

A MARCA SONORA NO BRASIL: REGISTRABILIDADE À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO DIREITO COMPARADO

THE SOUND MARK IN BRAZIL: REGISTRABILITY BY THE INFLUENCE OF FEDERAL CONSTITUTION AND COMPARATIVE LAW

Davi Brito de Almeida¹

Resumo: a tendência mundial quanto às marcas é tratá-las como sendo qualquer sinal distintivo capaz de identificar um produto ou serviço. No Brasil, o INPI somente admite o registro marcário de sinal distintivo visualmente perceptível. Por outro lado, as marcas não tradicionais, como a sonora, podem ser registradas em diversos países. O presente estudo teve por objetivo apontar o potencial e a registrabilidade da marca sonora no Direito brasileiro, sobretudo após a emersão das mídias digitais e da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas.

Palavras-chave: propriedade indústria; marca sonora; registro marcário.

Abstract: trademarks, in the world, are considered as any distinguishable signal capable of identifying a product or service. In Brazil, the INPI registers only distinctive signals visually perceptible. However, non-traditional marks, like sound brand, can be registered in different countries. The present study intends to show the potential of the sound mark in Brazilian markets and the possibility of its registration, especially after the emergence of the digital media and the admission of Brazil to the International Trademark System (Madrid Protocol).

Keywords: industrial property; sound mark; trademark registration.

Sumário: Introdução. 1. A marca visual: contexto na sociedade. 2. A marca sonora no *marketing* e em inovações digitais. 3. O direito comparado: a registrabilidade da marca sonora no exterior. 4. A registrabilidade da marca sonora no Brasil. Conclusão.

INTRODUÇÃO

As marcas, espécie de direito da propriedade industrial, adquiriram grande importância na sociedade atual, visto que não somente constituem um sinal particular “(...) cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2021, p. 17), possibilitando a concorrência de

¹ Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas da UnB/STJ; Pós-Graduando em Direito Constitucional pelo IDP; LLM em Direito Empresarial pela FGV. Analista Judiciário. E-mail: almeida.davi@gmail.com.

fornecedores no mercado e a atuação ativa de consumidores em suas escolhas, mas também porque agregam valor ao produto, ao serviço ou ao ente detentor de determinado signo, exteriorizando sua identidade no mundo.

Assim, é um patrimônio imaterial capaz de preservar, com seu sinal identificador, as qualidades de dada mercadoria ou serviço na mente do indivíduo, ao longo do tempo, que poderá lembrar de sua experiência, associando os dois – produto e marca – como um só.

Segundo BARBOSA (2010, p. 695), “o conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? (...) o que mais vale é o nome da coisa. (...) de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância”.

Logo, é essencial, para o crescimento da economia capitalista, a proteção dos direitos marcários, sobretudo se considerado, em especial no âmbito interno, o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 3º da Lei nº 9.279/1996).

Com o advento da internet e o desenvolvimento das mídias digitais - associados ao surgimento de novos modelos de negócio no cenário cibernético -, inovações e campos inexplorados no mundo da marca ganharam destaque, mormente para as conhecidas como não tradicionais, tais como:

O SCT da OMPI, por outro lado, assim dividiu os “novos tipos de marca” (OMPI, SCT16/2, 2006):

1) Signos Visíveis: tridimensionais; marcas de cor; hologramas; slogans publicitários; títulos de filmes e livros; marcas animadas ou multimídia; marcas de posição e marcas gestuais.

2) Signos não Visíveis: marcas sonoras; marcas olfativas, marcas gustativas e marcas de textura ou táteis. (OLIVEIRA, 2019, p. 45)

Nesse contexto, ressalta-se que, no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) somente admite o registro marcário de sinal distintivo visualmente perceptível, podendo a forma gráfica de apresentação ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional (INPI, 2021).

A marca sonora, por sua vez, classificada como não tradicional (de signo não visível), pode ser registrada em diversos países, não encontrando, contudo, ressonância protetiva no Direito pátrio, segundo a interpretação adotada pelo órgão administrativo brasileiro.

Todavia, existem outras interpretações normativas doutrinárias que admitem tal registro marcário em âmbito nacional, sem a necessidade de alteração legislativa, ainda mais se se considerar o Direito Comparado.

Deveras, a não registrabilidade da marca sonora, em particular, não condiz com a dinâmica social e tecnológica atuais, havendo, sim, relevância da assinatura sonora – muito

explorada pelo marketing sensorial (*sound branding*) –, a qual facilita a absorção dos atributos e o posicionamento da marca pelo consumidor, através de uma ligação emocional.

