

Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional
A System for Building up the Distinctiveness of Tridimensional Trademarks

Elaine Ribeiro do Prado*

Resumo:

Pressupostos jurídicos para a construção da distintividade necessária à proteção da marca tridimensional. Orientações para adoção de medidas estratégicas de marketing para o alcance eficaz e suficiente de distinção para indicar origem de produto. Grade de Testes para avaliar o ganho de distintividade e cumprimento dos requisitos da marca tridimensional.

Palavras-chave: Marca Tridimensional – distintividade de marca – significação secundária – propriedade intelectual.

Abstract:

legal requirement for establishing the required distinctiveness for the protection of tridimensional trademarks. Guidelines for adoption of strategic marketing measures to achieve effective and sufficient distinction enabling the designation of the product origin. Test Grids for evaluating distinctiveness and compliance with legal requirements for the protection of tridimensional trademarks.

Keywords: tridimensional trademark – trademark distinctiveness – secondary meaning – intellectual property

I. Introdução

O propósito deste estudo é analisar a adoção de medidas preparatórias de marketing para promover no mercado a assimilação associativa de um objeto a uma marca, como propósito estratégico - desde que possível – que vise como resultado a aquisição de distintividade como marca tridimensional.

As orientações apresentadas incorporam os requisitos legais encontrados na doutrina e em decisões judiciais para tal reconhecimento e validade, segundo os critérios mais estritos em Direito, de proteção através de marca tridimensional.

* Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Especialista em Direito e Processo Trabalhista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. MBA em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva pela ESPM/RJ (em curso). Agente da Propriedade Industrial, sócia fundadora da Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda (1989-). Advogada e sócia do escritório Denis Borges Barbosa Advogados (2005-).

Consideramos o objetivo de prover às empresas meios alternativos – ou cumulativos – também quanto à proteção de um objeto como desenho industrial. Ou seja, valemo-nos da possibilidade de se proteger um objeto tridimensional:

(a) como desenho industrial, no tocante à forma ornamental

(b) *cumulativa ou alternativamente*, como marca tridimensional, naquilo em que o objeto se constitua em *indicador de origem do produto*, ou seja, que sirva de marca.

(c) *cumulativa ou alternativamente*, como *trade dress*, ou seja, como portador do conjunto total de elementos que possibilitam ao consumidor vincular o produto a determinada origem.

II. Marca tridimensional e *trade dress*

As mesmas providências – *mutatis mutandis* - são aplicáveis à construção de um *trade dress*, protegido pelos mecanismos da concorrência desleal.

Em muito se aproxima a marca tridimensional do chamado *trade dress*. No nosso sistema jurídico, porém, a marca tridimensional se caracteriza como objeto possível de um direito exclusivo, que recorta no todo de um objeto tridimensional aquilo que, nele, constitui o segmento significativo de natureza tridimensional.

O *trade dress* – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos mecanismos da concorrência desleal – não se contém no recorte indicado. Constitui-se, pelo contrário, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto – e não só do segmento tridimensional¹.

III. Registro como marca tridimensional sem verificação de distintividade

1 A jurisprudência norte-americana define o *trade dress* como a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas. Decisão Two Pesos Vs Taco Cabana. MORO, Maitê Cecília Fabri.. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50. *Trade dress* pode ser entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo *trade dress*, ou conjunto significativo, do produto ou serviço (SOARES, Tinoco. *Trade dress e/ou Conjunto imagem*. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p.22-23). □ É o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público [2], criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding.(OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.) Celso Delmanto (DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal”, ed. Bushatsky, 1975, pág. 84[1]) descreve o fenômeno: “Muitos artigos têm um aspecto particular (o arrangement francês ou o get up dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. □ Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue “marcar” nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos estudos, quando há decréscimo nas vendas.

Iniciamos aqui com os requisitos para a aquisição de marca tridimensional, tal como correntemente praticados pelo INPI. Tais requisitos não pressupõem diretamente a prévia aquisição de distintividade.

1. Requisitos legais para registro de marca tridimensional

A aquisição de uma marca como tridimensional pressupõe uma dupla série de requisitos positivos e negativos:

[a]. o objeto tridimensional tem de ser hábil a funcionar como marca

[b]. se estiver habilitado a funcionar como marca, tem de satisfazer os requisitos gerais de todas as marcas.

