O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Brasil: uma visão comparativa

The legal framework for the protection of sound marks in Brazil: a comparative view

Denise Louzano

Advogada sênior do Veirano Advogados na área de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação, graduada pela PUC-SP e possui LL.M. pela Berkeley School of Law, University of California, quando atuou como editora associada do Berkeley Technology Law Journal. E-mail: denise.louzano@veirano.com.br

Fábio Pereira

Sócio da área de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação do Veirano Advogados. É graduado em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia (ESA-RJ), e possui LL.M. em Propriedade Intelectual pela Queen Mary and Westfield College, University of London. E-mail: fabio.pereira@veirano.com.br

Fernanda Azarite

Advogada da área de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Informação do Veirano Advogados, graduada pelo Mackenzie-SP. E-mail: fernanda.azarite@veirano.com.br

Resumo

O presente artigo pretende abordar os aspectos relacionados ao regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Brasil. Para tanto, realizou-se uma análise da legislação específica relacionada à proteção da propriedade industrial e dos direitos autorais que possam ser incidentes e procedeu-se a uma análise de diversas experiências internacionais referentes ao tema, bem como com um estudo de casos emblemáticos.

Palavras-chave: Marcas sonoras. Registrabilidade. Lei da Propriedade Industrial. Distintividade. Legislação internacional.

Abstract

This article aims at addressing the aspects related to the protection regimen for sound trademarks in Brazil. In that sense, an analysis of the specific legislation relating to the protection of industrial property and possible applicable copyrights was conducted and also an analysis of various international experiences on the subject, as well as with a study of emblematic cases.

Keywords: *Sound trademarks. Registrability. Industrial Property Law. Distinctiveness. International Legislation.*

As opiniões são de inteira responsabilidade de seus autores e não expressam, necessariamente, as opiniões da Comissão Editorial ou da ABPI.

Sumário • *1 • Introdução - 2 • A tutela das marcas sonoras pelo ordenamento jurídico brasileiro - 3 • A tutela das marcas sonoras no âmbito internacional - 3.1 • Estados Unidos da América - 3.2 • União Europeia - 3.3 • Outros exemplos - 4 • Casos e decisões emblemáticos - 4.1 • Harley-Davidson Inc. vs. USPTO - 4.2 • Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co vs. EUIPO - 5 • Conclusão • Referências bibliográficas*

1 • Introdução

Com o surgimento de novas tecnologias, principalmente no decorrer das últimas décadas, a forma como interagimos uns com os outros mudou drasticamente. Igualmente, a maneira como recebemos e absorvemos as informações já não é mais a mesma. Conforme relatório publicado pela *Hootsuite* em parceria com a *We Are Social*, em janeiro de 2021, a cada dia que passa gastamos mais tempo em frente às telas[1]. Como consequência disso, o número de conteúdos e propagandas por meio dos quais somos impactados e as informações com as quais somos constantemente bombardeados têm aumentado exponencialmente. Em razão desse considerável aumento de estímulos visuais a que nós, consumidores ou "usuários", estamos sujeitos, bem como da evolução da tecnologia em si, as empresas têm buscado novas formas de promover e difundir suas marcas e produtos. Além disso, de acordo com os *insights* gerados pelo relatório do *Think With Google*, as propagandas tradicionais já não são tão efetivas perante a Geração Z, que compreende os indivíduos nascidos entre 1995 e 2010, e que valoriza uma forma autêntica e realista de publicidade, diferente daquela que era comumente utilizada pelas empresas.

A criação e uso cada vez mais intenso da rede social TikTok, por exemplo, é um grande indicador de como as companhias vêm tendo que se adequar a um novo formato de conteúdo. A rede, que impacta mais de 1 bilhão de usuários no mundo todo, tem se mostrado uma das formas mais efetivas de se comunicar com o público mais jovem[2]. Os vídeos curtos, que compreendem dublagens, coreografias e retratos de situações cotidianas, são os meios pelos quais os usuários – e, portanto, as empresas – são capazes de estabelecer uma ligação com outros usuários e divulgar seus produtos e serviços. O TikTok, inclusive, possui parcerias com diferentes agências de marketing especializadas, e tem oferecido esse serviço de propaganda dentro de sua plataforma para diversas empresas, de todos os ramos mercadológicos.

Vale destacar, ainda, a fala da chefe de ecossistemas do TikTok, Melissa Yang[3]:

> O som é a linguagem universal do TikTok, e as marcas precisam abraçar a música e o som para poderem aparecer autenticamente na plataforma. Os nossos novos parceiros *sound* têm um histórico comprovado de ajudar os especialistas em marketing a desenvolver estratégias para o TikTok, e oferecem opções escaláveis para marcas de todos os tamanhos. Estamos entusiasmados por ver mais marcas explorarem o som no TikTok e fazerem ligações significativas com a comunidade por meio de estratégias criativas e *sound-on*.

Um exemplo desse novo formato foi a criação do *#AySauceChallenge*, desenvolvido pelo TikTok e suas agências parceiras para a marca britânica de varejo, ASOS. No referido desafio, os usuários foram encorajados, por meio de um vídeo curto, a gravar *"TikToks"* com suas três melhores roupas e, com isto, a empresa aumentou seu alcance na rede social e foi capaz de impactar um maior número de usuários. A companhia fez uso da forma audiovisual da marca "ASOS", utilizando-se tanto de sua forma escrita, quanto sonora nessa ação de marketing.

É evidente a relevância que as marcas não-tradicionais, em especial as sonoras, passarão a ter no contexto do mercado de publicidade e propaganda, buscando atender à crescente demanda dos consumidores por diferentes modelos publicitários. Em vista deste cenário, o presente artigo estudará o regime de proteção conferido às criações sonoras pelo ordenamento jurídico no Brasil, do ponto de vista dos direitos de propriedade industrial e dos direitos autorais. De forma a analisar a viabilidade e vantagens em se implementar um regime de proteção

[1] HOOTSUITE. **Social Media Users Pass the 4.5 billion mark**. Disponível em: [https://wearesocial.com/uk/blog/2021/10/social-media-users-pass-the-4-5-billion-mark/]. Acesso em: 9 jan. 2022.

[2] SOUZA, Karina. **No TikTok, grandes marcas têm o desafio de se conectar com a geração Z**. Disponível em: [https://exame.com/marketing/no-tiktok-grandes-marcas-tem-o-desafio-de-se-conectar-com-a-geracao-z/]. Acesso em: 10 jan. 2022.