Outrossim, a indústria de *podcasts* e de *videogames* estão se importando cada vez mais com o som e seus atributos, o que inclui a exploração da marca sonora.

A revisitação do tema, impactado por essas novas ondas, ganha relevo, o que possibilitará o preenchimento de lacunas acadêmicas, complementando abordagens anteriores.

O presente artigo tem por objetivo apontar o potencial da marca sonora no Direito brasileiro, sobretudo após a emersão das mídias digitais e da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, acrescentando fundamentos a uma interpretação do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/1996) conforme à Constituição Federal e o Direito Comparado, admitindo-se a sua registrabilidade no país.

Dessa forma, foi proposta a seguinte hipótese para estudo: a marca sonora pode ser registrada no Brasil, desde que haja a representação visual do sinal distintivo, interpretando-se conforme à Constituição o art. 122 da LPI, por influência da mutação da realidade.

Nas próximas seções, serão analisados o contexto visual da marca registrável na sociedade, as inovações sonoras marcárias, a experiência internacional (Direito Comparado) e a legislação pátria sobre o assunto, enfatizando a hermenêutica jurídica. Após, serão feitas as considerações finais a título de conclusão.

1. A MARCA VISUAL: CONTEXTO NA SOCIEDADE

A marca registrável passou, ao longo do tempo, por diversas evoluções e ressignificações, exercendo diversas funções.

Na Antiguidade, eram utilizadas pelo homem para identificar sua posse e propriedade sobre as coisas, como um selo assinalado em animais, armas e utensílios. Na Idade Média, a marca passou a constituir um atestado de conformidade da mercadoria assinalada a determinados padrões e regulamentos detidos por corporações de ofício, podendo apresentar, além do signo corporativo, a assinatura do artesão, que possibilitaria a fiscalização do seu trabalho. Nos séculos XVIII e XIX, após a Revolução Industrial e as Revoluções liberais francesa e americana, o processo de mecanização da produção possibilitou o surgimento de fábricas e a confecção em massa e em série de mercadorias, sendo necessária a diferenciação de produtos entre os concorrentes, visto que eram idênticos em essência. Assim, o sinal marcário adquiriu novas funções: identificar o artigo fabricado para auxiliar na publicidade do

próprio produto e do fabricante. Logo, o produto passou a ter uma identidade característica (MARQUES, 2010).

Mais recentemente, no século XX, a concorrência entre as empresas deixou de ser somente pelo preço da mercadoria, passando o consumidor a procurar também por qualidade, sendo essencial, portanto, a imagem pública do produto, que poderia se distinguir por suas características sintetizadas na marca. Desse modo, advindo uma inovação, criava-se uma marca para acompanhá-la. Com a especialização de mercados e o nascimento de novos modelos de negócios, as marcas passaram a explorar nichos da sociedade, associando valores sociais à sua “personalidade”, com vistas ao reconhecimento de certo público, ao serem representativos de determinadas qualidades como esportividade, jovialidade, saúde, entre outros (MARQUES, 2010). Começou-se a se importar mais com a experiência do consumidor.

Ressalta-se que essa importância em demasia que a sociedade confere aos signos visuais ou às aparências em si é resultado de construção histórica e cultural, de modo que, em um primeiro momento, pode causar estranheza a ideia de se registrar assinaturas sonoras.

Sobre as visões e audições de mundo, assim assinala CESPEDES:

Nosso uso indiscriminado do ver como sinônimo de qualquer forma de interação com o mundo é a consequência, na linguagem, do primado visual em nossa forma de habitar o mundo. Da mesma forma, nossa ciência e filosofia reconhecem a visão como o sentido prioritário pelo qual procuramos entender e explicar o mundo. [...]

[...]

[...] Se hoje usamos [...] termos ligados à visão para apreender o mundo, da mesma forma com que damos grande importância às aparências e ao visual, é preciso saber que este estado das coisas não é natural, mas sim fruto de um processo histórico e cultural. (CESPEDES, 2017, 77-78)

Talvez a revolução científica possa ter dado a sensação de que o ser humano possa dominar o mundo através do olhar, mas também existem sociedades em que o sentido dominante é a audição, levando ao desenvolvimento não de visões de mundo, porém, de audições de mundo, o que reforça “(...) a tese de que o mundo visual não é o mundo em si, mas apenas um dos mundos possíveis” (CESPEDES, 2017, p. 80). Afinal, o “ser visual” é complementado pelos demais sentidos, não podendo ser desprezado o “ser sonoro”.

