NOVAS MARCAS NO DIREITO MOÇAMBICANO

Salomão António Muressama Viagem

RECEBIBO 05/09/2018
APROVADO 15/10/2018
PUBLICADO 24/10/2018
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra /Ciências Jurídico-Empresariais

Regente das disciplinas de Direito Empresarial e Direito Fiscal na Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto-ESNEC da Universidade Eduardo Mondlane –UEM

sviagem@svevigny.com

https://orcid.org/0000-0001- 8420-3160

Resumo:

A par das marcas tradicionais, as visivelmente percetíveis, hoje se tem revelado fecundas as novas marcas ou marcas não tradicionais, percecionadas pelos órgãos sensoriais: sons, olfato, cor, sabor, tato, letras e números, imagens animadas, hologramas e gestos. Desde que despontaram nos Estados Unidos e na Europa, a sua aceitação como verdadeiras marcas não tem sido pacífica quer a nível da doutrina quer a nível da jurisprudência. Contudo, são conhecidos alguns casos bem sucedidos de registo deste tipo de marcas graças a aturados trabalhos jurisprudenciais. Moçambique é um país novo em matéria de Direito de Marcas. Embora não tenha até aqui recebido algum pedido de registo de uma Nova Marca, a última revisão do Código da Propriedade Industrial, ao introduzir a marca olfativa, alargou a possibilidade de registo deste tipo de sinais, facto que elucida que o país está atento a estas novas realidades em matéria de marcas. Com isso, o presente trabalho pretende trazer a panorâmica geral (doutrinária e jurisprudencial) das novas marcas tendo em conta as experiencias europeia e norte americanas e apresentar o cenário deste tipo de marcas na ordem jurídica moçambicana.

Palavras Chave: Novas. Marcas. Moçambique

NEW MARKS IN MOZAMBICAN LAW

Abstract:

In addition to traditional brands, those that are visibly noticeable, new brands or non-traditional brands perceived by the sensorial organs: sounds, smell, color, taste, touch, letters and numbers, animated images, holograms and gestures have now become fruitful. . Since they emerged in the United States and Europe, their acceptance as true brands has not been peaceful either in doctrine or in jurisprudence. However, some successful cases of registration of this type of trademark have been known thanks to intricate jurisprudential work. Mozambique is a new country in trademark law. Although it has not received a request for the registration of a New Brand until now, the latest revision of the Industrial Property Code, by introducing the olfactory mark, has extended the possibility of registration of this type of signs, which elucidates that the country is attentive to these brand new realities. With this, the present work intends to bring the general overview (doctrinal and jurisprudential) of the new brands taking into account the European and North American experiences and present the scenario of this type of marks in the Mozambican legal order.

Keywords: New. Brands. Mozambique

NUEVAS MARCAS EN LA LEY MOZAMBICANA

Resumen:

Además de las marcas tradicionales, las que son notoriamente visibles, las nuevas marcas o marcas no tradicionales percibidas por los órganos sensoriales: sonidos, olor, color, sabor, tacto, letras y números, imágenes animadas, hologramas y gestos ahora han sido fructíferas. . Desde que surgieron en los Estados Unidos y Europa, su aceptación como verdaderas marcas no ha sido pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Sin embargo, algunos casos exitosos de registro de este tipo de marca han sido conocidos gracias a intrincados trabajos de jurisprudencia. Mozambique es un nuevo país en derecho de marcas. Aunque hasta el momento no ha recibido una solicitud de registro de una Nueva Marca, la última revisión del Código de Propiedad Industrial, al introducir la marca olfativa, ha ampliado la posibilidad de registro de este tipo de signos, lo que aclara que el país es atento a estas nuevas realidades. Con esto, el presente trabajo

pretende traer la visión general (doctrinal y jurisprudencial) de las nuevas marcas teniendo en cuenta las experiencias europeas y norteamericanas y presentar el escenario de este tipo de marcas en el ordenamiento jurídico mozambiqueño.

Palabras clave: Nuevo. Marcas. Mozambique

I. OS DIFERENTES TIPOS DE NOVAS MARCAS

1. Generalidades sobre as Novas Marcas

As técnicas de venda concebidas pelos especialistas em marketing fizeram emergir na segunda metade do século passado nos Estados Unidos e Europa as novas marcas, cuja perceção seria feita através dos órgãos sensoriais humanos: *ouvido, olfato, paladar e tato*[1]. Tratou-se de uma estratégia comercial com vista a atingir os órgãos sensoriais que ainda não tinham sido alcançados pelas marcas tradicionais. Noutros casos as novas marcas consistiriam no uso exclusivo de alguns sinais visivelmente percetíveis como a *cor única*, a *letra*, o *número*, *imagens animadas* e *hologramas*.

Segundo Cruz (2008) existem vários ordenamentos jurídicos que expressamente afastam do registo os sinais não visualmente percetíveis. São os casos do México, de acordo com o artigo 88º da Lei da Propriedade Industrial, República Popular da China, artigo 8º da Lei de Marcas, Brasil, artigo 122º da Lei de Marcas.

Pelo contrário, outras jurisdições explicitamente admitem os sinais olfativos, ou "*sensory signs*" como resulta do artigo 6º da Lei de Marcas da Austrália e da alínea e) do parágrafo 2.52 das "Regras de Execução" da Lei de Marcas dos EUA.

[1] Mas, no presente trabalho, em obediência ao limite de número de páginas para a publicação e considerando a sua pertinência no seio das novas marcas, desenvolveremos apenas sobre as marcas *sonoras, olfativas* e de *cor única*.

São designadas de novas marcas ou marcas não tradicionais segundo Carvalho (2000) em contraposição as marcas tradicionais visivelmente percetíveis[2].

A dificuldade de representação gráfica do som, olfato e sabor aliada a subjetividade na sua perceção, bem como a limitada disponibilidade de letras, números e cores, fazem com que a proteção das novas marcas não seja pacífica. Assim, a representação gráfica e a capacidade distintiva são os dois grandes problemas tidos como obstáculo ao registo das novas marcas.

Os casos bem sucedidos de registo das novas marcas nos Estados Unidos e na Europa, foram com base no recurso a jurisprudência (como veremos no ponto II *infra*) que muitas vezes se debruçou sobre o problema da representação gráfica considerado como o maior dos obstáculo ao registo deste tipo de sinais. Por este motivo, a nível da doutrina surgiram duas orientações, uma a favor outra contra a exigência do requisito da representação gráfica para o registo das novas marcas.

O acender dos debates sobre a exigência do requisito da representação gráfica para o registo das novas marcas, motivou a reforma da Primeira Diretiva de Marcas da União Europeia (Artigo 2º da Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988) que passou a não exigir como requisito para registo de marca a representação gráfica (Artigo 3º da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015).

Neste trabalho, trataremos apenas das marcas *sonoras, olfativas* e de *cor única* que afinal são as que alicerçam o estudo das novas marcas.