Depois da aquisição da distintividade como marca, os demais requisitos negativos a serem observados são os seguintes:

1.1. Forma não necessária e não associada a efeito técnico

O elemento distintivo e tridimensional não deve ser compreendido como forma necessária, comum ou vulgar e nem associada a um efeito técnico funcional.

O art. 124, XXI da Lei 9.279/96 nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico².

Essa questão do *efeito técnico* remete a uma antiga exigência já aplicada às marcas, ou seja, a de que elas sejam um elemento de distinção e não de funcionalidade³.

Quando as características essenciais do objeto tridimensional são atribuíveis unicamente à realização do resultado técnico pretendido, tal objeto não será registrável como marca, ainda que a forma possa incluir também características não essenciais e distintivas.⁴

² Além da distinguibilidade e da não funcionalidade, Maitê Moro (Op Cit. p. 43-44.) entende, com relação a forma, que a marca tridimensional de forma deve ser estável. Maitê afirma que uma forma não estável dificilmente será protegida como marca, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, completa a autora, não se pode excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente por uma das possíveis formas que ela possa assumir. Nesse caso, a forma que deve ser protegida é aquela na qual o produto é apresentado à venda

³ A título elucidativo, pronunciou-se a Suprema Corte Americana a *Qualitex*, 54 U.S. at 170:

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (...) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation."

⁴ *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty* . Parágrafo 37. If they are attributable solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make no difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable ..."

Portanto, resumimos que uma marca tridimensional, passível de proteção no país, tenha seu sinal constituído:

- [a] de uma forma de três dimensões
- [b] que tenha suficiente capacidade distintiva
- [c] não seja desenho industrial de terceiro
- [d] seja dissociável de sua função técnica.⁵

Deve-se, no entanto, ponderar que a restrição ao registro de uma marca, cuja funcionalidade é intrínseca e inseparável da forma do produto, é uma restrição absoluta, desvinculada e independente da capacidade distintiva do sinal. Logo, nem o *secondary meaning* seria capaz de ultrapassar a questão da funcionalidade atrelada à forma distintiva.⁶

1.2. Distinguilidade absoluta não quanto ao efeito ornamental

Impõe-se às marcas tridimensionais um requisito de distinguilidade absoluta, que em muito se aproxima à originalidade dos desenhos industriais. No entanto, a distinguilidade não se exerce quanto ao efeito ornamental (como se aplica aos desenhos), mas quanto à função de indicador de origem do produto.

Ou seja, em primeiro lugar, deve haver uma distinguilidade absoluta: o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

No caso de invólucros em geral⁷, o caráter distintivo deve ser resultante de sua forma nova e original, seja pelo conjunto, seja acessoriamente a ele. Mas uma vez o invólucro sendo caracterizado pela sua forma, é necessário que o seu uso seja novo quanto à sua aplicação no mercado.

1.3. Distinguilidade relativa – não semelhança quanto às marcas de terceiros

Em segundo lugar, deve haver uma distinguilidade relativa, vale dizer, que haja a novidade das marcas em face às demais marcas já existentes:

5 FABRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p. 108. Nesse sentido, vide também: DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propagandas. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 203.

6 Ibidem p. 166

7 Como diz João da Gama Cerqueira, “para servirem de marca devem apresentar caráter distintivo resultante de sua forma nova e original, de seu aspecto de conjunto ou dos elementos acessórios. Quando o invólucro se caracteriza pela sua forma, é necessário que o seu uso seja novo, pelo menos na indústria em que é empregado”. Tratado de Propriedade Industrial. Tomo II, V. II., Rio de Janeiro. Forense, 1946, p. 445.

a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros⁸.

1.4. *Sobre que forma recai a exclusividade*

O objeto de proteção do registro da marca tridimensional deverá recair sobre [1] a forma do produto ou [2] a forma do acondicionamento que se solicita⁹.

IV. Dos requisitos para aquisição da distintividade

A jurisprudência e doutrina internacional apontam, em contradição com a prática atual do INPI, que, antes de se reconhecer a um objeto tridimensional a categoria de *marca registrável*, ele tenha passado a significar, perante o consumidor, um indicador de origem do produto.

Como requisito comparável (já não só do segmento tridimensional, mas do todo do objeto, inclusive marcas não tridimensionais, etc.) se aplica para a proteção do *trade dress*, e há prognóstico de que as atuais práticas do INPI se vejam sujeitas ao escrutínio judicial¹⁰, portanto, aconselha-se enfaticamente que as estratégias relativas à construção da imagem pública de um objeto como indicador de origem sigam os critérios abaixo.