Destarte, a primazia da registrabilidade da marca visual-imagética é consequência da história da sociedade capitalista. Entretanto, como as relações são sempre dinâmicas e mutáveis, as demais marcas não tradicionais também podem ser objeto de proteção jurídica, devendo a legislação e as interpretações do campo do Direito seguirem o fluxo inovador das novas realidades.

Feita a contextualização da marca visual na sociedade, torna-se necessário enfocar, a seguir, as inovações relacionadas à marca sonora.

2. A MARCA SONORA NO MARKETING E EM INOVAÇÕES DIGITAIS

O conceito jurídico de marca (marca registrada ou *trademark*) difere daquele utilizado pelo marketing (*brand*), de aceção mais ampla. Nesse sentido:

Muitos confundem os conceitos de “marca registrada” e “marca”. O conceito de marca tem uma aceção muito mais abrangente e se refere à imagem de propriedade visual, emocional, racional e cultural que os clientes associam com uma empresa ou produto. As marcas registradas são um elemento vital de uma marca, mas uma marca incluirá, geralmente, outros elementos, tais como o design, a imagem comercial, os slogans, símbolos e sons, bem como o conceito, a imagem e a reputação que conectam os consumidores com produtos em específico. (WIPO, 2019, p. 8)

O marketing sensorial utiliza a experiência do usuário no processo de comunicação da marca e, o *sound branding*, em particular, é capaz de atribuir no consumidor um significado ao som, associando à sua contraparte imagética, projetando sensações, ainda que o signo não seja visto (NASCIMENTO, 2013). A opção por determinada marca, para alguns, pode ser uma expressão de pertencimento, exteriorizando crenças e concepções de vida.

A publicidade atual busca associar marca a uma identidade, a um estilo (*lifestyle*), valorizando uma relação humanizada e sensível com o consumidor. Afinal, consoante PIAZZI e NOGUEIRA (2019, p. 102), as “(...) boas marcas percebem que é preciso gerar reconhecimento e lembrança daquilo o que são, de forma que não sejam vistas apenas como empresas que oferecem produtos ou serviços, mas sim organizações dotadas de personalidade e valores”.

Assim, o *sound branding* e o *music branding* promovem a sonorização de uma marca ou produto, auxiliando na construção de seu posicionamento no mercado, a partir dos atributos do som, que deixa apenas de ser entretenimento (NASCIMENTO, 2013).

A personalidade marcária, por seu turno, é construída ao se associar características humanas à própria marca, de forma a destacá-la da “multidão”, a representar, então, uma vantagem competitiva: “(...) a visão atrelada à audição é muito mais eficaz e memorável do que puramente sozinha” (PIAZZI e NOGUEIRA, 2019, p. 106). Logo, a assinatura sonora ajuda no estabelecimento de laços emocionais entre a marca e o consumidor, ao lado dos laços também racionais.

A comunicação auditiva de uma marca é bem versátil, podendo ser ouvida em locais físicos, em locais virtuais e em mídias tradicionais de massa, sendo essencial que a logo sonora seja memorável, adaptável, simpática e protegida (NASCIMENTO, 2013).

Dentre as ferramentas utilizadas pelo *music branding* na obtenção de uma identidade sonora destacam-se: logo sonora; voz da marca (humaniza a marca); *sound design* nos produtos da marca (banco de sons); *jingles*; paleta de músicas, remixes exclusivos; associações com artistas; e trilhas sonoras e sonorização de locais em geral.

As logos sonoras, em especial, por serem a contraparte auditiva das logomarcas visuais são protegidas em diversos países, como será demonstrado na seção seguinte, sobretudo porque, para serem eficazes, exigem certa permanência ao longo do tempo para alcançar resultados, fixando-se na memória coletiva, podendo até se firmar como ícone cultural (NASCIMENTO, 2013).

São exemplos de logos sonoras, algumas protegidas no exterior: o grito do Tarzan; o rugido do leão da Metro Goldwyn Mayer; a melodia da Intel ao se ligar o computador; o “Plim-Plim” da Rede Globo de televisão; o som da Microsoft, no sistema operacional Windows; as cinco notas musicais da Coca-Cola nas propagandas difundidas na época do Natal; os sons característicos dos anúncios da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco Itaú; o ronco do motor das motocicletas Harley-Davidson (NASCIMENTO, 2013; PIAZZI e NOGUEIRA, 2019).

Por outro lado, a identidade sonora não é apenas importante para o marketing contemporâneo.

Novos modelos de negócio, envolvendo o mundo digital, também estão a explorar com mais profundidade as qualidades do som.