2. **Marca Sonora**

O som é um dos mais fortes estímulos que sensibiliza o cérebro. Em todos os tempos e meios sociais o som se revelou um poderoso e eficaz meio de comunicação - é dizer, sinalização. É por essa razão que não escapou a sua adoção como marca, principalmente de serviços.

[2] Sobre as marcas tradicionais ou visivelmente percetíveis, ver por totós Querino Mallmann, *O Poder das Marcas Registáveis e não Registáveis*, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição número 5/2014, pp. 29-35, Fev 2014, www.pidcc.com.br

De acordo com Braun (1995) e no mesmo sentido Caruso (2008), a marca sonora vem sendo usada há muito tempo. Já em 1928 era usada com muita frequência nos Estados Unidos da América. Neste país destacou-se o caso da empresa de comunicação Metro Goldwin Mayer que com o som do rugido de leão anuncia(va) o início de um filme. Foi igualmente nos EUA, pela primeira vez usado pela rádio NBC no dia 24 de Dezembro de 1928 o som de um sino para despertar os radio-ouvintes ao anúncio de uma publicidade. Assim, nos anos 20 se intensificou o uso do som para assinalar, através do som de campainha, movimento de uma porta, som de sirene para identificar programas de estações radiofónicas e televisivas. Em tais situações se revela a função publicitária das marcas sonoras de rádio.

De acordo com Braun (1995) e no mesmo sentido Carvalho (2009), diferentes e aproximadas soluções têm sido apresentadas para a representação gráfica das marcas sonoras por forma a viabilizar o seu registo. Notas ou frases musicais num pentagrama, título ou descrição musical que permite a clara e precisa identificação do som concreto quando se trate de um som ou conjunto de sons, gravações em suporte digital, oxilograma, espetograma (ou sonograma), são algumas das mais frequentes opções de apresentação das marcas sonoras no ato do depósito para o seu registo.

O Código da Propriedade Industrial de Moçambique CPI(M) aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de Dezembro, prevê dentre outro tipo de novas marcas a marca sonora e olfativa nos seguintes termos, al. i) do artigo 1º: "Marca: 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".

Apesar da previsão normativa da marca sonora (sinal manifestamente audível), e não obstante o massivo uso que dela se faz nas rádios e televisões para publicitar serviços, respetivos programas e eventos socio-políticos e culturais, não se conhece até hoje em Moçambique um único registo de marca sonora. Possivelmente pela falta de regulamentação do modo de apresentação do

pedido de registo deste tipo de marca. Outro não deve ser o motivo desta situação uma vez que todos os meios propostos para apresentação do pedido de registo de marcas sonoras estão ao alcance de Moçambique.

Pensamos que o problema da admissibilidade das marcas sonoras não se reporta apenas ao "modo" da sua representação gráfica, mas também a origem do som enquanto tal uma vez que há sons do domínio público e que devem estar na livre disponibilidade de todos os ouvintes. Partindo do princípio de que existem sons musicais e outros sons; considerar-se-iam os primeiros como sendo os que são passíveis de representação gráfica através de notas musicais, os quais podem ser de origem humana ou não (lembremo-nos que os animais também produzem sons); os segundos como sendo simples sons, insuscetíveis de qualquer reprodução em notas musicais.

Com base nesta dicotomia, a primeira categoria seria perfeitamente passível de registo, desde que reunisse os demais requisitos legais, ao passo que a segunda não seria, precisamente, por não ser possível a sua reprodução através de notas musicais.

Deve ainda se observar que os sons emitidos por animais, e que são do conhecimento e domínio público, não deveriam ser registados a favor de um determinado titular como marca em virtude desta atitude violar o princípio da livre disponibilidade dos sinais comuns a todas as pessoas.

Tratando-se de som de origem animal e reconhecendo-se que a biodiversidade varia em função de diferentes fatores, será de admitir-se a hipótese de alguém apropriar-se, através do registo, do som de uma ave por exemplo, considerada exótica no meio onde o registo desse som foi requerido. Doutro modo, admitir-se o registo do som emitido por um animal conhecido pelo respetivo círculo interessado seria violar o já referido princípio da livre disponibilidade dos sinais comuns, sabido que o som de um animal geralmente conhecido é património da natureza e portanto de todos.

Há também que deixar na livre disponibilidade de todos os sinais sonoros comuns**.**

3. **Marca olfativa**

É uma das mais importantes "novas marcas", "marcas não tradicionais" ou "marcas visualmente não percetíveis", a avaliar pelo nível de discussão que se tem desenvolvido na doutrina e jurisprudência em torno da sua aceitação ou não como marca.

É através do olfato humano (o mais forte de todos os órgãos sensoriais) de acordo com alguns autores que se perceciona este tipo de sinal; diz Daugé (2006) "Se a vista nos pode enganar e nos dar a ilusão da excelência, o nariz raramente nos trai"

Embora os aromas possam ser registados como marcas desde que lhes confiram distintividade, não existe nenhuma obrigação legal, a nível internacional de prever a possibilidade de registo de marcas olfativas, cabendo às legislações nacionais a sua consagração; esta é a posição oficial da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) quanto às marcas olfativas.

Surge da necessidade de atingir formas mais sofisticadas de atrair a clientela, partindo do princípio de que: "*…lo que huele bien se vende mejor"* Fournier (1991-1992). Num mercado cada vez mais globalizado e competitivo, onde a exposição visual dos produtos ou serviços já não é em si suficiente para fazer a diferença. Pensou-se que tudo já estava no mercado e com a qualidade desejada à primeira vista, então como poderia ir-se adiante na corrida concorrencial, eis a questão que preocupava a sociedade de *marketing*, fazendo com que propusesse aos comerciantes a criação de novas marcas que fossem capazes de atingir todos os sentidos. Foi desta maneira despontada a marca olfativa. Este pressuposto é salientado por Balaña (2005 - 2006) nos seguintes termos: "Las últimas tendências en técnicas de mercadotecnia vienen, desde hace tiempo, explorando los horizontes que se abren frente a las possibilidades brindadas por estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, gustos y signos táctiles irrumpen de esta forma en el escenario del mercado".

Apesar de se notar um crescente estudo doutrinário sobre a marca olfativa, não há unanimidade entre os autores que sobre ela se têm debruçado. As relevantes decisões jurisprudenciais relativas as marcas olfativas na história da marca dos EUA (Estados Unidos da América) e Europa, como se verá adiante, mostram um grande ceticismo sobre a aferição da sua

capacidade distintiva e possibilidade de representação gráfica e consequentemente, não pacífica a aceitação do seu registo.

Com efeito, assiste-se um silêncio profundo na maior parte dos diplomas legais do mundo atinentes à marca, no que concerne a consagração deste tipo de sinal. É que, o olfato é (apesar de respeitar-se a opinião dos autores que sufragam a ideia de determinado cheiro puder ser uma verdadeira marca) um órgão sensorial subjetivo, na medida em que um cheiro pode não ser percebido da mesma maneira por todas as pessoas, e não é verdade que o olfato humano é o mais apurado de todos, pois, se assim fosse, não seria necessário o uso, pela polícia, dos chamados "cães farejadores" para descobrir coisas e ou pessoas em locais que não se podem alcançar através da vista e olfato humano.