[3] Tradução livre de: *"Sound is the universal language of TikTok, and brands need to embrace music and sound in order to show up authentically on the platform. Our new Sound Partners have a proven track record of helping marketers develop strategies for TikTok, and offer scalable options for brands of all sizes. We're excited to see more brands tap into sound on TikTok and make meaningful connections with the community through creative, sound-on strategies."* Disponível em: [https://newsroom.tiktok.com/en-us/helping-brands-unlock-the-power-of-music-and-sound-on-tiktok]. Acesso em: 5 jan. 2022.

das marcas sonoras no Brasil, realizaremos um estudo comparativo com as experiências dos Estados Unidos da América - EUA e da União Europeia - UE, bem como faremos uma rápida análise dos regimes indiano, argentino e mexicano frente a tal questão. Por fim, ilustraremos alguns casos emblemáticos ocorridos nos países mencionados, quais sejam, o pedido de registro requerido pela Harley-Davidson para o som emitido pelo motor de suas motos e a decisão judicial relacionada ao pedido de registro requerido pela Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co.

2 • A tutela das marcas sonoras pelo ordenamento jurídico brasileiro

No contexto da rápida evolução tecnológica e da constante criação de novas formas de comunicação e impacto ao consumidor, a relevância conferida à tutela dos direitos de propriedade industrial, especialmente do direito marcário, é fundamental. A proteção desses direitos é crucial para o mercado nacional, pois busca conceder aos autores das criações o reconhecimento devido, bem como viabilizar a compensação pelos recursos e empenho empregados em sua criação. Assim, a garantia de proteção é capaz de fomentar o desenvolvimento de novos produtos e assegurar aos autores maior segurança jurídica em relação a suas criações.

Ademais, tendo em vista que tais medidas são observadas pelos investidores no momento de definir o destino de seu capital, a adoção de providências para salvaguardar os direitos de propriedade industrial ajuda o país a ser mais propenso a receber investimentos externos. Em decorrência disto, conforme evidenciado por João da Gama Cerqueira (2010), os direitos resultantes das concepções intelectuais, hoje em dia, já são objeto de proteção em todos os países[4].

Tamanha é a relevância conferida aos direitos de propriedade intelectual no ordenamento jurídico brasileiro que sua proteção encontra-se estabelecida na Lei Maior, figurando, inclusive, como um direito fundamental. A Constituição Federal - CF, no inciso XXIX de seu artigo 5º, estabelece que[5]:

> a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

De maneira a complementar e garantir a aplicabilidade de tal dispositivo legal, no ano de 1996, promulgou-se a Lei da Propriedade Industrial – LPI, cujo objetivo é regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Neste cenário definiram-se, portanto, as formas e extensão da proteção dos direitos aplicáveis à propriedade industrial, dentre as quais, às marcas.

Para melhor compreender a posição adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro especificamente no que diz respeito às marcas sonoras, tema central do presente artigo, faz-se necessário analisarmos o conceito de marca, bem como os requisitos de registrabilidade estabelecidos pela LPI. Tal análise visa a evidenciar a posição adotada pelo legislador brasileiro no que tange às marcas não tradicionais, com enfoque nas marcas sonoras.

Neste sentido, temos que o artigo 122 da LPI dispõe o seguinte: "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos *visualmente perceptíveis*, não compreendidos nas proibições legais" (grifo nosso)[6]. Nota-se, portanto, que o legislador, ao dispor sobre a registrabilidade das marcas, optou por excluir a possibilidade de registro de marcas que extrapolem o campo visual e material, como seria o caso das marcas sonoras.

---

[4] CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Petrópolis: Lumen Juris, 2010.
[5] BRASIL. Constituição Federal (1988). Brasília. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm]. Acesso em: 5 jan. 2022.
[6] BRASIL. Lei nº 9.279, de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm]. Acesso em: 9 jan. 2022.

Apesar de as marcas sonoras não serem passíveis de registro segundo o ordenamento jurídico brasileiro, existem casos práticos de logos sonoros no Brasil, os quais são, inclusive, amplamente reconhecidos pela população. Diante da irregistrabilidade dos logos sonoros existentes, como alternativa para garantir a proteção dos seus direitos de propriedade intelectual, algumas empresas têm optado por perseguir o registro das marcas sonoras em sua forma tradicional, observando o requisito perceptibilidade visual da marca. Um caso paradigmático da situação descrita é o "PLIM PLIM"[7], característico da emissora Globo Comunicação e Participações S.A., que buscou seu registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nas formas nominativa e mista[8]. Os primeiros registros para a marca em questão foram concedidos em 1979 (na forma mista)[9] e em 1985 (na forma nominativa)[10].

Em ocorrência mais recente, no ano de 2020, a Netflix Inc., plataforma de streaming mundialmente conhecida, buscou o registro da marca nominativa "TUDUM", remetendo à onomatopéia do som utilizado pela plataforma ao início de cada uma de suas séries[11], em 10 (dez) classes distintas[12]. Apesar de o INPI ter garantido a concessão de 90% dos pedidos de registro depositados pela companhia, foi publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2616 o único indeferimento em relação à marca em questão e precisamente na classe 41[13], que engloba as atividades principais da Netflix, de serviços de entretenimento. Todavia, vale destacar que tal decisão de indeferimento foi fundamentada não pela falta de distintividade do signo marcário, mas sim pela incidência da situação descrita no inciso XIX da LPI, que veda a reprodução de marcas de terceiros.

Segundo a decisão do INPI, a marca depositada pela Netflix na classe 41 estaria reproduzindo a marca "TUMDUM", concedida à Tumdum Artes Produções Artísticas e Culturais Ltda. No entanto, tendo em vista que tal marca foi transferida pela antiga titular para a Netflix em julho de 2021, bem como que a Netflix recorreu da decisão de indeferimento de seu pedido de registro, entende-se que, a princípio, não haverá mais óbice à concessão do pedido de registro anteriormente indeferido pelo INPI, de forma que é possível antecipar que a Netflix provavalemente terá a integralidade dos seus pedidos de registro concedidos.

Para além do depósito dos pedidos de registro da marca em questão, a Netflix ainda tem se beneficiado da associação de tal signo sonoro à sua marca para criar e promover eventos e desenvolver novos conteúdos e *insights* relacionados às obras disponibilizadas em sua plataforma. No ano de 2020, foi realizada no Brasil a primeira edição do evento "TUDUM", com a finalidade de reunir conteúdos inéditos para os usuários da plataforma Netflix, o qual contou com a presença de 50 mil pessoas. O sucesso de tal evento e o engajamento do público foram tão evidentes que esse mesmo evento acabou por adquirir caráter mundial e já se encontra em sua terceira edição, mobilizando, inclusive, celebridades internacionais[14].