V. Critério para aquisição de distintividade como indicador de origem

Ressalvamos aqui que a distintividade perseguida é em relação a um formato tridimensional de um objeto, portanto, devendo ser ou passar a ser amplamente divulgado como *indicador de origem* do produto, considerando que a proteção nesse sentido depende dos seguintes requisitos:

8 Em doutrina vimos que alguns autores defendem que haveria um requisito da distintividade mais elevado para as marcas tridimensionais do que para as demais, o que se expressaria através da locução pela qual se nega proteção à forma “necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento” Por exemplo, SANDRI & RIZZO. I Nuovi Marchi. Forme, Colore, odori, suoni e altro. s.l IPSOA, 2002, p. 42; Bento de Faria. Marcas de Fábrica. Rio de Janeiro: Ribeiro dos Santos: 206., p. 158-150; Mathely. Le droit français des signes distinctifs, p. 105. *apud* FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p. 156. Contrário a esse entendimento está Maitê Moro que entende que o padrão de distintividade da marca tridimensional deve ser o mesmo padrão utilizado para as marca comuns, visto que uma marca tridimensional de uma forma simples também pode ser distintiva ou adquirir distintividade.

9 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 39.

10 O que já ocorreu em AGV 141895, Relator: Juiz ANDRÉ FONTES, Segunda Turma Especializada do TRF2, Julgado em 27/02/2007, DJU, data 13/03/2007, p. 276

1. Longo e contínuo período de uso como indicador de origem do produto ¹¹

Assim, o primeiro requisito para a estratégia de marketing deve considerar a necessidade de ter sido exercitado no mercado por um longo período na função de *indicador de origem do produto* ¹².

Toda marca deve exercer capacidade de distinção e de se fixar na mente do público a percepção de associação com o produto, ou seja, a distintividade deve ser suficientemente destacada do que já seja do domínio comum.

Portanto, ao se adotar estratégias de marketing para a construção do objeto tridimensional como *indicador de origem do produto*, se esta caracterização se der na perspectiva do público, *terá* ocorrido um fenômeno da aquisição de distintividade.

A aquisição de distintividade, quando suficientemente elevada, sobrepuja, por exemplo, a restrição prevista para o que é considerado genérico ou vulgar (que veda o registro de qualquer marca, tridimensional ou não).

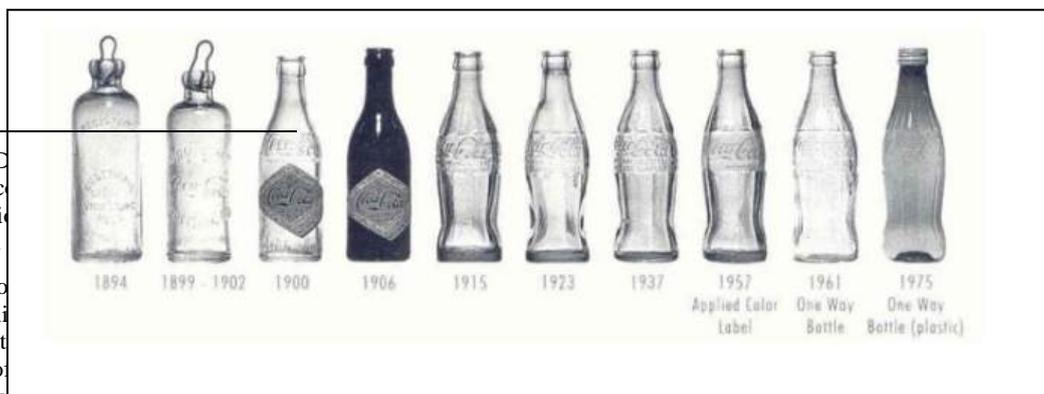
Assim, expressões como *Computer Shop*, *Polvilho Antisséptico*, *A Casa do Pão de Queijo* e outras que fazem parte do senso comum, podem vir a ser reconhecidas como suscetíveis de uso exclusivo como marca, na medida em que se tornaram *indicador de origem do produto* pelo consumidor e até mesmo pelos concorrentes.

Tal fenômeno confere ao signo um significado secundário (*secondary meaning*), que se incrusta ao elemento de uso comum e o retira do domínio público ¹³.

