

NOVAS MODALIDADES DE MARCAS. AS MARCAS NÃO TRADICIONAIS

Pedro Sousa e Silva*

I - INTRODUÇÃO

Uma “marca” é um sinal. Algo que se destina a ser apercebido pelos sentidos e memorizado, para poder ser reconhecido quando o destinatário desse sinal voltar a deparar com ele.

Como sinal que é, visa transmitir alguma espécie de informação. Da mais variada natureza. Pode tratar-se de uma punção para indicar a qualidade do metal, de um carimbo para certificar um pagamento, pode constituir um visto de inspeção sanitária, ou um *ex-libris* para identificar o proprietário de um livro. Ou ainda — como sucede com as marcas comerciais — pode servir para identificar produtos ou serviços, distinguindo-os de produtos ou serviços congéneres. Neste último caso, estamos perante marcas que constituem *sinais distintivos do comércio*, com diversas funções económicas e uma primordial função jurídica: individualizar e distinguir produtos e serviços em função da sua proveniência empresarial¹.

E que tipos de sinais podem ser utilizados como marcas? Ou, perguntando melhor, que sinais é que o legislador reconhece e protege como marca, permitindo o seu registo e atribuindo ao seu titular um direito exclusivo de exploração?

É que nem tudo o que pode constituir uma marca é (ou foi sempre) legalmente protegido como marca. Se pensarmos nos apitos dos amoladores de facas, que se faziam anunciar ao som de um pífaro, cada um com o seu toque personalizado, teremos um bom exemplo de uma marca de

* Advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Professor-coordenador do ISCA da Universidade de Aveiro e docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica – Porto. Este texto corresponde, com algumas actualizações e desenvolvimentos, à conferência proferida em 27.02.2010 no VIII Curso Pós-Graduado sobre Propriedade Industrial, organizado pela ADPI e a Faculdade de Direito de Lisboa.

¹ Além desta função essencial, as marcas dotadas de prestígio desempenham uma outra função jurídica, complementar, a denominada função publicitária. Para um enunciado das funções económicas e jurídicas da marca, cf., entre outros, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2005, p. 73º e ss., COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2008, pp. 183 e ss. e SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial. O princípio do esgotamento dos direitos*, 1996, pp. 46 a 55. e .

serviços, usada há largas décadas, numa época em que a nossa lei não admitia o registo de marcas sonoras².

Aliás, para a generalidade dos produtos, o registo de marcas nem sequer é obrigatório³. Nada impede que um empresário adopte uma marca e a use como marca livre (ou não registada). Neste caso, a marca é válida e desempenha plenamente a sua função indicativa. Só que, na falta de registo, esse empresário não terá o direito de impedir terceiros de a usarem também⁴. E, pior, correrá o risco de alguém registar essa marca, caso em que ficará impedido de continuar a usá-la, e privado de um sinal que concebeu, promoveu e valorizou junto da sua clientela, que poderá entretanto ser desviada por efeito da atracção da marca em causa.

Ora, o elenco dos sinais passíveis de serem registados como marca foi sendo alargado ao longo dos anos, tendo-se acrescentado à tradicional trilogia das marcas *nominativas*, *figurativas* e *mistas*, a figura das marcas *tridimensionais* e das marcas *sonoras*, estando actualmente em debate a admissibilidade de marcas *olfactivas*, *tácteis*, *gustativas*, *dinâmicas* e *holográficas*⁵.

² Este exemplo é dado por PIRES DE CARVALHO, Nuno, *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente e Futuro*, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p. 635. Esta obra inclui uma profunda e original descrição da origem das marcas e da sua evolução. Para uma outra descrição da “(longa) história das marcas”, cf. NOGUEIRA SERÉNS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, 2007, pp. 589 e ss.

³ A obrigatoriedade do registo de marcas só existe relativamente a alguns produtos, referidos em legislação especial, como por exemplo os vinhos e bebidas do sector vinícola (art. 2º do Decreto-Lei nº 376/97, de 24 de Dezembro).

⁴ Sem prejuízo da tutela decorrente da disciplina da concorrência desleal, quando reunidos os pressupostos da sua aplicação.

⁵ Para um ponto de situação sobre esta matéria, cf. nomeadamente MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” marcas e marcas não tradicionais, in *Direito Industrial*, Vol. VI (ob. colectiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), p. 217 e ss., COUTO GONÇALVES, *Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades (idem*, p. 275); de COUTO GONÇALVES, cf. também *Manual de Direito Industrial*, 2008, pp. 221 a 231 e 243 a 247; AA. VV. (*Código da Propriedade Industrial Anotado*, coord. por ANTÓNIO CAMPINOS e COUTO GONÇALVES), 2010, pp. 425 a 439. Na literatura estrangeira, entre muitos outros, cf. ANTÓNIO LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Madrid, 2002, pp. 149 a 162, ANDRÉ BERTRAND, *La Propriété Intellectuelle*, Livre II, pp. 318 a 323, CORNISH e LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, 2003, pp. 652 a 667, BENTLY e SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2004, pp. 818 e ss..

As empresas e os profissionais da Propriedade Industrial viram aqui uma nova oportunidade, que tem dado origem a um número crescente de pedidos de registo de marcas, causando às repartições de registo dúvidas e perplexidades que os tribunais se têm encarregado de remover, ou talvez não...