Um deles é o podcast, definido “(...) como sendo a disseminação de arquivos digitais de áudio através da web com periodicidade e utilizando tecnologias de indexação RSS (*Rich Site Summary*)” (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 37-38). Em outras palavras, “(...) o *podcast* é um conteúdo, normalmente em áudio, produzido e indexado sobre os mais diversos temas e disponibilizado na rede mundial de computadores” (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 38).

Essa ferramenta de agregação de conteúdos

[...] surgiu da necessidade dos usuários acompanharem notícias de diversas fontes sem ter a necessidade de navegarem em cada um dos sites na busca por informações. De uma forma simples, pode-se afirmar que esses programas funcionam como robôs cuja função é buscar as atualizações dos arquivos subscritos (assinados) pelo usuário, promovendo a identificação e o download dos conteúdos automaticamente. Para tanto, os autores necessitam indexar esses arquivos dentro de um padrão que possibilite a identificação. (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 38)

Os podcasts, conjuntamente com as redes sociais, provocaram a ruptura da hegemonia dos meios tradicionais de comunicação de massa, oferecendo uma alternativa de consumo de conteúdos sonoros, muitas vezes produzidos de maneira colaborativa, inclusive podendo ser customizados (BUFARAH JUNIOR, 2020).

Ademais, os produtos em áudio consumidos a partir da internet atraíram anunciantes “(...) que pagam para ter a visibilidade de suas marcas, produtos e serviços” (BUFARAH JUNIOR, 2020, p. 39), indo ao encontro do Marketing 3.0: Era dos consumidores altamente conscientes, que resultou na Era do marketing centrado no ser humano.

Nesse cenário de podcasts, mídias sociais e rádios online, ganha destaque, portanto, a marca sonora, que ajudará na personalização de empresas e de produtos e serviços anunciados, impulsionando o desenvolvimento dessas inovações digitais.

Por outro lado, a revolução digital não só intensificou o papel do som como parte integrante das rotinas das pessoas, mas também alavancou a sonoridade dos jogos de *videogames*.

De fato, as empresas do ramo também buscam uma identidade sonora para os *games* e suas sequências, buscando “(...) estabelecer um sistema de relações de diferenciação e de semelhança entre os eventos sonoros do jogo e dentre o conjunto de jogos existentes” (MENEGUETTE e BASBAUM, 2016, p. 654).

Um exemplo de sonoridade memorável no campo dos *videogames* é o jogo Mario Bros., que acabou por mesclar a música à marca:

[...] os temas musicais de alguns jogos são tão marcantes que acabam por representar a marca do jogo mesmo na ausência de quaisquer outras referências visuais ou textuais - seja o caso do tema de Mario Bros., por exemplo, que é reconhecido mesmo por não-jogadores. (MENEGUETTE e BASBAUM, 2016, p. 656)

Além disso, os efeitos sonoros ambientes de um jogo adicionam sentimentos de realismo e de tempo, reforçando a percepção do jogador sobre a qualidade dos gráficos, aliada ao mascaramento dos sons do mundo real, o que possibilita, dessa forma, melhor imersão do jogador, “(...) e, por este motivo, são os responsáveis por dar ‘vida’ ao mundo virtual” (ANGELONI *et al.*, 2017, p. 899).

Noutros termos, nos jogos, o conjunto imagem é complementado pela dimensão acusmática (esta atuando mais inconscientemente no jogador):

Como seres humanos, somos bons em interpretar sons que nos cercam. Quando escutamos algo, podemos fazer julgamentos bem próximos do real a respeito do objeto envolvido na geração do som como seu peso, material, o que ocasionou o

evento sua distância e direção. Sem escutar, é difícil saber o que está acontecendo na tela. Geralmente o que acontece fora do campo de visão tem um grande impacto na experiência e nas emoções de um jogador. (ANGELONI *et al.*, 2017, p. 902)

Logo, uma identidade sonora distinta do *game* garante consistência e unidade aos seus sons, podendo alguns ser

[...] tão representativos da sonoridade da franquia que passam a ser metonímias de sua identidade como um todo - e esse também é o caso dos "logos sonoros" no âmbito do sound branding. Em jogos, no entanto, ainda que existam logos sonoros de franquias e de empresas, outros sons se mantêm na memória do consumidor de forma tão ou mais eficiente - é o caso de bordões como "Let the carnage begin!", do locutor Larry Huffman no jogo Rock n' Roll Racing. Desse modo, qualquer som de caráter único que produza distinção pode ser considerado uma assinatura sonora. (MENEGUETTE e BASBAUM, 2016, p. 661)

Como se extrai, se antes o som desempenhava um papel secundário no campo das marcas, hoje ele é essencial, não havendo justificativa para a ausência de sua proteção como marca registrada. Nesse sentido, faz-se necessário fazer algumas observações sobre a registrabilidade da marca sonora no exterior.