Não obstante o acima exposto, observa-se que os registros das marcas nas formas nominativa e mista, apesar de conferirem às empresas certa segurança em relação aos logos sonoros por elas utilizados, não contemplam as características não convencionais de tais ativos em sua totalidade. Ou seja, essas formas de registro não refletem a distintividade conferida pelo som em relação às nuances de tons, arranjos e timbres, sendo certo que existe, ainda, a possibilidade de ocorrer a situação enfrentada pelo Netflix, em que se verificou a colidência do signo distintivo com marca já registrada por terceiro em virtude da similaridade fonética da palavra. Na hipótese de o ordenamento jurídico brasileiro reconhecer as marcas sonoras como registráveis, por exemplo, seria possível que ambas as empresas registrassem as marcas "TUMDUM" e "TUDUM" sem haver a incidência da irregistrabilidade prevista no inciso XIX da LPI, caso tais marcas fossem depositadas na forma sonora e em timbres distintos.

---

[7] Rede Globo – Vinheta Plim (HD). 2012. Son. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=-jYz8HZL7yU]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[8] De acordo com o Manual de Marcas do Instituto da Propriedade Industrial, marca nominativa é "o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa". Já a marca mista é "o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada". Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/#2-O-que-%C3%A9-marca]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[9] Registro no Brasil nº 006930549 de Globo Comunicação e Participações S.A. Disponível em: [https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=97959]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[10] Registro no Brasil nº 811501710 de Globo Comunicação e Participações S.A. Disponível em: [https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=231746]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[11] ABERTURA da Netflix 2021 - (Tudum). 2021. Son. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=2EhLAWslU64]. Acesso em: 8 jan. 2022.

[12] INNOCENTE, Paulo Armando; SANTOS, Davi. **TUDUM: O evento da Netflix e o contorno das limitações do sistema marcário brasileiro**. Disponível em: [https://www.daniel-ip.com/pt/artigos/tudum-o-evento-da-netflix-e-o-contorno-das-limitacoes-do-sistema-marcario-brasileiro/]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[13] Serviços de entretenimento sob a forma de organização e realização de exposições, conferências e convenções nas áreas de entretenimento, cinema, televisão, personagens de televisão e cinema, música e celebridades; organização e realização de festivais comunitários com música, arte, comida, cinema, televisão, teatro, drama, dança, performances musicais ao vivo, palestrantes, participações de celebridades e exposições e atividades culturais; organização e realização de eventos interativos de participação do público e atividades recreativas; serviços de entretenimento sob a forma de apresentações teatrais, musicais ou cômicas ao vivo; fornecimento de um website com informações de entretenimento; serviços de fã-clube. Disponível em: [https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4160556]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[14] PIPOCA MODERNA. **Netflix revela detalhes da 3ª edição do Tudum, que virou evento internacional**. Disponível em: [https://www.terra.com.br/diversao/gente/netflix-revela-detalhes-da-3-edicao-do-tudum-que-virou-evento-internacional,9df8638921f10e246c303e5f3d9b6f7em5f5hhie.html]. Acesso em: 7 jan. 2022.

Vale salientar, no entanto, que os logos sonoros não se encontram inteiramente desamparados em relação à sua proteção no direito brasileiro, podendo se enquadrar na Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610, de 1998 – LDA, como fonogramas, conforme previsto no artigo 5º, inciso IX, da LDA: "toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual"[15]. Apesar de os fonogramas não estarem elencados no rol exemplificativo das obras intelectuais protegidas pela LDA[16], por diversos momentos tais obras são mencionadas como ativos a ser observados em relação à proteção por direitos autorais. Logo, pode-se considerar que os direitos e obrigações previstos na referida legislação deverão ser igualmente observados no que tange aos fonogramas.

Em virtude da aplicabilidade da LDA aos logos sonoros, a proteção desses ativos independe de registro, sendo que o titular originário[17] dos direitos autorais pode optar por registrá-los perante as autoridades competentes, de acordo com o disposto no artigo 17 da Lei nº 5.988, de 1973, e conforme preceitua o artigo 19 da LDA[18]:

> Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

A despeito da não obrigatoriedade do registro dos direitos autorais, no caso de demandas referentes ao uso indevido por terceiros, o titular originário deve possuir evidências contundentes acerca da temporalidade da criação. Logo, de maneira a facilitar tal comprovação, pode-se realizar o registro dos direitos autorais nos moldes acima, o qual estabelecerá expressamente a data da criação da obra intelectual.

Diferentemente da proteção dos direitos concedidos pela marca registrada, cuja renovação pode ser requerida sucessivamente pelo titular do registro a cada dez anos, a contar da data de sua concessão, no que se refere à duração da salvaguarda conferida pelos direitos patrimoniais do autor, esta não mais será aplicável somente após setenta anos do falecimento do autor da obra[19]. Após tal período estabelecido em lei, a obra torna-se de domínio público e, portanto, pode ser utilizada por terceiros sem a obtenção de autorização prévia do titular dos direitos e, tampouco, do pagamento de retribuição financeira.

Vale pontuar que a proteção da obra intelectual concedida por meio do registro da marca não obsta a tutela inata a ela concedida na forma de direitos autorais. Para melhor ilustrar a possibilidade desta dupla proteção conferida por direitos de propriedade intelectual, podemos citar o emblemático caso do *Mickey Mouse*, criado por Walt Disney, no ano de 1928[20], na forma de personagem de desenho animado, que inicialmente estaria sujeito apenas à proteção por direitos autorais. Todavia, a personagem adquiriu considerável relevância no universo da Disney e se tornou um símbolo da marca[21]. Por esta razão, bem como por atender aos requisitos de registrabilidade definidos pela LPI, pedidos de registro para o *Mickey* foram depositados pela empresa nas formas tradicionais (figurativa, nominativa e mista) e, posteriormente, concedidos pelo INPI.

---

[15] BRASIL. Lei nº 9.610, de 1998. Brasília. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm]. Acesso em: 09 jan. 2022.
[16] O artigo 7º da LDA apresenta um rol exemplificativo das obras protegidas por direitos autorais.
[17] O artigo 5º, inciso XIV da LDA define titular originário como "o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão". Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm]. Acesso em: 9 jan. 2022.
[18] Artigo 19 da LDA: "É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973". Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm]. Acesso em: 9 jan. 2022.
[19] Artigo 41 da LDA: "Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil." Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm]. Acesso em: 9 jan. 2022
[20] GLUCK, Keith. **The Birth of a Mouse**. Disponível em: [https://www.waltdisney.org/blog/birth-mouse]. Acesso em: 10 jan. 2022.
[21] BARROS, Luana Anastácia Muniz de. **A extensão da proteção dos direitos da propriedade intelectual por meio do registro de marcas**. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/dissertacao-luana-barros-2018-final.pdf]. Acesso em: 10 jan. 2022.