É disso que vamos tratar, começando pela descrição do enquadramento legal desta matéria (II), para seguidamente analisarmos o regime específico de cada tipo de marcas (III), concluindo com um balanço dos interesses em presença (IV) .

II – O ENQUADRAMENTO LEGAL

A definição de marca, constante do art. 222º do Código de Propriedade Industrial⁶ é bastante abrangente: *um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*. Esta redacção é praticamente coincidente com a do art. 2º da Directiva nº 89/104/CEE (de harmonização das legislações nacionais em matéria de marcas)⁷ e do art. 4º do Regulamento (CE) nº 40/94 (sobre a marca comunitária)⁸.

Esta definição (pela positiva) deverá ser complementada pela delimitação (negativa) decorrente do disposto no art. 223º do CPI, que enumera os sinais *insusceptíveis* de ser registados como marca, e no art. 238º do CPI, que enuncia os motivos absolutos de recusa do registo (reflectindo este último, no essencial, o regime dos artigos da 3ª DM e 7º do RMC).

Assim, segundo a primeira dessas disposições do CPI, *não satisfazem as condições* necessárias para obter um registo de marca:

⁶ Aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, com sucessivas alterações, sendo as últimas as decorrentes do Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho e da Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto — adiante referido abreviadamente como “CPI”.

⁷ Directiva nº 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, adiante referida abreviadamente como “DM”.

⁸ Regulamento do Conselho de 20 de Dezembro de 1993, adiante referido abreviadamente como “RMC”.

- a) *As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo;*
- b) *Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto;*
- c) *Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;*
- d) *As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;*
- e) *As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva.*

Por seu lado, o art. 238º do CPI qualifica como motivos absolutos de recusa do registo de uma marca, a circunstância de esta ser:

- a) *constituída por sinais insusceptíveis de representação gráfica;*
- b) *constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo;*
- c) *constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 223.º;*

Dessas normas resulta, pois, que os requisitos substanciais para que um sinal constitua uma marca válida são o **carácter distintivo** e a **susceptibilidade de representação gráfica**⁹. Assim, desde que um sinal preencha esses dois requisitos, poderá em princípio ser registado como marca, mesmo que não

⁹ Como sublinha MARIA MIGUEL CARVALHO, o requisito da susceptibilidade de representação gráfica não deriva *propriamente do conceito de marca*, mas antes *do sistema constitutivo do registo* (“*Novas Marcas...* cit., p. 222). Na verdade, são concebíveis marcas (i.e, sinais distintivos de produtos ou serviços) que não possam representar-se graficamente e apesar disso desempenhem a sua função. A necessidade de representação gráfica prende-se, essencialmente, com finalidades de registo e de publicidade, para permitir uma adequada referência dos sinais registados, seja por parte das autoridades, seja por parte dos operadores económicos que consultem os registos de marcas.

seja um dos sinais mencionados no elenco do art. 222º, que é manifestamente *exemplificativo*, como decorre do advérbio “nomeadamente”.

III – REGIME ESPECÍFICO DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS

No CPI de 1940, o elenco das marcas expressamente admitidas limitava-se às marcas *nominativas* (i.e, palavras, incluindo nomes de pessoas, de localidades, palavras inventadas, letras, números), *figurativas* (desenhos, emblemas, símbolos, rótulos, fotografias, etc.) e *mistas* (conjugando elementos nominativos e figurativos). Apesar disso, já então se debatia a possibilidade de registo, mesmo nesse quadro legal, de marcas tridimensionais, nomeadamente a forma da embalagem¹⁰.

Com a publicação do CPI de 1995¹¹, o catálogo foi substancialmente alargado, passando a mencionar explicitamente os *sons* e a *forma* do produto ou da respectiva embalagem, numa enunciação igual à que hoje consta do CPI de 2003, a qual não exclui, como vimos, outros tipos de marca.

Assim, para além das marcas figurativas e nominativas (também designadas “verbais”) e mistas — que habitualmente se designam por marca *tradicionais* — são à partida registáveis marcas, ditas *não tradicionais* ou *não convencionais*, desde que respeitem os dois requisitos já enunciados¹².

¹⁰ A favor da admissibilidade do registo de marcas tridimensionais, na vigência do CPI de 1940, pronunciavam-se nomeadamente NOGUEIRA SERÉNS (*Marcas de Forma* – Parecer publicado na Col. Jur. 1991, Tomo IV, pp. 58 e ss., VASCO DA GAMA LOBO XAVIER (em nota de concordância com este parecer, idem, pp. 78 e 79), PINTO COELHO (*Lições de Direito Comercial*, 1º Vol., 1957, p. 450 e ss.; e já assim no domínio da Lei de 21 de Maio de 1986, in *Marcas Comerciais e Industriais*, 1922, p. 67) e JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial anotado*, 1983, pp. 176 a 178; em sentido contrário, pronunciava-se FERRER CORREIA, por entender que, traduzindo-se a marca, *necessariamente, num elemento extrínseco à própria estrutura do objecto (...) não poderá proteger-se como marca a forma do produto, mesmo quando não desempenhe, em relação a este, qualquer função* (in *Lições de Direito Comercial*, vol. I, 1973, p. 323, nota 2).

¹¹ Aprovado pelo Decreto-Lei nº 16/95, de 24 de Janeiro, cujo art. 165º, nº 1 corresponde à redacção do actual art. 224º, nº 1.

