

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO - PROFNIT

DIEGO COSTA MACHADO

MARCAS NÃO TRADICIONAIS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS NOS PAÍSES DO
MERCOSUL

RIO DE JANEIRO
2020



DIEGO COSTA MACHADO

MARCAS NÃO TRADICIONAIS VISUALMENTE
PERCEPTÍVEIS NOS PAÍSES DO MERCOSUL

Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
para a Inovação, Instituto de Microbiologia Paulo de Góes
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte
dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre
em Propriedade Intelectual.

Orientadora: Prof. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário

RIO DE JANEIRO
2020

FICHA CATALOGRÁFICA



PROFNIT

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

**ATA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE Mestrado Profissional EM
PROPRIEDADE INTELLECTUAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA
INOVAÇÃO (PROFNIT)**

REALIZADA EM: 20 de Março de 2020

CANDIDATO: DIEGO COSTA MACHADO

BANCA EXAMINADORA: Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário (Presidente da Banca)
Prof. Dr. Carlos Augusto S. dos Santos Thomaz (Membro Interno da Banca)
Prof. Dr. Vinicius Bogea Câmara (Membro Externo da Banca)

TITULO DO TRABALHO: Marcas não Tradicionais Visualmente Perceptíveis nos Países do Mercosul

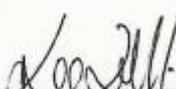
LOCAL: Faculdade Nacional de Direito (ambiente virtual)

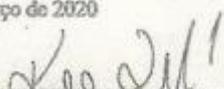
HORÁRIO: 15:00 horas

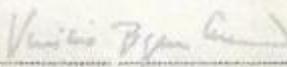
Após a apresentação da Dissertação a arguição do candidato, a Banca Examinadora lhe conferiu os seguintes conceitos:

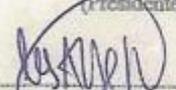
Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário (Presidente da Banca)	Grau	8	Conceito	B
Prof. Dr. Carlos Augusto S. dos Santos Thomaz (Membro Externo)	Grau	8	Conceito	B
Prof. Dr. Vinicius Bogea Câmara (Membro da Banca)	Grau	8	Conceito	B

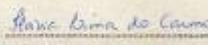
Rio de Janeiro, 11 de Março de 2020

Orientador: 
Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário


Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário
(Presidente da Banca)


Prof. Dr. Vinicius Bogea Câmara
(Membro externo da banca)


Prof. Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz
(Membro interno da Banca)

Coordenadora: 
Profa. Dra. Flavia Lima do Carmo

Candidato: 
Diego Costa Machado

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a minha família pelo apoio incondicional e sempre sonharem junto comigo. Em especial a minha esposa, por sempre acreditar e encorajar minhas escolhas.

A minha orientadora, pelo conhecimento compartilhado e as valiosas dicas ao longo do desenvolvimento desse projeto.

Aos amigos, pelas palavras de apoio e suporte ao longo desta jornada.

RESUMO

MACHADO, Diego Costa. Marcas não tradicionais visualmente perceptíveis nos países do Mercosul. Rio de Janeiro, 2019. Artigo (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação), Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi realizar um estudo comparativo sobre o registro de marcas não tradicionais visualmente perceptíveis nos países do MERCOSUL. O estudo levou em consideração a importância desempenhada deste ativo em um bloco econômico que engloba a maior população e fluxo comercial da América do Sul. Inicialmente foi feita uma discussão teórica acerca do entendimento das marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, acompanhado de um estudo dos principais acordos internacionais ligados à área marcária juntamente com uma explanação das legislações locais dos países do MERCOSUL. O método utilizado foi o empírico aplicando-se um questionário direcionado às diferentes entidades de responsáveis pelo registro de PI nos países do Mercosul; e realizando buscas nos acervos de marcas dos escritórios abordados. De posse das informações coletadas, foram apontados os pontos convergentes dos entendimentos de cada país sobre o tema, assim como os pontos que devem ser resolvidos na tentativa de um alinhamento do entendimento deste bloco comercial, utilizando o marco legal dos países como referencial teórico.

Palavras-chave: propriedade intelectual, marcas, marcas não tradicionais, Mercosul, política industrial, propriedade industrial.

ABSTRACT

Non-traditional trademarks visually perceptible in Mercosur countries. Rio de Janeiro, 2019. Dissertation (Professional Master in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation), Paulo de Góes Institute of Microbiology, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

The objective of this course conclusion paper was to conduct a comparative study on the registration of visually perceptible non-traditional trademarks in MERCOSUR countries. The study took into consideration the importance played by this asset in this economic bloc that encompasses the largest population and commercial flow in South America. Having as Initially a theoretical discussion was made about the understanding of visually perceptible nontraditional trademarks, accompanied by a study of the main agreements related to this area together with an explanation of the local laws of the MERCOSUR countries. The method used was the empirical one, applying a questionnaire directed to the different entities responsible for the registration of IP in the Mercosur countries; and conducting research on the trademark collections of the offices addressed. In possession of the information collected, it was pointed out the converging points in the understandings of each country on the theme, as well as the points that must be resolved in an attempt to align the understanding of this trade bloc, using the countries' legal framework as a theoretical reference.

Key-words: intelectual property, trademarks, non-traditional trademarks, Mercosur, industrial policy, industrial property.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Marca 815547480 registrada no INPI (BR) pelo requisitante New Balance. E pedido 901514225 depositado no INPI (BR) pelo requisitante Christian Louboutin.....	31
Figura 2 – O primeiro desenho representa a marca 2732738 depositado no INPI(AR) pelo requisitante Christian Louboutin. O segundo desenho se refere a um registro de marca da empresa Vans tanto no Uruguai quanto na Venezuela, respectivamente sob os números 449.804 e P255640.....	32
Figura 3 – Marca figurativa 826006248, já extinta, registrada pela Nokia.	33
Figura 4 – Marca figurativa da empresa Visa registrada no Brasil 800243056; na Argentina 32569494 e 32569495; no Uruguai 451.370.....	35
Figura 5 – Marca mista 828662940 registrada no INPI (BR). Marca mista 3643541 registrada no INPI (AR). Marcas mistas 7373331 registrada no MIEM. Marca mista P303928 registrada no SAPI.....	37
Figura 14 – Pedidos 821728300, 840825935, 911261990.....	37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resumo das marcas	39
---	----

LISTA DE SIGLAS

ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual

ADPIC - Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

CUP - Convenção da União de Paris

DINAPI - Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

DNPI - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

INPI - AR – Instituto Nacional de la Propiedad Industrial – Argentina

INPI - BR – Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Brasil

LPI - Lei de Propriedade Industrial

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MIEM - Ministerio de Industria, Energia y Minería

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization)

PIB – Produto Interno Bruto

SAPI - Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

TRIPS- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

USPTO - United States Patent and Trademark Office

WIPO - World Intellectual Property Organization (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)

WTO - World Trade Organization

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	12
2	OBJETIVOS	13
2.1	Objetivo Geral.....	13
2.2	Objetivos Específicos	13
3	METODOLOGIA.....	13
4	MARCAS	15
5	MARCAS NÃO TRADICIONAIS	16
5.1	Marca Tridimensional	16
5.2	Marca de Posição	17
5.3	Marca de cor única	17
5.4	Marca de Movimento	18
5.5	Marca Multimídia	18
5.6	Marca holográfica	19
5.7	<i>Trade Dress</i>	19
6	ACORDOS INTERNACIONAIS	20
6.1	Mercosul.....	20
6.2	Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial.....	21
6.3	TRIPS.....	21
7	LEGISLAÇÕES NACIONAIS	22
7.1	Argentina	22
7.2	Brasil	23
7.3	Paraguai	24
7.4	Uruguai.....	25
7.5	Venezuela	27
8	CRITÉRIOS DE REGISTRABILIDADE	28
8.1	Marca Tridimensional	28
8.2	Marca de Posição.....	30
8.3	Marca de Cor única	32
8.4	Marca de Movimento	33
8.5	Marca multimídia	34
8.6	Marca Holográfica.....	35
8.7	<i>Trade Dress</i>	36
9	CONCLUSÕES.....	40
10	REFERÊNCIAS	42
	ANEXO 1	45

1 INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um bloco regional conformado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com posterior adesão da Venezuela.¹

A importância do bloco pode ser mensurada pela sua extensão territorial, de quase 15mil km², uma população de cerca 295 milhões de pessoas com uma diversidade de povos e culturas, além de ser considerada a quinta economia do mundo, com um PIB de US\$ 2,79 trilhões.² Especialmente em face dos países integrantes do bloco compõem juntos um grande parceiro comercial para o Brasil.

Considerando que os Estados Partes têm entre seus propósitos e princípios a livre circulação de bens e serviços, deve-se efetivar não só a supressão das barreiras tarifárias como também as não-tarifárias. A partir dessa perspectiva inclui-se a questão da proteção à propriedade industrial.

Este artigo aprofunda-se no estudo das marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, sendo considerada para fins desse estudo as marcas: tridimensionais, de posição, de cor única, de movimento, multimídia e *trade dress*. A especificidade de serem visualmente perceptíveis deve-se à legislação brasileira, uma vez que a lei do país só permite o registro de marcas visualmente perceptíveis (art. 122 da LPI). Não seria possível comparar as legislações dos países que integram o Mercosul em relação às marcas não tradicionais não visuais.