O problema da marca olfativa despoletou nos EUA, com o caso que ficou celebrizado com o nome de "CLARKE" em 1990. Celia Clarke, que fabricava fios de coser e para bordados, sendo no seu entender o único produto de fios perfumados, solicitou ao *office* do seu país o registo da marca desses produtos perfumados. Esta particularidade ocupava um lugar destacado na promoção dos seus produtos e, segundo a fundamentação do pedido do registo, a resposta do público era muito favorável, o perfume empregue foi descrito como "*fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias*. O pedido foi recusado em sede de exame pelo *office* USPTO (United States Trade Mark and Patente Office) porque:

-1.º Não era distintiva;

-2.º O aroma era funcional;

-3.º A maioria dos produtos tinha um aroma incorporado para os tornar mais agradáveis e não para identificar a sua origem.

Contudo, o examinador referia que, a provar-se a sua distintividade, o sinal poderia ser registado como marca olfativa.

Da recusa coube recurso para o TTAB (Trademark Tribunal and Appeal Board), que decidiu, em 19 de Setembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão *in Re Celia Clarke).*

Segundo o TTAB, face à matéria de facto apresentada, destacavam-se quatro aspetos fundamentais:

-a) a requerente era a única a comercializar fios de lã e de algodão perfumados;

-b) a fragrância não era um atributo, nem uma característica inerente ou natural dos produtos em causa;

-c) a requerente promovera o sinal olfativo através da publicidade;

-d) a requerente demonstrara que os distribuidores, retalhistas e clientes dos seus produtos a reconheciam como fonte dos mesmos.

Na subsunção da matéria de facto ao Direito, o TTAB considerou não haver razão para recusar o registo uma vez que o aroma, naquele caso concreto, funcionara como marca para produtos da requerente e como tal preenchia os requisitos exigidos pela lei.

Nesta decisão, o TTAB definiu um quadro jurisprudencial de extrema importância nos seguintes aspetos:

1.º Explicitamente, reconheceu que os odores, face à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados como marcas;

2.º Explicitamente, definiu que os produtos naturalmente odoríficos não podiam ser registados como marca olfativa;

3.º Implicitamente, estabeleceu um critério geral para o registo de marcas olfativas, assente nas seguintes perguntas:

a) O sinal olfativo distingue os produtos do requerente dos seus concorrentes?

b) É o aroma um atributo inerente ou uma característica natural dos produtos assinalados pelo sinal olfativo?

c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo requerente em campanhas publicitárias?

d) O requerente demonstra que aqueles que são confrontados com os produtos olfativos os associam por causa do odor à respetiva proveniência empresarial?

Esta decisão construiu os alicerces sobre os quais tem vindo a ser erguida a doutrina da marca olfativa.

Em suma, foi graças ao TTAB que surgiu a primeira marca olfativa registada no mundo e atualmente estão registadas nos EUA, como marcas olfativas, o "odor de pastilha elástica, o "de uva" e o "de cereja", pertencendo os três últimos ao mesmo titular. JEROME GILSON e ANNE GILSON LALONDE, sublinham contudo, que só a primeira foi registada no *Principal Register*, tendo as outras o sido apenas no *Supplemental Register.*

Na Europa, outro caso de pedido de registo de marca olfativa ganhou importância, trata-se do caso "SIEKMANN"

Ralf Siekmann apresentou no *Deutsches Patent und Markenamt* (a seguir DPM) o pedido de registo, como marca olfativa, do aroma da substância química pura *cianato de metilo (éster metílico de ácido de canela)* graficamente representada: a) pela descrição verbal "*aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela"* e referência expressa de que se tratava de uma marca olfativa; b) pela fórmula química estrutural C6H5-CH=CHCOOCH3 e c) pelo depósito de uma amostra. Acrescentou ainda que as amostras da marca eram disponibilizadas junto de um laboratório local (cujas coordenadas estavam indicadas nas paginas amarelas da *Deutsche Telekom Ag.)* ou junto da sociedade "E. MERCK" em Darmostad. No caso de insuficiência da descrição tal como tinha sido feita, consentia numa consulta pública da marca depositada, nos termos do paragrafo 1.º do artigo 62.º da Lei alemã e do paragrafo 2.º do artigo 48º do respetivo Regulamento de Execução.
O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de que o sinal registando não poderia constituir uma marca por falta de preenchimento dos requisitos formal e material.

Do indeferimento, Ralf Siekmann recorreu para o *Bundespatentgericht* que, perante a dúvida sobre se a marca olfativa preenchia ou não o requisito da representação gráfica, levou a questão ao TJCE (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias), questionando-o sobre se um odor poderia ser registado como marca de acordo com a Diretiva e, se sim, em que termos. O *Bundespatentgericht,* embora reconhecesse abstratamente a capacidade distintiva dos odores, duvidou que um sinal olfativo preenchesse a exigência da representação gráfica nos termos do artigo 2.º da Diretiva (que encontrava correspondência no número 1 do parágrafo 8.º da Lei Alemã).

Ao contrário do DPM, o órgão jurisdicional alemão considerou que, em primeiro lugar, deveria ser apreciada a suscetibilidade de representação gráfica do sinal e só depois a sua eventual distintividade. Efetivamente, para o *Bundespatentgericht*, fracassada a representação gráfica, esgotava-se a possibilidade de registo mesmo que o sinal já se tivesse imposto na vida comercial como característico de uma certa empresa e tivesse adquirido, pela via do uso, distintividade.

Perante a dúvida, e usando da faculdade permitida pelo artigo 234.º do TCE (Tratado da Comunidade Europeia), o *Bundespatentgericht* submeteu ao TJCE as seguintes questões:
1.ª- Deve o artigo 2.º da Diretiva ser interpretado no sentido de que o conceito de sinais suscetíveis de representação gráfica apenas compreende os visualmente percetíveis ou, pelo contrário, podem considerar-se nele incluídos os visualmente impercetíveis, como os odores e os sons?
Se entender-se que no artigo 2.º da Diretiva se incluem os visualmente impercetíveis, considera-se que os requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde que o aroma seja representado pela descrição verbal, fórmula química e apresentação de uma amostra, ou pela conjugação destas alternativas?

No processo de reenvio, Ralf Siekmann argumentava que o artigo 2.º da Diretiva não excluía o registo de marcas olfativas, devendo considerar-se que o odor era abrangido pela previsão da norma a par do som, da cor, do holograma e de outros sinais "*não clássicos"*. Incluía a representação gráfica toda e qualquer representação eletrónica ou apresentação efetuada de qualquer outra forma, defendendo que a descrição dos sinais olfativos deveria ser sempre acompanhada pela fórmula química. Reforçando a sua pretensão, afirmava ainda que o aroma registado poderia ser obtido junto dos fabricantes, dos distribuidores, de produtos químicos finos ou ainda junto dos fornecedores dos laboratórios e que os terceiros, após o conhecimento da fórmula química e da compra "desse produto", teriam uma ideia objetiva da marca.