Importante lembrar que a situação acima descrita depende da observância de todos os requisitos de registrabilidade de marca, bem como da não incidência de qualquer vedação expressa no artigo 124 da LPI. Neste sentido, o postulante deve atentar ao requisito da distintividade, que é crucial para a obtenção do registro da marca pretendida. Vale destacar, ainda, que o inciso XVII da LPI veda expressamente o registro de obra literária, artística ou científica, bem como de títulos protegidos pelo direito autoral passíveis de confusão ou associação sem o consentimento do titular. Por conseguinte, somente será possível obter o registro marcário de obras sujeitas à proteção por direitos autorais, quando próprias ou mediante a obtenção do consentimento do autor ou titular da obra, conforme aplicável.

Tendo em vista a proteção dos fonogramas pela LDA, se não pela determinação da LPI de que as marcas devem ser "visualmente perceptíveis", seria possível buscar estender tal dupla proteção e conceder aos logos sonoros, por exemplo, o caráter de marca sonora.

3 • A tutela das marcas sonoras no âmbito internacional

Em contraponto ao cenário brasileiro, outras jurisdições reconhecem a registrabilidade das marcas sonoras, com suporte, inclusive, da OMPI - *World Intellectual Property Organization* – WIPO:

> Uma palavra ou combinação de palavras, letras, e numerais podem perfeitamente constituir uma marca. Todavia, marcas podem também consistir em desenhos, símbolos, características tridimensionais, como a forma e embalagem de produtos, sinais não visuais tais como sons ou fragrâncias, ou tons de cor usados como características distintivas - as possibilidades são quase ilimitadas[22].

Neste cenário, resta claro que existe margem para defender a possibilidade de se obter o registro de marcas que não se enquadram na definição utilizada pelas autoridades brasileiras.

3.1 – Estados Unidos da América

Não se pode abordar o tema de marcas não tradicionais sem referenciar o regime de proteção conferido pelos Estados Unidos da América - EUA. No entanto, inicialmente, é necessário mencionar uma diferença considerável entre o sistema de tutela de direitos americano em relação ao Brasil e a alguns dos países europeus, que é a aplicação do direto consuetudinário (*common law*). Em tal sistema, apesar de contar com códigos e leis positivadas, as decisões são fundamentadas, primordialmente, em precedentes e outras decisões judiciais proferidas por autoridades competentes. Ainda assim, de forma complementar a esse sistema, os direitos e obrigações em relação às marcas nos EUA são regulados pelo *Lanham Act*, conhecido, ainda, como o *Trademark Act*. Tal dispositivo legal entrou em vigor em 5 de julho de 1947, e conferiu ao direito marcário americano caráter federal, garantindo a possibilidade de realização de um registro de marca no âmbito nacional, perante o *United States Patent and Trademark Office* – USPTO[23].

Como indicado anteriormente, os EUA foram um dos países pioneiros no reconhecimento das marcas não-tradicionais. Para além da abrangência da definição de marcas, que inclui outras formas de registro em adição aos sinais de perceptibilidade visual[24-25], no cenário judicial americano é possível encontrar diversas decisões no sentido de que a distintividade da marca se sobrepõe à sua natureza. Dessa forma, tornou-se possível o registro de marcas não-tradicionais, o que inclui as marcas sonoras, principal objeto de estudo do presente artigo.

A primeira ocorrência de um depósito de marca sonora nos EUA foi em novembro de 1947, quando a NBC Universal Media, LLC requereu o registro de seu *ringtone*, utilizado para identificar o momento em que os comerciais se iniciavam, que compreendia o soar de um sino[26]. Posteriormente, em abril de 1950, o USPTO concedeu ao requerente o registro para a primeira marca sonora depositada naquele território[27]. A concessão do registro à NBC foi uma decisão paradigmática que trouxe à tona a discussão acerca da possibilidade de considerar criações sonoras como sujeitas à proteção marcária.

[22] Tradução livre de: "A word or a combination of words, letters, and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless". Disponível em: [http://www.wipo.int/trademarks/en/about_trademarks.html#what_kind]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[23] LIA, Mauricio Serino. **Direito de Marca e Concorrência nos EUA**. Disponível em: [https://liaebarbosa.com.br/direito-de-marca-e-concorrencia-nos-eua/]. Acesso em: 9 jan. 2022.

[24] SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. **NOVOS CAMPOS EM ESTUDO PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**: marcas não-tradicionais. MARCAS NÃO-TRADICIONAIS. p. 04. Disponível em: [https://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[25] EUA. Lanham Act, of 1946. § 2 (15 U.S.C. § 1052), p. 09. Disponível em: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf]. Acesso em: 9 jan. 2022.

[26] NBC 2018 Chimes Refresh. 2018. Son. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=lacUTljo8Xs]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[27] THE NBC Chimes Museum: The NBC Chimes Today. Disponível em: [https://www.nbcchimes.info/nbcchimesnow.php]. Acesso em: 10 jan. 2022.

Vale lembrar que, no momento do depósito da marca concedida à NBC, a realidade em que vivemos hoje, com celulares, *smartphones*, tablets e aplicativos compatíveis, era apenas uma remota possibilidade, já que a ideia de comunicação móvel e celulares estavam ainda sendo desenvolvidos e testados pelos diversos fabricantes do ramo da tecnologia[28]. Neste cenário, o pedido de registro foi realizado de forma descritiva, apresentando as notas musicais que integram a marca, conforme segue: "a marca compreende as notas musicais G, E, C tocadas em sinos"[29].