¹² COUTO GONÇALVES (*Objecto ... cit.*, p. 282), refere que os sinais não convencionais são aqueles que não são *independentes fisicamente do produto e que, por via disso, ou são apenas conceptualmente autónomos (cor, sinal tridimensional), ou são apreensíveis por sentidos diferentes da visão (sons, aromas, sabores, tactilidades)*. Mas não creio que possamos usar este critério (da independência física

Mas é justamente no exame desses requisitos que têm surgido dúvidas e dificuldades, que têm levado a divergências entre as diversas repartições de registo, incluindo o próprio Instituto de Harmonização do Mercado Interno (“IHMI”), dando origem a uma jurisprudência crescente e que está longe de consolidada.

Vejamos, pois, qual o estado da arte relativamente aos diversos tipos de marcas não tradicionais, as quais, tendo em conta as especificidades de cada um, se agrupam habitualmente em sinais visíveis e sinais não visíveis em si mesmos. Esta distinção justifica-se porque este último grupo suscita dificuldades especiais no preenchimento do requisito da representação gráfica, por razões óbvias, que adiante analisaremos mais em detalhe.

Sinais visíveis em si mesmos

Marcas tridimensionais: Estes sinais podem constituir não só a forma do produto em si mesmo, como a da sua embalagem ou vasilha, desde que, em qualquer caso, se trate de formas que não sejam banais, isto é, que possuam um conteúdo suficientemente arbitrário para lhes conferir capacidade distintiva. É o que sucede com determinadas garrafas ou frascos (de perfume, de refrigerantes ou de bebidas alcoólicas: do perfume “TRÉSOR”, da vodka “ABSOLUT”, ou do whisky “DIMPLE”) que, devido à sua originalidade ou uso intensivo e prolongado, têm a capacidade de identificar o produto, aos olhos do consumidor, que o reconheceria mesmo que tais vasilhas não tivessem qualquer outra rotulagem. Ou com as embalagens dos chocolates “TOBLERONE”, com o seu formato característico de secção triangular, que deram origem a 3 registos de marca comunitária.

Como sublinham BENTLY e SHERMAN¹³, o registo como marca da forma de um produto exige, *em primeiro lugar, uma ponderação sobre se há algo de invulgar ou idiossincrático nessa forma, que leve o consumidor relevante a reparar nela e a lembrá-la; e então, se tal individualidade existir, uma*

do produto) para distinguir estes sinais dos sinais tradicionais. Desde logo, porque este critério não funcionaria adequadamente com as marcas de serviço, que são normalmente *independentes* fisicamente do serviço que assinalam. Por outro, porque alguns dos sinais não tradicionais (como a cor em si mesma) podem ter completa autonomia física relativamente ao produto, podendo ser usados só na respectiva embalagem ou publicidade, sendo que outros (como o som) terão quase sempre essa autonomia, porque raramente estarão incorporados no próprio produto.

¹³ *Intellectual Property Law* cit., p. 819.

ponderação sobre se o consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa da origem, em vez de ser meramente funcional ou decorativa.

O registo destas marcas torna-se especialmente melindroso, devido à exigência legal de que os sinais não sejam *constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto* — como dispõem os artigos 223º/1/c) do CPI, 3º/1/e) da DM e 7º/1/e) do RMC. Para usar uma fórmula sintética, adoptada pelo Advogado-geral COLOMER no caso PHILIPS.REMINGTON¹⁴, não podem registar-se como marcas formas que sejam *naturais, funcionais ou ornamentais*. Neste mesmo processo, relativo a uma marca constituída pela representação de uma máquina de barbear com três cabeças rotativas, o Tribunal de Justiça da União Europeia esclareceu que a *ratio* destes motivos absolutos de recusa *consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo consumidor nos produtos dos concorrentes*. E esta recusa impõe-se ainda, acrescentou o Tribunal, mesmo que o resultado técnico possa ser alcançado por outras formas. O disposto no art. 3º/1/e) da DM — que inspirou o art. 223º/1/b) do CPI — reflecte pois o *objectivo legítimo de não permitir aos particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas*¹⁵.

Na mesma linha, no caso LEGO¹⁶, o Tribunal de Primeira Instância da União Europeia¹⁷ confirmou a recusa do IHMI em registar uma marca tridimensional correspondente a um tijolo de cor vermelha, para “jogos de construção”, tendo esclarecido que, para que o registo seja recusado, *basta que as características essenciais da forma reúnam as características tecnicamente causais e suficientes para*

¹⁴ Ac. de 18.06.2002

¹⁵ Para obter direitos exclusivos sobre este tipo de inovações deve antes recorrer-se às patentes ou aos modelos de utilidade, que são por natureza limitados no tempo (com um máximo de 20 e 10 anos, respectivamente – arts. 99º e 142º do CPI).

¹⁶ Ac. de 12.11.2008, Proc. nº t-270/06, in <http://curia.europa.eu/jurisp>, pendente de recurso para p Tribunal de Justiça, sob o nº C-48/09. Refira-se que está pendente outro pedido de registo da LEGO, com a forma de uma placa de base de construções, ainda sem decisão nesta data (pedido de registo nº 008879892, apresentado em 12.02.2010).

¹⁷ Que passou a designar-se “Tribunal Geral” a partir de 1 de Dezembro de 2009, data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

a obtenção do resultado técnico visado, de molde a serem atribuíveis ao resultado técnico; e que a adição de características não essenciais que não tenham uma função técnica não leva a que uma forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as características essenciais da referida forma responderem a tal função.

