

Leandro Moreira Valente Barbas

# MARCAS NÃO TRADICIONAIS

---

A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais

EDITORA LUMEN JURIS  
RIO DE JANEIRO  
2016

Copyright © 2016 by Leandro Moreira Valente Barbas

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

~ Diagramação: Bianca Callado

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pelas opiniões  
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer  
meio ou processo, inclusive quanto às características  
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais  
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,  
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e  
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil  
*Printed in Brazil*

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

---

Barbas, Leandro Moreira Valente

Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de  
sinais. / Leandro Moreira Valente Barbas. - 1. ed. - Rio de Janeiro :  
Lumen Juris, 2016.

308 p. : il ; 23 cm.

Bibliografia: p. 267-282.

ISBN: 978-85-8440-710-1

1. Direito Comercial – Direito Autoral. 2. Propriedade Intelectual -  
Marcas. 3. Direitos Intelectuais - Propriedade industrialII. Título.

CDD – 342.27

# Sumário

Apresentação.....	IX
Prefácio.....	XIII
Introdução.....	1

## PARTE 1

### QUESTÕES GERAIS E PRELIMINARES SOBRE MARCAS NÃO TRADICIONAIS

<b>Capítulo 1. Introdução às Marcas Não Tradicionais .....</b>	<b>9</b>
1.1. O que é marca não tradicional? .....	9
1.2. Estamos mesmo falando de marcas? .....	11
1.3. As marcas não tradicionais são algo recente? Ou: o que queremos dizer com “novos tipos de sinais”? .....	14
1.4. As marcas não tradicionais e a quebra do paradigma ontológico .....	16
1.5. Nomenclaturas.....	21
1.5.1. Nomenclatura verificada em outros idiomas.....	23
A) Inglês .....	24
B) Francês .....	25
C) Espanhol .....	26
D) Italiano .....	27
1.5.2. Confundibilidade da nomenclatura .....	27
1.6. Tendência internacional de abertura às marcas não tradicionais. O atraso brasileiro.....	28
<b>Capítulo 2. A Proteção às Marcas Não Tradicionais é Mesmo Necessária? .....</b>	<b>35</b>
2.1. O argumento da sobreposição.....	37
2.1.1. A questão da concorrência desleal .....	40
2.2 O argumento da quantidade.....	44

2.3. O argumento da viabilidade .....	48
<b>Capítulo 3. A LPI já Admite o Registro de Marcas Não Tradicionais? O Posicionamento Brasileiro Evidenciado nos Documentos na SCT/OMPI .....</b>	<b>51</b>
3.1. O posicionamento de Faria Correa e as saídas atualmente adotadas em busca da proteção marcária .....	51
3.2. O posicionamento oficial do Brasil quanto à registrabilidade dos diversos sinais não tradicionais .....	58
<b>Capítulo 4. Breves e Simples Considerações sobre a Racionalidade Econômica das Marcas Não Tradicionais .....</b>	<b>63</b>

## PARTE 2

### MARCAS NÃO TRADICIONAIS EM ESPÉCIE: SUAS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS E O EQUACIONAMENTO NOS DIFERENTES PAÍSES

<b>Capítulo 5. Problemática Jurídica Específica das Marcas Não Tradicionais em Geral.....</b>	<b>67</b>
5.1. Que tipo de sinal pode servir como marca não tradicional?.....	68
5.2. Representação gráfica e a defesa da concorrência .....	70
5.3. A indispensável função da descrição da marca .....	76
5.4 Distintividade e possibilidade de o sinal ser compreendido como marca.....	78
5.5. Secondary meaning/acquired distinctiveness, ou: distintividade adquirida.....	81
5.5.1. “Look-for ads”: a publicidade direcionada à educação do público quanto à distintividade do elemento marcário não tradicional de determinado produto.....	85
5.6. Funcionalidade .....	91
5.6.1. Funcionalidade estética.....	97
5.7. Da importância do processo de registro na defesa da concorrência e do público consumidor.....	99
5.7.1. Da importância específica da internet para um sistema de registro marcário não tradicional .....	103

5.8. Tipos de Marcas que não analisaremos nos capítulos seguintes, e os motivos para tanto .....	104
<b>Capítulo 6. Cores Isoladas .....</b>	<b>107</b>
<b>Capítulo 7. Marcas em Movimento .....</b>	<b>127</b>
7.1. Conteúdo do sinal protegido: a marca em movimento é híbrida .....	128
7.2. Representação apropriada do movimento.....	132
7.3. Movimentos feitos por produtos no curso de sua utilização.....	145
<b>Capítulo 8. Hogramas .....</b>	<b>151</b>
8.1. Função corriqueira dos hogramas. Interferências nas possibilidades de reconhecimento marcário. ....	153
8.2 Hogramas contendo multiplicidade de imagens. Representação gráfica dos hogramas .....	155
<b>Capítulo 9. Marcas Gestuais.....</b>	<b>163</b>
<b>Capítulo 10. Marcas de Posição.....</b>	<b>171</b>
10.1. Um comentário breve sobre um caso muito conhecido: a marca de cor vermelha do solado dos sapatos Louboutin .....	179
<b>Capítulo 11. Marcas Luminosas .....</b>	<b>183</b>
<b>Capítulo 12. Marcas Táteis, ou Hápticas.....</b>	<b>193</b>
<b>Capítulo 13. Marcas Sonoras.....</b>	<b>207</b>
13.1. Diferentes formas de apresentação e estruturação dos sons .....	209
13.2. A distintividade dos sons 1: Distintividade intrínseca .....	213
13.3. A distintividade dos sons 2: Zona cinzenta - os sons corriqueiros... ..	216
13.4. A distintividade dos sons 3: os sons emitidos por produtos no curso de sua utilização. necessidade de distintividade adquirida para o reconhecimento marcário .....	218
13.5. A distintividade dos sons 4: Sons funcionais nunca podem ser marca .....	220
13.6. Representação dos sons .....	223
13.7. Considerações finais acerca de marcas sonoras.....	228

<b>Capítulo 14. Marcas Olfativas</b> .....	231
14.1 A distintividade dos cheiros 1: conceitos iniciais. Importância da função do aroma no âmbito do produto ou serviço para a distintividade.....	233
14.2. A distintividade dos cheiros 2: Funcionalidade. Ou: a possibilidade de um aroma ser marca depende do contexto de sua utilização .....	235
14.3. A distintividade dos cheiros 3: o <i>secondary meaning</i> como exigência intransponível.....	244
14.4. Representação gráfica, delimitação do conteúdo do sinal e os grandes desafios em marcas olfativas .....	245
14.4.1. Representação gráfica de marcas olfativas. Delimitação do conteúdo do sinal marcário. ....	246
14.4.2. Outros desafios inerentes às marcas olfativas .....	251
<b>Capítulo 15. Marcas Gustativas</b> .....	255
<b>Considerações Finais</b> .....	263
<b>Bibliografia</b> .....	267