. Revista de direito privado. São Paulo, n. 16, p. 235, out./dez. 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2003. 1.268 p.

BARBOSA, Denis Borges. **As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais**. Propriedade Intelectual : criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal / Wilson Pinheiro Jabur, Manoel J. Pereira dos Santos, coordenadores. - São Paulo : Saraiva, 2007.

BARBOSA, Denis. **Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”**. 2005. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>>; Acesso em 30.12.2015.

CALDAS BARROS, Carla Eugenia. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Carla Eugenia Caldas Barros. Aracaju : Evocati, 2007-08-09. 700 p.

COPETTI , Michele e CADORI, Aluizia Aparecida. **A gestão estratégica de proteção das marcas com ênfase no agronegócio**. Propriedade Intelectual. Gestão do conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania; Luiz Otávio Pimentel, Salete Oro Boff e Florisbal de Souza Del’Olmo (organizadores). - Florianópolis : Fundação Boyetux, 2008.

BARROSO, Luis Roberto. **Vinte anos da constituição brasileira de 1988**: o estado a que chegamos. As constituições brasileiras: notícia, história e análise

crítica / Paulo Bonavides [et. al.]; coordenação Cléa Capri da Rocha... [et. al.] - Brasília: OAB Editora, 2008, 142 p.

BARROSO. Luis Roberto. **Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 182.

BELTRAN, Alain; CHAUVEAU, Sophie; BEAR, Gabriel. **Des brevets et des marques: une histoire de la propriété industrielle**, Fayard, 2001, p. 31

BRASIL. Decreto Nº 9.828, de 31 e dezembro de 1887. Aprova o Regulamento para execução da Lei n. 3346 de 14 de Outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e de commercio. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1887**, Página 514 Vol. 1 (Publicação Original).

_____. [Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996](#). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. p.8353. 15 de Maio de 1996. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-publicacaooriginal-1-pe.html> >. Acessado em 15 jul. 2015.

_____. Decreto-Lei Nº 7.903 de 27 de Agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. 29 de setembro de 1945. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html> >. Acessado em 20 jul. 2015.

_____. [Constituição da república dos estados unidos do Brasil \(de 16 de julho de 1934\)](#). **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. 16 de julho de 1934. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm >. Acessado em 14 jul 2015.

_____. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de novembro de 1937). **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. 10 de novembro de 1937. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm >. Acessado em 07 out. 2015.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. p. 1. 24 de janeiro de 1967. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm >. Acessado em 07 out. 2015.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. p. 1. 05 de outubro de 1988. Disponível em: <

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acessado em 05 set. 2015.

_____. Constituição dos Estados Unidos Do Brasil (De 18 De Setembro De 1946). **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. p. 1. 19 de setembro de 1946. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm > . Acessado em 10 set. 2015.

_____. Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Brasília. 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm > . Acessado em 15 set. 2015.

_____. Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923. Cria a Directoria Geral da Propriedade Industrial. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). p. 32638. 23 de dezembro de 1923. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html> >. Acessado em 15 dez. 2015.

_____. Decreto nº 2.380, de 31 de dezembro de 1910. Regula a existência das associações da Cruz Vermelha, que se fundarem de acordo com as Convenções de Genebra de 1864 e 1906. **Coleção das leis do Brasil**. 1910. V. 1., P. 305. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2380-31-dezembro-1910-578511-publicacaooriginal-101444-pl.html> > . Acessado em 15 nov. 2015.

_____. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que o tem o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio. **Coleção de Leis do Império do Brasil** - 1875, Página 179 Vol. 1 pt I Disponível em < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html> > Acessado em 15 nov. 2015.

_____. [Decreto Nº 24.548 de 3 de Julho de 1934](#). Aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal, e dá outras providências. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24507-29-junho-1934-498477-publicacaooriginal-1-pe.html> >. Acessado em 10 nov. 2015.