Especialmente difícil de aplicar é o critério da *forma que confira um valor substancial ao produto*, que CORNISH e LLEWELYN¹⁸ consideram *particularmente opaco...* De facto, o objectivo desta exclusão é impedir que a mais-valia estética de um produto obtenha indirectamente a tutela reservada aos sinais distintivos¹⁹. Mas não é fácil — nem isento de subjectividade — qualificar uma forma como esteticamente neutra, pois a forma dos produtos influi quase sempre, num grau maior ou menor, nas escolhas e preferências dos consumidores.

Marcas monocores: Está aqui em causa o registo como marca da cor *em si mesma*, sem corresponder a qualquer forma ou figura geométrica definida – o que permitiria, naturalmente, enquadrá-la nas ditas marcas tradicionais, do tipo figurativo, à semelhança de muitas já existentes.

Neste aspecto, a legislação portuguesa afasta-se claramente da comunitária, pois a alínea e) do nº 1 do art. 223º do CPI impede o registo como marcas *das cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva*. Ao passo que essa restrição não consta da DM, nomeadamente do seu art. 3º, nem do RMC, cujo art. 7º não tem qualquer referência às cores.

À partida, a lei portuguesa parece justificar-se, dado que a cor constitui uma característica dos produtos, servindo normalmente para definir ou melhorar a sua aparência, sem que esse factor se mostre suficientemente distintivo para permitir individualizá-los e distingui-los dos produtos concorrentes. Além disso, esta opção seria seguramente aquela que melhor protegeria a liberdade de concorrência, prevenindo distorções derivadas da apropriação exclusiva de fracções do espectro cromático.

¹⁸ *Intellectual Property ... cit.*, p. 673.

¹⁹ Como é sabido, para protecção da vertente estética dos produtos existe o regime dos desenhos e modelos e, sob certas condições, do Direito de Autor.

A jurisprudência comunitária já teve ocasião se de pronunciar a este propósito, nomeadamente no caso LIBERTEL, em sede de um recurso prejudicial relativo ao registo da marca da *cor-de-laranja* para produtos e serviços de telecomunicações²⁰. E fê-lo no sentido de considerar que *as cores por si sós podem ser adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas na acepção do artigo 2º da directiva*. O que pode levar à conclusão de que a citada alínea e) do nº 1 do art. 223º do CPI é incompatível com o direito comunitário, visto que nas áreas cobertas pela DM deve entender-se que ocorreu uma harmonização completa das *regras de fundo essenciais*, privando os Estados-membros de autonomia legislativa para definirem soluções diferenciadas²¹.

A argumentação do Tribunal de Justiça começou por reconhecer que, *normalmente, a cor constitui uma mera característica das coisas. Contudo, pode constituir um sinal. Isso depende do contexto em que a cor for utilizada. Uma cor, por si só, relacionada com um produto ou serviço, pode sempre constituir uma marca.*

²⁰ Ac. do Tribunal de Justiça de 6.05.2003, Proc. nº C-104/01, in <http://curia.europa.eu/jurisp>.

²¹ Neste sentido, cf. ac. de 16.07.98 (SILHOUETTE INTERNACIONAL, Proc. nº C-355/96, CJCE, p. 4799) e ac. de 11 de Março de 2003 (ANSUL, Proc. nº C-40/01, in <http://curia.europa.eu/jurisp>), em que o Tribunal de Justiça sublinhou: *Se é verdade que, de acordo com o terceiro considerando da directiva, «não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», é um facto que a directiva contém uma harmonização relativa às regras de fundo essenciais na matéria, a saber, segundo esse mesmo considerando, as regras relativas às disposições nacionais com incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa (acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colect. p. I-4799, n.º 23)*. Por isso, não acompanhamos, neste aspecto, COUTO GONÇALVES (*Manual de Direito Industrial*, cit., p. 147), quanto ao significado de a DM não se ter pronunciado quanto à cor, apesar de um dos seus propósitos ser o de tornar comuns aos vários países os sinais susceptíveis de constituir uma marca. Na verdade, o significado do art. 2º da DM — que enuncia um conceito amplo de marca, seguido de uma enumeração exemplificativa — não foi o de excluir, ou de admitir a exclusão do registo das cores como marcas, mas apenas o de precisar os requisitos cumulativos para a constituição destes sinais. Por isso, ao transpor a DM para o direito interno, o legislador português deveria ter usado de mais prudência, quando redigiu o nº 1 do art. 223º. Isto porque a alínea e), relativa à cor, restringe o conceito de marca para além do que resulta do artigo 2º da DM — tal como explicitado pelo citado acórdão LIBERTEL — o que se mostra claramente incompatível com a regulamentação comunitária. Isto porque a lei portuguesa determinou a exclusão de um sinal que a definição comunitária *implicitamente admite*, como resulta desta jurisprudência. Em face disso, nada impede, a meu ver, que o INPI português proceda ao registo de marcas constituídas por uma só cor, desde que o pedido respeite os requisitos positivos da capacidade distintiva e da representação gráfica — atenta a incompatibilidade da alínea e) do nº 1 do art. 223º do CPI com o Direito Comunitário.