Tal tema é justificado pela finalidade de verificar o estágio em que se encontra a percepção da possibilidade de registro das marcas não tradicionais visualmente perceptíveis. Conforme Kone Cesário constata, no Brasil, a regulamentação dos procedimentos de registro dessas marcas tramita sem sucesso, mas, é certo que, conforme constata em sua tese de doutorado, as marcas

¹MERCOSUL. Tratado de Asunción. Paraguai, Assunção, 26 de/3/1991. Disponível em: <https://www.mercosur.int/documento/tratado-asuncion-constitucion-mercado-comun/>. Acesso em 6/6/2019.

²MERCOSUL. Em poucas palavras. Disponível em: <https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/em-poucas-palavras/>. Acesso em 15/6/2019.

visualmente perceptíveis são passíveis de registro no país³. Além disso, o artigo 1º do Tratado do Mercosul de 1991 determina um alinhamento das legislações pertinentes, dentre as quais se inclui a propriedade intelectual, entre os países integrantes.

Ademais, atualmente, com o acordo comercial firmado em 28 de junho de 2019 entre Mercosul e a União Europeia e a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri em 2 de julho de 2019, certamente, a discussão deste tema ganha maior relevância.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Identificar o que são as marcas não tradicionais, especificamente as marcas visualmente perceptíveis e realizar um estudo comparativo sobre o registro das marcas não tradicionais visualmente perceptíveis nos países do Mercosul.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender os entendimentos sobre o que são as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis;
- Analisar as legislações e normativos marcários dos países do Mercosul;
- Comparar as semelhanças e diferenças entre as leis dos países membros do Mercosul;
- Identificar obstáculos à uma possível harmonização regional;

3 METODOLOGIA

Este trabalho busca desenvolver um estudo sobre Marcas Não Tradicionais Visualmente Perceptíveis, como as marcas de posição.

³CESÁRIO, K. P. F. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - PUC - SP. São Paulo, 2016, p. 67.

Uma vez determinado o assunto a ser tratado, surge o problema: Como os países do Mercosul abordam o registro dessas marcas não tradicionais visualmente perceptíveis?

Diante disso, verifica-se que há a hipótese de que o Brasil possui uma legislação mais restritiva em relação aos demais países e tal situação pode levar a conclusão de um possível descumprimento do Tratado do Mercosul, bem como, em prejuízos a negócios futuros do bloco.

Foi realizado um estudo comparativo das semelhanças e diferenças entre os entendimentos de marcas não tradicionais, especificamente as visualmente perceptíveis, nas legislações dos países integrantes do Mercosul.⁴

O universo da pesquisa documental foi baseado em documentos contemporâneos nacionais e internacionais: documentos de arquivos públicos, publicações legais, relatórios de pesquisa, estudos históricos etc.

A pesquisa bibliográfica abrangeu diversas publicações relacionadas ao tema e recorte em estudo: boletins, jornais, revistas, livros, monografias, teses etc.⁵

A fim de levantar as informações relevantes ao trabalho, inicialmente foi feito levantamento de informações prévias sobre o campo de interesse.

Posteriormente, foi realizado um estudo exploratório da abordagem dessas leis dos países, por dois métodos: aplicando-se um questionário direcionado às diferentes entidades de PI (advogados especializados e as autoridades nacionais); e realizando buscas nos acervos de marcas dos escritórios abordados. Cabe informar que esse levantamento de informações foi realizado entre junho e dezembro do ano de 2019.

Em posse das informações coletadas foi apontado os pontos convergentes dos entendimentos, assim como os pontos que devem ser resolvidos na tentativa de um alinhamento do entendimento deste bloco comercial.

⁴MARCONI, M. de A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2009, pp.107

⁵Ibid. pp.176-187

4 MARCAS

A partir da compreensão adotada pela visão do *marketing*, tudo, desde que envolva significado e associação, pode ser considerado marca. David Aaker⁶ afirma que uma marca é um nome ou símbolo diferenciado destinado a identificar bens ou serviços de um vendedor e diferenciá-lo dos demais concorrentes. Com base na identificação da marca, o consumidor conhece quais qualidades e características esperar dos produtos ou serviços desejados. Ou seja, os consumidores reconhecem os produtos baseando-se em indícios familiares.

Partindo do entendimento que todos os países do Mercosul assinaram o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ADPIC (TRIPS), este é o ponto de referência para perspectiva jurídica sobre o que pode ser considerado como uma marca. Nos termos deste acordo, foram estabelecidas as características legais mínimas a serem incorporadas nas legislações marcárias de cada país signatário.

TRIPS, em seu art. 15^o, estabelece que uma marca é qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento.

Cada Estado apresenta suas próprias definições sobre marca, entretanto, de modo geral, os países membros do Mercosul entendem que a marca é um sinal distintivo cujas principais funções são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa⁷.

⁶AAKER, D. A. *Marcas Brand Equity: gerenciando o valor da marca*. 13.ed. Tradução de André Andrade. São Paulo: Negócio Editora, 1998. p. 7.

⁷AOUN, A., e LARRANZAR, P. *Algunas cuestiones vinculadas al título de las obras intelectuales y su relación con las marcas*. In: *Derechos Intelectuales*. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007.p. 89. BRIX, W. F. de. *Análisis de la nueva legislación*. 1ª ed. Editorial España, Asunción - Paraguay, 1998. p. 86. URUGUAI. *Marca*. Disponível em: <https://www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes/registro-de-marcas-y-patentes>. Acesso em 2/3/2019.

5 MARCAS NÃO TRADICIONAIS

O avanço das novas tecnologias impacta diretamente na forma de uso das marcas. Os avanços tecnológicos promovem novos meios de fazer negócios e novas oportunidades de promoção das marcas. Deve restar claro que as tecnologias estão pressionando as estruturas, as formas de usar as marcas e como os consumidores são expostos a ela. Entretanto, a própria natureza e função permanecem os mesmos, em nada mudam seu conceito⁸.

As marcas não tradicionais, conforme Kone Cesário⁹ informa, ainda carecem de uma definição clara, porém a doutrina tem feito sua definição a partir de diferentes ângulos. A seguir, serão abordados alguns conceitos.

5.1 Marca Tridimensional

Dentre as várias possíveis definições de uma marca tridimensional, Gama Cerqueira a define como a forma do produto ou seu invólucro¹⁰. Em que pese alguns autores como Denis Borges¹¹ compreenderem que essa forma de apresentação marcária compõe o rol das marcas tradicionais porque possui regulamentação de registro pelo INPI no Brasil, Maite Moro entende que elas são marcas não tradicionais porque “encontram obstáculos de ordem intra e inter-registral.”¹²

Outra questão que é importante observar ao tratar sobre marcas tridimensionais, refere-se ao objeto a ser protegido. O elemento protegido é a

⁸CARVALHO, N. P. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas - passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Lumen, 2009, p. 633.

⁹CESÁRIO, K. P. F. op. cit., p. 41-43.

¹⁰CERQUEIRA, J. da G. Tratado da Propriedade Industrial, Volume I, Parte I. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010. p. 266

¹¹ BARBOSA, D. B. Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais. Janeiro de 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf Acesso em 6/1/2019.

p.14

¹² Moro, M.C.F. Marcas Tridimensionais – Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. XXII

forma do produto ou embalagem excluindo-se os elementos funcionais e ornamentais, tais como cores, desenhos e materiais¹³.

5.2 Marca de Posição

Stefano Sandri e Sergio Rizzo¹⁴ conceituam que a marca de posição é especificada pela posição em que a marca é aposta a um produto particular.

Além disso, esses autores observam que a marca de posição é muito comum no mercado de luxo. Como exemplo, é possível citar a Dama Voadora – “*The Spirit of Ecstasy*” – afixada sobre o radiador do Rolls Royce; a estrela de três pontas da Mercedes; o jaguar do Jaguar; as duas letras “C” da Chanel.¹⁵

Deve ser explicitado que o objeto da proteção não é a marca isolada ou o produto, mas o conjunto como um todo, que engloba a posição específica em que a marca é afixada ou disposta ao produto. Os sinais podem ser independentes ou dependerem da existência do produto para serem reconhecidos. Acrescenta-se que esta marca deve aparecer sempre na mesma posição e mesmo tamanho¹⁶.

5.3 Marca de cor única

São marcas que consistem unicamente em uma ou mais cores usadas em objetos específicos. A cor pode ser usada em toda a superfície das mercadorias ou em uma parte delas, além disso pode ser utilizada na totalidade ou parte da

¹³Barbosa, D. B. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/usocomamarca.pdf>. Acessado em 07/4/2019, pp 3-12.

¹⁴SANDRI, S., e RIZZO, S. Non-conventional Trade Marks and Community Law. Leicester: Marques, 2003. p. 151

¹⁵SANDRI, S., e RIZZO, S. op. cit., p. 152

¹⁶SUIÇA. Suprema Corte Suíça. Recusa do registro internacional No 1'031'242 Sola de sapato vermelho feminino (marca de posição). Christian Louboutin vs Instituto Federal de Propriedade Intelectual IGE. Disponível em: <http://www.decisions.ch/entscheide/id/1803>. Acessado em 09/3/2019

embalagem dos produtos. Já para serviços, a cor pode ser usada em toda ou parte da matéria de propaganda ou de utilidade¹⁷.

Deve restar claro que não se aplica nesse caso as cores associadas a outros elementos, como uma palavra ou forma preenchidos de alguma cor, pois nessa situação hipotética haveria uma marca tradicional ou um *trade dress*¹⁸.