3.2 – União Europeia

No âmbito das jurisidições que admitem o registro de marcas sonoras, inclui-se, ainda, a União Europeia – UE. Por se tratar de um bloco político, econômico e social integrado por diversos países[30], os quais possuem sistemas legislativos próprios, a regulamentação das marcas na UE compreende tanto as leis específicas do bloco, quanto as leis nacionais de cada um dos Estados-Membros. Destaca-se, no entanto, que a *Trademark Directive* (positivada em 2008 como a Diretiva 2008/95/EC) buscou harmonizar as leis da alçada nacional dos Estados-Membro à legislação específica da UE, de modo que as determinações dos diversos dispositivos legais são consideravelmente similares e não se identifica, em regra, colidências entre elas[31]. Tendo em vista esse contexto, em que existem diferentes âmbitos de tutela de direitos (nacional e regional), a depender da proteção pretendida pelo depositante do pedido de registro de marca, é possível requerer o registro apenas perante o instituto de propriedade intelectual nacional respectivo, ou, se se desejar obter proteção em mais Estados-Membros da UE, pode-se solicitar o registro da marca perante o instituto regional da UE.

A *Community Trademark Regulation – CTMR*, de dezembro de 1993, a qual foi positivada apenas em 2009 como o Regulamento No. 207/2009 – também conhecido como Regulamento de alteração – é a principal legislação da UE sobre marcas, e era, até o ano de 2016, administrada pelo *Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM*[32]. Em 23 de março de 2016, entrou em vigor o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, o qual, dentre outras medidas, procedimentais e conceituais, alterou o nome do OHIM para Instituto da Propriedade Intelectual da União Européia – EUIPO[33]. Algumas das diretrizes e modificações determinadas pelo Regulamento de alteração foram sujeitas à complementação por legislação derivada e, portanto, somente entraram em vigor a partir de 1 de outubro de 2017.

A alteração trazida pela referida lei que mais impacta o registro das marcas objeto do estudo deste artigo foi a eliminação da exigência de representação gráfica das marcas, conforme esclarecido pelo próprio EUIPO: "As marcas não terão de ser representadas graficamente, desde que sejam representadas de forma que viabilize a determinação do objeto de proteção com clareza e precisão" (tradução nossa)[34]. Anteriormente, para requerer o registro de uma marca na UE, era obrigatória a apresentação de sua forma gráfica, mesmo nos casos das marcas sonoras, por exemplo, em que era necessário apresentar um dos seguintes requisitos: "(i) notação musical (com ficheiro de áudio opcional) ou (ii) um sonógrafo, que tem de vir acompanhado de um ficheiro de áudio". Após tal recente refor-

---

[28] JORDÃO, Fábio. **História: A evolução do celular**. A evolução do celular. Disponível em: [https://www.tecmundo.com.br/celular/2140-historia-a-evolucao-do-celular.htm]. Acesso em: 10 jan. 2022.
[29] Registro nos EUA nº 72349496. Disponível em: [https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=72349496&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch]. Acesso em: 10 jan. 2022.
[30] PENA, Rodolfo F. Alves. "União Europeia"; Brasil Escola. Disponível em: [https://brasilescola.uol.com.br/geografia/uniao-europeia.htm]. Acesso em: 15 jan. 2022.
[31] BARDEHLE PAGENBERG PARTNERSCHAFT MBB. **Trademark Protection in Europe**. p. 05. Disponível em: [https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf]. Acesso em: 7 jan. 2022.
[32] Ibidem.
[33] Instituto Nacional da Propriedade Industrial da União Europeia. **Novo Regulamento sobre a marca da UE**. Disponível em: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-regulation]. Acesso em: 6 jan. 2022.
[34] NEW EU Trade Mark Reform: changes applying from 1 October 2017. [S.L.]: Instituto Nacional da Propriedade Industrial da União Europeia, 2017. Son., color. Legendado. Disponível em: [https://youtu.be/S-8dpPzD3Ug]. Acesso em: 7 jan. 2022.

ma legislativa, o registro desse tipo de marca – bem como de outros tipos, como as marcas de cor, marcas em movimento, marcas multimídia e marcas holográficas –, que outrora não era admitido por não ser graficamente representável, passou a ser expressamente previsto pela lei europeia, pois, conforme descrito pela EUIPO, "os sinais podem ser representados em qualquer forma adequada".

Para se obter sucesso na concessão do pedido de registro da marca pretendida – especialmente quando se tratar de uma marca não-tradicional – deve-se observar, como dissemos, os requisitos de registrabilidade da marca. Portanto, deve-se ser capaz de comprovar a distinitividade da marca e afastar-se de, no caso das marcas sonoras, sons que se confundam com a função prática e/ou com a descrição do produto. Além disso, para tornar um som registrável como marca, é necessário que este seja passível de reconhecimento pelo público, ou seja, o som, ao ser ouvido pelo consumidor, deve remeter ao titular do pedido de registro. Em suma, para elevar as chances de ter o registro concedido no âmbito da legislação europeia, recomenda-se evitar os seguintes tipos de marca: (i) sons demasiadamente curtos, compostos por uma ou duas notas musicais, ou muito longos; (ii) criações sonoras em domínio público; (iii) sons associados com os bens e/ou serviços em que se pretende obter o registro (e.g., sons de despertadores e alarmes comumente utilizados)[35].

3.3 – Outros exemplos

No que concerne à proteção das marcas sonoras ao redor do mundo, pode-se dizer que outros países já realizaram alterações legislativas para englobar o registro das marcas sonoras. Na Índia, a lei responsável por regular os aspectos relacionados ao registro de marcas é o *Trademark Act*, de 1999. A lei define marca como sendo "um sinal capaz de ser representado graficamente e de distinguir os bens ou serviços de uma pessoa dos de outras, podendo incluir a forma de bens e produtos, sua embalagem e combinação de cores"[36]. Apesar de o trecho referenciado não informar se sinais sonoros são registráveis, em 2017, foi publicada lei específica que modifica e complementa certos aspectos referentes às marcas, conhecida como *Trademark Rules*. Dentre as disposições incluídas, encontra-se a determinação de que[37]:

> quando um pedido de registo de uma marca comercial consiste num som como marca comercial, a reprodução deste deve ser apresentada no formato MP3 com uma duração não superior a trinta segundos, gravado num formato que permita uma reprodução fácil e claramente audível, acompanhada de uma representação gráfica das suas notações.

Com tal modificação legislativa, tornou-se incontestável que o ordenamento jurídico indiano permite o registro de marcas sonoras dentro de seu território.

Na região sul-americana também encontramos alguns países que já viabilizam o registro de tais tipos de marca. A Argentina, apesar de não possuir disposições e diretrizes expressas acerca da registrabilidade de marcas não-tradicionais[38], já traz no *website* oficial do governo do país, na seção destinada ao *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*, uma definição para marcas sonoras: "melodias ou acordes distintivos que possam ser representados graficamente"[39]. Adicionalmente, em dezembro de 1997, foi realizado o primeiro depósito dessa espécie de marca no território argentino[40], pela empresa americana Intel Corporation, que solicitou o registro do som identificador emitido por processadores. Tal pedido de registro foi concedido pela autoridade competente no ano 2000, mas, em 2010, atingiu sua data de vencimento sem a devida renovação pelo titular[41].