Para isso, porém, a sua representação gráfica deve respeitar certos parâmetros: *deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva*. Para isso não bastará a apresentação de uma *simples amostra de cor*, dado que esta *pode alterar-se com o tempo*. Mas já assim não sucederá se a amostra for acompanhada de uma *descrição verbal da mesma*, ou se a mesma for referenciada *através de um código de identificação internacionalmente reconhecido* [v.g. o código PANTONE], *pois estes códigos são considerados precisos e estáveis*.

Todavia, apesar do Tribunal admitir o registo de marcas monocores, fá-lo em termos bastantes restritivos, por motivos de interesse público, dado que *o número reduzido de cores efectivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis*. Um monopólio assim entendido *não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico*. Também *não seria adequado ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efectivamente disponíveis, em prejuízo de novos operadores*.

Por isso, acrescentou, *uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da directiva, na condição de que, em relação à percepção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço dos das outras empresas*.

Por outro lado, o facto de *o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante, conjuntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o carácter distintivo da cor cujo registo é pedido como para apreciar se o respectivo registo é contrário ao interesse geral*.

É pois sem surpresa que se constata a existência de uma elevado número de registos de marca comunitária constituídos por uma única cor, de 1996 em diante, sendo o primeiro concedido o verde da BP, para assinalar *combustíveis e lubrificantes*, seguido de outros, como o da cor-de-laranja da operadora de telecomunicações ORANGE, para *produtos eléctricos, electrónicos, de*

telecomunicações e serviços de telecomunicações, e do roxo da CADBURY, para leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria.

Outras marcas visíveis: As considerações anteriores aplicam-se, no essencial, aos demais tipos de marcas “não tradicionais”.

Assim, o IHMI tem procedido ao registo de marcas constituídas por **hologramas** (i.e., imagens em três dimensões, frequentemente incorporadas em cartões magnéticos como forma de autenticação), tendo o primeiro registo comunitário sido concedido em 2002, à BIOCLIN, BV, para *produtos cosméticos e medicinais*, havendo até à data apenas duas outras marcas registadas, uma para *aparelhos electrónicos e serviços de telecomunicações, educacionais e culturais* (concedida à VIDEO FUTUR), e outra para cigarros (concedida à EVE HOLDINGS, INC.).

Assinale-se ainda o registo de diversas marcas de **imagens em movimento**, como por exemplo a abertura ascendente das portas de um LAMBORGHINI, para assinalar *automóveis, peças e modelos à escala*, ou o movimento de duas mãos a juntarem-se, registado pela NOKIA para assinalar *aparelhos electrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais*. São também frequentes, hoje em dia, certas figuras ou logos em movimento que assinalam páginas da Internet, e que — na medida em que se destinem a identificar produtos ou serviços — serão passíveis de registo como marcas.

Sinais não visíveis em si mesmos

Marcas olfactivas: O odor que um produto exala, ou que seja associado à prestação de um serviço, pode ser usado como sinal distintivo desse produto ou serviço. Aliás, o olfacto permite mesmo activar algumas das recordações mais nítidas do ser humano, interagindo com a memória de forma particularmente intensa²².

A lei portuguesa — como de resto a DM e o RMC — não rejeita a possibilidade do registo de marcas olfactivas. Mas estas marcas terão, naturalmente, que cumprir os requisitos gerais: susceptibilidade de representação gráfica e eficácia distintiva. E aqui começam os obstáculos, derivados

²² Para um enunciado das questões que rodeiam o registo de marcas olfactivas, cf. o interessantíssimo parecer do Advogado-Geral JARABO-COLOMER, que precedeu o acórdão SIECKMANN, referido no texto (parecer emitido em 6.11.2001, disponível in <http://curia.europa.eu/jurisp>).

principalmente da dificuldade de as *representar graficamente*, de uma forma clara e inequívoca²³. Além disso, o odor a registar como marca, para ser dotado de *eficácia distintiva*, não poderá consistir no cheiro normal ou típico do produto a assinalar. É essencial que os consumidores reconheçam esse odor como um *signal* distintivo do produto ou do serviço, e não propriamente como uma *característica* destes. Por exemplo, o aroma de um coco não poderá servir de marca de frutos, ou sequer de um champô, pois aí estaremos perante um sinal desprovido de arbitrariedade, constituindo um cheiro característico ou habitual em produtos desse género. Mas esse odor já seria admissível, à partida, como marca de livros ou de material de escritório.

Existem já alguns precedentes conhecidos, quer a nível nacional, quer a nível comunitário. Assim, no Reino Unido foi concedido um registo do aroma de *rosas para assinalar pneus*, e outro com o odor de *cerveja para palhetas para dardos*. No Benelux, foi registada uma marca para *bolas de ténis com o odor da relva cortada de fresco*. No IHMI, foram até à data²⁴ recusados 6 pedidos de registo para marcas olfactivas (incluindo aromas de baunilha, de limão e de morango maduro) e foi concedido apenas um, para a dita marca de bolas de ténis com o odor da relva cortada de fresco ("The smell of fresh cut grass"). E mesmo este registo só foi realizado, após uma recusa inicial, por decisão da 2ª Câmara de Recurso, de 11.02.1999²⁵.