5.4 Marca de Movimento

Nesse tipo marca são utilizadas imagens em movimento, e geralmente seu uso está associado a mídias que consigam reproduzir tais movimentos, como por exemplo, televisões, filmes e telas de computador.¹⁹

Compreende-se que a marca em movimento pode ser representada de vários meios, cabendo aos escritórios regulamentar sua recepção²⁰.

5.5 Marca Multimídia

A teoria conceitua a marca multimídia como aquela constituída por, ou extensível a, uma combinação de imagens e som²¹. Trata-se de uma marca híbrida que apresenta as características tanto da marca de movimento quanto da sonora.

Observa-se que o estudo quanto a formas de representação ou distintividade dos elementos sonoros dessa marca não serão objeto de estudo deste artigo.

¹⁷USPTO. Trademark Manual of Examining Procedure. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1975.html>. Acesso em 21/1/2019.

¹⁸GILSON, J. G., e LALONDE, A. G. Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks. The Trademark Reporter, 2005, pp. 773-824

¹⁹GILSON, J.G.,e LALONDE, A. G. op. cit.

²⁰WIPO. Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. 2011. Regra 3 (6) Disponível em:: <https://wipolex.wipo.int/en/text/291574> Acesso em: 06/4/2019.

²¹EUIPO. Definição de marca. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-definition>. Acesso em 2/1/2019.

5.6 Marca holográfica

São marcas compostas por características holográficas²², ou seja, o observador consegue captar inúmeras variações de cor ou características da imagem de acordo com o ângulo pela qual é vista.

De acordo com Stefano Sandri e Sergio Rizzo²³, quando a luz atinge o holograma em um mesmo comprimento de onda que o utilizado no processo de impressão, surge a imagem do objeto sob diferentes perspectivas de acordo com o ângulo do observador.

Embora as marcas holográficas apresentem uma imagem em movimento como as marcas de movimento, estas não se confundem. A primeira movimenta-se por conta própria, enquanto os hologramas são estáticos, não apresentam “começo, meio e fim” e seus movimentos dependem do movimento e posição do observador.

5.7 Trade Dress

Gustavo de Andrade²⁴ aponta que o termo *Trade Dress* já se encontra bastante difundido no ramo da propriedade intelectual, entretanto nenhum país cunhou uma definição técnica para expressão.

Pode-se dizer que *Trade Dress* consiste na proteção da forma do produto ou de sua embalagem, ou até mesmo de um serviço como um todo, englobando simultaneamente suas características como *design*, tamanho, forma, cor, *labels*, gráficos, decorações, arquitetura. Ressalva-se que não pode existir funcionalidade associada ao elemento, pois havendo funcionalidade não há possibilidade de registro.

Não existe uma lista exaustiva do que pode ser caracterizado como *Trade Dress*, em princípio, qualquer signo possui capacidade de ser entendido como este tipo de marca.

²²EUIPO. Definição de marca. op. cit.

²³SANDRI, S., e RIZZO, Sergio. 2003. op. cit. p. 164

²⁴ANDRADE, G. P. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. ABPI, mai/jun 2011. p. 3-26.

Duas regras relevantes sustentam a capacidade de um signo ser caracterizado como *Trade Dress*: a não funcionalidade; e a distintividade. Tais necessidades podem ser extraídos da doutrina americana firmada em julgamentos²⁵.

Neste estudo, o *Trade Dress* será abordado como o *layout* apresentado pelo produto ou serviço, não levando em consideração aspectos mercadológicos, tais como sons, cheiros, roupas dos atendentes, objetos de papelaria etc. O “conjunto-imagem”, neste caso, é o próprio signo distintivo.

6 ACORDOS INTERNACIONAIS

Existem diversos acordos que tratam sobre propriedade industrial mas, para construção desse tópico, serão abordados os que influenciam diretamente o estudo sobre o tema, dentro do recorte de países selecionados.

6.1 Mercosul

O Mercosul tem seus antecedentes em negociações bilaterais iniciadas por Brasil e Argentina com a Declaração do Iguazu de 1985, na qual os dois países buscavam um Mercado Comum. Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, o marco fundacional do processo de integração regional no MERCOSUL. A Venezuela aderiu ao bloco em 2012, entretanto, encontra-se suspensa desde 2016. Os demais países sul-americanos estão vinculados como Estados-Associados.

Para tratar da Política Industrial, foi criado, no Anexo V do Tratado de Assunção, o subgrupo de Trabalho VII, vinculado ao Grupo Mercado Comum. Para criar um código comum, apropriado a todos os países, foi criado o Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem²⁶.

²⁵USPTO. Trademark Manual of Examining Procedure. op. cit.

²⁶Moro, M. C. F. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. pp. 213-220

6.2 Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial

A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial foi estabelecida em 1883 e atualmente conta com 177 Entidades Contratantes. Sua origem advém da tentativa de harmonização da legislação sobre propriedade industrial dos países participantes²⁷.

Há uma ampla liberdade legislativa para esses países, sendo as três principais categorias que governam o acordo: tratamento nacional, prioridade unionista, e regras comuns²⁸.

Em seu art. 6^o *quinquies* A.-(1), o acordo estabelece o princípio *Telle Quelle*, no qual uma marca que tenha sido registrada em seu país de origem deverá ser aceita e protegida, baseando-se em um pedido, em sua forma original em outro país membro do acordo. Acrescenta-se que os registros poderão ser negados quando contrários aos dispositivos legais do país²⁹.

6.3 TRIPS

O acordo de TRIPS foi estabelecido em um contexto de insatisfação, principalmente por parte dos Estados Unidos, quanto aos que consideravam proteção insuficiente para Propriedade Intelectual³⁰. Surge como resultado das negociações da rodada do Uruguai, assinada em Marrakesh em abril de 1994, a qual culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio.³¹

²⁷GONTIJO, C. As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS - A posição brasileira. Brasília: Fundação Heinrich Böll no Brasil. 2005. p. 8

²⁸WIPO. Summaries of Conventions, Treaties and Agreements Administered by Wipo. Geneva: WIPO, 2013. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf. Acesso em 6/6/2019. p. 8.

²⁹BARBOSA, D. B. Do princípio *telle quelle* da CUP. 2009. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tellequelle.pdf>. Acesso em 01/1/2019. E art. 6^o *quinquies* A.-(1) da CUP.

³⁰GONTIJO, C. 2005. op. cit p. 13

³¹WTO – World Trade Organization. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm. Acesso em 09/7/2019.

A proposta estrutura-se em três pilares: a definição de regras mínimas, a introdução de mecanismos de aplicação e a criação de um forte sistema internacional de solução de controvérsias.³²

A seção 2 sobre marcas, no art. 15 apresenta definição sobre o que é uma marca, normatiza o elemento do *secondary meaning*, e estabelece a possibilidade de que os países condicionem suas marcas à necessidade de os signos serem visualmente perceptíveis. Cabe observar que esta é a opção adotada pelo Brasil³³, mas não pelos demais países do Mercosul.

7 LEGISLAÇÕES NACIONAIS

7.1 Argentina

O texto constitucional argentino aborda de forma mais ampla o direito à propriedade, não havendo uma expressão literal de proteção às marcas nesse documento. No país, uma lei específica rege o tema, a *Ley de Marcas y Designaciones*³⁴ que aborda conceitos, descrições, procedimentos e formalidades administrativas, medidas punitivas e protetivas e apresenta as autoridades competentes para os atos. Observa-se que as marcas coletivas são contempladas em outra lei.

A propriedade de uma marca e sua exclusividade de uso é obtida através do registro, o qual deve ser feito no *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial* (INPI-AR), um órgão estatal vinculado ao *Ministerio de Producción*.

Logo no primeiro parágrafo da lei de marcas, o legislador argentino apresenta o que pode ser entendido como marcas para produtos e serviços que incluem uma ou mais palavras com ou sem conteúdo conceitual, desenhos, emblemas, monogramas, gravuras, impressões, selos, imagens, bandas, combinações de cores aplicadas a produtos ou recipientes, combinações de letras

³²GONTIJO, C. 2005. op. cit p. 13

³³BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996. Art. 122 da LPI

³⁴ARGENTINA. Lei 22.362 de 26 de dezembro de 1980. *Ley de marcas e designaciones*. Buenos Aires, 1980.

ou números, frases publicitárias e relevos. Além disso, acrescenta que outros signos com capacidade distintiva estão aptos a serem registrados como marca³⁵.

Por sua vez, o 2º artigo apresenta o que a lei não considera como marca, logo, não são passíveis de registro. E o 3º artigo apresenta 10 proibições de signos que a lei proíbe de serem registrados como marca³⁶.

7.2 Brasil

Ao analisar a legislação brasileira, a primeira menção sobre proteção à Propriedade Industrial está presente na Constituição Federal (art. 5, XXIX, Constituição Federal, 1998). Verifica-se que o Estado assegurará, por meio de lei, o direito à propriedade das marcas e outros signos distintivos, aos nacionais e estrangeiros, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País.

A lei 9.279, a qual regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (art. 1 da LPI), entrou em vigor em 1996, revogando o Código da Propriedade Industrial de 1971. Está inserida na necessidade de adaptação da legislação nacional às exigências previstas na TRIPS³⁷.

No Brasil, o órgão responsável pelo registro de Marcas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob o Ministério da Economia.

As normas marcárias são tratadas especificamente a partir do art. 122 até o art. 173 da LPI. De acordo com o art. 122 “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Neste artigo, o legislador opta por proteger todos sinais visualmente perceptíveis desde que a Lei não proíba o registro³⁸.