Interpretando o artigo 2.º da Diretiva, o TJCE considerou que, dadas as exigências do próprio registo de marcas, um sinal visualmente impercetível pode ser registado como marca desde que seja graficamente representado (no sentido de representação visual através de figuras, linhas ou caracteres para ser identificado com exatidão).

Na interpretação do TJCE, a representação gráfica é extremamente importante para: a) os próprios titulares, porque determina em concreto o objeto da proteção que lhes é conferido; b) as autoridades competentes, que devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais registados para poderem examiná-los, publicá-los e manter o seu registo; c) para os operadores económicos, que devem poder verificar - com clareza e precisão - a natureza das inscrições feitas no *office* e os pedidos de registo apresentados pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações pertinentes sobre os direitos de terceiros; d) para os utilizadores do registo em geral, para estarem em condições de determinar com exatidão a natureza da marca.

A interpretação do TJCE foi no sentido de mostrar a importância da representação gráfica, para os próprios titulares, para o *office* no momento do exame, para terceiros concorrentes, para os utilizadores do registo em geral, poderem determinar com exatidão a natureza da marca.

A seguir a interpretação da Diretiva à questão submetida pelo Bundespatentgericht, o TJCE respondeu:

1. Resposta à 1.ª questão:

No espirito do artigo 2.º da Diretiva, um sinal visualmente impercetível poderá constituir uma marca, desde que seja objeto de uma representação gráfica (apresentado por figuras, linhas ou caracteres), isto, é identificar com exatidão. Assim, a aceitação dos sinais registados só é possível se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, *clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objetiva.*

Em suma, à primeira questão, o TJCE respondeu dizendo que um sinal visualmente impercetível pode constituir uma marca, desde que graficamente representado e que a representação gráfica, assuma caraterísticas supra enunciadas.

2. Resposta à 2.ª questão:

Quanto à segunda questão, cabia saber se a descrição verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação de uma amostra, em separado ou em conjunto, preenchiam os requisitos de representação gráfica exigidos pela Diretiva.

O TJCE afastou a descrição verbal, a fórmula química e a apresentação de uma amostra, isolada ou conjuntamente, como meios de representação gráfica de sinais olfativos; nestes termos, os sinais olfativos fracassam nas exigências do registo de marcas no espaço comunitário.

Do estudo dos dois relevantes casos em matéria de sinal olfativo, Primeiro: nos EUA, através do caso Clarke, podemos apreender que ao ser apreciado o caso na instância judicial, foi dada primazia a avaliação do requisito da *capacidade distintiva* da marca olfativa, sendo, por conseguinte, este caso, um ponto de partida para aferição dos aspetos que corporizam a distintividade de um sinal olfativo.

Segundo: na Europa através do caso que ficou conhecido por "Sieckmann", foi destacado o requisito da *representação gráfica* do sinal (seus pressupostos e funções); neste caso, foram elaborados, como atrás vimos, importantes fundamentos sobre a representação gráfica, não só para os sinais olfativos mas também para todos os demais tipos.

A aferição da capacidade distintiva da marca e a suscetibilidade de representação gráfica se afiguram até hoje, na maior parte dos ordenamentos jurídicos os dois principais requisitos dirimentes absolutos para o registo da marca.

Mas o requisito da representação gráfica não poderá subsistir como imperativo no sentido em que o é até ao presente momento, uma vez que já foi removido do Direito de Marcas europeu (inspirador de muitas legislações em matéria de marca) através do artigo 3º da nova Diretiva de Marca 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015.

Há no entanto países naturalmente flexíveis nos requisitos de admissibilidade de um sinal como marca, é o caso dos EUA, o *Trademark Act (Lanham Act*) estabelece na secção 2 *"*não se deve negar o registo por causa de sua natureza, a nenhuma marca mediante a qual os produtos do solicitante possam ser distinguidos, dos produtos de outros…"[3]

Como se faz então a representação gráfica do sinal olfativo?

A primeira solução indicada é a descrição da marca por escrito, por exemplo: sendo os perfumes misturas complexas de compostos voláteis que libertam aromas distintos, pode descrever-se o odor com base em termos qualitativos, recolhidos das experiências vividas, como o "odor a erva recentemente cortada".

A mais tradicional representação gráfica de aromas consiste numa metodologia de avaliação sensorial baseada em listas de termos padronizados de perceções sensoriais, das quais há registos de pelo menos oito. Contudo há o entendimento de que este método tem o inconveniente de ser extremamente subjetivo uma vez que não apresenta para a propriedade industrial (registo de marcas) um objeto concretamente delimitado, conforme Cruz (2008)

Para Balaña (2005-2006) " […] resulta duvidoso que o ato de reproduzir um aroma (ou um som) em um terminal informático possa considerar-se como uma representação gráfica desses signos", em particular se se tiver em conta que o TJCE estabeleceu que a representação gráfica deve fazer-se possível "por meio de figuras, linhas ou caracteres.

Por seu turno Dubarry (2000), afirma que: "instalou-se uma polémica quanto à escolha dos meios para efetivar a representação gráfica da marca olfativa. Diz-se que além da avaliação sensorial existem, a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de alto rendimento – que usadas em conjunto permitem separar e analisar os cheiros voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico - o cromatograma - que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se saber

[3] V. *Supra*, I. 1, também o caso da Austrália que prevê no artigo 6 da sua Lei de Marcas a possibilidade de registo dos sinais rececionados através dos sinais sensoriais.

os compostos existentes (através do cromatograma), poder-se-á saber a estrutura química de cada um deles através da espectrométrica de massa (que parece ser extremamente eficaz), da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia de infravermelhos e ultravioleta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. Através do cromograma e do aromograma pode representar-se graficamente um odor, sem se revelar a sua composição química que permanece convenientemente em segredo empresarial.

Balaña (2005-2006) apresenta a alternativa das redes telemáticas, diz que "Até agora, a informação que podia transmitir-se através destas redes somente permitiam reproduzir imagens e sons; no contexto do incessante desenvolvimento tecnológico que vivemos submersos, a notícia de que um aroma também poderá transmitir-se através de internet, provavelmente já não surpreende a ninguém".

Ora, acontecendo a possibilidade de o cheiro puder ser transmitido através da internet e por conseguinte da televisão (meios que se têm tornado cada vez mais poderosos veículos de publicidade), é de prever que provocará sérios problemas de saúde pública, uma vez que há um considerável número de pessoas sensíveis aos odores. Este facto, implicaria a criação de normas reguladoras da publicidade dos sinais olfativos.