Esta abordagem restritiva mereceu já o beneplácito do Tribunal de Justiça, no conhecido caso SIECKMANN²⁶, um recurso prejudicial gerado pela recusa do Instituto Alemão de Marcas e Patentes em registar uma marca olfactiva para serviços das classes 35ª, 41ª e 42ª (incluindo, nomeadamente, publicidade, formação, restauração, serviços médicos e até serviços jurídicos...). O odor ("balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela") era complexo e descrito de forma bastante detalhada²⁷ pelo

²³ Embora já existam alguns meios técnicos de representação de odores, como a cromatografia de gases e a cromatografia líquida. Sobre este ponto, cf. MARIA MIGUEL CARVALHO ("*Novas*" *marcas...*, cit., pp. 234 e 235) e COUTO GONÇALVES (*Objecto ... cit.*, pp. 289 a 296) .

²⁴ Consulta efectuada em 6.02.2010.

²⁵ Processo nº R 156/1998-2 (marca nº 428870). Curiosamente, este único registo caducou em 11.12.2006, sem ter sido renovado...

²⁶ Ac. de 12.02.2002, Proc. nº C-273/00, in <http://curia.europa.eu/jurisp>.

²⁷ Mais concretamente, o requerente remeteu para uma descrição anexa ao seu pedido de registo, com o seguinte teor:

requerente, um advogado especialista em Propriedade Intelectual, que além disso tinha juntado uma amostra do odor em causa.

O Tribunal começou por declarar que o art. 2º da DM significa que *um sinal que não é em si mesmo susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres*. Ou seja, a definição de "marca" constante da DM não impede à partida o registo de marcas olfactivas. Porém, acrescentou, é necessário que tal representação gráfica seja *clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva*.

Contudo, ao analisar a representação gráfica proposta pelo requerente daquele registo, o Tribunal adoptou uma postura de tal forma restritiva que muito dificilmente haverá uma descrição que preencha os critérios acima enunciados. No caso em apreço, foi entendido que *os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos*.

Esta postura restritiva foi reafirmada numa decisão posterior, EDEN²⁸, em que o Tribunal de Primeira Instância confirmou a recusa, pelo IHMI, do registo de uma marca olfactiva, descrita como "odor de morango maduro" e acompanhada da imagem a cores de um morango. Esta forma de representação gráfica não foi julgada *unívoca nem precisa*, tendo o tribunal sublinhado que *não existe uma classificação internacional de odores geralmente aceite que permita, à semelhança dos códigos internacionais de cor ou de escrita musical, a identificação objectiva e precisa de um sinal olfactivo através da atribuição de uma denominação ou de um código precisos e próprios a cada odor*. Além

A protecção da marca é pedida para a marca olfactiva apresentada a registo no Deutsches Patent- und Markenamt para a substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico) cuja fórmula química se reproduz seguidamente. Também se podem obter amostras desta marca olfactiva através dos laboratórios locais referenciados nas páginas amarelas da Deutsche Telekom AG ou através da empresa E. Merck, em Darmstadt.

C6H5-CH = CHCOOCH3»

No caso de a descrição mencionada no número anterior não cumprir os critérios de registo previstos no § 32, n.ºs 2 e 3, da Markengesetz, o requerente dá o seu consentimento para uma consulta dos processos relativos à marca olfactiva 'cinamato de metilo', nos termos do § 62, n.º 1, da Markengesetz e do § 48, n.º 2, do Markenverordnung [regulamento relativo às marcas]. Com o seu pedido de registo, o requerente apresentou ainda um recipiente com uma amostra do odor do sinal e acrescentou que o aroma é habitualmente descrito como «balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela».

²⁸ Ac. de 27.10.2005, Proc. nº T-305/04, in <http://curia.europa.eu/jurisp>.

disso, acrescentou, a imagem de um morango contida no pedido de registo *não constitui uma representação gráfica do sinal olfactivo*, visto que representa apenas *o fruto que exala um odor supostamente idêntico ao sinal olfactivo em causa, e não odor reivindicado...* sendo certo que existem diversos odores de morangos, consoante a sua variedade.

Perante isto, somos forçados a concordar com a jurisprudência comunitária, quando sublinha que a representação gráfica deve permitir que o sinal seja representado visualmente, de modo a que *possa ser identificado com exactidão, de modo acessível às autoridades e ao público, em particular aos operadores económicos*. Mas também é verdade que, se no caso SIECKMANN isso não sucedia, então será precisa grande imaginação para conseguir a proeza de registar uma marca olfactiva...

Aliás, dificilmente veremos o IHMI a conceder um registo análogo ao da marca "The Smell of Fresh Cut Grass", efectuado em 1999, três anos antes do acórdão SIECKMANN, com argumentos escassamente consistentes²⁹.

Marcas sonoras: A dificuldade de identificação objectiva do sinal, que tanto limita as marcas olfactivas, está minorada no caso das marcas sonoras, em que é possível o recurso a formas padronizadas de representação dos sons³⁰, especialmente no caso de marcas musicais.

Reflexo dessa facilidade é o número muito mais elevado (123, em 20.02.2010) de pedidos de registo que foram até à data apresentados no IHMI, que concedeu uma parte significativa deles. Exemplos disso são o hino de identificação da EUROPEAN BROADCASTING UNION, registado em 2000, para *suportes de som e imagem, publicações e serviços audiovisuais*, ou o "jingle" conhecido como "NOKIA TUNE", registado em 2000 para *aparelhos electrónicos, jogos, e serviços de telecomunicações e culturais*.