³⁵ ARGENTINA. op. cit. 1980. Art. 1º

³⁶ ARGENTINA. op. cit. 1980. Art. 3º

³⁷ BARBOSA, D. B. Uma introdução a propriedade intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 20 de/7/de 2019. p. 15-18

³⁸ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2013. p. 228

No que tange às proibições de registro, estas estão previstas no art. 124. A Lei veta os registros de marcas que não tenham os seguintes requisitos: liceidade, distintividade, veracidade e a própria disponibilidade do registro do sinal.

7.3 Paraguai

Como consequência de sua adesão aos convênios internacionais na década de 90, o Paraguai tem se comprometido nos últimos anos com a modernização de suas leis sobre propriedade intelectual³⁹.

O marco legal da proteção à propriedade intelectual no Paraguai é amparado pela Constituição, o normativo mais elevado do país. Da carta magna paraguaia, em seu art. 110, extrai-se que “Todo autor, inventor, produtor ou comerciante gozará de propriedade exclusiva de sua obra, invenção, marca ou nome comercial, de acordo com lei” (tradução nossa)⁴⁰.

A responsabilidade por administrar e aplicar as normas relativas à proteção da propriedade intelectual fica a cargo da *Dirección Nacional de Propiedad Intelectual*– DINAPI, o qual se vincula ao poder executivo através do *Ministério de Industria y Comercio*.

No país, a lei que regula a proteção marcária é a lei 1.294 de 6 de agosto de 1998⁴¹. Esta é uma lei específica sobre o tema e conta com 139 artigos, os quais abordam além dos conceitos sobre marcas, questões de indicação geográfica e nome comercial.

Além dos tratados internacionais, outra motivação para a modernização da legislação marcária do país reside no fato de que a proteção legal dos signos distintivos é essencial para uma economia de mercado, no caso do Paraguai mais ainda, uma vez que a economia Paraguaia se baseia consideravelmente no

³⁹ BRIX, W. F. de. op. cit, 1998. p. 25

⁴⁰ PARAGUAI. Constitución de La República del Paraguay 20 de junio de 1992. Assunção, 1992. Disponível em: https://www.dinapi.gov.py/application/files/7314/3324/7396/Constitucion_Nacional.pdf. Acesso em 28/7/ 2019

⁴¹ PARAGUAI. Lei 1.294 de 6 de agosto de 1998. Assunção, 1998. Disponível em: https://www.dinapi.gov.py/application/files/4814/3324/6504/LEY_N_1242_DE_MARCAS.pdf. Acesso em 28 jul 2019

comércio regional e internacional. Por esse motivo é necessária uma legislação adequada para proteção, tanto das empresas nacionais quanto internacionais⁴².

No art. 1º está a definição de marcas adotada pela legislação nacional que, de acordo com o normativo, são todos os signos que sirvam para distinguir produtos e serviços. O artigo apresenta uma série de elementos de forma exemplificativa que podem constituir uma marca: uma ou mais palavras, slogans, emblemas, monogramas, selos, vinhetas, relevos, nomes, palavras fantasiosas, letras e números com diferentes formas ou combinações, combinações e arranjos de cores, rótulos, envoltórios e embalagens. A lei ainda acrescenta que a forma, a apresentação, o condicionamento de produtos ou suas embalagens, os meios ou os locais de venda também são passíveis de serem reconhecidos como marca.

Cabe destacar que a nova legislação já segue as novas tendências em relação às marcas que são ligadas aos demais sentidos, como as marcas olfativas, gustativas e sonoras, uma vez que a lei anterior, *Ley de Marcas 751/79*, restringia o registro aos signos distintivos visíveis. Também é importante observar que para realizar o registro, o signo deve ser representado graficamente⁴³.

A legislação também apresenta os signos que não poderão ser registrados como marca em seu artigo 2º.

7.4 Uruguai

O Uruguai fornece em sua constituição⁴⁴ as bases para o direito à propriedade intelectual, conforme artigos 7, 32, 33, 36, 53, 72 e 332. Em seu artigo 33, a constituição estabelece mais claramente que serão reconhecidos e protegidos por lei o trabalho intelectual, o direito de autor, do inventor e do artista.

⁴² BRIX, W. F. de. op. cit, 1998. p. 82-83

⁴³ Ibid. p. 86

⁴⁴ URUGUAI. Constitución de La República de 1967, con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004. Montividéo, 2004. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967>. Acesso em 26/7/2019. Art. 17

Para garantir a proteção de marcas, o Uruguai atualizou e modernizou sua legislação marcária, publicando em 1998 sua *Ley de Marcas*⁴⁵. As modificações produzidas em relação as legislações anteriores garantem a adequação aos mais recentes e relevantes acordos internacionais, como a última versão da CUP de 1967, o ingresso à OMPI 1979, e TRIPS em 1994.

O registro das marcas encontra-se a cargo de *La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial* (DNPI), a qual é a unidade executiva do *Ministerio de Industria, Energía y Minería* (MIEM), cujo papel substantivo é gerir e proteger os direitos da propriedade industrial⁴⁶.

No Uruguai, a legislação entende por marca todo sinal capaz de distinguir produtos e serviços de uma pessoa física ou jurídica de outra⁴⁷. Apesar de ser uma frase curta, carrega um profundo conteúdo, uma vez que essa descrição implica, inicialmente, que o único limitador a que um sinal seja reconhecido como marca é sua capacidade distintiva. É interessante observar que entre o rol de possíveis marcas, o Uruguai cita de forma expressa as frases publicitárias, desde que apresentem as características presentes na lei⁴⁸.

Na sequência, o art. 2º cria uma limitação ao sinal que não for visível. Neste caso, a possibilidade de registro como marca estará condicionada a uma capacidade técnica adequada. A lei não limita seu escopo aos atuais tipos de marcas não visíveis, considerando que pode vir a existir outros tipos de marcas, esse dispositivo assegura uma maior longevidade do normativo.

A legislação do Uruguai reconhece dois grupos de sinais cujo registro não é permitido. O primeiro grupo diz que a proibição de registro é absoluta, uma vez que os sinais não apresentam as características de marcas ou não são passíveis de registro; ao passo que o segundo grupo é composto por proibições ditas relativas,

⁴⁵URUGUAI. Lei 17.001 de 25 de setembro de 1998. Montevideo, 1998. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>. Acesso em 26/7/2019

⁴⁶MIEM. Guía de examen y procedimiento de signos distintivos. Disponível em: https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_examen_y_procedimiento_de_signos_distintivos.pdf. Acessado em 26 de jul 2019. p. 8

⁴⁷URUGUAI. op. cit.1998. Art. 1º

⁴⁸URUGUAI. op. cit.1998. Art. 3º

uma vez que alguma autorização ou característica alheia ao sinal pode torná-lo passível de registro⁴⁹.

O princípio da distintividade adquirida é normatizado pela legislação uruguaia no art. 8º. Tal aplicação é restrita aos casos de termos técnicos, comerciais ou vulgares que indiquem característica ou atributo do produto, à termos que indiquem natureza, gênero ou espécie, palavras, frases, sinais ou desenhos de uso geral, palavras de língua estrangeira que em sua tradução se encaixem em um dos casos anteriores.

7.5 Venezuela

A proteção à propriedade intelectual é primeiramente reconhecida pela constituição venezuelana em seu artigo 98, o qual diz que reconhecerá e protegerá a propriedade intelectual⁵⁰.

Os serviços relacionados à propriedade intelectual estão a cargo do *Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)*, o qual está vinculado ao *Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional*.

Depois que a Venezuela denunciou ao *Tratado del Acuerdo de Cartagena* no ano de 2006, o país desaprova as *Decisiones Andinas*, dentre elas a decisão 486, uma lei supranacional que trata sobre a propriedade industrial. Com isso, o normativo vigente em vigor que trata sobre propriedade industrial é a lei de 1956, a qual não é harmonizada ao TRIPS nem à CUP.

A legislação antiga não protege as marcas não tradicionais, exceto se forem registradas como desenhos bidimensionais. Cabe observar que as marcas já registradas sobre a égide do acordo dos países andinos continuam válidas, desde que renovadas dentro de seus respectivos períodos legais.

Nesse sentido, pode haver conflitos entre as várias informações disponíveis sobre a possibilidade de registro disponíveis em livros, no site oficial, e

⁴⁹ URUGUAI. op. cit. 1998. Art. 4º e 5º

⁵⁰ VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 30 de dezembro de 1999. Caracas, 199. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/130106>. Acesso em 30/7/2019

nas práticas atuais informadas por advogados e representantes de PI atuantes no país.

Na Venezuela, desde de 1956, encontra-se em vigor a *Ley de Propriedade Industrial* (Lei 25.227)⁵¹, a qual aborda os direitos dos inventores, descobridores sobre suas criações, inventos ou descobertas relacionadas a indústria, também aborda o direito dos produtos, fabricantes ou comerciantes sobre as frases ou signos especiais que adotem para distingui-los de outros similares.

A lei contempla os temas marcários dos artigos dos artigos 27 ao 36, dos artigos 70 ao 88, artigo 106 e artigo 111. Além de apresentar outros artigos destinados aos trâmites e formalidades tanto de patentes como de marcas.

O conceito de marca é descrito no art. 27, o qual engloba de forma genérica tanto o conceito de marca como denominação comercial⁵².