3. O DIREITO COMPARADO: A REGISTRABILIDADE DA MARCA SONORA NO EXTERIOR

As marcas não tradicionais, como a sonora, podem ser registradas em diversos países.

Conforme a definição da *World Intellectual Property Organization* – WIPO – (ou Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI),

Uma marca é um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. As marcas registradas são protegidas por direitos de propriedade intelectual.

[...]

Uma palavra ou combinação de palavras, letras e números pode perfeitamente constituir uma marca registrada. Mas as marcas registradas também podem consistir em desenhos, símbolos, características tridimensionais, como forma e embalagem de produtos, sinais não visíveis, como sons ou fragrâncias, ou tonalidades de cores usadas como características distintivas - as possibilidades são quase ilimitadas. (WIPO, 2021)

O registro de marcas sensoriais, que não a visual, pode ser feito desde meados do século XX, tendo sido registrada, nos Estados Unidos da América (EUA), por intermédio da *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), a primeira marca sonora (em 1950), à empresa “(...) *National Broadcasting Company, Inc*, NBC para uma sequência de notas tocadas por sinos” (OLIVEIRA, 2019, p. 39). De fato, o *Trademark Act (Lanham Act)* data de 1946, “(...) expandiu enormemente o âmbito dos tipos de sinais registráveis como marcas e, segundo o

respeitado Juiz *Learned Hand*, colocou o direito marcário norte-americano em novo patamar” (MARQUES, 2010, p. 86).

Além dos EUA, diversos países da Europa (incluída a Rússia), da Ásia e, também, da América do Sul já adaptaram suas legislações com vistas a proteger as marcas “não convencionais”, ainda que existam requisitos especiais para a consolidação do ato registral:

[...] é possível o seu registro, a exemplo da “França, Portugal, Suécia, Benelux, Uruguai, no Pacto Andino, Noruega, Argentina, Espanha, na Comunidade Europeia, Costa Rica, Cuba, etc.” (SOARES, 2015, p. 55).

Há diversos casos que demonstram que há uma tendência internacional pela admissibilidade do registro de sinais sonoros. Dentre tais casos, Barbas (2016) cita alguns mais recentes:

- A China que, em 2013, reformou sua legislação para permitir o registro marcas sonoras;
- O Canadá que, desde 2012, admite os registros de marcas sonoras e em movimento;
- O Japão que reformou sua legislação em 2014 para aceitar o registro de marcas sonoras;
- Nossos vizinhos sul-americanos: Chile, onde a Petrobras detém vários registros de marcas sonoras, Uruguai, os quatro países integrantes da Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru) e Argentina, onde inclusive admite-se não apenas as marcas sonoras, mas também marcas táteis, olfativas, em movimento e de quaisquer outros tipos. (OLIVEIRA, 2019, p. 51-52)

Ressalta-se que os signos, de qualquer natureza, para poderem ser registrados como marca devem atender a, no mínimo, três requisitos: distintividade, veracidade e novidade relativa (BARBOSA, 2010).

Entretanto, para a marca sonora, determinados países instituíram outros requisitos, como a comprovação da distintividade adquirida (*secondary meaning* – significação secundária), ou seja, o reconhecimento potencial do sinal pelo público da localidade, obtido através da exploração comercial do som. Nesse sentido, a Rede Globo de televisão não logrou êxito em registrar, na União Europeia, a assinatura sonora “Plim-Plim”, pois não houve demonstração de distintividade adquirida no mercado europeu (OLIVEIRA, 2019).

Ademais, podem exigir que o sinal sonoro seja representado graficamente (partituras musicais, grafismos de pentagramas, espectrogramas, sonogramas – ondas sonoras) ou descrito, devendo juntar-se também uma mídia sonora. Esse era o procedimento adotado pela União Europeia até meados de 2017. No entanto, com a edição do Regulamento/EU nº 2015/2424 do Parlamento Europeu, atualmente basta, para os países integrantes daquela comunidade de nações, a apresentação do pedido de registro com o formato digital do áudio (OLIVEIRA, 2019).

