

Marcas em Movimento

Sandra Volasco

Advogada Associada, Atem& Remer Advogados e Consultores

Beatriz Pessoa

Advogada Associada, Atem& Remer Advogados e Consultores

Apesar de existirem diversas correntes relativas à conceituação de marcas e suas respectivas funções, é pacífico o entendimento de que as marcas são, essencialmente, instrumentos distintivos aplicáveis a produtos e serviços. O ponto divergente é o meio pelo qual a marca se expressa, ou seja, a forma como ela se revela ao público.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define marca como “sinal distintivo que identifica certos produtos ou serviços como aqueles produzidos ou fornecidos por uma determinada pessoa ou empresa”¹.

Já a Lei da Propriedade Industrial brasileira (Lei No. 9.279/96) em seu artigo 122, define marcas como “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

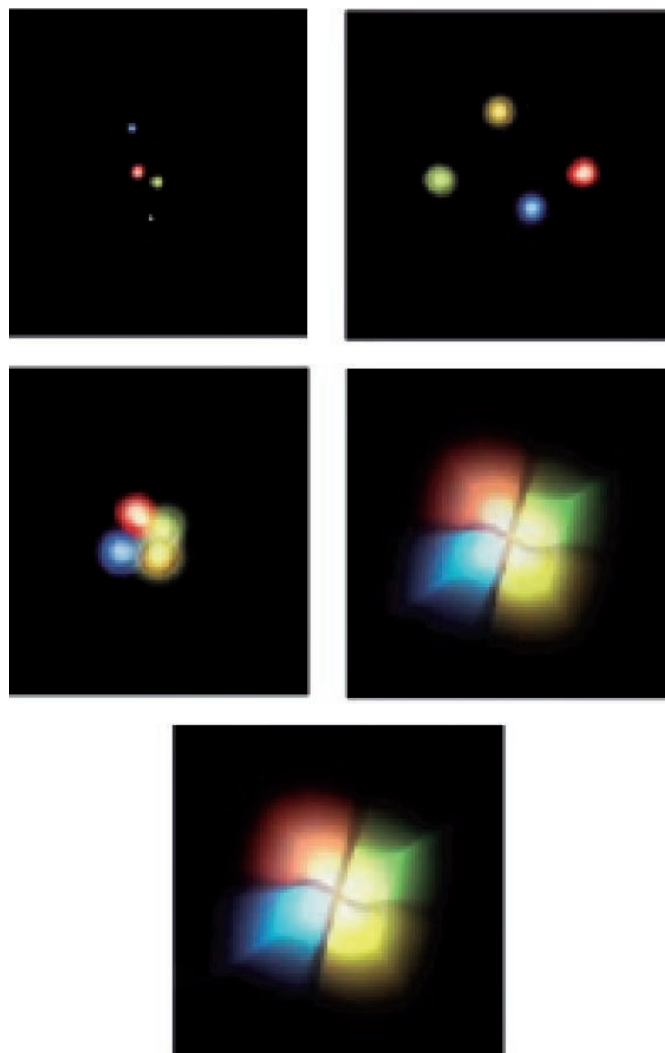
O conceito previsto na legislação pátria demonstra uma visão tradicional e de certa forma ultrapassada, pois limita a marca a um sinal visualmente perceptível, ignorando as evoluções criativas percebidas pela sociedade, notadamente nos últimos anos.

Os avanços da era tecnológica permitiram que as marcas fossem além das formas tradicionais (nomiativa, figurativa e mista), surgiram as marcas “não-tradicionais” que compreendem uma gama quase ilimitada de modalidades: marcas tridimensionais, marcas animadas ou em movimento, gestuais, tácteis, sonoras, olfativas, gustativas, dentre outras que ainda haverão de surgir.

As marcas em movimento, objeto do presente artigo, consistem em uma figura executando determinado movimento. A indústria cinematográfica tem alguns dos mais famosos exemplos que tornam fácil a percepção do conceito: o movimento dos raios de luz e som da Columbia², o movimento e o som do rugir do leão da MGM Studio³ ou então, para dar um exemplo diverso, o movimento que identifica o tão conhecido sistema operacional WINDOWS[®], da Microsoft Corporation.