_____. Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio. **Coleção de Leis do Império do Brasil** - 1887, Página 26 Vol. 1 pt I. Disponível em <

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html> >. Acessado em 01 out. 2015.

_____. Decreto n.º 9.210/1911. Dá novo regulamento á Junta Commercial. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). p. 16985. 31 de dezembro de 1911. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9210-15-dezembro-1911-517439-republicacao-102912-pe.html> > . Acessado em 05 dez. 2015.

_____. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial. **Coleção de Leis do Império do Brasil**. 1884, Página 268 Vol. 1 pt. III. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html> >. Acessado em 15 dez. 2015.

_____. Decreto Nº 9.828, de 31 de Dezembro de 1887. Aprova o Regulamento para execução da Lei n. 3346 de 14 de Outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e de commercio. **Coleção de Leis do Império do Brasil**. 1887, Página 514 Vol. 1. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9828-31-dezembro-1887-543353-publicacaooriginal-53581-pe.html> >. Acessado 10 out. 2015.

_____. Decreto-Lei nº 1.015, de 21 de Outubro de 1969. Dispõe sobre a responsabilidade da União no pagamento do pessoal transferido para o Estado da Guanabara ou neste reincluído, e dá outras providências. **Coleção de Leis do Brasil**. 1969, Página 740 Vol. 7. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1015-21-outubro-1969-375230-norma-pe.html> >. Acessado em 04 dez. 2015.

_____. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o código criminal. . **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). p. 142. 19 de agosto de 2014. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm >. Acessado em 24 de nov. 2015.

_____. Lei nº 5.772, de 21 de Dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. **Coleção de Leis do Brasil**. 1971, Página 190 Vol. 7. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-norma-pl.html> > . Acessado em 15 out. 2015.

_____. Modifica o decreto n. 3.346, de 14 de outubro de 1904. **Diário Oficial** (da República Federativa do Brasil). p. 5629. 25 de novembro de 1904. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1236-24-setembro-1904-583977-republicacao-107078-pe.html> >. Acessado em 10 set. 2015.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.p. 16.

COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva/IDP, 2008

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

DIAMOND, Sidney A. **A Historical Developmente of Trademarks**. The Trademark Reporter, New York: USTA, v. 65, n.º 4, jul-ago 1975, p.267.

DRAHOS, Peter; BRAITHWAITE, John. **Information feudalism: who owns the knowledge economy?** The New Press: New York, 2002.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

GRAU, Roberto Eros. **A ordem econômica na constituição de 1988**. Interpretação e crítica. Editora Malheiros. São Paulo. 2012. p. 194.

GUISE, Monica Steffen. **Propriedade intelectual no mundo contemporâneo: fomento ao desenvolvimento?** Disponível em <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27743-27753-1-PB.pdf>>. Acesso em 15 de nov. 2015.

FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. **Curso de direito constitucional**. 26.ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

FILOMENO, José Geraldo Brito. **Código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto** ; 9. ed. Ada Pelegrini Grinover...[et al.] - 9.ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

FRANK I. Schechter, **The historical foundations of the law relating to trademarks**. 1925.

FURTADO, Celso. **Dialética do Desenvolvimento**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura, 1964.

IDRIS, Kamil. Intellectual property, a power tool for economic growth. Genebra: WIPO, 2003.

HABERLE, Peter. **L'État constitutionnel. Tradução de Marielle Roffi**. Aix-en-Provence-Paris: Presses Universitaires d'Aix-Marseille/Economica, 2004.

HORWITZ, Ethan; LEVI, Benjamin. *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 07, Issue I, Article 06, 1996.

LADAS, Stephen P. **Patents, Trademarks, and Related Rights**. Massachusetts: Harvard University Press. 1975. Vol. II. p. 974 – 977

LANDES, William M.; et POSNER, Richard A. **Trademark Law: An Economic Perspective**, 30 J.L & Econ. 265 – 275. 1987.

LINDSTROM, M. **Brand sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound**. Free Press, New York, 2005, p. 3.