Sobre o tema, a WIPO assim recomenda:

No que diz respeito a um pedido de registo de uma marca sonora, os Escritórios podem exigir que a representação de tais marcas consista em uma notação musical em uma pauta, ou uma descrição do som que constitui a marca, ou uma gravação analógica ou digital desse som, ou qualquer combinação deles. Nos locais onde o arquivamento eletrônico estiver disponível, um arquivo eletrônico pode ser enviado juntamente com o requerimento. No entanto, para algumas jurisdições, apenas uma notação musical em uma pauta pode ser considerada como uma representação adequada da marca.

Nota

7.01 Arquivos eletrônicos como MP3 ou .WAV (formato de áudio Wave) podem ser arquivados em certos escritórios. No entanto, a legislação nacional ainda pode incluir a possibilidade de apresentar gravações analógicas. (WIPO, 2009, p. 4 – tradução livre)²

Com relação à marca sonora, podem ainda ser estabelecidas limitações adicionais para a sua registrabilidade, não se recomendando a proteção (i) de sons corriqueiros ou que guardem ligação natural com a mercadoria ou serviço (como o som da água no comércio que envolva água – a exemplo de filtros); (ii) de sons emitidos no curso de utilização do produto, mas que não lhe são próprios, visto que possuem funções benéficas ao consumidor, como a indicação de erro no uso de um computador; (iii) de sons funcionais, intrínsecos aos produtos, pois se poderia criar reserva de mercado ou monopólio vitalício ao seu produtor (o período de proteção marcária pode ser renovado ilimitadamente); e (iv) de representações gráficas de onomatopéias (que variam segundo o idioma e a cultura regional, apresentando alto grau de subjetivismo) (OLIVEIRA, 2019).

Após essas breves considerações sobre a registrabilidade da marca sonora no mundo, deve ser explorado o caso brasileiro.

4. A REGISTRABILIDADE DA MARCA SONORA NO BRASIL

A Constituição Federal de 1988, no título dedicado aos direitos e garantias fundamentais, assegurou proteção “(...) à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 5º, XXIX, CF), a ser densificada em lei.

² Do original: “With regard to an application for the registration of a sound mark, Offices may require that the representation of such marks consist of a musical notation on a staff, or a description of the sound constituting the mark, or of an analog or digital recording of that sound, or of any combination thereof. Where electronic filing is available, an electronic file may be submitted with the application. However, for some jurisdictions, only a musical notation on a staff may be considered as adequately representing the mark.

Note

7.01 Electronic files such as MP3 or .WAV (Wave form audio format) may be filed with certain Offices. However, national legislation may still include the possibility to submit analog recordings.”

Outrossim, em 1995, entrou em vigor, em âmbito interno, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS – (Decreto nº 1.355/1994), que complementou a Convenção da União de Paris de 1967 (CUP) e suas revisões posteriores, também em vigência interna.

Sobre as marcas, o art. 15.1 do Acordo TRIPS dispõe que:

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.

Facultou-se, assim, que os países-membros pudessem exigir, como condição para registro de uma marca, que os sinais fossem visualmente perceptíveis.

Por sua vez, o art. 122 da Lei nº 9.279/1996 estabeleceu que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

O INPI, portanto, ao fazer uma interpretação literal do art. 122 da LPI admite como registráveis no Brasil apenas os sinais visuais, isto é, perceptíveis pela visão.

Em contrapartida, uma parcela da doutrina defende que tal exegese não condiz com os tempos atuais, devendo haver a revisão de entendimento (MARQUES, 2008).

MARQUES (2010), ao interpretar o referido texto normativo, utilizando-se das técnicas de hermenêutica lógica, histórica, sistemática e teleológica, chega à conclusão que as marcas sonoras são passíveis de registro nacionalmente, uma vez que não há prejuízo ao princípio da publicidade e na publicação em informes e periódicos.

Em outro estudo, MARQUES e MAGALHÃES (2009) se fundamentam na Filosofia do Direito para admitirem o registro marcário do som, sobretudo com amparo nos ensinamentos de Jürgen Habermas.

Já para CORREA (2004, p. 19), a interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal conduziria à possibilidade de registro do sinal sonoro transliterado graficamente, ao se “(...) tomar a expressão ‘perceptibilidade visual’ na acepção de ‘possibilidade de representação visual’, até porque “(...) a exigência de perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir a fixação da marca, de modo a documentá-la”.

Contrapondo-se à registrabilidade da marca sonora no país, há doutrinadores que questionam a sua necessidade, porquanto a proteção poderia advir da vedação à concorrência desleal, bem como seria custoso ao INPI reestruturar os procedimentos administrativos marcários (OLIVEIRA, 2019).