Por fim, ainda em relação aos países da América Latina, encerramos este capítulo com a experiência do México, onde foi publicado, em maio de 2018, o decreto por meio do qual determinou-se a reforma da lei de propriedade industrial, promulgada no ano de 1991[42]. As modificações à referida lei entraram em vigor no mês de agosto de 2018 e, dentre outras determinações, estabeleceram uma nova definição de marca. Tal conceito passou a contemplar "todo signo perceptível

---

[35] MONTOYA, Laura. **Sound trademarks: definition and first European ruling on a sound mark in an audio file**. Disponível em: [https://abg-ip.com/sound-trademarks-european-ruling/]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[36] KUMAR, Avinash; DAMODARAN, Dikshita. **India: Sounds And Smells Trademarks– Pushing The Boundaries Of What Can And Cannot Be Trademarked**. Disponível em: [https://www.mondaq.com/india/trademark/1073224/sounds-and-smells-trademarks-pushing-the-boundaries-of-what-can-and-cannot-be-trademarked]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[37] Tradução livre de: "where an application for the registration of a trademark consists of a sound as a trademark, the reproduction of the same shall be submitted in the MP3 format not exceeding thirty seconds' length recorded on a medium which allows for easy and clearly audible replaying accompanied with a graphical representation of its notations". Rule 26, Sub Rule 5 of the Indian Trademark Rules. p. 10. Disponível em: [https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_69_1_312_1_TRADE_MARKS_RULES_2017__English.pdf]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[38] As leis argentinas (Ley de Marcas (Ley N° 22.362) e Ley de Marcas Colectivas (Ley N° 26.355)) são silentes quanto à possibilidade de proceder com o registro de marcas sonoras.

[39] ARGENTINA. INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. **¿Cuáles son los tipos de marcas?** Disponível em: [https://www.argentina.gob.ar/inpi/marcas#4]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[40] Registro na Argentina n° 1796514, de 13 jun. 2000, de Intel Corporation.

[41] GALVÁN, Paula. **Marcas sonoras**. Disponível em:[https://www.ojambf.com/marcas-sonoras/]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[42] México. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de 1991. Disponível em: [https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_69_1_312_1_TRADE_MARKS_RULES_2017__English.pdf]. Acesso em: 9 jan. 2022.

pelos sentidos e suscetível de representar-se de maneira que permita determinar o objeto claro e preciso da proteção, que distingua produtos e serviços de sua mesma espécie ou classe no mercado" (tradução nossa)[43]-[44] – significado muito similar àquele adotado pela EUIPO, conforme visto anteriormente.

4 • Casos e decisões emblemáticos

Para além dos casos descritos no capítulo anterior, com o intuito de melhor ilustrar os precedentes e a própria relevância do tema no contexto do uso comercial das marcas sonoras, apresentaremos neste capítulo algumas situações em que companhias buscaram o registro de marcas sonoras perante as autoridades competentes dos EUA e da UE.

4.1 – Harley-Davidson Inc. vs. USPTO

Em fevereiro de 1994, a empresa Harley-Davidson Inc. realizou, perante o USPTO, o pedido de registro da marca sonora que compreendia "o som do escapamento das motocicletas da requerente, produzido por motores de motocicletas V-Twin, comum quando os bens estão em uso"[45]. Tal caso tornou-se emblemático não somente em virtude do formato da marca pretendida, mas também pela especificidade da discussão e da natureza do som registrado.

Para a Harley-Davidson, bem como para seus fiéis consumidores, o som emitido por suas motocicletas é diferente de todo e qualquer outro som. Tim Hoelter, vice-presidente da companhia, ressalta que, durante anos, optaram por manter sua tradição e herança ao produzir e comercializar suas motocicletas com o som característico da Harley-Davidson, enquanto seus concorrentes não utilizaram tal símbolo sonoro[46]. Em oposição ao argumento exposto pela requerente, seus concorrentes diretos – ao menos nove deles – apresentaram oposições ao pedido de registro, já que todos eles estão inseridos no mercado de motocicletas de motor V-Twin, que, segundo os opoentes, emitem som idêntico ao da marca pretendida.

Adicionalmente, vale destacar que boa parte profissionais do direito especializados na área de propriedade intelectual, em especial de marcas, manifestaram sua total objeção à concessão do registro requerido pela Harley-Davidson. No entendimento de Stan Sokoloff e Darren Saunders, por exemplo, a marca não possuiria qualquer caráter distintivo, sendo mera representação do som do produto a ela relacionado. Outros críticos da concessão do registro em questão advertem para a possibilidade de as leis de marcas demasiadamente amplas acarretarem o "estrangulamento" da concorrência, de forma que as companhias tornariam extremamente difícil para seus concorrentes conviver pacificamente com suas marcas registradas[47].

Por fim, tendo em vista a complexidade do caso e a mobilização dos concorrentes em obstar a concessão do registro pretendido, no ano de 2000, a Harley-Davidson optou por abandonar o referido pedido de registro antes mesmo que o USPTO pudesse emitir sua decisão[48].

---

[43] Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. **¿Conoces las marcas sonoras?** Disponível em: [https://www.gob.mx/impi/articulos/conoces-las-marcas -sonoras?idiom=es]. Acesso em: 9 jan. 2022.
[44] México. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de 2018. Disponível em: [http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018]. Acesso em: 9 jan. 2022.
[45] Tradução livre de: "(...) OF THE EXHAUST SOUND OF APPLICANT'S MOTORCYCLES, PRODUCED BY V-TWIN, COMMON CRANKPIN MOTORCYCLE ENGINES WHEN THE GOODS ARE IN USE". Disponível em: [http://bciptf.org/wp-content/uploads/2011/07/48-THE-TRADEMARK-REGISTRABILITY-OF-THE-HARLEY.pdf]. Acesso em: 9 jan. 2022.
[46] SAPHERSTEIN, Michael B. **THE TRADEMARK REGISTRABILITY OF THE HARLEYDAVIDSON ROAR: A MULTIMEDIA ANALYSIS**. p. 1. Disponível em: [http://bciptf.org/wp-content/uploads/2011/07/48-THE-TRADEMARK-REGISTRABILITY-OF-THE-HARLEY.pdf]. Acesso em: 7 jan. 2022
[47] Ibidem. p. 3.
[48] SMIT & VAN WYK. **The Harley-Davidson Sound Trademark**. Disponível em: [https://www.svw.co.za/the-harley-davidson-sound-trademark/]. Acesso em: 7 jan. 2022.

