

MARCAS FLUIDAS:
sutilezas e contrastes
em relação ao sistema
marcário tradicional

Lélio Denicoli Schmidt

O QUE É MARCA ?

- Aquilo que identifica um produto ou serviço para diferenciá-lo de outro;
- É um signo distintivo;
- “Qualquer sinal capaz de distinguir bens e serviços” (art. 15 do TRIPs).

O HÁBITO CRIA MARCAS NÃO TRADICIONAIS

- Consumidor nem sempre lê a marca;
- Guia-se pela imagem/cor do produto;
- Marca não é só a palavra escrita;
- Figura, cor, som, objeto tridimensional também podem funcionar como marcas

UMA ESTAMPA COMO MARCA



QUAL É A FERRARI E QUAL É O FUSCA ?



- Fontes: www.clubedofuscabh.com.br e <http://www.fotosearch.com.br>

QUAL É A CANETA BIC ?



- Fonte: <https://www.google.com.br/>

O CONCEITO É FUNCIONAL

- Não importa o que é; importa o que faz;
- Se identifica um produto ou serviço, é marca;
- Ainda que em princípio fosse imprópria para a tarefa;
- Pragmatismo da avaliação em concreto.

MAS O REGISTRO É RESTRITIVO

- “Membros podem exigir que sinal seja **VISUALMENTE** perceptível” (Art. 15 do TRIPs);
- “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos **VISUALMENTE** perceptíveis...” (art. 122 da LPI);
- Vedação ao registro de marcas sonoras e olfativas.

MARCAS OLFATIVAS

- Em tese, registráveis nos EUA e Europa;
- Mas na prática irregistráveis;
- Funcionalidade: não podem corresponder ao cheiro normal do produto;
- Devem ter representação gráfica (C-273/00);
- Devem provar o secondary meaning.

JURISPRUDÊNCIA

- CHANEL x FATOR 5
- Selo indicando inspiração na fragrância alheia;
(TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, AC
9181665-20.2005.8.26.0000, j. 03.08.2011)
- Art. 193 da LPI veda uso de expressões que
indiquem similaridade com produto alheio
("tipo, semelhante, sucedâneo" etc.)

MARCAS SONORAS



- http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Logotipos_de_canais_de_televisao_do_Brasil.

ARTIFÍCIOS PARA O REGISTRO

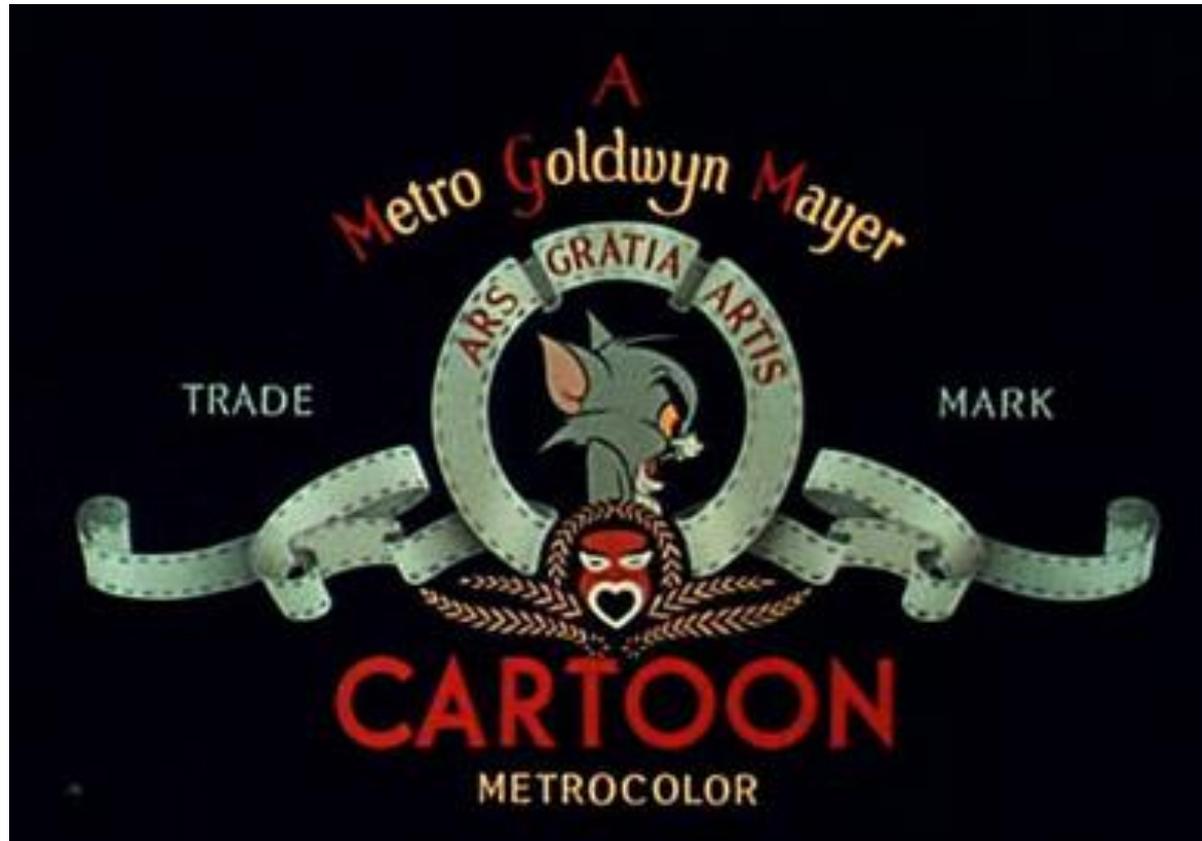
- PLIM PLIM (006930549) TIC TAC (006142257)
- Grito do Tarzan: (US 77758314)
- Metro-Goldwyn-Mayer: “A marca compreende o rugido de um leão” (US 1395550)



MARCAS SONORAS NO USPTO

- “To play any of the sound mark examples presented below, click on the **serial number** or  icon. A  icon means that we do not have a copy of the sound file available at this time”.
- Fonte: <http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/>

QUEM NÃO TEM CÃO...



- Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_the_Lion_MGM

CONCORRÊNCIA DESLEAL

- Proteção residual na falta do registro;
- Art. 10 bis da CUP;
- Art. 195, III, da LPI;
- Art. 4º, VI, e 6º, IV, do CDC;
- Imitação ideológica ao registro.

TAMBÉM SE PODE FALAR EM CONTRAFAÇÃO

- Imitação ideológica ao registro da marca nominativa ou figurativa associada ao som;
- Sonoridade da marca é relevante para aferir contrafação (TJSP, AC 994.09.279752-0, Nuance vs Nuwance).