Entretanto, a possibilidade de uso de sinal sonoro sem o caráter de exclusividade impede o desenvolvimento econômico e inibe o surgimento de certas inovações, indo na contramão do fluxo internacional. Além disso, a infração a direitos marcários pode se dar mesmo na ausência da concorrência desleal (OLIVEIRA, 2019).

Ressalta-se que, em âmbito internacional, os EUA geralmente exigem, em acordos de livre comércio, a registrabilidade de marcas não tradicionais:

[...] o instituto das marcas não tradicionais é muito rico e com potencial e destaque cada vez maior nos sistemas marcários mundiais, de modo que os Estados Unidos, geralmente estabelecem como obrigação para a assinatura de acordos de livre comércio (com outros países) que o referido país não tenha como condição de registrabilidade a percepção visual das marcas [...] (OLIVEIRA, 2019, p. 58).

Assim, o art. 122 da Lei nº 9.279/1996 deve se harmonizar com a Constituição Federal, de modo a permitir a garantia de propriedade da marca, acompanhada do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Nesse contexto, considerando a mutação da realidade, tal dispositivo deve sofrer controle de constitucionalidade, aplicando-se ao termo “sinais distintivos visualmente perceptíveis” a técnica da interpretação conforme à Constituição, a qual é utilizada nos casos em que uma norma admite mais de uma interpretação (normas polissêmicas ou plurissignificativas), uma com violação ao texto constitucional e outra não.

Conforme SARLET *et al.*:

Pergunta-se, porém, se a alteração dos fatos pode tornar inconstitucional norma que, em princípio, apresentava-se como constitucional. A mutação da realidade, ao se projetar sobre o texto normativo, pode lhe dar outra fisionomia, impondo nova interpretação e, por consequência, a desarmonia de determinadas normas infraconstitucionais diante da Constituição. Há, neste sentido, uma inconstitucionalização da lei derivada de um processo de mutação da realidade.

[...]

A interpretação conforme à Constituição não constitui método de interpretação, mas técnica de controle de constitucionalidade. Constitui técnica que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma mediante a afirmação de que esta tem um sentido – ou uma interpretação – conforme à Constituição. (SARLET, 2021, p. 1.091-1.092 e 1.109-1.110)

Portanto, o sentido que preserva a constitucionalidade do art. 122 da Lei nº 9.279/1996 é aquele que admite o registro de sinais distintivos não visuais, desde que possam ser representados visualmente.

Deveras, um sinal sonoro marcante transposto graficamente ou figurativamente é também um sinal distintivo visualmente perceptível.

Ressalta-se que a falta de atualização legislativa das marcas não representa barreira a interpretações condizentes com a realidade social e o Direito Constitucional.

Demais disso, o Brasil, desde 2019, aderiu ao Protocolo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas (Decreto nº 10.033/2019), de modo que deve conformar seu modelo protetivo ao Sistema Internacional Marcário, o qual, por seu turno, admite o registro de marcas sonoras:

O Protocolo de Madri é um tratado internacional que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países. O tratado, que é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, foi adotado em 27 de junho de 1989.

[...]

[...] a partir de 2 de outubro de 2019, o Brasil poderá atuar como Administração de origem e como Parte Contratante designada, enviando e recebendo pedidos internacionais no âmbito do Protocolo. (INPI, 2021, p. 317)

Cumpre ainda frisar que as marcas sonoras exercem função social adicional na assistência ao mercado de consumidores portadores de deficiência visual, sendo instrumentos importantes para a identificação de produtos e serviços para esse público com limitações visuais (Oliveira, 2019).

Enfim, o conceito de marca sofreu evoluções e adequações às realidades de cada época, “(...) tanto sob a ótica das empresas, por como posicionam suas estratégias de *marketing*, quanto na percepção do consumidor, que vem se habituando a reconhecer bens e serviços não somente por logotipos e palavras” (OLIVEIRA, 2019, p. 50), destacando-se, assim, ao lado do “ser visual”, o antes esquecido “ser sonoro”.

CONCLUSÃO

A tendência mundial quanto às marcas é tratá-las como sendo qualquer sinal distintivo capaz de identificar um produto ou serviço, sem se limitar a sinais visíveis.

As marcas não tradicionais surgiram e são objeto de proteção em diversos países, inclusive estão ao abrigo da OMPI (WIPO).