Assim, não bastaria a mera intenção de registo de uma marca olfativa, seria necessário de entre outros pressupostos gerais, o pressuposto específico de o interessado no registo observar o requisito (a ser estabelecido no quadro legal de proteção da marca) da inofensividade do cheiro dessa marca à saúde pública. A inofensividade da marca olfativa cujo registo se pretendesse efetuar, seria avaliada por uma entidade médica competente.

De todos os modos é ainda escasso o registo das marca olfativa mesmo em países altamente desenvolvidos. De acordo com Cruz (2008), a nível da CE (Comunidade Europeia) por exemplo, encontram-se registadas duas marcas olfativas num dos Estados-membros-Reino Unido "*o odor de rosas*" e o "*odor de cerveja*" e uma no OHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) "*o odor de erva recentemente cortada*".

4. A Marca de cor

Sendo um signo visualmente percetível é neste trabalho estudada em virtude de ser contemplada no conjunto das "novas marcas". O que se tem discutido em torno da marca de cor a nível da doutrina e jurisprudência, é a questão de saber se uma cor em si mesma pode ser registada como marca. Assim, expressões como *cor per si*, *cor única*, *cor abstrata*, *cor por si*, *cor sem contornos ou cor sem delimitação*", tem sido usadas como sinónimas segundo Rodrigues (2009).

Normalmente as cores não são usadas como marca, elas decoram a marca em si, os produtos ou as respetivas embalagens (*trade dress*).

Enquanto as marcas contradistinguem produtos e/ou serviços de uma empresa dos da outra como tradicionalmente se tem previsto, as cores por seu turno enfatizam a marca, ou seja, contradistinguem as marcas em si mesmas.

Não deixa de ser um exercício melindroso perceber como é que uma cor *per si* ou combinada pode ser registada […] " *sem forma nem contornos, ou seja, à cor em abstracto*", de acordo com Carvalho (2009).

Seria prático, a simples indicação de uma cor como marca no ato do registo? Não. Pensamos que, sob o ponto de vista linguístico, a nível doutrinário, o problema não tem vindo a ser colocado de forma devida, discutir-se - ia a admissibilidade ou não do "registo de marca cor" ou "marca que é cor" ou ainda "marca uni ou mono color" e não marca de cor. Na verdade, o problema é da "cor da marca", única cor. O título "A marca e a cor" de Cruz (1986), se nos afigura mais expressivo face ao problema que ora se discute. Não estando de acordo com o título que se tem atribuído ao estudo deste tipo de marcas, mas por uma questão de enquadramento do tema, continuaremos a usar a comum designação de "marca de cor".

A grande maioria das marcas têm cor, ou seja, são marcas de cor. A questão coloca-se, de facto, quando se pretende registar uma marca que em si mesma é cor e cor única, atendendo que a cor,

no ato do registo é uma das especificações a ser apresentada na medida em que corporiza a marca em qualquer das suas tipologias.

Todavia, há situações em que a cor *de per si* atinge o valor de uma verdadeira marca, adquire portanto, a distintividade (*secondary meanning*) mas em casos excecionais.
Tem sido recusado o registo de cor isolada como marca, argumentando-se que ao se permitir tal feito, atendendo e considerando o facto de as cores simples do "*arco-iris"* serem limitadas; (segundo Isac Newton, são apenas 7), ao serem usadas como marcas, iria rapidamente esgotar as poucas cores, e por conseguinte os demais futuros interessados no uso de qualquer uma das cores estariam impedidos de o fazerem. Por isso defende a maioria dos autores que as principais cores devem estar disponíveis para serem usadas por todos concorrentes.

Portanto, é de sufragar o pensamento segundo o qual a cor por si só não deve ser considerada de marca, não pelo argumento do esgotamento das 7 cores do arco iris, mas porque, seria inconcebível o registo de uma simples cor como marca a menos que ela estivesse associada a uma *"*forma qualquer" para ser submetida ao exame de marca.

Foi também nos EUA, onde a problemática das marcas de cor foi suscitada pela primeira vez, com o caso *Leshen & Sons Rope Co. V. Broderick & Bascom Rope Co*.
A Leschen usava, desde 1888, como marca, a cor vermelha pintada num dos fios dos cabos metálicos por ela fabricados. Em 1900, a Broderick, concorrente da Leschen, começou a pintar de vermelho um dos fios dos cabos metálicos por si fabricados e pediu o registo dessa marca. Contudo, o registo foi negado com base no uso anterior que a Leschen vinha fazendo do sinal, que foi registado a favor da Leshen.

Não obstante essa recusa, a Broderick continuou a pintar de vermelho um dos fios dos cabos metálicos por si fabricados. Como a Leschen considerava este uso ilegal, recorreu aos tribunais alegando que a Broderick tinha por intenção enganar o público, e que obtinha uma vantagem desleal na venda dos cabos, aproveitando da reputação da marca da autora. A Broderick, por seu

lado, objetou que a marca da Leschen não era válida e obteve razão nas instâncias inferiores.

O Supremo Court, chamado a pronunciar-se sobre o caso, começou por considerar que talvez fosse possível proteger a marca se ela tivesse sido restrita a um fio colorido, que poderia ser pintada de uma qualquer cor. Todavia, como a marca consistia numa risca colorida, que poderia ser pintada de uma qualquer cor, o tribunal considerou que ela era demasiado indefinida para ser objeto de proteção e que protegê-lo daria um monopólio sobre todas as cores do arco iris, que impediria todos os concorrentes da Leschen de usar cores para distinguir os cabos por eles fabricados. Com esta posição nasceu a teoria da *color depletion* (esgotamento das cores) que se contrapõe à teoria da *shade confusion problem* (confusão entre tonalidades de cores).

A grande maioria dos autores concorda com o registo de cores mistas ou combinadas por forma a evitar o esgotamento das ditas 7 cores do arco-iris, partindo do pressuposto de que na combinação de cores há uma maior variedade que afastaria o problema do esgotamento das poucas cores existentes.

Numa posição favorável à problemática do esgotamento das cores, Rodrigues (2000) pronunciou-se no sentido de que há uma necessidade competitiva em deixar as cores na livre disponibilidade de todos os concorrentes; quer para serem usadas nos produtos e nas respetivas embalagens, quer ainda na publicidade dirigida tanto a produtos como a serviços.

Prossegue Rodrigues (2009): "Achamos, no entanto, que não é de excluir automaticamente o registo da cor como marca com base neste argumento. A solução para o problema deve passar pela determinação do número de opções disponíveis para os concorrentes. Assim, no mínimo, deverá haver alternativas suficientes para potenciar uma economia assente no princípio do livre desenvolvimento".

À partida é alarmante a *color depletion,* uma vez que são limitadas as cores primárias. Contudo, essa situação pode ser minimizada tendo em conta o limitado número de produtos e serviços que por tradição demandam a utilização de marcas monocolores, nomeadamente serviços de telecomunicações, eletricidade, distribuição de combustíveis e água. Assim, sendo poucos os

potenciais utilizadores de marcas unicolores, pouco seria o risco de se esgotarem as 7 cores num determinado ordenamento jurídico. Eventualmente, esgotando-se as 7 cores primárias, os futuros interessados na marca de cor, poderiam recorrer às diferentes tonalidades das cores existentes conquanto fossem padronizadas num código específico por forma a evitar o "*shade confusion*".