A legislação também aponta os signos que não podem ser adotados nem registrados como marca: signos que sugiram ideias ou visem proteger itens imorais, proibidos ou ilegais; bandeiras, brasões, armas ou insígnias da República, estados e municípios venezuelanos, ou de nações estrangeiras; signos da Cruz Vermelha ou qualquer entidade de mesma natureza; nomes geográficos; forma e cor os produtos; cor ou combinações de cores sozinhas; figuras geométricas sem novidade; caricaturas, retratos ou desenhos que desrespeitem objetos dignos de respeito; termos e expressões de uso geral; nome completo, exceto se apresentado pelo próprio; marcas idênticas ou semelhantes pra produtos ou serviços de mesmo segmento; slogans que abordem outras marcas similares⁵³.

8 CRITÉRIOS DE REGISTRABILIDADE

8.1 Marca Tridimensional

Dentre todas as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, a marca tridimensional é a única amplamente reconhecida e que tem a registrabilidade aceita em todos os países do Mercosul. Porém cabe uma ressalva à Venezuela.

⁵¹ VENEZUELA. Lei nº 25.227 de 1956.

⁵² SANSÓ, H. R. de. Patentes e Signos Distintivos. Caracas: Publicaciones de La Facultad de Derecho. 1968. p. 21

⁵³ VENEZUELA. op. cit. 1956. Art. 33, 34 e 35

No Brasil, as formas que não sejam necessárias, comuns ou vulgares, não possuam efeito técnico, nem estejam protegidas por desenhos industriais, são passíveis de proteção marcária⁵⁴.

O Manual de Marcas da autoridade brasileira define a marca tridimensional como aquela constituída pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica e dissociada de efeito técnico.

No país, o exame de registrabilidade se atém primordialmente se a forma do objeto é distintiva. Acrescenta-se que cores, imagens e rótulos apostos ao objeto, relevos, elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis não conferem distintividade ao objeto⁵⁵.

As legislações argentina e paraguaia são claras ao definir que podem ser registradas como marcas tanto as embalagens quanto os recipientes dos produtos, permitindo assim o registro das marcas tridimensionais⁵⁶.

Em relação ao Uruguai, para entender a marca tridimensional, primeiro é necessário recorrer à lei de patentes e desenhos industriais do país. A lei não considera como marca as formas de produtos ou embalagens que reúnam os requisitos legais relacionados a uma patente⁵⁷.

Se por um lado, no Uruguai, o objeto patenteável não pode ser protegido por marca, é interessante observar que essa mesma lei permite a coexistência da proteção do desenho industrial com a proteção garantida por outros regimes de propriedade intelectual⁵⁸.

Por meio da circular 09/2015, a autoridade uruguaia normatizou os critérios de marcas tridimensionais. Através dessa regulamentação, o Uruguai registra como marcas tridimensionais todos os signos cuja distintividade se dê

⁵⁴ BRASIL. op. cit. 1996. Art. 124, XXI e XXII

⁵⁵ INPI. Manual de Marcas. 3ª Edição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> . Acesso em 14/10/2019.

⁵⁶ ARGENTINA. op. cit. 1980. Art. 1º. PARAGUAI. op. cit. 1998. Art. 1º.

⁵⁷ URUGUAI. op. cit. 1998. Art. 4º.

⁵⁸ URUGUAI. Lei 17.164 de 25 de setembro de 1999. Montividéo, 1998. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/17164-1999>. Acesso em 15/10/2019. Artigos 87º.

exclusivamente por sua forma em si mesma, não admitindo a inclusão de cores, nomes ou outros elementos figurativos⁵⁹.

Nota-se que os signos que combinem uma representação tridimensional acompanhados de outros elementos gráficos não serão caracterizados como marca tridimensional e sim como uma “marca mista”.

A Venezuela é o ponto polêmico dentre todos os países. Ao denegar o Pacto Andino, retrocedeu à sua legislação de 1955, a qual não contempla o registro da marca tridimensional. Conforme explica Tinoco Soares⁶⁰, a legislação venezuelana, através de seus artigos 22, 27 e 33⁶¹, nega explicitamente a forma como marca.

Porém convém mencionar que, ao realizar pesquisa no site do próprio instituto de PI venezuelano, este ainda aponta que as formas dos objetos são signos passíveis de constituir uma marca⁶². Conforme resposta obtida junto ao questionário formulado, verificou-se que as marcas deste tipo quando são solicitadas, podem obter o registro quando apresentadas como formas bidimensionais.

8.2 Marca de Posição

Para entender a abordagem brasileira, será observado o tratamento descrito no manual de marcas elaborado pelo INPI(BR). A representação de um termo descritivo ou de uso comum, seja bidimensional ou tridimensional, desde que não estilizados, é irregistrável à luz dos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI. Quando aplicados elementos distintivos sobre as representações gráficas de caráter irregistráveis, serão formuladas exigências para supressão destes elementos.⁶³

⁵⁹ MIEM. Guía de examen y procedimiento de signos distintivos. 2019. op. cit. p. 102

⁶⁰ SOARES, J. C. T. Tratado da Propriedade Industrial, Volume I. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1988.p. 487-488

⁶¹ VENEZUELA. Lei n 24.873 de 14/10/1955, artigos 22, 27, 33.

⁶² VENEZUELA. Marcas. Disponível em: <http://sapi.gob.ve/marcas/>. Acesso em 15/10/2019.

⁶³ INPI. Manual de Marcas. 3ª Edição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em 14/10/2019.



Figura 1 – Marca 815547480 registrada no INPI (BR) pelo requisitante New Balance. E pedido 901514225 depositado no INPI (BR) pelo requisitante Christian Louboutin.

Em maio de 1990 a empresa New Balance fez o pedido da marca 815547480 (fig. 1), tendo este sofrido indeferimento na instância administrativa em junho de 1991. O motivo alegado foi que a marca era constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial. Em recurso contra o indeferimento, a segunda instância administrativa manteve a decisão de indeferimento.

Contudo, este indeferimento foi contestado judicialmente, tendo sido a decisão revertida através do processo realizado na justiça federal nº 9900015525.

Em outro estudo, conforme exemplificado na figura 1, verifica-se que a empresa francesa Christian Louboutin realizou o pedido de marca para distinguir calçados em 2009, e desde essa época o pedido ainda está aguardando uma decisão.

A Argentina apresenta, em sua legislação, uma definição de marcas abrangente com margem a receptividade da marca de posição. Conforme trechos extraídos do artigo 1º, o qual informa o que pode ser registrado como marca: *las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases e; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad*. Entretanto não é possível encontrar em suas leis ou normativos a menção específica a esta apresentação como marca⁶⁴. A informação de que o INPI (AR) aceita este tipo marca só foi verificada por meio de questionário acadêmico.

Ao realizar a busca no banco de dados de marcas do INPI (AR), não foi encontrado depósito de pedido idêntico aos realizados no Brasil, entretanto é

⁶⁴ ARGENTINA. op. cit. 1980. Art. 1º

possível verificar a marca mista 2732738 em vigor, a qual apresenta uma imagem posicionada na sola de um sapato (fig. 2).

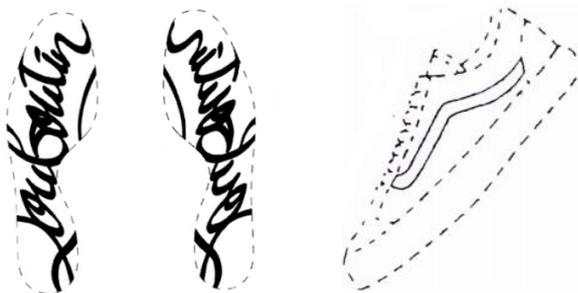


Figura 2 – O primeiro desenho representa a marca 2732738 depositado no INPI(AR) pelo requisitante Christian Louboutin. O segundo desenho se refere a um registro de marca da empresa Vans tanto no Uruguai quanto na Venezuela, respectivamente sob os números 449.804 e P255640.

O acervo de pedidos de registro de marcas disponível do Paraguai encontra-se com as imagens indisponíveis até o momento. Deste modo, com as informações fornecidas pela lei e a administração paraguaia não há possibilidade de afirmar o tratamento dado às marcas de posição neste país.

Dentre os tipos de marca apresentados pelo Uruguai, não existe a classificação de marca de posição propriamente dita. Quando analisado o banco de dados de marcas registradas no país, para os efeitos legais, são caracterizadas como “marcas mistas” ou “marcas figurativas”.

Ao analisar os vários registros em vigor verificados na autoridade uruguaia, é possível listar os seguintes exemplos similares ao caso brasileiro: registro 473.800 da empresa New Balance, registro 449.804 da Vans (fig. 2), e o 432.769 da Puma.

Um viés similar adota a Venezuela. Ao verificar as marcas registradas no país, verificou-se os seguintes registros: P255640(fig. 2), P255641 e 255642.

8.3 Marca de Cor única

Dentre todos os tipos de marcas abordados no estudo, este é um dos poucos pontos harmonizados em todas as legislações dos países do Mercosul. A lei

de todos os países proíbe de forma explícita o registro de marcas de cor única⁶⁵. Há situações em que as leis não reconhecem a cor como marca, há outras que a legislação não permite o registro de um signo como marca.

8.4 Marca de Movimento

Os normativos brasileiros não contemplam a marca de movimento (ou sequencial) como um tipo específico de marca, tampouco o sistema de registro do INPI (BR) está preparado para recepcionar estas marcas.

Apesar disso, ao analisar o banco de dados das marcas no Brasil, verifica-se a marca figurativa 826006248 (fig. 3) depositada pela Nokia, a qual apresenta uma sequência de imagens representando o movimento de duas mãos se cumprimentando. Esta forma de representação vai ao encontro de uma das recomendações da OMPI para o depósito de marcas de movimento.