Em 2005, o IHMI decidiu aceitar que os pedidos apresentados por via electrónica viessem acompanhados de ficheiros no formato MP3, com o máximo de 1Mb, com vista a esclarecer e apoiar

²⁹ A decisão da 2ª Câmara de Recurso do IHMI, de 11.02.1999, que revogou o despacho de recusa inicial do Instituto, limitou-se a dizer que *o odor da relva cortada de fresco é um cheiro distinto que toda a gente reconhece imediatamente à luz da experiência (...)*, pelo que a Câmara considera satisfatória a descrição fornecida para a marca registanda de bolas de ténis, que é apropriada e que cumpre o requisito da representação gráfica do artigo 4º do RMC.

³⁰ Nomeadamente oscilogramas e espectrogramas (ou sonogramas).

a descrição. De então para cá foram assim registadas, entre outras, marcas como o rugido do leão da METRO-GOLDWIN.MAYER, o canto de uma voz feminina, como marca da DAIMLER, uma voz masculina dizendo "Oh Yes", registado pela Seguradora CHURCHILL, ou o choro de um bebé, registado pela INLEX para serviços diversos, entre os quais *consultadoria em Propriedade Intelectual*.

Por seu lado, o Tribunal de Justiça, no caso SHIELD³¹, teve ocasião de se pronunciar sobre a admissibilidade de marcas sonoras, em termos idênticos aos já enunciados no acórdão SIECKMANN: Assim, nada obsta ao registo de marcas sonoras, desde que possam ser *objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva*. Contudo, esclareceu, *estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, tal como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que é o grito de um animal, ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão, ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios*.

Outras marcas não visíveis: No que respeita às **marcas gustativas**, as dificuldades avolumam-se, pois aos obstáculos já enfrentados pelas marcas olfactivas (a respeito da representação gráfica), soma-se o problema da sua reduzida *capacidade distintiva*. É que, como sublinhou um tribunal americano, é difícil qualificar um sabor como uma marca, quando os consumidores só saboreiam os produtos depois de os comprarem... O IHMI recusou o registo de uma marca de produtos farmacêuticos que consistia no sabor a morango³², por entender que *qualquer fabricante de produtos farmacêuticos tem o direito de acrescentar o sabor de morango artificial aos seus produtos com a finalidade de disfarçar qualquer gosto desagradável que eles poderiam ter ou simplesmente com a finalidade de os tornar agradáveis ao paladar. Se ao recorrente fosse dada um direito*

³¹ Ac. de 27.11.2003, Proc. nº C-283/01, in <http://curia.europa.eu/jurisp>. Neste recurso prejudicial estavam em causa os registos de diversas marcas, constituídas pelas "nove primeiras notas do Für Elise" de Beethoven, e por uma onomatopeia do cantar de um galo, em neerlandês.

³² Decisão da 2ª Câmara de Recurso do IHMI, de 4.08.2003, Processo nº R 120/2001-2; recurso interposto por Eli Lilly and Company.

exclusivo de utilizar esse sinal nos termos do artigo 9.º do RMC, isso iria interferir indevidamente com a liberdade dos seus concorrentes.

Idênticas dificuldades poderíamos referir quanto às **marcas tácteis**, havendo apesar disso a assinalar um registo alemão³³, concedido em 2004, que consiste na marca UNDERBERG em Braille, para *cervejas e outras bebidas alcoólicas*.

BALANÇO

Em face disto, é inegável que os limites do Direito de Marcas estão a ser alargados, para além do que se imaginaria há alguns anos atrás. E esta tendência, até certo ponto, é compreensível. Desde logo, porque o universo das marcas tradicionais começa a estar saturado, até porque o alfabeto tem um número limitado de letras. Note-se que o número de registos de marcas no INPI já vai em cerca de 460.000... Apesar disso, os principais interessados nas marcas não tradicionais são, normalmente, empresas que já dispõem de outros registos de marcas, mais convencionais e pretendem alargar os limites de protecção da sua imagem comercial. Mas o aperfeiçoamento e a sofisticação crescentes das formas de comunicação e dos meios utilizados no marketing e na publicidade justificam que certas ideias e investimentos sejam rodeados de uma protecção adequada, que permita combater o aproveitamento parasitário da imagem de marcas fortes ou prestigiadas.

Por isso, faz todo o sentido admitirem-se marcas de outra natureza, para além das simplesmente nominativas, figurativas e mistas. Não há qualquer razão válida para privar de protecção sinais distintivos de produtos ou serviços dotados de real (por vezes intensa) capacidade distintiva e que, com registo ou sem ele, já vêm sendo largamente usados pelos operadores económicos em todo o mundo.

³³ Marca nº 30259811, com o registo publicado em 16.01.2004, a favor de UNDERBERG KG, para produtos das classes 32ª e 33ª. COUTO GONÇALVES (*Objecto ... cit.*, p. 282, nota 19) adianta um outro exemplo — *embora disfarçado numa veste de sinal tridimensional* — que foi objecto de um pedido de registo de marca comunitária, recusado pela Câmara de Recurso do IHMI, e que consistia numa marca de *lentes ópticas com um determinado toque* (decisão de 21.03.2001, R-0448/1999-2, in <http://oami.eu.int>).

No entanto, e como em tudo na vida, é possível transformar “uma coisa boa numa coisa má”.