Coelho (1922), nas suas lições sobre marcas, pronunciou-se sobre a problemática do registo da marca de cor de *per si,* tendo dito, depois de um estudo minucioso ao parágrafo 1.º do artigo 69º da então Lei de 21 de Maio de 1896, que : "*parece ser forçoso concluir que ela só de per si não pode tão pouco constituir uma marca",* o que leva a crer que o conceituado autor não se opunha de todo a registo da marca de cor per si.

A tradicional regra de proibir o registo da cor per si como marca só viria a ser quebrada pelos tribunais norte americanos no caso *In re Owens-Corning Fiberglas Co*., de 1985.

A Owen-Corning Fiberglas Co. pediu, em 25 de Janeiro de 1980, o registo da marca de cor rosa como marca para o isolamento de fibras de vidro, alegando que a usava desde 1956. O registo da cor rosa para isolamento foi negado pelo Patent and Trademark Office (PTO) e a Owen-Corning recorreu para o Trademark Trial Appeal Board (TTAB). Contudo e apesar de ter provado que era o único fabricante que usava a cor rosa em isolamento de fibra de vidro, que o produto havia sido extensivamente publicitado e que era reconhecido pelo público em geral, o TTAB conluio que não se havia provado o *secondary meaning.*

A Owens-Corning recorreu novamente, desta vez para o Federal Circuit (CAFC), que, recusando-se a alinhar em decisões anteriores ao *Lanham act* visto que elas estavam "in conflict with the liberating purposes of the act", concluiu que "the color of goods may serve as tradmark if the statutory requerements are met". Tendo em conta que as cores podiam servir como marca, o CAFC rejeitou o *Shade confusion problem* como fundamento *a priori* para denegar o registo da cor como marca, mas reconheceu que em determinadas circunstâncias a *color depletion theory* e a doutrina da funcionalidade podiam funcionar como impedimento ao registo de uma cor como marca.

Revendo as provas aduzidas no processo, o tribunal concluiu que a cor rosa usada pela Owens-Corning, no seu isolamento de fibra de vidro, não era funcional: ela não era a cor natural do isolamento, nem conferia um valor substancial aos produtos. Também concluiu que não era de aplicar a teoria da *color depletion* porque: "there is not competitive need for colors to remain available to all competitors", visto que o isolamento não era naturalmente rosa, nem tinha qualquer função utilitária. E sustentou, ainda, que mesmo que a cor rosa fosse considerada ornamental, tal não a impediria de funcionar como marca. E contrariamente ao que entendeu a TTAB, o CAFC ficou convicto de que a cor rosa para o isolamento havia adquirido *secondary meaning.*

Face às conclusões a que se chegou, a decisão da TTAB foi revogada, o que permitiu ao registo da cor rosa para isolamento de fibra de vidro fabricado pela Owens-Cornig.

Esta decisão veio provocar uma fratura na jurisprudência dos Estados Unidos da América.
Porém, em relação aos subsequentes pedidos de registo das marcas de cor, foram adotadas posições ora favoráveis ora contra o Owens-Corning.

Atentando para as diferentes posições tomadas sobre o registo da discutível marca de cor nos EUA, pode perceber-se que os motivos da recusa do seu registo eram baseadas nos seguintes fundamentos:

a) Tese da *color depletion*;
b*) Shade confusion problem*;
c) Teoria da funcionalidade e
d) Possibilidade de registo pela *trade dress.*

É consensual entre a esmagadora maioria dos autores como Nevoa (1989-1990), Gonçalves (2003), Carvalho (2009) e da jurisprudência, a posição de que a cor em si mesma não é um sinal distintivo, mas circunstancialmente pode vir a adquirir capacidade distintiva por via do *secondary meaning* (e acrescentamos, se acompanhada ou envolvida numa forma ou contorno qualquer), não previsto no CPI(M).

Em Portugal, por exemplo, a possibilidade da cor per si adquirir capacidade distintiva, consta do CPI(P) artigo 238º número 3 que diz: " Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do número 1 do artigo 223.º "se esta tiver adquirido capacidade distintiva". Assim, em Portugal, a cor única será distintiva na medida em que venha a adquirir um segundo sentido, ou seja, quando passar a ser conhecida como sinal de produto ou serviço de uma empresa.

Quanto a representação gráfica, importa que vejamos primeiro como o problema da marca de cor foi tratado na Europa. Até então, as posições de cada país eram divergentes; o caso que ficou conhecido por Libertel trouxe uma nova perspetiva sobre a matéria.

A Libertel Groep BV tinha pedido, em 27 de Agosto de 1996, junto do Benelux-Merkenbureau, o registo da cor laranja como marca para serviços de telecomunicações, mas em 10 de Setembro de 1997, esse pedido foi recusado por se considerar que a Libertel não tinha demonstrado que a cor laranja tinha adquirido carácter distintivo.

Contudo, a Libertel, não se mostrando conformada com a decisão, recorreu para o Gerechtshof de Haia e depois, por lhe ter sido desfavorável este recurso, para o Hoge Raad der Nederlanden, que decidiu, a 23 de Janeiro de 2001, suspender a instância e submeter ao TJCE as seguintes questões prejudiciais:

1) Uma simples cor específica, reproduzida enquanto tal ou designada por um código internacional, é suscetível de apresentar, para certos produtos e serviços, um carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, número 1, alínea b) da diretiva?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: a) Em que circunstâncias se pode admitir que uma simples cor específica possuía carácter distintivo no sentido acima referido? b) O facto de o registo ser pedido para um número importante de produtos ou serviços ou apenas para um

produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou serviços pode alterar a resposta à primeira questão?

3) Para apreciar o carácter distintivo que pode apresentar determinada cor enquanto marca, é necessário examinar se existe um interesse geral que justifique que esta cor se mantenha à disposição de todos, como é o caso dos sinais que designam uma proveniência geográfica?

4) Para responder a questão de saber se um sinal depositado enquanto marca possuía carácter distintivo na aceção do artigo 3.º, número 1, alínea b), da diretiva, o instituto de marcas Benelux deve limitar-se a uma apreciação deste carácter distintivo em abstrato ou deve ter em conta todas as circunstâncias concretas do caso em apreço e, designadamente, o uso que será dado a este sinal e o modo como é utilizado?

O Advogado-Geral LÉGER, nas suas conclusões, antes de responder às questões prejudiciais, procurou determinar se uma marca cor por si só constitui um sinal suscetível de constituir marca na aceção do artigo 2.º da DM (Diretiva de Marca). E a resposta a que LÉGER chegou foi a de a cor não constitui um sinal suscetível de representação gráfica nem é adequado a distinguir produtos ou serviços provenientes de uma empresa dos de outras.