4.2 – Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co vs. EUIPO

A primeira decisão da *General Court of the European Union – EGC* após a modificação legislativa europeia, apresentada no capítulo anterior deste artigo, foi referente à marca sonora depositada pela Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH, empresa alemã do ramo de embalagens. O pedido de registro foi realizado em 6 de junho de 2018, e a marca pretendida era constituída por "um ficheiro de áudio que contém o som que se produz ao abrir uma lata de bebida, seguido de um silêncio e de uma efervescência"[49]-[50]. A depositante buscou tal registro em diversas classes que incluem produtos e serviços relacionados com "bebidas e recipientes metálicos para transporte e armazenamento"[51]. O EUIPO indeferiu o pedido de registro sob o argumento de que a marca pretendida não era suficientemente distintiva e, diante do indeferimento, a depositante interpôs um recurso perante a EGC, buscando a reforma da decisão proferida. Em 7 de julho de 2021, a EGC proferiu decisão detalhando os motivos que levaram a confirmar o entendimento de que o registro não deveria ser concedido à depositante.

Inicialmente, o Tribunal Geral ressaltou o fato de que a marca sonora deve, assim como as demais modalidades de marca, possuir características que permitam ao consumidor identificá-la como marca e diferenciá-la de outros produtos e/ou prestadores de serviços, conforme aplicável. Além disso, o consumidor deve, apenas por meio da marca pretendida, ser capaz de identificar sua origem comercial; ou seja, é necessário que, apenas pelo som, seja possível identificar a marca a que o produto é associado. A EGC, apesar de manter a decisão proferida pelo EUIPO, aproveitou o contexto desse recurso judicial para pronunciar-se, pela primeira vez, sobre o registo de uma marca sonora apresentada em formato áudio, bem como para firmar seu entendimento com relação aos argumentos utilizados para fundamentar o indeferimento[52].

Neste sentido, o Tribunal Geral afastou a aplicação da jurisprudência referente ao processo C-136/02 P, proposto pela Mag Instrument Inc. em relação à registrabilidade de marca tridimensional, cujo pedido de registro correspondia à forma de lanternas de bolso comercializadas pela requerente[53]-[54]. Segundo o Tribunal, tal caso levou em conta situação em que a marca tridimensional era constituída da própria forma do produto e, portanto, diverge da situação da marca sonora. Assim, a EGC enfatiza a necessidade de se observar o fato de que:

> a percepção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional e no caso de uma marca nominativa, figurativa ou sonora, que consiste num sinal independente do aspecto exterior ou da forma dos produtos. Consequentemente, o Tribunal entende que a referida jurisprudência relativa às marcas tridimensionais não pode, em princípio, ser aplicada às marcas sonoras[55].

A ECG refutou, ainda, o argumento da EUIPO de que não seria viável assinalar produtos do ramo de bebidas e embalagens com marcas sonoras por se tratar de produtos que são silenciosos até em seu consumo. Para o Tribunal, grande parte dos produtos têm essa mesma característica e, portanto, tal ocorrência não é óbice à utilização de sons para assinalar a origem comercial do produto e/ou serviço da requerente.

Não obstante o disposto acima, o fundamento utilizado pela EGC para manter o indeferimento do pedido de registro foi o caráter técnico e funcional do som contido na marca pretendida, posto que, para os produtos e serviços incluídos nas classes em que a requerente realizou o depósito, "a abertura de uma lata ou de uma garrafa é intrínseca a uma solução técnica ligada à manipulação de bebidas com vista ao seu consumo, pelo que tal som não será percepcionado como a indicação da origem comercial desses produtos".

Desta forma, o Tribunal considerou que o conjunto de elementos sonoros apresentados pela marca não é suficientemente distintivo e não tem o condão de fazer com que os consumidores o associem com os produtos e serviços e serviços da depositante. Portanto, ainda que houvesse aspectos da decisão a

---

[49] Pedido de registro na União Europeia nº 017912475. Disponível em: [https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912475]. Acesso em: 7 jan. 2022.

[50] UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº T-668/19. Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG. Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Luxemburgo, 7 jul. 2021. Disponível em: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244044&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=426012]. Acesso em: 9 jan. 2022.

[51] MONTOYA, Laura. **Sound trademarks: definition and first European ruling on a sound mark in an audio file**. Disponível em: [https://abg-ip.com/sound-trademarks-european-ruling/]. Acesso em: 6 jan. 2022.

[52] UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº T-668/19. Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG. Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Luxemburgo, 7 jul. 2021. Disponível em: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244044&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=426012]. Acesso em: 9 jan. 2022.

[53] Ibidem.

[54] UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº C-136/02. Mag Instrument, Inc. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Luxemburgo, 7 Oct. 2004. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A592]. Acesso em: 9 jan. 2022.

[55] UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº T-668/19. Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG. Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Luxemburgo, 7 jul. 2021. Disponível em: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244044&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=426012]. Acesso em: 9 jan. 2022.

serem reformados, conforme exposto acima, tais modificações não tiveram influência determinante no resultado do julgamento. Vale mencionar que, para melhor conceituar e sustentar os argumentos apresentados, a ECG aproveitou-se de precedente relacionado à tentativa de registro da marca sonora "PLIM" pela Globo Comunicação e Participações S/A. Nesse caso, as autoridades competentes consideraram, igualmente, que o sinal sonoro utilizado não possuía caráter distintivo e sua excessiva simplicidade o tornaria inapto para distinguir a origem dos produtos ou dos serviços da depositante[56].

5 • Conclusão

Conforme detalhado ao longo do presente artigo, diante das evidentes modificações sofridas e previstas para os meios de comunicação e de veiculação de anúncios e de conteúdos, torna-se relevante trazer à tona as discussões relacionadas à tutela das marcas não-tradicionais. Ainda que as marcas não-tradicionais não sejam amplamente reconhecidas para registro no ordenamento jurídico brasileiro, verificamos, em consonância com as evidências apresentadas no presente artigo, que diversos países já estão adotando medidas para garantir a proteção de tais ativos de propriedade intelectual. Isto posto, a ausência de previsão legal de registro de signos marcários de formato sonoro no ordenamento jurídico brasileiro pode, potencialmente, tornar-se um aspecto prejudicial ao desenvolvimento do país.