Portanto, a estratégia de marketing deve ser coordenada para se provocar esse fenômeno, mesmo em relação a um objeto que tenha características, contudo não preponderantes, que possam ser comuns.

Como exemplo disso, citamos as formas de publicidade abaixo, que colaboram para a construção da distintividade de um objeto como marca.

Fidelidade de imagem do objeto



11 SORD
contituisc
secundári
distintiva

12 Confo
Determini
1 – direct
manner of
intentional

13 BARBOSA, Denis Borges in Nota sobre a Metodologia de Confrontação de Marcas. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pg. 70

marchio
nificado
capacità

(2004).

unt and
proof of

Imagem do produto

No exemplo acima, a garrafa da Coca-Cola possui seu formato nos dias atuais com as mesmas características preponderantes em relação às do formato inaugurado em 1915. O objeto em si, inclusive pela permanência da forma do objeto antes utilitário, tornou-se *indicador de origem do produto*.

Imagem da garrafa em anúncio fortalecendo a sua associação como *indicador de origem do produto*.



Imagem da garrafa



Imagem do produto como estampa de outros produtos



Além das medidas estratégicas para a construção da distintividade de um objeto como marca tridimensional, todas as medidas de defesa devem ser adotadas também de forma estratégica, a fim de afastar qualquer tolerância que possa caracterizar tal objeto como uso necessário (código de mercado).

Como exemplo de tolerância, citamos os seguintes produtos, cujas embalagens tornaram-se código de mercado:



2. Criação real de fundo de comércio significativo

Demonstrar que o produto representa parte considerável da receita da empresa.¹⁴

É necessário que a companhia tenha em seus registros contábeis os lançamentos da receita proveniente do produto, para o qual tenham sido feitos relevantes investimentos para obtenção dessa receita significativa.

Transcrevemos aqui trecho do artigo publicado por Denis Barbosa e Ana Beatriz Nunes Barbosa¹⁵, para melhor explanação quanto à relevância de ser considerado como ativo o fundo de comércio adquirido:

“Constarão do Intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de

14 “it sales have grown from \$11 million in 2002 to more than \$21 million in 2005; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant; it has 50,000 to 100,000 visitors per month at its website” In re Steelbuilding.com, Inc., Op Cit.

15 BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes in Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 615

comércio adquirido (art. 179, VI, da Lei das S.As. com redação dada pela Lei 11.638 de 2007), devendo tais bens ser avaliados pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização (art. 183, VII, da Lei 6.404 atualizada).

Ainda, note-se que os bens serão amortizados quando houver a perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam de bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado (art. 183, §2º. B) da Lei 6.404 com redação pela Lei 11.638). Tais direitos serão amortizados proporcionalmente pelo prazo de sua duração, pelo método linear.”

3. *Acatamento pelos concorrentes*

Vimos que o valor da marca por sua vez se constrói através de um efeito comunicativo. Tal efeito pode resultar também no reconhecimento inequívoco pela concorrência quanto à evidente distintividade.

Consta do Caso do Polvilho Antisséptico Granada¹⁶ que a multinacional Johnson & Johnson desistiu de usar a expressão “polvilho antisséptico” por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.

Consta também no caso Steelbuilding.com, Inc que foi comprovado, através de declarações e e-mails, que seus concorrentes reconheciam o seu nome genérico como indicador de origem do produto.¹⁷

4. *Investimento em aquisição de distintividade*

Deve-se ficar comprovado que o titular da marca envidou contínuos esforços e investimentos para criar - na percepção do público - a *possibilidade* de associar um objeto como indicador de origem de seu produto.¹⁸

16 Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Aciole publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, página 18.379

17 In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007) “Applicant has advertised or been featured in trade magazines; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;”

18 In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM has acquired distinctiveness. advertising expenditures rose from \$673,000 to nearly \$1 million; PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.38 a 61 Out/2013 | www.pidcc.com.br

Pesquisas de mercado podem servir de demonstração inequívoca quanto à aquisição da distintividade do objeto como marca, mas o investimento deve ser passível de comprovação.

5. *Concentração da publicidade nos aspectos significativos*

Toda a publicidade destinada a fixar o objeto como indicador de origem deve evitar a ênfase nos aspectos utilitários do mesmo. Igualmente, a construção publicitária deve evitar a fixação pelo público do aspecto ornamental do objeto, em detrimento do aspecto de indicação de origem.