LYNCH, Christian Edward Cyril. **O Constitucionalismo da Inefetividade: a Constituição de 1891 no Cativo do Estado de Sítio. As constituições brasileiras: notícia, história e análise crítica / Paulo Bonavides [et. al.]; coordenação Célia Capri da Rocha... [et. al.]** - Brasília: OAB Editora, 2008.

LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova lei de propriedade industrial: lei nº 9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997.

LOCATELLI, Liliana. **O reconhecimento e a proteção jurídica das indicações geográficas como instrumento de desenvolvimento econômico no Brasil**. [Tese]. Florianópolis, agosto de 2006. p. 45.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. **Marcas sonoras no direito brasileiro.**; Ricardo Luiz Pereira Marques.; Curitiba: Juruá, 2010. 174 p.

MALAVOTA, Leandro Miranda. **A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

McJOHN, Stephen M. **Intellectual Property: Examples & Explanations**. 4 ed. United States: Wolters Kluwer Law & Business, 2012.

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 3.ed. rev. atual, São Paulo: Saraiva, 2008.

MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. **Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell**. 4. ed. Saint Paul: Thomson; West, 2007, p. 758.

MERGES, Robert P. **One Hundred Years of Solicitude: Intellectual Property Law, 1900-2000**. California Law Review, 88, 2000.

MORO, Maria Cecília Maitê Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 26-27.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **As categorias de interesses na Constituição de 1988**, Revista Forense – Vol. 307, 1989.

NOGUEIRA, Rubem. As Obras completas de Rui Barbosa. Vol. II 1872-1874. Tomo I. Trabalhos Jurídicos. Ministério da Educação e Cultura. Fundação Casa de Rui Barbosa. Rio de Janeiro, 1984.

PELLA, Ramon. **Tratado teórico practico de lãs marcas de fabrica y de comercio em España**. 1912.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (org.). **Direito e desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005.

PEROT-MOREL. **Les difficultés relatives aux marques de forme e quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire**, RDI, I, 1996, p. 257.

ROSEN, William. **The most powerful idea in the world: a story of steam, industry and invention**. Randon House, 2010, p. 1259/6539 (kindle edition)

SAMPAIO, Rafael. Marcas e A a Z: **Como Construir E Manter Marcas E Sucesso**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

SCHECHTER, Roger E.and THOMAS, John R. **Intellectual property the law of copyrights, patents and trademarks**. St. Paul, USA. 2003.

SCHMITT, Carl. **Teoría de La Constitución**. Madrid: Alianza, 2001. p. 188.

SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumem Juris. 2004. 144 p.

SILVA, Luís Virgílio Afonso da. **Ulisses, as sereias e o poder constituinte derivado**. Revista de Direito Administrativo, n. 226, 2001. p. 187

SILVA, Hugo Daniel Lança. **Marcas sonoras: sua admissibilidade**. **Verbo Jurídico**, **Beja**, 2003. Disponível em: <www.verbojuridico.net/doutrina/autor/marcas_sonoras.html> . Acesso em 10 de nov. 2015.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**. São Paulo: Resenha Tributária, 1988.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. **Fundamentação e normatividade dos direitos fundamentais: uma reconstrução teórica do princípio democrático**; *in*: BARROSO, Luis Roberto (org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3ª edição revista. Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 285.

STRENGER, Irineu. **Marcas e patentes:** análise sucinta da Lei nº 9,279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996. p. 36.

UENO, Fabíola M. S. **A propriedade intelectual como fator de desenvolvimento econômico.** Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 80, jan./fev. 2006. p. 26.

VAVER, D. Recent **Trends in European Trademark Law:** Of Shape, Senses and Sensation. TMR, 95(4), 2005, p. 897.

VIEIRA, Oscar Vilhena. **A moralidade da Constituição e os limites da empreitada interpretativa, ou entre Beethoven e Bernstein.** In: SILVA, Virgílio Afonso da (org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 230.