As marcas não tradicionais podem também ser usadas para obter abusivamente direitos exclusivos sobre realidades pertencentes ao domínio público, e para restringir indevidamente a margem de liberdade dos concorrentes. Um pouco por todo o lado, vem-se assistindo a pedidos de registo, *como marcas*, de sinais que correspondem a desenhos ou modelos, ou até invenções, já entrados no domínio público, tentando “reprivatizar” realidades que pertencem a todos.

Para evitar isso, as repartições de Propriedade Industrial e os próprios tribunais devem estar particularmente atentos a tentativas deste género, tendo sempre presente a função das marcas e a sua finalidade última. É que, como sublinhava um tribunal americano, citado por FERNANDEZ NOVOA³⁴, *o Direito das Marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido.*

Num caso paradigmático, julgado pelo Tribunal de Justiça em 2007³⁵, estava em causa o pedido de registo de diversas marcas que consistiam “num receptáculo ou câmara de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador, como representado na figura anexa”. A requerente (DYSON LTD, fabricante de aspiradores) declarou expressamente que não pretendia obter o registo de uma marca *para uma ou várias formas determinadas do receptáculo de recolha transparente – uma vez que as formas representadas graficamente no referido receptáculo eram apenas exemplos -, mas obter o registo de uma marca para o próprio receptáculo.* Por isso, o registo dessa marca tinha por objecto *todas as formas imagináveis de uma caixa de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador.*

Perante esta sinceridade, o Tribunal começou por lembrar que a marca é, por definição, *um sinal*, constatando que o pedido de registo tinha por objecto *um conceito* ou uma *propriedade* do produto em causa (e não propriamente um sinal), que não é susceptível de constituir uma marca na acepção do art. 2º da DM.

³⁴ In *Fundamentos de Derecho de Marcas*, 1984, p. 45.

³⁵ Ac. de 25.01.2007, Proc. nº C-321/03 (DYSON LTD), in <http://curia.europa.eu/jurisp>.

Mas aproveitou para sublinhar que o direito de marcas não pode ser *desvirtuado de modo a obter uma vantagem concorrencial indevida*; e que tal vantagem passaria a existir se a requerente do registo ficasse com o *direito de impedir que os seus concorrentes oferecessem aspiradores apresentando na sua superfície externa qualquer tipo de caixa de recolha transparente, independentemente da sua forma*.

Esta jurisprudência³⁶, exprime e aplica um princípio fundamental, desenvolvido pela Doutrina e Jurisprudência, do **imperativo da disponibilidade** de certo tipo de sinais, que não devem ser apropriados por ninguém, mas antes serem mantidos para livre utilização da generalidade dos agentes económicos.

Nesta mesma linha, o Tribunal já declarou³⁷ que *a possibilidade de registar uma marca pode ser objecto de restrições com base no interesse público*, sublinhando que a alínea c) do nº 1 do art. 3º da DM *prosegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos*; noutra ocasião³⁸, considerou que a alínea e) da mesma disposição também *prosegue um objectivo de interesse geral que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica e foram escolhidas para preencher essa função possa ser livremente utilizada por todos*; esse mesmo princípio foi reafirmado³⁹, por fim, a respeito das marcas constituídas por uma só cor, invocando *um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores económicos eu oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo*.

³⁶ Que nesta parte reafirmou o acórdão de 24.06.2004 (HEIDELBERGER BAUCHEMIE), Proc. nº C-49/02, in <http://curia.europa.eu/jurisp>.

³⁷ Acórdãos de 4.05.1999, WINDSURFING CHIEMSEE, Procs. n.º C-108/97 e C-109/97 e de 8.04.2003, LINDE, Procs. n.ºs C-53/01 a 55/01.

³⁸ Cf. os já citados acórdãos PHILIPS e LINDE.

³⁹ Cf. o citado acórdão LIBERTEL.

Em contrapartida, este princípio não deve influir no exame do grau de semelhança ou de confundibilidade entre dois sinais distintivos, nem relevar para aferir do âmbito de protecção de uma marca registada, como esclareceu o Tribunal de Justiça em acórdão de 10.04.2008⁴⁰

Este imperativo de disponibilidade tem uma concretização clara nas diversas alíneas do nº 1 do artigo 223 do nosso CPI. Mas, ainda que assim não fosse, sempre poderia afirmar-se, convictamente, que o registo de uma marca com vista a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas, ou relativo a características estéticas ou utilitárias de um produto, sempre constituiria um manifesto abuso do direito, por exceder flagrantemente o fim social e económico do direito de marcas. As funções das marcas não são essas, nem do ponto de vista jurídico nem sequer económico. Por isso, registar uma marca para obter exclusivos do foro da Técnica ou da Estética seria desvirtuar esta figura, numa atitude que não merece a tutela legal.

Porto, 20 de Fevereiro de 2010

⁴⁰ Ac. “ADIDAS.MARCA MODE” (Proc. nº C-102/07), em que estava em causa a protecção da marca registada da “adidas AG”, constituída por 3 riscas verticais paralelas, alegadamente ofendida pela utilização de duas riscas paralelas em vestuário desportivo comercializado por outras empresas. O Tribunal entendeu que, embora o imperativo de disponibilidade desempenhe um *papel pertinente* no quadro dos artigos 3º e 12º da DM, *não pode nunca constituir uma limitação autónoma dos efeitos da marca, nem um critério de apreciação, após registo de uma marca, para efeitos de delimitar o âmbito do direito exclusivo do titular da marca.*