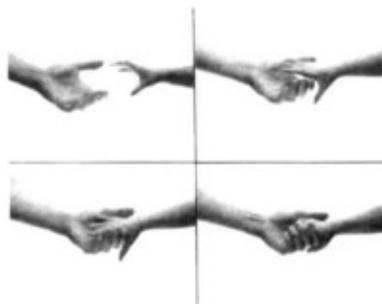


Figura 3 – Marca figurativa 826006248, já extinta, registrada pela Nokia.

Apesar desse exemplo de registro de marca, não foi possível encontrar no acervo do INPI (BR) outras marcas com representação de movimento para que seja verificado as decisões exaradas. É importante destacar neste momento que a ferramenta de busca disponibilizada pelo INPI (BR) não apresenta mecanismos necessários para uma busca eficiente em marcas que não apresentem elemento nominativo.

Por sua vez, a marca de movimento é contemplada explicitamente na Argentina⁶⁶. Para realizar o registro, o formulário disponibilizado pelo INPI (AR)

⁶⁵ BRASIL. op. cit. 1996. Art. 122, VIII. ARGENTINA. op. cit. 1980. Art. 2º, d). PARAGUAI. op. cit. 1998. Art. 2º, d). URUGUAI. op. cit. 1998. Art. 4, 8º. VENEZUELA. op. cit. 1956. Art. 33, 6º

possui no campo “*Tipo de Marcas*” a opção “*Secuencial*”. Entretanto não há maiores explicações sobre o registro desta marca em si.

O sistema de busca de marcas argentino não possibilita uma busca detalhada pelo tipo de marca, não viabilizando uma busca otimizada para esta forma de apresentação.

Ao verificar a existência do depósito por parte da empresa Nokia de marca similar a apontada no Brasil, dentre os depósitos figurativos e mistos da empresa, vários dos registros estavam sem imagem.

A legislação do Paraguai não apresenta a marca de movimento como um dos tipos de marcas que recepciona, nem em seus atos administrativos há menção a recepção. Tampouco a busca no site paraguaio proporciona informações úteis sobre a possibilidade do registro.

Tanto o Uruguai quanto a Venezuela, não possuem a classificação de marcas de movimento. Entretanto através de questionário acadêmico foi identificado que marcas como a da figura 3 podem ser registradas sob o tipo figurativa.⁶⁷

8.5 Marca multimídia

Nenhum dos países apresentam em seus normativos, leis, ou publicações a menção de que aceitem a marca multimídia. Ao realizar busca pelos acervos dos escritórios de PI, em nenhum dos acervos foi possível identificar uma marca multimídia.

O Brasil é o único país do Mercosul a negar formalmente o registro de marcas multimídia. Uma vez que o signo distintivo seria composto de imagem e som, e a lei brasileira veta o registro de marcas visualmente não perceptíveis, a parte essencial caracterizada pelo som recai sobre a proibição de registro.

De acordo com relatos obtidos nos questionários enviados, os escritórios argentino e uruguaio aceitam esse tipo de marca.

⁶⁶ INPI (AR). El INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gob.ar/marcas/aprender>. Acesso em 22 out 2019

⁶⁷ Questionário enviado aos escritórios de PI, assim como à advogados e agentes de PI dos países selecionados neste estudo Indicação da página do Apêndice.

No INPI (AR), o pedido de registro de marca multimídia deve acompanhar um arquivo mp4 e os principais quadros que compõem a cena juntamente com uma descrição.

O MIEM informou que, embora aceite marcas multimídia, ainda não houve depósitos deste tipo, apenas recebeu marcas sonoras.

Juntamente com a solicitação de registro de marca, no Uruguai, o requisitante de pedido de marca multimídia deve enviar um CD com a marca. Como o número de pedidos destes tipos de marcas são baixos, as mídias são armazenadas em uma pasta para posterior busca de antecedentes.

8.6 Marca Holográfica

A menção à marca holográfica não aparece em nenhuma das legislações dos países do Mercosul. Apesar dessa falta de informação, tampouco as legislações ou normativos negam seu registro.

Ao verificar a base de dados do escritório brasileiro, é possível identificar a marca holográfica da empresa Visa, que registrou seu famoso holograma sob a forma de marca figurativa (fig.4). Entretanto, não foram encontrados outros registros para esse artigo.



Figura 4 – Marca figurativa da empresa Visa registrada no Brasil 800243056; na Argentina 32569494 e 32569495; no Uruguai 451.370.

O INPI argentino não trata de forma explícita sobre este tipo específico de marca, entretanto, a lei deste país permite o registro de qualquer signo com capacidade distintiva.

Para o registro de marcas deste tipo, o requerente deve enviar a sequência de imagens que compõe o signo junto com sua descrição e, se houver, um arquivo eletrônico. Entretanto, até o momento não houve depósitos seguindo esse procedimento⁶⁸.

Ao realizar busca no acervo argentino, é possível verificar que, em 2013, a Visa, como já havia feito no Brasil, registrou no INPI (AR) duas marcas de seu famoso holograma sob a forma figurativa.

Em relação ao Paraguai, não foi possível realizar buscas no acervo de marcas paraguaio a ponto de verificar o entendimento sobre essa questão. O sistema de buscas não permite localizar marcas figurativas.

No Uruguai, a Visa depositou o pedido em 2013, obtendo em 2014 a marca 451.370 para proteção de serviços financeiros. Embora não mencione especificamente o tipo holográfico, o país concedeu o registro sobre a forma figurativa.

Em relação à Venezuela, conforme questionário enviado, sabe-se que o país realiza o registro de marcas apresentadas em formas gráficas bidimensionais. Entretanto a ferramenta de busca disponibilizada para consulta do acervo de marcas registradas venezuelanas não viabiliza a busca de possíveis marcas holográficas.

8.7 Trade Dress

O INPI (BR), em sua Nota Técnica CPAPD nº 03/2016, tratou sobre o tema da representação gráfica da embalagem ou acondicionamento dos produtos, bem como a representação foto realista ou estilização comum do produto ou espaço físico onde os serviços são prestados ou produtos comercializados.

Não possuindo esse tipo específico de marca, considera-se que a eventual concessão de tais conjuntos como marcas nas formas mistas ou figurativas geraria uma ambiguidade nos limites do direito conferido.

⁶⁸ Questionário enviado aos escritórios de PI, assim como à advogados e agentes de PI dos países selecionados neste estudo Indicação da página do Apêndice.

É interessante observar que o acervo do INPI apresenta o registro de marca mista de um xampu Pantene. Conforme se observa na fig. 5, as características da imagem se enquadram nas descrições do *Trade Dress*.



Figura 5 – Marca mista 828662940 registrada no INPI (BR). Marca mista 3643541 registrada no INPI (AR). Marcas mistas 7373331 registrada no MIEM. Marca mista P303928 registrada no SAPI.

Apesar da disso, mais buscas em uma amostra maior demonstram entendimento no sentido de negar o registro.



Figura 6 – Pedidos 821728300, 840825935, 911261990

O pedido 821728300 (fig. 5) da marca *La Basque* reivindicou o signo para classe nacional 33 teve seu pedido indeferido com base no inciso XXI do art. 124 da LPI. O pedido 840825935 sofreu exigência de mérito para que o requerente retirasse os elementos não marcários do conjunto, a saber o espaço físico e o veículo. E o pedido 911261990 foi indeferido por não ser considerado distintivo.

Em casos de empresas que recorreram à justiça, é possível verificar entendimento recorrente que o judiciário brasileiro afirma que o *Trade Dress* é uma propriedade, entretanto não passível de registro de marca.

Na Argentina, em seus materiais de comunicação disponibilizados ao público, não foi verificada a discriminação de um tipo específico de registro de marca

como *Trade Dress*. Tampouco foram encontrados sinais de entendimento no sentido contrário. Cabe observar que o formulário de registro de marcas do país apresenta um campo de livre preenchimento a cerca do tipo de marca solicitado.

Com apoio do questionário acadêmico, verificou-se que para realizar o registro, o requerente deve informar que se trata de um pedido de *Trade Dress* e anexar imagens que demonstrem o conjunto.

Nesse ponto, recorrendo à base de dados argentina, verifica-se que há registros que se enquadram na descrição de *Trade Dress* protegidos sobre a forma de marca figurativa.

O INPI argentino concedeu proteção à marca da empresa *The Protector & Gamble*. A marca mista 3643541, exemplificada na fig. 5, concedida em 2018, representa a vestimenta de uma embalagem destinada a proteger itens variados de perfumaria e higiene.

Em relação ao Paraguai, a legislação de marcas do país em seu artigo primeiro informa que dentre os possíveis signos passíveis de registro de marca estão “*presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes*”⁶⁹.

Em análise do entendimento administrativo adotado pela DINAPI, não foi encontrada a especificação de marca deste tipo, mas também não foi verificado óbice ao registro. Cabe acrescentar que o formulário de registro de marcas paraguaio apresenta um campo que o próprio requerente pode indicar o tipo de marca a ser registrado.

Ao verificar o acervo disponibilizado ao público, a ferramenta não apresenta possibilita uma busca muito eficiente. Deste modo, não foi possível verificar as marcas deferidas ou indeferidas que corroborem com o entendimento deste trabalho.