Para tanto, começou por considerar as fontes legais. Quanto ao art. 2.º, considerou que nenhuma conclusão se podia retirar do seu carácter, até porque a ambiguidade da sua redação tinha dado lugar a várias transposições. Quanto à declaração conjunta salientou que ela não tinha relevo jurídico. E no que concerne ao ADIPIC (Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados com o Comércio), referiu o facto de, na sua versão final, ter deixado cair as cores e apenas se referir às combinações de cores.

Depois partiu o Advogado-Geral para o exame da representação gráfica da marca de cor, tendo salientado que apenas uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva permite conhecer o sinal e definir a extensão dos direitos que à marca é conferida. Ora, LÉGER considerou que a reprodução ou designação da cor (máxime por um código internacional) não preenchia aqueles requisitos por

não permitir determinar qual será o sinal efetivamente utilizado para distinguir os seus produtos ou serviços. Para o Advogado-Geral, a cor "tanto poderá constituir a coloração da tonalidade da superfície externa dos produtos ou da respetiva embalagem, como aparecer unicamente sobre uma parte destes, ou em desenhos bem precisos, rodeada pela cor genérica dos produtos a cor reivindicada poderá constituir na íntegra a respetiva tonalidade ou aparecer unicamente sobre uma parte daqueles, no âmbito de desenhos bem precisos, o que o levava a presumir que o depositante pretendia que lhe fossem reservadas todas as possibilidades. E observou ainda que, quanto à marca de cor, os objetivos da representação gráfica não seriam cumpridos: por um lado, a autoridade de registo teria dificuldades em verificar se estavam reunidas as outras condições exigidas para o registo como marca, em especial quanto ao risco de confusão, e, por outro lado, os outros operadores não conseguiriam determinar quais os seus direitos. Face ao que expôs, diz o Advogado-Geral que "tal incerteza é contrária ao princípio da segurança jurídica subjacente à exigência da aptidão para uma representação gráfica" e conclui pela impossibilidade de representar graficamente uma marca de cor.

No que toca a aptidão para distinguir produtos ou serviços de uma empresa do das demais, LÉGER entendeu que a cor não a possuía por duas razões: Em primeiro lugar, a apreciação da aptidão para um sinal ter carácter distintivo implica conhecer precisamente esse sinal e o pedido de registo de uma cor por si não permitiria determinar como apareceria esse sinal. Em segundo lugar, a cor não seria apta a indicar, sem confusão possível, a origem de um produto ou serviço. A este propósito, LÉGER deu a conhecer que considerava discutíveis os registos de cor do IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno), porque os consumidores só percebem a cor como indicadora de origem de produtos ou serviços quando ela está associada a outro elemento e que considerava que já se dava proteção suficiente às cores sem necessidade de registar a cor per se como marca.

Por fim, conclui a sua análise, advogando que elas deveriam permanecer na livre disponibilidade de todos os operadores, face aos riscos que a monopolização de cor como marca e que a confusão de tonalidades idênticas traria para a concorrência.

O TJCE, antes de se debruçar sobre as questões prejudiciais colocadas, começou por determinar se uma cor por si só é suscetível de constituir marca nos termos do art. 2.º da diretiva. Os juízes distanciando-se do Advogado-Geral que considerava não ser a cor um sinal passível de ser registado como marca, concluíram que a cor, apesar de ser uma marca característica das coisas, pode constituir um sinal quando for relacionado com um produto ou serviço. Sendo a cor um sinal na aceção do art. 2.º, o tribunal teve que averiguar de que forma se preencheriam as exigências de representação gráfica. Considerou que uma amostra da cor por si só não preenchia essas exigências por não ser duradoura, que a descrição verbal da cor por vezes pode funcionar como representação gráfica e que a designação de uma cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido constituía uma representação gráfica válida. Foi ainda explicitado que, quando a descrição verbal não funcione como representação gráfica por falta de precisão, pode a associação de uma amostra de uma cor suprir essa falha, e que quando uma amostra de uma cor acompanhada de uma descrição verbal falhar, por ausência de precisão ou de carácter duradouro, tal pode ser suprido pelo acréscimo de uma designação da cor por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido.

Quanto a saber se as cores são adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos das demais, principiou por considerar o tribunal que as cores, embora sejam adequadas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, são pouco aptas a comunicar informações precisas, designadamente quanto à origem de um produto ou serviço, porque são amplamente usadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços devido ao seu poder atrativo. Ainda assim não era de excluir que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa.

Depois de terem considerado que as cores podiam constituir um sinal na aceção do artigo 2.º da diretiva, os juízes do Luxemburgo principiaram a resposta às questões prejudiciais formuladas. Começaram pela terceira, que questionava se havia algum interesse geral que justificasse que a cor estivesse à livre disposição de todos. Considerou o tribunal que o número de cores que a generalidade dos consumidores dos produtos em causa está apto a distinguir é pouco, elevado pelo facto de o mesmo ter raramente a possibilidade de comparar diretamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores, pelo que o número de cores efetivamente

disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. E também considerou que a possibilidade de registar uma marca pode ser objeto de restrições com base no interesse público, nomeadamente quando estamos perante formas funcionais. Ora, à luz destas considerações, o tribunal finalizou, concluindo que sendo reduzido o número de cores efetivamente disponíveis, um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos provocaria o esgotamento de toda a paleta de cores disponíveis. Com duas consequências nefastas para a concorrência: Iria ser criada uma vantagem concorrencial ilegítima a favor do operador económico que registasse uma dada cor sobre os seus concorrentes; iria haver um prejuízo para os novos operadores, se os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efetivamente disponíveis.

Assim, deve reconhecer-se um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do mesmo tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Conforme sustentou o tribunal, esse interesse será tanto maior, quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da cor.

Em seguida, passou o tribunal para a análise da primeira questão e da al. a) da segunda, onde procurou saber em que condições uma cor por si tem carácter distintivo. Para tanto, o TJCE relembrou que a função essencial da marca é a de indicar a origem empresarial dos produtos ou serviços e que há que ter em conta, para apreciação do carácter distintivo de um sinal, simultaneamente os produtos ou serviços a que esse sinal se destina e a perceção que o público relevante tem desse sinal.

A esta luz, foi expresso o entendimento de que o público percebe imediatamente as marcas nominativas ou figurativas como sinais indicadores da origem dos produtos, mas que não sucede o mesmo com respeito à cor do produto ou da sua embalagem. Pelo que, rematou o TJCE, só em circunstâncias excecionais é que se pode conceber que uma cor per si tenha carácter distintivo antes de qualquer utilização, mas que não excluía a hipótese de a cor adquirir capacidade distintiva na sequência do seu uso para certos produtos ou serviços.

Com a segunda questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio pretendia saber se o facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou serviços, ou de o ser para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante para apreciar se a referida cor tem carácter distintivo na aceção do artigo 3.º, número 1, alínea b), da diretiva. E com a quarta questão pretendia saber se a apreciação era feita em abstrato ou em concreto.