Ou seja, quem vê a garrafa sinuosa e com vincos sabe que é... Coca-Cola e quem a toca de olhos vendados consegue fazer a mesma associação à marca.

VI- Proposta de um teste TRUE/FALSE¹⁹

Resumindo os parâmetros acima, apresentamos duas grades de teste para [1] constatação de índices que possam apontar o ganho de distintividade do objeto como marca do produto e [2] atendimento aos requisitos para proteção de marca tridimensional.

[1] Grade – ganho de distintividade

INDICES	TRUE	FALSE
Índice associativo (singularização do objeto como indicação de origem do produto em relação ao mercado relevante, seja pelo tempo de uso, uso contínuo ou impacto publicitário).		
Índice de reconhecimento associativo do objeto como indicação de origem do produto (pesquisa de marca e apuração do		

visitor traffic to the steelbuilding.com website is greater than that of any competitor; Applicant has advertised or been featured in trade magazines;

¹⁹ As grades de teste acima mencionadas foram aplicadas em decisão sobre o caso do copo americano, Nadir Figueiredo Ind. e Com S / A x INPI, sentença de 1º. grau da TRF/RJ, processo no. 0801231-11.2010.4.02.5101 (2010.51.01.801231-3). Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª. região, caderno judicial JFRJ, de 03/maio/2012 p. 410

grau Top of Mind)

Índice de territorialidade

(presença em todo o território nacional)

Índice de eficácia simbólica

(aquisição de distintividade e separação eficaz do domínio comum).

[2] Grade – requisitos da marca tridimensional

INDICES

TRUE

FALSE

Forma de três dimensões
não necessária e não associada a

efeito técnico

Suficiente capacidade
distintiva para indicar a origem do
produto

Suficiente distinção em
relação à marcas de terceiros

Não vinculação e ou
reprodução de desenho industrial
protegido por terceiros.

VII. Aquisição de distintividade e proteção

Como o propósito deste estudo é subsidiar as estratégias de marketing para se buscar o reconhecimento de distintividade de um objeto em relação ao produto assinalado por uma marca, inclusive a pretendida proteção como marca *tridimensional*, pertinente trazermos exemplos (vide Anexo I) das que foram concedidas ou não pelo INPI e, ao mesmo tempo, a reunião dos parâmetros que pudemos colher de decisões que demonstram a perspectiva de validação e reconhecimento de marca tridimensional.

Portanto, fizemos acima as seguintes considerações:

[a] o interesse na adoção de medidas de marketing que não só promovam a distintividade do objeto e sua forte associação ao produto já assinalado por uma dada marca, mas também legitimem a sua proteção na forma tridimensional .

[b] parâmetros doutrinários e de decisões judiciais, maiormente estrangeiras, que reconheçam a validade da marca tridimensional.

[c] exercícios comparáveis, concentrados não só na tridimensionalidade significativa, mas na expressão holística do produto e suas circunstâncias, para aquisição da proteção *também* como *trade dress*.

VIII. Conclusão

A estratégia de marketing para a construção de uma potencial distintividade eficaz aos signos - nos referimos aqui exclusivamente aos signos para a função de marca - pode resultar sobre eles fenômenos de atribuição de fama ou, quando em excesso, de generificação²⁰.

Esse potencial de distintividade não tem uma regra que a determine ou que a preveja; trata-se de um fenômeno que nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. Ou seja, há a assimilação associativa e inseparável de um produto-marca ou marca-produto pelo resultado da manifestação mais sensorial e holística do consumidor, que é estimulada pela justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si.

É possível, por exemplo, que seja facilmente feita a associação de produtos do mesmo gênero a um único produto, por este último ter estimulado ao longo de vários anos a fixação de sua identidade na mente dos consumidores, que passaram a reconhecê-lo como produto referência ou por ter sido o próprio um produto pioneiro no mercado.

Note-se, também, a eficácia distintiva pode ser vista em situações de reconhecimento imediato sem uma leitura literal da marca, como nos casos das embalagens do amido de milho (Maizena), M (McDonald's), de bebidas, como Coca-Cola, Guaraná, etc. Podemos dizer que todas essas formas de reconhecimento e associação, que remetem instantaneamente um único produto à mente de seu consumidor, é que o torna eficazmente distintivo.