⁶⁹ PARAGUAI. op. cit. 1998. Art. 1º

No Uruguai tampouco há a classificação de registro de marca do tipo *Trade Dress*, a proteção desses signos distintivos dá-se sob a forma de registro dos tipos de marcas mistas, figurativas e, em alguns casos, tridimensional.

Ao analisar o acervo de registro de marcas uruguaio, verifica-se que neste país a empresa *The Protector & Gamble* também depositou o pedido 7373331 (fig. 5) para o registro da marca apresenta um frasco cuja proteção recai sobre a Classe de Nice 3.

A Venezuela, tal qual os outros países, também não possui classificação do tipo *Trade Dress*. Entretanto em seu acervo também existem marcas cuja descrição se encaixa nos tipos de *Trade Dress* que estão registradas sob o tipo figurativo ou misto.

No SAPI foi verificado o registro P303928 (fig. 5) para marca PANTENE aposta ao frasco que contém os produtos vendidos. Além disso, no caso da Venezuela há uma peculiaridade em relação aos outros países, uma vez que o pedido de registro acompanha uma descrição detalhada da marca.

Tabela 1 - Resumo das marcas

Marca	Argentina	Brasil	Paraguai	Uruguai	Venezuela
Tridimensional	✓	✓	✓	✓	X*
Posição	✓	X**	-	✓***	X*
Cor única	X	X	X	X	X
Movimento	✓	X****	-	✓***	X*
Multimídia	✓	X	-	✓	X
Holográfica	✓	X****	-	X***	X*
<i>Trade Dress</i>	✓	X*****	-	✓***	X*

* Informações disponíveis conflitantes. O país aceitava até denegar o Pacto Andino. Atualmente aceita como marca figurativa ou marca mista.

** Administrativamente não aceita o registro. Existem registros admitidos judicialmente.

*** Não há esse tipo de marca propriamente dito, o registro é feito e, quando aplicável, a marca é caracterizada como "marca figurativa" ou "marca mista".

**** O país é silente em relação a marca. Foram identificados registros sob a forma de "marca figurativa".

***** Não realiza o registro de marcas. A proteção se dá por vias judiciais através de processos de concorrência desleal.

Fonte: elaborado pelo autor

9 CONCLUSÕES

Este artigo tratou do entendimento dado a tipos específicos de marcas: às não tradicionais visualmente perceptíveis, que se originam da necessidade das empresas em proteger como seus clientes as identificam e percebem.

As empresas que consolidam suas marcas buscam diversas formas de diversificá-las em relação aos seus concorrentes. Quando buscam novas formas para a apresentação de seus signos distintivos, surgem as marcas não tradicionais.

A possibilidade de registro das marcas não tradicionais visualmente perceptíveis nos países do Mercosul revelou-se complexa. Inicialmente foi feito um levantamento conceitual para discutir as definições de marcas não tradicionais, especificamente as visualmente perceptíveis. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, buscou-se explicar o que são as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis.

Verifica-se que os conceitos de marcas abordados nos principais acordos internacionais, os quais já se encontram incorporados nas legislações nacionais, são muito amplos. As contribuições desses acordos são muito claras, convergindo no sentido de alinhar a capacidade de distintividade como o pressuposto básico da definição de marca. Entretanto, percebe-se que existe uma discricionariedade para interpretação administrativa.

Após conceituar o tema, foi explorado como os países recebem essas marcas não tradicionais. Nesse momento, verificou-se que os países em estudo, no atual momento, não se preocuparam em tratar especificamente sobre o tema, dando pouca atenção ao assunto não normatizando suas especificidades.

Após conceituar o tema, foi explorado como os países recebem essas marcas não tradicionais. Nesse momento, verificou-se que os países em estudo, no atual momento, não apresentam muitos normativos ou diretrizes específicos sobre o tema.

A falta de uma definição comum do que são as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis e as melhores formas para administrá-las possivelmente

explica, em parte, a dificuldade em harmonizar um código comum para o tratamento a esses tipos de marcas nos países do Mercosul.

A dificuldade recai nas distorções das legislações vigentes e a falta de uma harmonização no bloco do Mercosul, o qual foi criado com o objetivo de criar um mercado comum entre os países do sul.

A partir das buscas realizadas nos pedidos de registro de marcas dos países do Mercosul, foi possível perceber que, com exceção do Brasil, os demais países abordam um entendimento mais amplo sobre o que é marca. Embora não apliquem denominações administrativas específicas para os variados tipos de marca, essa questão não é um determinante para a possibilidade de registro do signo como uma marca.

Em geral, os países do Mercosul registram suas marcas não tradicionais visualmente perceptíveis sob os tipos definidos como “misto” ou “figurativo”.

O Brasil, de forma similar, apresenta alguns registros sob a forma “figurativa” como, por exemplo, a marca holográfica ou de movimento. Entretanto, existem casos em que o entendimento administrativo veta o registro da marca, como é o caso das marcas de posição e multimídia.

Considerando que os países ainda estão consolidando seus entendimentos sobre os variados tipos de marca, foi necessário alinhar a descrição dos tipos de marcas estudados com os acervos de signos depositados nos países para verificar o entendimento das instâncias administrativas.

Em tabela própria elaborada (tabela 1), foram listadas as possibilidades de registro das marcas.

Os conceitos básicos sobre as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis são ferramentas essenciais. Levantar questões sobre esse tema mesmo que se encontre em fase de desenvolvimento é prioritário. É razoável uma atualização do texto legal para apresentar uma legislação compatível com a proteção dos ativos presentes no século em que nos encontramos.

As marcas não tradicionais são reais e presentes no mercado, não as levar em consideração legislativa e administrativamente pode gerar uma lacuna no

sistema de proteção à propriedade industrial. No Brasil, por não haver proteção, é necessária uma estratégia de negócios para garantir a proteção a esse ativo.

10 REFERÊNCIAS

AAKER, D. A. *Marcas Brand Equity: gerenciando o valor da marca*. 13.ed. Tradução de André Andrade. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

ANDRADE, G. P. O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços. ABPI, mai/jun 2011.

AOUN, A., e LARRANZAR, P. Algunas cuestiones vinculadas al título de las obras intelectuales y su relación con las marcas. In: *Derechos Intelectuales*. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007.

ARGENTINA. Constitución de La Nación Argentina de maio de 1853, alterada e revista em 1994. Buenos Aires, 1994. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>. Acessado em 25 jul. 2019.

ARGENTINA. Lei 22.362 de 26 de dezembro de 1980. Ley de marcas e designaciones. Buenos Aires, 1980.

BARBOSA, D. B. *A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/usocomomarca.pdf>. Acessado em 07/4/2019.

BARBOSA, D. B. Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_marcas.pdf Acesso em 6/1/2019

BARBOSA, D. B. Do princípio telle quelle da CUP. 2009. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tellequelle.pdf>. Acesso em 01/1/2019. E art. 6º quinquies A.- (1) da CUP.

BARBOSA, D. B. *Uma introdução a propriedade intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em 20 de jul. de 2019.

BRASIL. Lei n. 5.648 de 11 de dezembro 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, 1970.

BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996.

BRIX, W. F. de. *Análisis de la nueva legislación*. 1ª ed. Editorial España, Asunción - Paraguay, 1998.

CARVALHO, N. P. *A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas - passado, presente e futuro*. Rio de Janeiro: Lumen, 2009.

CERQUEIRA, J. da G. Tratado da Propriedade Industrial, Volume I, Parte I. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010.

CESÁRIO, K. P. F. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - PUC - SP. São Paulo, 2016.

EUIPO. Definição de marca. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trademark-definition>. Acesso em 2/1/2019.

GILSON, J. G., e LALONDE, A. G. Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks. The Trademark Reporter, 2005, pp. 773-824.

GONTIJO, C. As transformações do sistema de patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS - A posição brasileira. Brasília: Fundação Heinrich Böll no Brasil. 2005.

INPI. Manual de Marcas. 2ª Edição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em 18 de/1/2019.

INPI. Manual de Marcas. 3ª Edição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em 14/10/2019.

INPI(AR). El INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gob.ar/marcas/aprender>. Acesso em 22 out 2019

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2013.

MARCONI, M. de A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2009.

MERCOSUL. Em poucas palavras. Disponível em: <https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/em-poucas-palavras/>. Acesso em 15 jun. 2019.

MERCOSUL. Tratado de Asunción. Paraguai, Assunção, 26 de/3/1991. Disponível em: <https://www.mercosur.int/documento/tratado-asuncion-constitucion-mercado-comun/>. Acesso em 6 jun. 2019.

MIEM. Guía de examen y procedimiento de signos distintivos. Disponível em: https://www.miem.gub.uy/sites/default/files/guia_de_examen_y_procedimiento_de_signos_distintivos.pdf. Acessado em 26 de jul 2019.

MORO, M. C. F. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MORO, M. C. F. Marcas Tridimensionais – Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.XXII

PARAGUAI. Constitucion de La República del Paraguay 20 de junio de 1992. Assunção, 1992. Disponível em: https://www.dinapi.gov.py/application/files/7314/3324/7396/Constitucion_Nacional.pdf. Acesso em 28 jul 2019

SANDRI, S., e RIZZO, S. Non-conventional Trade Marks and Community Law. Leicester: Marques, 2003.

SANSÓ, H. R. de. Patentes e Signos Distintivos. Caracas: Publicaciones de La Facultad de Derecho. 1968.