Na Comunidade Europeia o movimento característico da marca WINDOWS[®] está devidamente registrado como marca (CTM 008553133), lá a questão resolve-se pela representação estática e cronológica das



diversas fases do movimento da figura, acompanhando de uma breve descrição desse movimento. Vejamos:

DESCRIÇÃO DA MARCA:

A marca consiste em uma sequência animada que começa com quatro objetos de luz colorida (cada

¹ Disponível em <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html> Acesso em 10/7/2012.

² Disponível em <http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=08-V7d83OzQ&NR=1> Acesso em 10/7/2012.

³ Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=XVEflECtfBM> Acesso em 10/7/2012.

um na cor vermelha, verde, amarelo e azul) que aparecem em uma sequência escalonada e giram em torno uns dos outros em arcos distintos, em expansão em tamanho e intensidade de iluminação até que convergem e formar uma imagem de bandeira quatro painéis com uma luz circular branca no centro que oscila com diferentes intensidades de iluminação. O comprimento total da sequência animada é de aproximadamente sete segundos.

Apesar do fácil contorno e, até mesmo de haver uma recomendação da OMPI nesse sentido, os obstáculos impostos pelas normas e conceitos restritivos faz com que poucos países aceitem expressamente o registro de marcas em movimento, alguns deles são: Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Austrália, Colômbia, Equador, Panamá, Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda, Rússia e Cingapura.

A omissão da lei brasileira pode ser interpretada como permissão, desde que a marca não esteja compreendida nas proibições legais. Desta forma, em se tratando a marca de sinal visualmente perceptível, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aceita o registro de marcas em movimento, por meio da representação gráfica do movimento.

Nesse sentido, temos o exemplo do Registro No. 826.006.248, concedido à Nokia Corporation, onde o movimento de um aperto de mãos está retratado numa sequência de 4 figuras. Vislumbramos aqui a tendência de surgirem inúmeros pedidos de registro



análogos nos próximos anos, isto porque as empresas estão cada vez mais conectadas e inseridas em um contexto de quase ilimitados recursos gráficos e computacionais, e, portanto, existe a imediata necessidade se destacarem frente aos seus concorrentes.

No entanto, apesar da questão estar “aparentemente” solucionada, a legislação brasileira no que concerne ao uso da marca, tem um problema a ser enfrentado. O artigo 143, inciso II, determina que poderá ser declarada a caducidade de marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Ora, as figuras apenas buscam fazer alusão ao movimento e não traduzem de fato o modo como a marca será efetivamente utilizada. Daí surge o questionamento: Caso a marca venha a sofrer um pedido de declaração de caducidade, tendo por base a fundamentação legal citada anteriormente, deverá ou não ser declarada caduca?

É certo que essa nova categoria de marcas requer um tratamento diferenciado por parte do órgão competente, desde o momento do depósito, por meio de um suporte físico eficaz, até a peculiaridade de um exame que permita, através de tecnologia e aparato específico, identificar reproduções e imitações dessas marcas.

Enquanto essa nova categoria de marcas não consta expressamente no formulário de depósito, o ideal seria que o INPI se pronunciasse oficialmente sobre a questão acima, já que o modo que foi encontrado pelos usuários do sistema, poderá, por fim, não atingir o objetivo almejado.

É importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro já oferece soluções para a salvaguarda da marca em movimento, por meio de direito autoral e dispositivos de repressão à concorrência desleal.

De modo a obter a proteção mais ampla possível, o ideal é combinar a proteção de direitos autorais com a proteção marcária, lembrando apenas que o direito autoral tem validade assegurada por prazo determinado, enquanto que a marca poderá ser prorrogada indefinidamente.

Ricci

Propriedade Intelectual

Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software • Transferência de Tecnologia

Av. Indianópolis, 2504 – Cep 04062-002 – São Paulo - SP – Telefone: (+55 11) 5581-5707 – Fax: (+55 11) 2276-9864 – E-mail: ricci@riccipi.com.br - Home page: www.riccipi.com.br