No entanto, ao se falar de estratégia para a construção de distintividade, é preciso ter em conta o que a lei específica protege para, então, fazer parte da estratégia a adoção de medidas que favoreçam e permitam, no sentido de validar a proteção mais apropriada aos interesses da empresa, desde que assim possa ser submetida a eles.

A Lei 9279/96 prevê a proteção de invenções, design e de signos, ou seja, de patentes, desenhos industriais e de marcas. Nestas últimas encontrando-se a do tipo tridimensional, que vêm sendo a opção de demanda porque não só caracteriza-se pela forma da marca em três dimensões, mas atrela tal forma de maneira indissociável do produto que se quer distinguir como marca, a qual uma vez concedida pelo INPI terá validade prorrogável a cada dez anos.

Já para a forma plástica – o design em si – é prevista a proteção via registro de desenho industrial, o qual tem validade limitada ao máximo de 25 anos.

Como então diferenciar o que seja passível de proteção como desenho industrial ou como marca tridimensional?

A proteção recairá via desenho industrial para a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

²⁰ Generificação = conversão em domínio público da marca que se torna uma descrição funcional ou característico de um produto (ex. isopor, fôrmica, xerox, gilette entre outras)

Já pela marca tridimensional, como já dissemos brevemente acima, configura-se a proteção em relação à forma em três dimensões que apresentem suficientemente distintividade, mas a proteção recairá para essa característica enquanto não houver aspectos funcionais.

Ou seja, em outras palavras, além dos requisitos da distintividade e, no caso de desenho industrial, de novidade e originalidade, a função é o fator que diferencia a natureza da proteção e, portanto, a validade.

Conclui-se, então, que um componente estratégico de marketing deve considerar o enfoque para ressaltar a distintividade – existente ou a se adquirir, ou a funcionalidade técnica ou ornamental do que se pretende obter proteção pela Lei 9279/96.

IX. Anexo

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS – EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI

MARCAS TRIDIMENSIONAIS



TCHAIKOVSKI
Processo nº: 820099414
Marca nº: 0361429
Classe: NCL 35:10
Titular: BELVEDERE
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

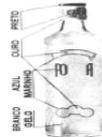


BELLEVUE
Processo nº: 822682427
Marca nº: 0361429
Classe: NCL(7) 33
Titular: BELVEDERE
Situação: Arquivado por falta de representante no país.



HUSSAR VODKA
Processo nº: 822354578
Marca nº: 0287717
Classe: NCL(7) 33
Titular: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO POLMOS
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

NÃO APROVADAS PELO INPI:



PO A
Processo nº: 822495929
Classe: NCL(7) 33
Titular: LUBUSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA AKCYJNA
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

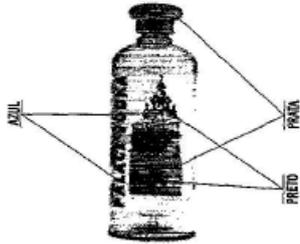


PAN TADEUSZ
Processo nº: 8 822510677
Classe: NCL(7) 33
Titular: LUBUSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA AKCYJNA
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



RON DEL NAVEGANTE
Processo nº: 822651491
Classe: NCL(7) 33
Titular: ADMINISTRACIÓN NAC. DE COMB. ALCOHOL Y PORTLAND (A.N.C.A.P)
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



PALACE VODKA
Processo nº: 823327523
Classe: NCL(7) 33
Titular: PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS BIALYSTOK S.A. P)
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 824305205
Titular: GILBERTS & C.A, S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 824289358
Titular: GIOVANNI BOSCA TOSTI I.V.I S.P.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



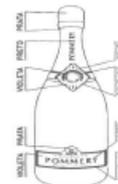
Nº do Processo: 824681827
Titular: 750 ML, LLC
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por falta de pagamento.



VINHOS CAMPO LARGO
Nº do Processo: 825178045
Marca nº: 75802041000109
Titular: VINICOLA CAMPO LARGO S/A
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



Nº do Processo: 825794846
Titular: CHATAM INTERNATIONAL INCORPORATED
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



POMMERY
Nº do Processo: 827558562
Titular: POMMERY S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.



PURA H.BR
Nº do Processo: 826721990
Titular: HBR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Classe: NCL (8) 33
Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



SHAAZ

Nº do Processo: 827506600

Marca nº: 0152960

Titular: PERNOD RICARD

Classe: NCL (8) 33

Situação: Arquivado por entender ser uma forma genérica, vulgar, vinculada com efeito técnico.