SUIÇA. Suprema Corte Suíça. Recusa do registro internacional No 1'031'242 Sola de sapato vermelho feminino (marca de posição). Christian Louboutin vs Instituto Federal de Propriedade Intelectual IGE. Disponível em: <http://www.decisions.ch/entscheide/id/1803>. Acessado em 09/3/2019

URUGUAI. Constitucion de La República de 1967, con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004. Montividéo, 2004. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967>. Acesso em 26 jul. 2019.

URUGUAI. Marca. Disponível em: <https://www.miem.gub.uy/marcas-y-patentes/registro-de-marcas-y-patentes>. Acesso em 2/3/2019.

URUGUAI. Lei 17.001 de 25 de setembro de 1998. Montividéo, 1998. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>. Acesso em 26 jul. 2019

URUGUAI. Lei 17.164 de 25 de setembro de 1999. Montividéo, 1998. Disponível em: <http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/17164-1999>. Acesso em 15/10/2019.

USPTO. Trademark Manual of Examining Procedure. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1975.html>. Acesso em 21/1/2019.

VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 30 de dezembro de 1999. Caracas, 199. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/130106>. Acesso em 30 jul. 2019

VENEZUELA. Lei nº 25.227 de 10 de diciembre de 1956. Ley de Propriedad Industrial. Caracas, 1956.

WIPO. Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. 2011. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/291574> Acesso em: 06/4/2019.

WIPO. Summaries of Conventions, Treaties and Agreements Administered by Wipo. Geneva: WIPO, 2013. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf. Acesso em 6 jun. 2019.

WIPO. WIPO - Administered Treaties. Disponível em: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2. Acesso em 06 jul. 2019.

WTO – World Trade Organization. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm. Acesso em 09 jul. 2019.

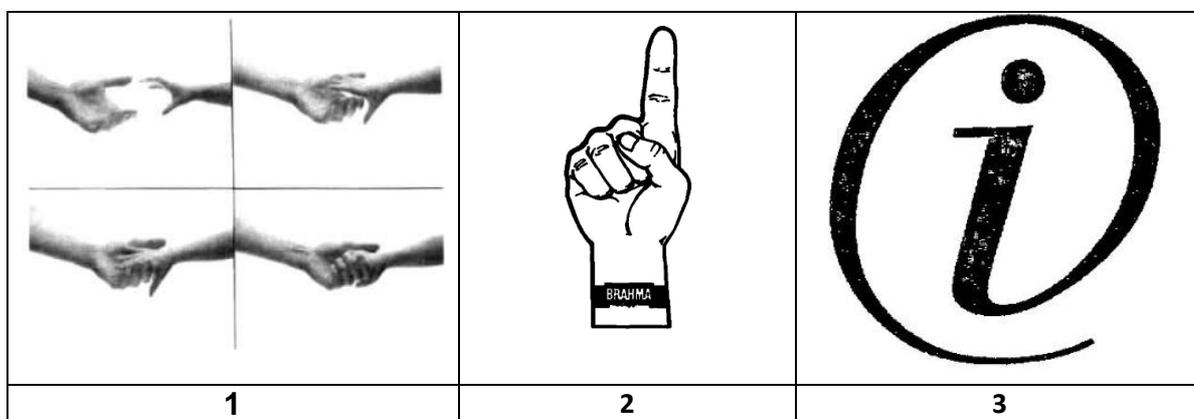
ANEXO 1

Questionário acadêmico enviado aos escritórios de PI, assim como a advogados e agentes de PI dos países selecionados neste estudo.

CUESTIONARIO:

P1) ¿Su país registra Marcas de Movimiento, como los ejemplos en la tabla a continuación?

- a) Si
- b) No



P1.1) ¿Están estos signos registrados en su país?

- a) Si
- b) No

Si es así, ¿cuáles son los números registro?: _____

P1.2) ¿Existen marcas similares a las imágenes anteriores registradas en su país? Si es así, ¿podría ingresar el número de uno o más registros?

- a) Si
- b) No

Si es así: _____

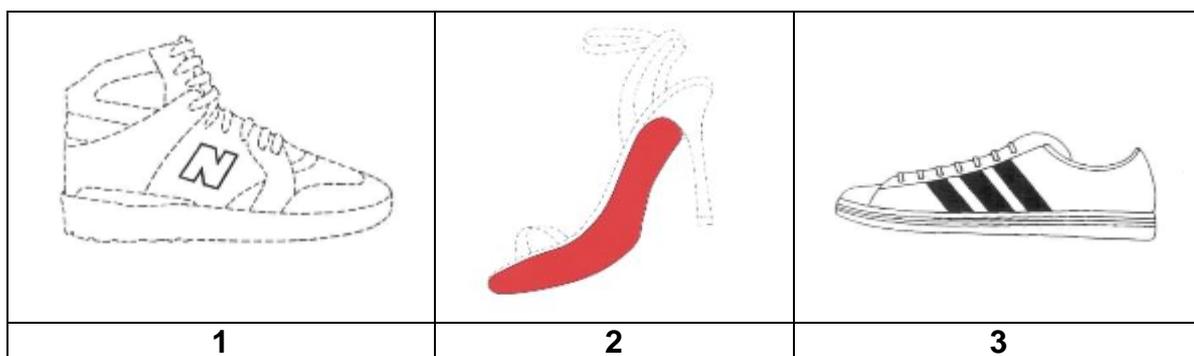
P2) ¿Su país registra Marcas Multimedia (marcas de movimiento y sonido)?

- a) Si
- b) No

Si es así, ¿puede explicar brevemente cómo se realiza el registro? ¿Cuál es la forma de presentación? archivo digital o descripción? ¿Cómo se realiza la investigación de anterioridad y similitud?

P4) ¿Su país registra Marcas de Posición como los ejemplos a continuación?

- a) Si
- b) No



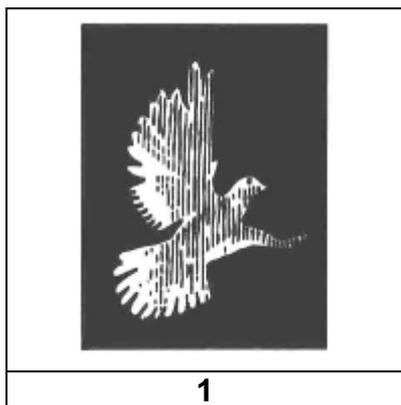
P5) ¿Existen marcas similares a las imágenes anteriores registradas en su país? Si es así, ¿podría ingresar el número de uno o más registros?

- a) Si
- b) No

Si has marcado sí: _____

P6) ¿Su país registra Marcas Holográficas como el ejemplo a continuación?

- a) Sim
- b) Não



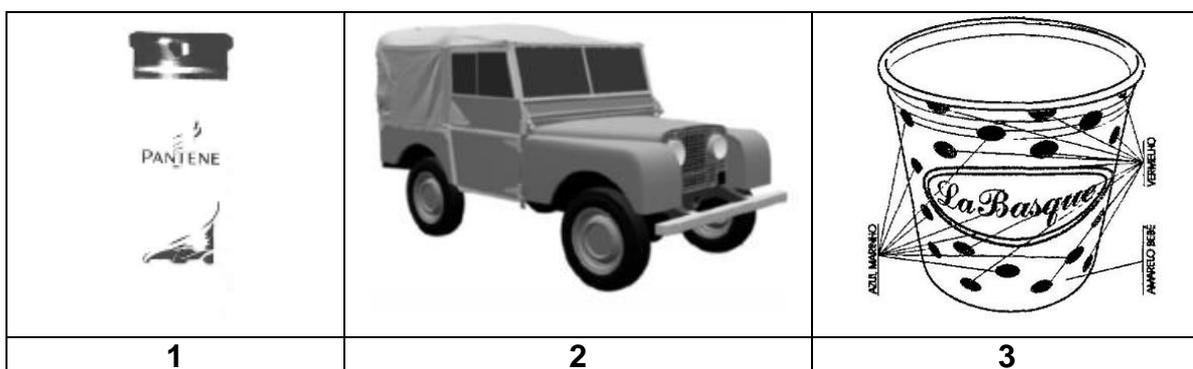
Si es así, ¿cuál es el número de registro? _____

¿Puede explicar brevemente cómo se realiza el registro de la marca holográfica?

¿La mera representación de la holografía o el archivo electrónico?

P7) ¿Su país registra como marca el *Trade Dress* de un producto o servicio, como en los ejemplos a continuación?

- a) Si
- b) No



Si es así, ¿cuáles son los números de registro? _____

¿Puede explicar brevemente cómo se realiza el registro de marca del *Trade Dress*?

¿Existe un campo específico en el formulario para la descripción del *Trade Dress*?

P8) ¿Existen marcas similares a las imágenes anteriores registradas en su país? Si es así, ¿podría ingresar el número de uno o más registros?

- a) Si
- b) No

Si has marcado sí: _____

P9) En su país, ¿existe algún procedimiento específico para registrar una marca (Movimiento, Holográfica, Posición, *Trade Dress*) entre los mencionados anteriormente? ¿Podría especificar el procedimiento y decir a qué tipo de marca es aplicable?

- a) Si
- b) No

Si has marcado sí: _____

P10) ¿Hay formularios específicos para este tipo de marca?

- a) Si
- b) No

Si es así, ¿puedes enviarme?

P11) ¿Existe un manual del organismo de registro de su país como guía para revisar la solicitud de registro de estos tipos de marcas?

- a) Si
- b) No

Si es así, ¿puede enviarme o indicar cómo puedo acceder?

P12) ¿Existen leyes en su país específicas para alguna de estas marcas? ¿Me podría decir cuál y cómo acceder?

P13) Información adicional si lo desea:
