

RECONHECIMENTO E PROTEÇÃO DE MARCAS OLFATIVAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.

Luiza Fernandes de Andrade Ramos de Oliveira (IC) e Marco Antonio dos Anjos (Orientador)

Apoio: PIBIC CNPq

RESUMO

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar a possibilidade de reconhecer e tutelar, a marca olfativa no ordenamento jurídico brasileiro, e as maneiras pelas quais esta proteção pode ser realizada. Partindo primeiramente de uma análise do que seriam marcas, englobando a definição, funcionalidade, tipos de marcas e todos os dispositivos que versam sobre o tema. Também serão separadas em marcas tradicionais e não tradicionais, com maiores explicações acerca da divisão e do que se enquadraria como cada modalidade, passando para quais destas formas são tuteladas pela legislação brasileira, e aquelas que não o são, buscando compreender qual o motivo para tal, e os impedimentos para aquelas que não encontram resguardo na legislação. Este estudo será realizado com embasamento na extensa compreensão das leis brasileiras que recaem sobre a proteção da propriedade intelectual, da doutrina e jurisprudência que versem acerca deste assunto, além das legislações internacionais as quais efetivamente reconhecem e garantem tutela às marcas não tradicionais, com ênfase naquelas percebidas pelo olfato, buscando semelhanças para justificar a possibilidade de enquadramento no ordenamento jurídico brasileiro. Com base em todas as análises dispostas previamente, a síntese deste artigo abordará a possibilidade, ou não, de tutela e reconhecimento das marcas olfativas no que tange a Lei brasileira, e por quais meios podem ser realizada.

Palavras-chave: Marca Olfativa. Reconhecimento. Proteção.

ABSTRACT

This present paper has as its main goal to analyze the possibility of recognition and protection of the olfactory brands, in the Brazilian legislation, and the means that it could be accomplished. Starting from a review of what are brands in general, its definition, functionality, and all the legislation about this matter. They will also be separated between traditional and non-traditional brands, with further information about this division and what each category includes, and which one of these types that are protected by Brazilian laws and those who are not, aiming to realize the reasons for it, and what are the hindrances for those that do not find protection under the Brazilian law. This study will be conducted based on deep comprehension of the

Brazilian legislation about intellectual property, the legal doctrine and cases that discuss this matter, and also the international legislations that actually recognize and guarantee protection to non-traditional brands, emphasizing those who are felt by the smell, looking for similarities and the possibility to adapt those to the Brazilian laws, to understand if olfactory brands could be recognized and protected by it. Based on all the analysis previously shown, this summary of this article will address the possibility, or not, olfactory brands being recognized and protected under Brazilian legislation, and the means for it.

Keywords: Olfactory brand. Recognition. Protection.

1. INTRODUÇÃO

A marca é a maneira de perceber e distinguir determinado produto ou serviço, dentre tantos existentes em um mesmo ramo, é a exteriorização de uma empresa, como esta deixa sua marca no mundo. É imprescindível para todos que oferecem serviços ou vendam produtos, que estes sejam diferenciados e destacados, e um dos pilares para alcançar o sucesso é a estruturação da marca — ou como é chamado, *branding* — como parte de estratégia de *marketing*. Ao pensar em grandes empresas como a Coca-Cola, Apple e Disney, a primeira imagem que vem à mente é seu símbolo distintivo, mostrando assim a importância de possuir uma marca forte.

Entretanto, com a mudança das estratégias empresariais para a criação de uma imagem que ficará marcada nos consumidores e que os leve a consumir determinados produtos, o símbolo distintivo, tradicionalmente percebido pela visão, evoluiu, e outros sentidos começaram a ser explorados. Isto culminou no surgimento das modalidades das chamadas *marcas não tradicionais*, que por sua vez são sentidas pelo olfato e audição, por exemplo. Ao pensar na gigante do mundo *streaming*, a Netflix, além de um grande N vermelho que é a logomarca tradicional na empresa, também vem à mente o som característico que toca ao iniciar o aplicativo e assistir às produções originais da empresa. Esse é um exemplo de marca não tradicional, sendo um sinal distintivo da empresa, mas percebido por outro sentido, a audição.

Assim como a *marca auditiva*, se popularizou também a *olfativa*, ao associar um cheiro ao produto ou serviço de certa empresa, como acontece com a marca de sapatos Melissa, a de roupas de cama MMartan e até mesmo a Play-Doh, de massinhas de modelar. Utilizar o olfato como parte do *marketing* de uma empresa é estratégico, visto que este sentido está diretamente ligado com a memória, e pode influenciar o potencial consumidor a escolher um produto entre tantas opções, o que é o objetivo de toda empresa.

É crucial que haja proteção para as marcas, tanto do ponto de vista empresarial, para que o bem a ser negociado seja individualizado, mas também atendendo ao interesse público, pois somente com esta tutela haverá a garantia da qualidade do que foi oferecido aos consumidores, impedindo a concorrência desleal. A resguarda das marcas é garantida pela legislação brasileira, pela Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 – entretanto, é clara em sua redação, ao restringir a tutela somente àquelas percebidas visualmente; o que coloca as marcas não tradicionais em uma situação prejudicial, uma vez que nenhuma previsão é feita para a proteção destas.

Em face de tal situação, o objeto de pesquisa deste artigo é compreender se pode ser admitida no Brasil a marca olfativa, recebendo a devida proteção legal.

Diante do exposto, o principal objetivo deste trabalho será demonstrar se as marcas olfativas são passíveis de serem reconhecidas e protegidas no ordenamento jurídico brasileiro; além de também delimitar o considerado como marca olfativa dentre as formas não tradicionais de marca; verificar quais os métodos de proteção existentes no Brasil; quais destes podem ser aplicados à esta modalidade, e também de analisar se esta proteção poderá ser estendida para as outras formas de marcas não tradicionais.

2. DESENVOLVIMENTO DO ARGUMENTO

Por muito tempo, ao se tratar de propriedade, referir-se-ia somente à material, aquela tradicionalmente tratada no âmbito dos direitos reais; possuir domínio de algo fazia referência somente ao que é tangível. A *propriedade intelectual* rompe tal conceituação, pois traz a possibilidade de ser titular de direitos acerca de coisas intangíveis, criações intelectuais como obras de arte e invenções. Sendo uma maneira de exercer o direito de propriedade, faz parte dos direitos reais, recaindo sobre bens incorpóreos ou imateriais. Incide assim, diretamente sobre a coisa que tem por objeto e é indiretamente sobre todos, visto que é característica dos direitos reais serem oponíveis *erga omnes*. (PANZOLINI; DEMARTINI, 2017)

É essencial apontar que esta traz a possibilidade de tutela destas criações do intelecto, mas que dependendo da forma pela qual se expressa, será inserida em uma modalidade diferente, sendo estas o direito autoral, a *proteção sui generis* e a *propriedade industrial*. (PANZOLINI; DEMARTINI, 2017)

O Direito Autoral é a proteção dada às criações de cunho artístico, literário ou científico englobando também os direitos conexos aos de autor e os *softwares*. No Brasil, é tutelado pela Lei 9.610 de 1998 – conhecida como Lei dos Direitos Autorais – e reconhece como passível de proteção por esta modalidade muitas espécies de obras, conforme exemplificado em seu artigo 7º: textos de obras literárias, artísticas ou científicas; conferências, alocações, sermões e outras obras desta natureza; obras dramáticas e dramático-musicais; obras coreográficas e pantomímicas, que possuam sua execução cênica fixada por escrito ou outra forma; composições musicais, com letra ou sem; obras audiovisuais, com ou sem sonorização; obras fotográficas e produzidas por processos análogos; obras de desenhos, pintura, gravura, escultura, entre outras; ilustrações e cartas geográficas; projetos e obras plásticas concernentes geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; adaptações e outras transformações; programas de computador e por fim, coletâneas e compilações que consistam em nova criação intelectual. (BRASIL, 1998)

Todas as modalidades protegidas pelo direito autoral possuem características em comum, são criações do espírito humano e devem se enquadrar em três requisitos: ser uma

obra dotada de *originalidade*, caso contrário não será tutelada por se tratar de plágio; deve também ser *exteriorizada*, pois a Lei dos Direitos Autorais expressamente exclui de sua proteção as ideias e, por fim, possuir traços que a diferenciem das demais daquele gênero, expressando assim a *criatividade* empenhada para a sua produção. (PANZOLINI; DEMARTINI, 2017)

No tocante à *propriedade industrial*, regulada pela Lei 9.279/96 – também chamada de LPI, ou Lei de Propriedade Industrial – vale destacar as marcas, assunto central deste artigo. Tuteladas por esta modalidade também estão criações humanas imateriais ou incorpóreas, entretanto, estas não causam efeito de sensibilização nos indivíduos, como acontece com as obras artísticas, mas são dotadas de *aplicação industrial*, produzindo efeitos no mundo material. Além das *marcas*, esta forma de proteção engloba a *invenção*, o *modelo de utilidade*, os *indicadores geográficos* e o *desenho industrial*. (SILVEIRA, 2015)

Cabe apontar também certas discrepâncias entre o direito de autor e a propriedade industrial, como o fato de que o primeiro independe de registro para existir. Caso feito o registro, este possuirá apenas natureza declaratória e servirá como presunção da autoria, e não certeza da mesma, cabendo assim comprovação do contrário. Por outro lado, no caso da propriedade industrial, para esta ser reconhecida é imprescindível seu efetivo registro no órgão competente, o INPI; assim a obra ou produto será somente originada com o registro, tendo natureza constitutiva. (PANZOLINI; DEMARTINI, 2017)

Outra divergência entre estas divisões da propriedade intelectual, é que o direito autoral tem como requisito a *originalidade*, mas a propriedade industrial demanda além desta, da *novidade*. A originalidade implica ser algo novo para o titular do direito, sendo afastada a possibilidade de plágio; ao passo que a novidade diz respeito a ser inédito para toda a sociedade. Com a necessidade de ser inédito coloca-se o interesse coletivo acima do pessoal do criador, uma vez que esta produção terá aplicação na indústria e implicações econômicas, e com isto torna-se imprescindível que seja de fato algo novo. No caso do direito autoral, não é exigido que seja inovador e inédito, visto que não são obras que terão efeitos no mundo material e aplicação econômica. (SILVEIRA, 2015)

A última divisão da propriedade intelectual, é a proteção *sui generis*, que engloba cultivares, topografias, manifestações folclóricas e conhecimentos tradicionais, é concedida às modalidades que não se enquadram nem na propriedade industrial, tampouco no direito autoral. Assim, são passíveis de tutela em sua própria espécie, sem deixar de fazer parte do escopo da propriedade intelectual. (PANZOLINI; DEMARTINI, 2017)

Acerca das *marcas*, conforme a própria Lei 9.279/96, em seu artigo 122, são definidas da seguinte forma: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente

perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Em seguida, são apontadas as diferenciações, nos incisos do artigo 123: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - *marca de produto ou serviço*: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - *marca de certificação*: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - *marca coletiva*: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996)

Ademais, existem outras modalidades de marca com tutela especial, primeiramente a de *alto renome*, a qual diz respeito àquelas que é reconhecida no território em que é solicitado seu registro, e conforme descreve o artigo 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” Em seguida, a marca notoriamente conhecida, que como a de alto renome é amplamente conhecida, mas neste caso o conhecimento é de escala global, e a proteção destas se dá, conforme o artigo 126: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”, ou seja, possuem proteção no ramo em que atuam, em todos os países signatários da referida convenção, independentemente de registro. (BRASIL, 1996)

Toda marca é dotada de funções intrínsecas à sua essência, na esfera jurídica são estas a distintividade, a garantia da qualidade dos produtos ou serviços representados e a publicidade que confere a estes. No mercado, a principal função da marca é a de transmitir uma mensagem, informação e até mesmo um discurso a quem se destina, entretanto, para o direito, tal função ainda é demasiado misteriosa, se relacionando mais com o aspecto publicitário, mercadológico e de comunicação. Fica evidente que as funções da marca estão conectadas principalmente com o consumidor, sendo cruciais para a relação existente entre ambos. (FETT, 2012)

Para que a marca efetivamente cumpra seu papel, seguindo suas funções, é crucial também que esta se adeque ao princípio da *veracidade*, o que garante ao consumidor a procedência do que está adquirindo. Entretanto, se difere esta procedência do *indicador geográfico*, outra modalidade da propriedade industrial que visa atribuir a um produto a origem geográfica do mesmo, protegendo assim esta indicação para que outros não a utilizem falsamente, ou seja, somente utilizará daquele termo – como é o caso do queijo parmesão e o presunto de parma, ambos oriundos da região de Parma, na Itália – se for realmente oriundo do local designado. Assim, é equívoco comparar a veracidade com procedência, sendo mais

seguro conceituá-la como a verdade na relação entre a marca e o que designará, e também como valor intrínseco do significante. (BARBOSA, 2017)

Garantir a tutela da veracidade da marca, protege todo o posicionamento criado para esta, a reputação da empresa e todo o investimento gasto para se colocar no mercado daquela maneira. Não significa uma garantia jurídica da qualidade daquele produto, esta somente poderá ser atestada por aqueles que consomem a marca, mas visam blindar o público da indução ao erro, o que conseqüentemente pode levar a uma concorrência desleal. É expressamente vedado pelo ordenamento, trazer no sinal marcário informação que não seja condizente com aquele produto – como por exemplo, trazer o elemento “puro couro” para uma marca que venda apenas produtos sintéticos – e também a utilização de sinais que remetam à marca de terceiros, e que possam levar o consumidor a confusão, acreditando estar consumindo marca diversa. (BARBOSA, 2017)

Considerando o aspecto mercadológico e econômico da marca, algumas restrições podem ser elencadas, para o desempenho da concorrência legal e transparência diante do mercado consumidor. É o caso do disposto na Carta Magna, ao tratar da ordem econômica em seu artigo 170, incisos I a V, devendo ser observados os seguintes princípios: a soberania nacional, à propriedade privada, ao cumprimento da função social e como à livre iniciativa e concorrência, e a proteção do consumidor. (SILVEIRA, 2015)

O investimento para a criação de uma marca e toda a estratégia por trás da mesma é alto, principalmente se tratando da comunicação, dado que a marca é utilizada como canal de transmissão, é esperado, portanto, um retorno financeiro. Assim, aquele que detém a titularidade da referida, possui *direito de exclusividade*, para impedir que a concorrência utilize desta mesma mensagem e meio de transmissão, ou que seja similar, buscando evitar a confusão daqueles que a consumirão. Apesar de considerável, o lucro financeiro não é o único motivador para a elaboração de uma marca – assim como para toda e qualquer produção intelectual – mas também há um retorno não econômico, com valor inestimável: a imortalidade, uma vez que aquela produção pode perdurar até a prosperidade, vivendo mais que seus criadores, transmitindo sua mensagem e causando impacto por gerações. (BARBOSA, 2017)

É essencial para toda forma de marca, que esta possua *capacidade distintiva*, em face das demais existentes no mercado, em seu ramo de atividade. Esta distintividade é necessária para evitar que o consumidor seja induzido ao erro, e também para resguardar a identidade do operador econômico responsável pelo que está sendo identificado pela marca. Tal característica é vislumbrada no conjunto de marca, a junção de todos os elementos que fazem

parte desta, o que permite que alguns sejam comuns, desde que seu conjunto cause diferenciação o suficiente. (VIANA, 2018)

A essência do posicionamento de marca, a criação e estruturação da mesma e o objetivo de gerar diferenciação existem somente num cenário concorrencial, pois não havendo concorrência a distintividade não seria necessária. Isto posto, a imitação ou reprodução, no todo ou em parte, do sinal marcário distintivo se enquadra como uma forma desleal de concorrência, devido a possibilidade de induzir o consumidor ao erro, utilizando daquilo que outras marcas se esforçaram para conseguir. (FETT, 2012)

Assim, é conferido ao titular da marca o direito de exclusividade da mesma, nos conformes do artigo 124, inciso XIX, da LPI: “Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Entretanto, tal direito não é absoluto, pois ao tratar de tal matéria a lei especifica que a vedação se dá nos casos em que o objeto representado pela marca é “*semelhante, idêntico ou afim*”, ou seja, devem ser ao menos parecidos. Caso sejam categorias suficientemente distantes, mais remoto é o risco de haver confusão por parte do consumidor. (BRASIL, 1996)

Apesar de ser comumente formada por palavras e figuras, a composição de uma marca nem sempre se limita a elas. Em certas situações, outras características relacionadas a ela – como embalagem, cores e formato – podem ser tão familiares ao consumidor que se tornam um mecanismo de identificação, fazendo parte do conjunto marcário e conferindo distintividade. Assim, fica claro que é considerado como marca tudo aquilo que possui capacidade para diferenciar um produto ou serviço dos demais em seu ramo, sendo possível a utilização de outros sinais – inclusive percebidos por diferentes sentidos – para sua identificação. Ainda que exista tal possibilidade, a legislação brasileira não trata da mesma maneira todas as formas de marca. (SCHMIDT, 2013)

Devido à classificação legal de marca como um sinal visualmente perceptível, considera-se marca *tradicional* aquela que segue tais moldes, e o que foge destes é considerado como *não tradicional*. Neste escopo se encontra aquilo que tem objetivo de designar um determinado serviço ou produto, mas que é percebido por outros sentidos, como olfato e audição. Entretanto, o conceito mercadológico de marca vai muito além de sua definição jurídica, pois representa mais do que só o produto, mas todo um conceito voltado para o público-alvo, com o objetivo de gerar identificação e angariar consumidores. O signo distintivo tem parte crucial em tal situação, entretanto o conceito de marca vai muito além do mesmo, e proteger somente esta dimensão se trata de uma lacuna jurídica. (FETT, 2012)

Ainda que suficientemente distintivas, a barreira encontrada por estas formas de marca é sua admissibilidade jurídica, visto que não são a maneira mais comum de exteriorização das mesmas e necessitam de outros sentidos para serem percebidas. Pela sua própria natureza há a dificuldade de atestar que cheiros, cores ou sons possuem capacidade de diferenciação em si mesmos, e ainda que tenham, outro obstáculo é representar tais marcas para realizar seu registro. (VIEIRA, 2018)

São chamadas de marcas *não tradicionais* todas aquelas que saem do visualmente perceptível, como é o caso das olfativas, mas outros sentidos além deste podem ser utilizados como parte de uma estruturação de marca, como é o caso do paladar e da audição. Apesar de não serem o principal recorte deste trabalho, é importante mencionar tais modalidades de marca. Primeiramente considerando o paladar, que ainda é pouco desenvolvido nos humanos, mas que faz parte da experiência perceptual do consumidor. Ademais, este é intrínseco aos demais, seja com o olfato, o qual interfere diretamente no sabor percebido, e até mesmo a visão, vide a expressão “comer com os olhos”, quando o consumidor pode perceber como mais apetitoso aquilo que possui cores mais vívidas, justificando assim a adição de corantes nos produtos alimentícios.

Por fim, considera-se também a marca auditiva, sendo esta a utilização de sons como ferramenta para a percepção de um determinado produto ou serviço. Esta exteriorização sonora pode se dar de diversas formas, e consiste em reprodução de determinados sons relacionados com o que visa representar, e podendo ser expressada de maneira visual através de onomatopéias, como o “*plim plim*” da Rede Globo. (FETT, 2012)

A utilização de outros sentidos como forma de estimular o consumo se popularizou como parte do planejamento de *marketing* adotado por empresas. Um exemplo de como isso acontece se dá ao utilizar aromas para causar sensações boas nos consumidores, como no caso de uma padaria que deixa no ar o cheiro de pão recém assado e isso faz que a venda do produto seja maior. Essa estratégia é chamada de *marketing* olfativo, e pode ser uma técnica de sucesso, visto que o olfato é um dos sentidos humanos mais primitivos e poderosos por estar diretamente conectado com o sistema límbico do cérebro, responsável por armazenar e memorizar emoções. Vide o exemplo de “cheiros da infância” que, quando sentidos pelo adulto, figurativamente tem capacidade de levar de volta à infância, pois a memória de tais aromas fica gravada para sempre. (FETT, 2012)

Associar o olfato às marcas é um plano utilizado nesta área do *marketing*, fazendo que o cheiro passe a integrar todo o conceito e imagem criados para transmitir a mensagem desejada ao público-alvo; entretanto, não se encaixa na categoria de marcas determinada pela legislação brasileira. Nesta situação, aquilo que é percebido pelo olfato tem a mesma

função de um logotipo, diferenciar um determinado produto ou serviço dos concorrentes, e também possui alto poder de influência no consumidor, ainda que indireta, ao proporcionar uma sensação de bem-estar. (FETT, 2012)

O objetivo desta tática é atrair mais clientes partindo da máxima que “aquilo que cheira bem, vende melhor”, uma vez que somente o visualmente atrativo pode não ser o suficiente para fazer a diferença, já que está inserido num mundo onde tudo aquilo já estava à vista no mercado, com sua qualidade à mostra, não havendo diferencial para aqueles que mantivessem a mesma postura mercadológica. Para sair à frente na corrida concorrencial, os profissionais responsáveis pelas campanhas publicitárias passaram a se preocupar com marcas que atingissem os demais sentidos, de onde despontou a marca olfativa. (VIAGEM, 2015)

A inclusão dos cinco sentidos – em especial o olfato – é crucial para o posicionamento de marca em face da globalização e constante crescimento do mercado. Além da tutela por ser um aspecto distintivo, a marca olfativa visa a proteger parte de uma experiência daquilo que é oferecido aos consumidores, ainda que não seja o principal pilar da deste posicionamento de *marketing* (LUCAS, 2019)

A doutrina divide os tipos de marca olfativa entre as seguintes: as *primárias*, as *secundárias* e as *exclusivas*. As marcas olfativas *primárias* são aquelas que fazem parte do odor principal da fragrância, como acontece em perfumes e aromatizadores de ambiente, situações em que o aroma é a principal, e muitas vezes única, razão para adquirir o produto. *Secundárias* são aquelas em que, mesmo não sendo o atributo central, é importante e necessário para a mercadoria, como acontece em shampoos e sabonetes. Por fim, a *exclusiva* trata de situações em que o cheiro é adicionado a algo que comumente não o possui, e assim passa a atrair a atenção do consumidor. (LUCAS, 2019)

O registro de aromas não é algo fora da realidade, já sendo admitido em certas legislações nacionais, visto que fica a cargo destas regular o reconhecimento e a tutela das marcas olfativas conforme determinação da OMPI. Não havendo qualquer legislação internacional que vincule em escala global a proteção desta forma de marca, existem ordenamentos que expressamente a afastam, como é o caso do Brasil, apontado no artigo 122 da LPI retrocitado. Também excluem esta forma de proteção a legislação mexicana e chinesa. (VIAGEM, 2015)

Nos Estados Unidos, a questão da marca olfativa surge em 1990 com o caso de Celia Clarke, uma produtora de fios de costura e bordado com aroma, e sendo a única que produzia tais produtos, solicitou que fosse registrada a marca destes, incluindo o aroma. A razão pela qual Celia requisitou a proteção, foi porque fazia parte distintiva na promoção de sua

mercadoria e era muito bem aceito pelos clientes; entretanto lhe foi negado o registro em primeira instância, onde a sentença afirmava que não poderia ser registrado visto que não era distintivo e fazia parte funcional do produto. Desta decisão era possível apresentar recurso perante o tribunal recursal – *TTAB – Trademark Tribunal and Appeal Court* –, e caso comprovada a distintividade, poderia haver o registro como marca olfativa, o que de fato ocorreu. (VIAGEM, 2015)

O TTAB destacou alguns pontos fundamentais para sustentar sua decisão, sendo: o fato de que era a única a comercializar fios perfumados; o aroma não ser natural e inerente daquele produto; utilizava de tal característica para promover seus produtos e era reconhecida desta forma por seus clientes e fornecedores. Estes apontamentos trouxeram precedentes acerca da marca olfativa nos EUA, pois a partir destes que passou a ser possível registrá-las perante tal legislação, ao mesmo tempo tornando impossível o registro de produtos naturalmente odoríferos, além de trazer algumas premissas para esta consideração. (VIAGEM, 2015)

A concessão da tutela requerida por Celia Clarke foi crucial para criar o precedente de proteção das marcas olfativas nos Estados Unidos e, assim, passaram a ser premissa para registro destas, em face da legislação estadunidense os seguintes: I – A distintividade, sendo capaz de diferenciar o produto em questão de seus concorrentes; II – Não ser inerente ao produto o qual se solicita o registro; III – Fazer parte da divulgação do produto, de sua estratégia mercadológica; IV – Ser reconhecido por possuir o aroma em questão. (VIAGEM, 2015)

Depois da jurisprudência Clarke, o *USPTO – United States Patent and Trademark Office*, o INPI estadunidense – alterou o Manual de Marcas de seu país para que fosse permitido o registro de marcas olfativas, desde que cumprissem os requisitos das marcas tradicionais, e que houvesse detalhada descrição do sinal não visual em questão. Um caso recente envolvendo esta matéria nos Estados Unidos, tratava do pedido de tutela do aroma de plasticina nos produtos Play-Doh, da empresa Hasbro. Houve muita controvérsia acerca de tal, visto que diferentemente do percussor, não foi comprovada de logo a sua distintividade, sendo solicitado diversas vezes pelas autoridades responsáveis. Foi afirmado pela empresa em resposta que comercializava o produto desde 1956 e demonstrou sua reputação perante a clientela, a qual considerava uma marca única e “lendária”. (LUCAS, 2019)

Em maio de 2018, a decisão foi positiva, havendo a tutela do odor de plasticina nos produtos Play-Doh como parte de sua marca, sendo assim uma das doze olfativas existentes no país. A Hasbro, como detentora da marca, goza de certos benefícios como: aumento da indenização para quem infrinja o uso de sua marca; direitos superiores sobre os que

posteriormente utilizem a mesma ou alguma que possua potencial para confundir o consumidor; evidência da validade, propriedade e exclusividade para usar a marca devidamente registrada. (LUCAS, 2019)

Na Europa, a discussão acerca das marcas olfativas teve início com a solicitação feita por Ralph Sieckmann em 2002, perante o órgão responsável na Alemanha, para que fosse concedida proteção do aroma da substância química pura, cianato de metilo. Sendo necessária a representação gráfica, o requerente apresentou como tal: a descrição verbal como um aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela, sua fórmula química $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ e uma amostra. A decisão foi indeferida pelo órgão, em primeira instância, e assim Ralph apelou para o tribunal, o qual considerava abstratamente a possibilidade de um aroma ser registrado como marca, mas que, por sua vez, levou a questão até o órgão jurisdicional. (VIAGEM, 2015)

O que ficou decidido pela corte alemã foi que os sinais imperceptíveis poderiam ser passíveis de registro, entretanto seria imprescindível que fossem graficamente representados e sempre de uma forma: clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objetiva. Sendo indeferido o pedido de Ralph. (VIAGEM, 2015)

A jurisprudência *Sieckmann* foi predecessora na União Europeia acerca do registro das marcas não tradicionais, principalmente a olfativa, sendo uma base para que pudesse nos tempos atuais, surgir legislações sobre esta matéria. O Regulamento 2015/24245 e a Diretiva 2015/24365, ambos de 2015, derrubaram a exigência de representação gráfica para registrar uma marca. Essa legislação trouxe um novo requisito para que uma marca fosse tutelada na UE, passando a ser preciso somente que fosse um sinal suscetível de representação por *qualquer meio e tecnologia* disponível, e não necessariamente traçada. Devem ainda ser distintivos e claramente identificados, além de seguir os requisitos trazidos pelo caso *Sieckmann*. Entretanto, mesmo assumindo a possibilidade de existência destas marcas, a União Europeia segue indeferindo os pedidos de registro das mesmas, entrando em contradição consigo mesma. (LUCAS, 2019)

Em Moçambique, o atual Código de Propriedade Industrial traz expressamente a aceitação da marca olfativa, conforme dispõe seu artigo 1º, alínea f, ao delimitar marca como: “sinal distintivo, manifestamente, visível, audível ou *olfativo*, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem.” (VIAGEM, 2019)

O reconhecimento das marcas não tradicionais na legislação moçambicana não é algo recente, visto que nos dois últimos códigos acerca de tal já havia menção à marca sonora. Apesar disto, ainda é uma novidade a inserção da olfativa, principalmente pelo fato do país não se mostrar tecnologicamente preparado para realizar todos os trâmites necessários para publicar um odor como forma de marca, e aferir diferenças entre estes. (VIAGEM, 2019)

A Colômbia também possui legislação permissiva acerca das marcas olfativas, abordado no artigo 134, alínea c da decisão 486, do acordo de Cartagena em 2000, ao afirmar que:

Para efeito deste regime, constituirá como marca qualquer signo que seja apto para distinguir produtos ou serviços no mercado. Poderão se registrar como marca os signos suscetíveis de representação gráfica. A natureza do produto ou serviço ao qual a marca será aplicada, em nenhum caso será obstáculo para seu registro. Poderão ser constituídos como marca, entre outros, os seguintes signos: [...] c) os sons e odores. (ESPINOSA, 2017, p. 14)

Apesar da disposição expressa, não há registros efetivos de marcas olfativas no país. Houve pedidos, mas não foram bem sucedidos devido ao não cumprimento das exigências solicitadas. A Superintendência da Indústria e Comércio colombiana elencou os requisitos para o registros das marcas olfativas no país, mas de três solicitações realizadas, duas foram negadas e uma ficou somente no exame formal. (ESPINOSA, 2017)

Mesmo que no Brasil seja impossível o reconhecimento da marca olfativa, a utilização de aromas como aspecto identificador de certo objeto não carece de tutela, sendo protegida contra os atos que podem causar dúvidas caso utilizada indevidamente por terceiros, pela criminalização da conduta de concorrência desleal demonstrada no artigo 195 da LPI, nos seguintes incisos: “[...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.” No primeiro caso, pode se interpretar como meio fraudulento a utilização do odor que faça parte de estratégia e posicionamento mercadológico de outra empresa; no segundo, poderá ser considerada a marca olfativa como um sinal de propaganda, já que é uma de suas principais funções, a de divulgar o serviço ou produto representado. (COPETTI, 2008)

O objetivo da vedação à concorrência desleal ao positivar sua ilicitude, é impedir que todo o esforço empregado pelo titular seja utilizado por terceiros de maneira indevida, já que

pode tal situação levar a associação do aroma consolidado por uma marca, com os produtos de outra. Essa tutela é crucial para toda a propriedade intelectual, que na Lei 9.279/96 traz logo em seu artigo 2º a declaração de que toda a proteção da propriedade intelectual será feita observada à repressão da concorrência desleal. (COPETTI, 2008)

Tal situação ocorre quando um concorrente prejudica a imagem de outro, ao lhe causar algum prejuízo, como no caso de desvio de clientes, estes atos sempre serão praticados por um agente econômico dentro de um contexto concorrencial e é ainda um conceito amplo no ordenamento. Os atos possíveis de concorrência desleal, como já mencionado, são todos aqueles que podem causar confusão, não se limitando a questões ortográficas, fonéticas ou visuais, mas também ideológicas, sendo nesta última classificação possível de encaixe da questão olfativa. Entretanto, há uma diferença entre a efetiva confusão, e a possibilidade de tal, sendo o segundo questão aberta para interpretação, devendo ser analisado o ramo de atividade das marcas confundíveis, sua similaridade e proximidade, deixando assim margem para interpretação casuística. (BALDISSERA, 2015)

A imitação ideológica de uma marca tem sua verificação mais dificultosa e, portanto, é mais fácil de ser alcançada pelo terceiro que a realiza. Será assim considerada quando mesmo que formada por elementos diferentes, lembra outra marca em seu sentido, transmitindo a mesma ideia e sensações ao público-alvo da marca, neste caso é possível que um dos aspectos espelhados da propriedade de terceiros, seja o aroma utilizado como parte de sua estratégia e experiência de consumo, o que garante assim, uma espécie de tutela à esta forma de marca não tradicional, que ainda não encontra resguardo sob a legislação brasileira. (BALDISSERA, 2015)

É preciso que o direito no que tange as marcas, siga em constante evolução, assim como tem sido com seu objeto – as marcas em si. Isto porque, surge com a criação de novas formas de sinais marcários a necessidade de blindá-los juridicamente, utilizando a propriedade intelectual extensivamente para resguardar direitos e efetivamente realizar uma estratégia que auxilie em seu desenvolvimento e que garanta retorno econômico. Para que isto ocorra, é preciso que as legislações se desprendam do tangível, da representação gráfica, e abracem as diversas tecnologias existentes que permitem a representação e identificação por outros meios. (FERNANDES, 2019)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude das questões analisadas, fica claro que marca é a forma pela qual se exterioriza um produto ou serviço, para se distinguir das outras existentes em seu ramo de atividade. A marca pode se manifestar por diversas maneiras, sendo a tradicional aquela em que o conjunto de símbolos e figuras é percebido pela visão, e a não tradicional, quando sua percepção se dá por outros sentidos, como é o caso das marcas olfativas, sonoras e gustativas.

Em específico, a marca olfativa assim é considerada, quando o aroma é utilizado na diferenciação de determinado produto ou serviço, de modo que o consumidor possa prontamente fazer esta associação ao perceber o cheiro.