MARCAS TRIDIMENSIONAIS



Processo nº: 821176056

Marca nº: 0121398

Classe: NCL (8) 32

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A.

Situação: Registrado



MONTURA

Processo nº: 822507919

Marca nº: 0361429

Classe: NCL(7) 33

Titular: BELVEDERE

Situação: Registro



Nº do Processo: 824085086

Titular: BOMBA ENERGIA

GETRÄNKEVERTRIEBS GMBH

Classe: NCL (7) 33 **Situação:** Registro

REGISTRADAS NO INPI:



MONTURA

Processo nº: 822507749

Marca nº: 0361429

Classe: NCL(7) 21

Titular: BELVEDERE

Situação: Registro



Processo nº: 824085078

Classe: NCL (7) 32

Titular: BOMBA ENERGIA GETRÄNKEVERTRIEBS

GMBH

Situação: Registro



Nº do Processo: 826323057

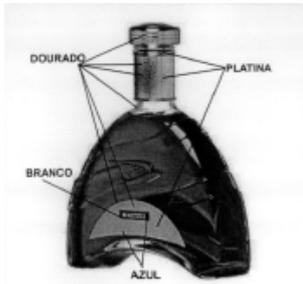
Marca nº: 0058718

Titular: DIAGEO NORTH AMERICA, INC

Classe: NCL (8) 33

Situação: Registro

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS – EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI



MARTELL
Nº do Processo: 827809280
Titular: MARTELL & CO
Classe: NCL (8) 33
Situação: Registro



COCA-COLA
Nº do Processo: 827783582
Marca nº: 0130710
Titular: THE COCA-COLA COMPANY
Classe: NCL (8) 32
Situação: Registro

MARCAS TRIDIMENSIONAIS EM



Processo nº: 821337459
Marca nº: 67866665000153
Classe: NCL 05:15
Titular: DM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA.
Situação: Pedido sob recurso.



Processo nº: 826811418
Marca nº: 0028908
Titular: COMPTOIR NOUVEAU DE LA
PARFUMERIE
Classe: NCL (8) 03
Situação: Registro



LOVEBEING COCA-COLA
Nº do Processo: 827783574
Marca nº: 0130710
Titular: THE COCA-COLA COMPANY
Classe: NCL (8) 32
Situação: Registro

ANDAMENTO NO INPI:



VICTORY VODKA
Processo nº: 822354551
Marca nº: 0287717
Classe: NCL(7) 33
Titular: BELVEDERE
Situação: Pedido esperando análise de outro
processo.

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



CHOPIN

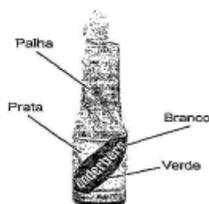
Processo nº: 823019071

Marca nº: 0424528

Classe: NCL(7) 33

Titular: PODLASKA WYTWORNIA WODEK
"POLMOS" SPOLKA AKCYJNA

Situação: Pedido sob recurso



UNDERBERG

Processo n: 823038335

Classe: NCL(7) 33

Titular: PODLASKA WYTWORNIA WODEK
"POLMOS" SPOLKA AKCYJNA

Situação: Pedido sendo discutido em juízo



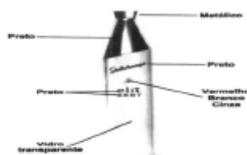
UNDERBERG

Processo nº: 823038335

Classe: NCL(7) 33

Titular: PODLASKA WYTWORNIA WODEK
"POLMOS" SPOLKA AKCYJNA

Situação: Pedido sendo discutido em juízo



STOLICHNAYA ELIT

Nº do Processo: 825028841

Marca nº: 4742710

Titular: SPIRITS INTERNATIONAL N.V.

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido com disputa judicial.



PIRASSUNUNGA 51

Nº do Processo: 825737010

Marca nº: 03485775000192

Titular: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido sob recurso (indeferimento)



51

Nº do Processo: 825872740

Marca nº: 03485775000192

Titular: COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido sob recurso



UNICUM ZWACK

Nº do Processo: 826324240

Titular: ZWACK UNICUM RT

Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido sob recurso



Nº do Processo: 826550509

Titular: POLMOS ZYRARDÓW SPÓLKA Z.O.O.

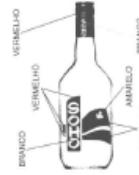
Classe: NCL (8) 33

Situação: Pedido em Andamento.