Os juízes consideraram que sim. Consideraram que o número de produtos ou serviços para as quais se pede o registo da marca de cor é relevante, juntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, não só para apreciar do carácter distintivo da cor em causa, como ainda para apreciar do interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes concorrentes que oferecem produtos ou serviços iguais ou semelhantes aos oferecidos pelo requerente do registo. E consideraram que a apresentação devia ser feita em concreto, tendo em conta todas as circunstâncias do caso, incluindo o uso que houvesse sido feito da cor.

O acórdão Libertel do TJCE, tal como o Owens-Corning, nos EUA veio dar luz verde a admissibilidade do registo da marca de cor, não apenas na medida em que esta atinja distintividade (*secondary meaning*), mas também na hipótese de *ab initio* essa distintividade poder ser conhecida embora a título excecional.

Com relação à representação gráfica, o caso Libertel foi mais aberto, ao permitir a indicação da cor através de um código internacionalmente reconhecido, descrição verbal da cor e associação de uma amostra de uma cor.

No nosso país não tem sido frequente a indicação da cor através da referência a um código internacional de cores, o que se faz normalmente, é a descrição verbal da cor acompanhada da amostra da respetiva marca. Esta atitude dá lugar a imprecisão da reivindicação da(s) cor (es) considerando que há cores primárias e tonalidades de cores.

II. NOVAS MARCAS NA ORDEM JURÍDICA MOÇAMBICANA

A ordem jurídica moçambicana é recetiva as novas marcas, fato inequívoco nos termos do disposto na alínea f) do CPI(M) (Aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31de Dezembro) que dispõe o seguinte: "Marca: 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".

A formulação "Sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo…" constante do texto acabado de citar, acomoda tanto as tradicionais como as novas marcas, o que demonstra que a ordem jurídica moçambique não está alheia a emergência das novas marcas.

O anterior CPI(M) aprovado pelo Decreto 4/2006 de 12 de Abril já era também sensível às novas marcas mas não incluía as marcas olfativas. Àquele Código, o segundo em Moçambique em matéria de Propriedade Industrial pós Independência, apresentava a seguinte definição: "Marca de produtos e serviços: O sinal distintivo manifestamente visível e ou audível, suscetível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem". Como se vê, à luz desta disposição só faltava a marca olfativa que veio a ser introduzida no novo CPI(M).

No entanto, apesar da consagração legal das novas marcas no atual CPI(M), excetuando algumas marcas confundíveis com as marcas de cor, mormente as das telefonias móveis e gasolineiras; em rigor, nenhum pedido de registo de uma das novas marcas foi submetido ao Instituto da Propriedade Industrial, órgão competente. Esta situação, possivelmente como se viu no capítulo anterior, deve encontrar justificação no melindroso caminho que se deve percorrer para a aferição da sua capacidade distintiva, representação gráfica bem como a falta de regulamentação dos procedimentos para o seu registo. Neste conjunto de possíveis motivos para o não registo de novas marcas na ordem jurídica moçambicana, não se deve deixar de parte a hipótese dos agentes económicos nacionais não terem ainda despertado para a necessidade do uso das novas

marcas uma vez que ainda se encontram no caminho do aperfeiçoamento do uso das marcas tradicionais face ao estágio do desenvolvimento económico em que o país se encontra.

Porém, a cada vez crescente utilização de marcas sonoras em Moçambique demanda a devida proteção pelos respetivos titulares. Pese embora se reconheça a necessidade de apetrechos técnicos e tecnológicos para o registo das novas marcas, não parece que esteja fora do alcance do Instituto da Propriedade Industrial os meios de registo pelo menos das marcas sonoras.

Apesar de, até aqui não ter sido depositada ou regista nenhuma nova marca, é de saudar a ordem jurídica moçambicana por ter-se adaptado sob o ponto de vista normativo às atuais tendências das marcas isto é, das "novas marcas".

REFERÊNCIAS

BALAÑA, Sergio, *El entorno digital, segunda oportunidade para la marca olfativa. Estudio acerca de la capacidade del signo olfativo para funcionar como marca em el mercado*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, Marcial Pons, 2005-2006, pp, 19-57.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da propriedade Intelectual, Evocati: Aracaju, 2007.

BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, Troisème Edition, Maison Larcier, 1995.

CARUSO, Maria Adalgisa, *Il marchio sonora*, RDI, 4-5, 2008, pp. 238-308.

CARVALHO, Maria Miguel, *"Novas" marcas e marcas não tradicionais: objecto*, in Direito Industrial, vol. V, 2008, pp. 215-330.

COELHO, José Gabriel Pinto, *Marcas Comerciais e Industriais*, Ed. Portugal-Brasil, 1922.

CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, Almedida, 2008.

DAUGÉ, Bruno, *Coment Gérer les Senteurs d`Ambiance, in Le Marketing Sensoriel Du Point de Vente*, Dunod, Paris, 2006, 91.

DUBARRY, Marie, *La Protection Juridique d`une fragrance*, Intelex, França, 2000.

FOURNIER, Eric Gippini, *Las Marcas olfactivas en los Estados Unidos*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV 1991-92, Marcial Pons, pp. 157-167.

MALLMANN, Querino, *O Poder das Marcas Registáveis e não Registáveis*, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição número 5/2014, pp. 29-35, Fev/2014, www.pidcc.com.br

RODRIGUES, Carlos André Ferreira, *A marca de cor. Aspectos sobre a admissibilidade do registo das cores como marca*, FDUC, 2009.

JURISPRUDÊNCIA

Caso in re Clarke, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990), v. Solnado da Cruz, ob. cit, pp. 96-99.

Decisão da 2ª Câmara de Recurso, de 11 de Fevereiro de 1999, proferida no proc. R 156/1998-2, relativa ao pedido de registo número 428 870 ("o cheiro a erva recentemente cortada") que pode ser consultada no sitio da Internet: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/en/R0156-1998.2pdf

Caso Siekman. Acórdão do Tribunal de 1ª Instância TPI, de 27 de Outubro de 2005, proferido no âmbito do proc. T-305/04, onde se discutiu o registo "odor a morango maduro" para assinalar produtos das classes 3ª, 16ª, 18ª, 25ª disponível no sítio da Internet http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?Lang = pt

Caso Re Owens-Cornig Fiberglass Corp.774, F2d,1128(Fed.Cir.1985)

Caso Libertel. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 6 de Maio de 2003, proferida no âmbito do proc. C-104/01, que opõe a Libertel Groep BV ao Benelux-Merkenbureau, disponível no sitio da Internet: http://curia.europa.eu/cgi-bin/form.pl?lang = pt

Caso Shield. Acórdão, de 27 de Novembro de 2003, proferido no âmbito do proc. C-283/01 que opôs a Shield Mark BV a Jost Kist h.o.d.n. Memex, que pode ser consultado no sitio da Internet: http://curia.europa.eu/cgi-bin/form.pl?lang = pt