Visto que possui uma aplicação industrial – sendo essencial para a publicidade de uma empresa, em meio ao mercado concorrencial – a tutela conferida às marcas é encontrada na propriedade intelectual, por ser algo imaterial e de criação humana, mas mais especificamente, a da propriedade industrial. Entretanto, a própria *Lei de Propriedade Industrial* impede a utilização das marcas não tradicionais, uma vez que considera expressamente que para haver proteção, deverá ser visualmente perceptível, excluindo deste rol as olfativas, auditivas e gustativas, uma vez que são percebidas pelos demais sentidos.

Ainda que não admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, a proteção das marcas olfativas não é uma questão sem precedentes ao redor do mundo, visto que é expressamente admitida em países como Moçambique, Estados Unidos e Colômbia, e há muito já se discute acerca de tal matéria em território europeu.

Ademais, é essencial ressaltar que a característica mais importante de uma marca é sua distintividade, pois está inserida em um mercado concorrencial, e para que seja alcançado o objetivo de angariar clientes e aumentar os lucros, precisará se destacar em meio à sua categoria.

Com a globalização e conseqüentemente a possibilidade de empresas se colocarem no mercado ao redor do mundo, é necessário flexionar os limites já conhecidos para o posicionamento de uma empresa no que tange sua exteriorização, e uma das formas pelas quais isto pode ser realizado é ao incluir os demais sentidos além da visão no momento de delimitar uma estratégia de *marketing*.

Nesta categoria se encaixa a marca olfativa, sendo suficientemente capaz de distinguir um determinado produto ou serviço quando a ele associada, de uma maneira inovativa e eficaz, visto que o olfato é um sentido humano muito desenvolvido e possui conexão direta com o sistema do cérebro responsável pela criação de memórias. Uma vez incorporado a determinada marca, aquele aroma passa a fazer parte do modo pelo qual é conhecido pelos

consumidores, e sua utilização por concorrentes é tão prejudicial quanto o uso indevido de um logotipo ou *slogan* devidamente registrados, pois pode induzir o consumidor ao erro.

Tendo em vista tal situação, ainda que a proteção de um determinado cheiro como marca seja inviável pela legislação brasileira, o uso indevido do aroma associado a um produto ou serviço, por parte de outro que não seu titular, deve ser impedido. Isto porque se trata de uma prática de concorrência desleal, podendo induzir o cliente ao erro propositalmente, levando este a se confundir para adquirir produtos e serviços diversos do que acredita estar.

A prática de tal deslealdade é inconstitucional e fere a livre concorrência consagrada como princípio da ordem econômica, estabelecida em seu artigo 170. Infringe também o conceito da propriedade privada, uma vez que faz parte de todo um posicionamento mercadológico sob a titularidade de um terceiro. Na Lei de Propriedade Industrial a concorrência desleal é criminalizada, em seu artigo 195, e esta engloba a imitação de diversos aspectos da marca, indo além de sua formação gráfica, abrangendo a cópia ou semelhança ideológica.

Assim, conclui-se que a marca olfativa, ainda que não possa ser efetivamente reconhecida no Brasil, possui seus meios de proteção no momento através da vedação da prática de deslealdade concorrencial. Assim se dará, enquanto não houver a evolução da legislação pátria para que esta seja englobada, o que, tendo em vista as normas e jurisprudências internacionais sobre a matéria, não se trata de uma realidade distante.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALDISSERA, Bruna. *A concorrência desleal na violação do trade dress e de marca*. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

BARBOSA, Denis. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 14 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 28 jun. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 19 fev. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 21 jun. 2022.

COPETTI, Michele. *Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

ESPINOSA, Daniel Barrios. Las marcas olfativas en Colombia. *Revista de la propiedad inmaterial*. Bogotá, n. 24, p. 95-127, 2017.

FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo. *Marcas não tradicionais – o desprender da era do papel: o requisito da representação em análise*. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2019.

FETT, Alberto. *A marca como discurso: aspectos mercadológicos e jurídicos relevantes*. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

LUCAS, Eugénio Pereira. Marca olfativa: recentes desenvolvimentos na união europeia e nos EUA. *Brand Trends*. Lajeado, v. 16, n. 16, p. 06-23, 2019.

PANZOLINI, Carolina; DEMARTINI, Silvana. *Manual de direitos autorais*. Brasília: TCU, Secretaria Geral de Administração, 2017.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: SaraivaJur, 2013.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes*. 5. ed. Barueri: Manole, 2015.

VIANA, José Miguel Pimenta. *O registo de marcas não tradicionais à luz do novo regulamento sobre marcas da União Europeia: o caso específico das marcas olfativas*. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2018.

VIAGEM, Salomão António Muressama. A marca olfativa no novo código da propriedade industrial de Moçambique. *Revista Electrónica de Direito*, Porto, v. 19, n. 2, p. 186-204, 2019.

VIAGEM, Salomão António Muressama. *Tipos e funções das marcas*. 2015. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015.

Contatos: luiza.fernandesdeandrade@gmail.com e anhos.m@adv.oabsp.org.br