A então prevalência de assinaturas visuais sobre os sinais não visuais resulta de construção histórica e cultural, mas, com a evolução da sociedade e da economia de mercado, somada ao surgimento de tecnologias inovadoras, houve o impulsionamento da exploração,

pelo comércio, dos cinco sentidos do consumidor, transmitindo-lhe experiências únicas, capazes de tornar mais memoráveis marcas, a partir da emoção.

A marca sonora, em especial, complementa a marca visual, dando-lhe “personalidade” e, associada a valores humanos, pode representar estilos de vida. O “ser sonoro” reforça o “ser visual”.

É por isso que os efeitos sonoros são altamente utilizados no *Marketing 3.0* (*sound e music branding*), em podcasts, em *videogames* e em mídias sociais.

A não admissão do registro marcário de sinais sonoros pode diminuir o potencial distintivo da própria marca, bem como seu valor patrimonial, causando desestímulo à geração de novos modelos de negócio, o que iria de encontro aos objetivos do Estado de garantir a proteção da propriedade das marcas, quais sejam, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Desse modo, foi demonstrada a ocorrência da mutação da realidade, apta a impactar a constitucionalidade do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, que, sob a incidência da técnica da interpretação conforme à Constituição, possibilitará o registro, no Brasil, da marca sonora, desde que haja a representação visual do sinal distintivo.

Somente assim o Protocolo de Madri poderá ser aplicado completamente em âmbito interno, conformando-se o modelo marcário brasileiro ao Sistema Internacional de Marcas, e posicionando o Brasil ao lado das demais nações integrantes do tratado.

REFERÊNCIAS

ANGELONI, Maria Paula Corrêa; SILVEIRA, Ramon Henrique Philippi; POZZEBON, Eliane; FRIGO, Luciana Bolan. Influências Internas nos Videogames: como roteiro e som podem afetar a percepção dos jogadores, **SBC - Proceedings of SBGames 2017**, p. 899-907, XVI SBGames, Curitiba – PR, November 2nd - 4th, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BUFARAH JUNIOR, Alvaro. Podcast e as novas possibilidades de monetização na radiodifusão. Radiofonias. **Revista de Estudos em Mídia Sonora**. Mariana-MG, v. 11, n. 01, p. 33-48, jan./abr. 2020.

CESPEDES, Fernando. Ser sonoro: visões e audições de mundo para um novo habitar. **POSCOM 2017**. Rio de Janeiro, v.1, p. 77-90, 2017.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 69, p. 17-22, mar./abr. 2004.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Rio de Janeiro: 3ª ed., 4ª revisão, 2021.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. Inspiração nas decisões do tribunal de justiça das comunidades europeias para hermenêutica e aplicação do art. 122 da Lei 9.279/96. **Revista Eletrônica Direito e Política**, Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciência Jurídica da UNIVALI. Itajaí: v.3, n. 3, 3º quadrimestre de 2008.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira; MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Contribuições da Filosofia do Direito para a Aceitação de Marcas Sonoras no Direito Brasileiro, **Revista Jurídica Cesumar – Mestrado**. Maringá: v. 9, n. 1, p. 57-69, jan./jun. 2009.

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. **Marcas Sonoras no Direito Brasileiro**, Curitiba: Juruá, 2010.

MENEGUETTE, Lucas C.; BASBAUM, Sérgio R. Pensando a sonoridade do jogo: uma proposta de organização conceitual, **SBC - Proceedings of SBGames 2016**, p. 654-663, XV SBGames, São Paulo – SP, September 8th - 10th, 2016.

NASCIMENTO, Guto Guerra. **Music branding: qual o som da sua marca?** Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

OLIVEIRA, Natália Bonela de. **Marcas sonoras: uma análise sobre a figura da marca sonora a partir de documentos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI**. Tese (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Rio de Janeiro, p. 155. 2019.

PIAZZI, Alyssa Helena de Oliveira; NOGUEIRA, Letícia de Sá. Identidade Sonora das Marcas: No Ritmo da Delivery Much. **CES Revista**, Juiz de Fora, v. 33, n. 2, p. 100-118, dez. 2019.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**, 10ª ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

WIPO – *World Intellectual Property Organization*. **WIPO/STrad/INF/3. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications: Representation of Non-Traditional Marks Areas of Convergence**, Geneva: WIPO, 2009, 5 p. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2021.

WIPO – *World Intellectual Property Organization*. **Criando uma marca**: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas, Série Propriedade Intelectual para Empresas, n. 1, Suíça: WIPO, 2019.

WIPO – *World Intellectual Property Organization*. **Marcas Registradas**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/trademarks/en/>>. Acesso em: 14 jul. 2021.