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



Nº do Processo: 826550517
Titular: PODLASKA WYTÓRNIĄ WÓDEK
 POLMOS SPOLKA AKCYJNA
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Andamento



SOHO
Nº do Processo: 827879865
Marca nº: 0152960
Titular: PERNOD RICARD
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido sob recurso



BELVEDERE VODKA
Nº do Processo: 826550533
Titular: POLMOS ZYRARDÓW SPÓLKA Z.O.O.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Andamento



ESTD 1801
Nº do Processo: 827545070
Titular: CHIVAS BROTHERS (AMERICAS)
 LIMITED
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Recurso



UNICUM ZWACK
Nº do Processo: 826584616
Titular: Z & U SPIRITUOSEN MARKETING
 GMBH
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido aguardando andamento de outro
 processo



ANIS DEL MONO
Nº do Processo: 828239460
Titular: OSBORNE DISTRIBUIDORA S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Exigência



Nº do Processo: 827442726
Marca nº: 0189910
Titular: V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (publ)
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Recurso



Nº do Processo: 828239479
Titular: GRUPO OSBORNE, S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Exigência

ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI



Nº do Processo: 828238553
Titular: GRUPO OSBORNE, S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Exigência



OSBORNE
Nº do Processo: 828400008
Titular: GRUPO OSBORNE, S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido aguardando andamento de outro processo



TOLÓN-TOLÓN
Nº do Processo: 828633495
Titular: DESTILERÍAS CAMPENY S.A.
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Andamento



Nº do Processo: 828947678
Titular: FASHION SPIRITS, LLP
Classe: NCL (8) 33
Situação: Pedido em Andamento



BRASILBERG
Nº do Processo: 900215941
Titular: UNDERBERG KG
Classe: NCL (9) 33
Situação: Pedido em Andamento



J.P. CHENET CABERNET SYRAH VIN DE PAYS D'OC
Nº do Processo: 829092030
Marca n°: 0301493
Titular: LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.
Classe: NCL (9) 33
Situação: Pedido em Andamento



PLATINUM
Nº do Processo: 829136940
Titular: ROUST INCORPORATED
Classe: NCL (9) 33
Situação: Pedido em Andamento



VODKA RUSSIAN STANDARD
Nº do Processo: 829136967
Titular: ROUST INCORPORATED
Classe: NCL (9) 33
Situação: Pedido em Andamento

**ESTUDO SOBRE MARCAS TRIDIMENSIONAIS –
EXEMPLOS PRÁTICOS DE GARRAFAS ANALISADAS PELO INPI**



NEMIROFF

Nº do Processo: 829147683

Titular: NEMIROFF INTELLECTUAL
PROPERTY ESTABLISHMENT

Classe: NCL (9) 33

Situação: Pedido em Andamento



NEMIROFF

Nº do Processo: 829147691

Titular: NEMIROFF INTELLECTUAL
PROPERTY ESTABLISHMENT

Classe: NCL (9) 21

Situação: Pedido em Andamento



PERRIER SOURCE PERRIER SP

Nº do Processo: 900367601

Titular: NESTLE WATERS (SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE)

Classe: NCL (9) 32

Situação: Pedido em Andamento

X. Referências

BARBOSA, Denis Borges in Nota sobre a Metodologia de Confrontação de Marcas. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes in Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

FARIA, Bento de. Marcas de Fábrica. Rio de Janeiro

BRASIL. Lei 9279/96, de 14 de maio de 1996. Regula direito e obrigações relativos à propriedade industrial.

CERQUEIRA, João da Gama Tratado de Propriedade Industrial. Tomo II, V. II., Rio de Janeiro. Forense, 1946

DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal”, ed. Bushatsky, 1975

DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS, Acervo de pesquisa

DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propagandas. Rio de Janeiro: Forense, 1984

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, base de dados disponível em www.inpi.gov.br

MORO, Maitê Cecília Fabri.. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP

_____, Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009

OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006

SANDRI & RIZZO. I Nuovi Marchi. Forme, Colore, odori, suoni e altro. s.l IPSOA, 2002

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª. REGIÃO, Segunda Turma Especializada. Disponível em www.trf2.gov.br/jurisprudencia/index.html

SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995

SORDELLI Luigi. Marchio y Secondary meaning. Milano: Giuffré, 1979

Publicado no dia 24/10/2013

Recebido no dia 09/10/2012

Aprovado no dia 11/10/2013