Apesar de as criações sonoras, como exposto anteriormente, serem tuteladas pelos direitos autorais, é evidente que a viabilidade de registro de tais criações como marcas traria benefícios às empresas, já que o registro possibilitaria ao titular: (i) questionar o uso de marcas idênticas/similares usadas por terceiros; (ii) receber *royalties* de contratos de licença ou cessão firmados com terceiros; e (iii) incluir o valor da marca como um ativo em seu capital social.

Adicionalmente, verificamos que os países retratados no presente estudo adotaram medidas capazes de garantir a registrabilidade das marcas sonoras que, em regra, demandam que tais signos distintivos obedeçam aos mesmos requisitos das demais modalidades de marca. Portanto, traçando um paralelo entre a realidade brasileira e a realidade experienciada pelos referidos países, consideramos que seria viável às autoridades brasileiras a análise dos aspectos relacionados à registrabilidade dos signos sonoros, já que tal avaliação poderia levar em conta os mesmos aspectos utilizados no exame substantivo das marcas tradicionais.

Não obstante o fato de o INPI vir sofrendo severas reduções em seu orçamento, o que tem dificultado a manutenção e desenvolvimento de suas atividades, é certo que seria prudente e adequado ponderar acerca da relevância de se contemplar a tutela de tais direitos de propriedade industrial, para nos assegurarmos de que o Brasil, ao manter o seu regime de proteção marcário da forma como se encontra atualmente, não esteja em desvantagem em relação a outros países.

Referências bibliográficas

ABERTURA da Netflix 2021 - (Tudum). 2021. Son. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=2EhLAWslU64].

BARDEHLE PAGENBERG PARTNERSCHAFT MBB. **Trademark Protection in Europe**. Disponível em: [https://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf].

BARROS, Luana Anastácia Muniz de. **A extensão da proteção dos direitos da propriedade intelectual por meio do registro de marcas**. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/dissertacao-luana-barros-2018-final.pdf].

[56] UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº T-408/15. Globo Comunicação e Participações S/A. Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Luxemburgo, 13 set. 2016. Disponível em: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244044&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=426012]. Acesso em: 9 jan. 2022.

BRASIL. Constituição Federal (1988). Brasília. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm].

BRASIL. Lei nº 9.279, de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm].

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Petrópolis: Lumen Juris, 2010.

EUA. Lanham Act, de 1946. Disponível em: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf]

GALVÁN, Paula. **Marcas sonoras**. Disponível em: [https://www.ojambf.com/marcas-sonoras/].

GLUCK, Keith. **The Birth of a Mouse**. Disponível em: [https://www.waltdisney.org/blog/birth-mouse].

HOOTSUITE. **Social Media Users Pass the 4.5 billion mark**. Disponível em: [https://wearesocial.com/uk/blog/2021/10/social-media-users-pass-the-4-5-billion-mark/]

India. Trademark Rules, de 2017. Disponível em: [https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_69_1_312_1_TRADE_MARKS_RULES_2017__English.pdf].

INNOCENTE, Paulo Armando; SANTOS, Davi. **TUDUM: O evento da Netflix e o contorno das limitações do sistema marcário brasileiro**. Disponível em: [https://www.daniel-ip.com/pt/artigos/tudum-o-evento-da-netflix-e-o-contorno-das-limitacoes-do-sistema-marcario-brasileiro/].

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Conoces las marcas sonoras? Disponível em: [https://www.gob.mx/impi/articulos/conoces-las-marcas-sonoras?idiom=es].

Instituto Nacional da Propriedade Industrial da União Europeia. **Novo Regulamento sobre a marca da UE**. Disponível em: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-regulation].

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/#2-O-que-%C3%A9-marca].

KUMAR, Avinash; DAMODARAN, Dikshita. **India: Sounds and Smells Trademarks– Pushing The Boundaries Of What Can And Cannot Be Trademarked**. Disponível em: [https://www.mondaq.com/india/trademark/1073224/sounds-and-smells-trademarks-pushing-the-boundaries-of-what-can-and-cannot-be-trademarked].

LIA, Mauricio Serino. **Direito de Marca e Concorrência nos EUA**. Disponível em: [https://liaebarbosa.com.br/direito-de-marca-e-concorrencia-nos-eua/].

México. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de 2018. Disponível em: [http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018].

México. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de 1991. Disponível em: [https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_69_1_312_1_TRADE_MARKS_RULES_2017__English.pdf].

MONTOYA, Laura. **Sound trademarks: definition and first European ruling on a sound mark in an audio file**. Disponível em: [https://abg-ip.com/sound-trademarks-european-ruling/].

NBC 2018 Chimes Refresh. 2018. Son. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=lacUTljo8Xs].

PENA, Rodolfo F. Alves. "União Europeia"; Brasil Escola. Disponível em: [https://brasilescola.uol.com.br/geografia/uniao-europeia.htm].

PIPOCA MODERNA. **Netflix revela detalhes da 3ª edição do Tudum, que virou evento internacional**. Disponível em: [https://www.terra.com.br/diversao/gente/netflix-revela-detalhes-da-3-edicao-do-tudum-que-virou-evento-internacional,-9df8638921f10e246c303e5f3d9b6f7em5f5hhie.html].

Rede Globo - Vinheta Plim (HD). 2012. Son. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=-jYz8HZL7yU].

SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. **NOVOS CAMPOS EM ESTUDO PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**: marcas não-tradicionais. MARCAS NÃO-TRADICIONAIS. Disponível em: [https://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf].

SMIT & VAN WYK. **The Harley-Davidson Sound Trademark**. Disponível em: [https://www.svw.co.za/the-harley-davidson-sound-trademark/].

SOUZA, Karina. **No TikTok, grandes marcas têm o desafio de se conectar com a geração Z**. Disponível em: [https://exame.com/marketing/no-tiktok-grandes-marcas-tem-o-desafio-de-se-conectar-com-a-geracao-z/].

THE NBC Chimes Museum: The NBC Chimes Today. Disponível em: [https://www.nbcchimes.info/nbcchimesnow.php].

UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº T-408/15. Globo Comunicação

e Participações S/A. Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Luxemburgo, 13 set. 2016. Disponível em: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244044&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=-first&part=1&text=&doclang=PT&cid=426012].

UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº T-668/19. Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG. Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Luxemburgo, 7 jul. 2021. Disponível em: [https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=244044&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PT&cid=426012].

UNIÃO EUROPEIA. General Court of The European Union. Acórdão do Tribunal Geral nº C-136/02. Mag Instrument, Inc. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Luxemburgo, 7 Oct. 2004. Disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A592].