

Universidade Católica Portuguesa

***Fashion Law* e Propriedade Intelectual**

**O *Trade Dress* na Indústria da Moda**

Daniela Oliveira Henriques

Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Católica Portuguesa para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Direito, Especialização em Direito da Empresa e dos Negócios, sob a orientação científica da Professora Doutora Maria Victória Rocha.

Faculdade de Direito – Escola do Porto

2018

*Aos meus queridos pais,  
distinta irmã e namorado  
paciente.*

*“Style is a way to say  
who you are without having  
to speak”*

*Rachel Zoe*

## **Agradecimentos**

Agradeço aos meus pais, Ascânia e Humberto, por me proporcionarem todos os meios para tornar possível a conclusão desta etapa, à minha irmã mais velha, Marisa, pela inspiração ao longo da minha vida, e ao meu namorado, Tiago, pela disponibilidade, companheirismo e apoio nas horas mais difíceis.

Pela excelente orientação, boa disposição e motivação, deixo um especial agradecimento à Professora Doutora Maria Victória Rocha, que tanto me inspirou durante este processo.

Por fim, agradeço à Rita, colega e amiga, pelo apoio e todas as ideias que me deu.

## **Resumo**

A presente dissertação, ancorada no mundo da moda, pretende demonstrar que a proteção do *Trade Dress* pode assumir muitas formas, mas nenhuma delas é direta, visto não existir legislação específica nesta matéria. A propriedade industrial tem na moda um papel primordial quer na proteção dos *designs*, quer das marcas, mesmo quando estes se fundem no mesmo objeto. O objetivo deste trabalho é evidenciar a importância do *Trade Dress* na indústria da moda e os meios através dos quais a aparência dos produtos pode ser tutelada.

## **Palavras-chave**

Direito da moda, *trade dress*, marca de forma, aparência, *design*, *goodwill*

## **Abstract**

The present dissertation, anchored in the fashion world, intends to demonstrate that the protection of the trade dress can take many forms, but none of them is direct, since there is no specific legislation in this matter. Industrial property has a central role both in the protection of designs and brands, even when they merge into the same object. The aim of this paper is to highlight the importance of the trade dress in the fashion industry and the means through which the appearance of the products can be protected.

## **Keywords**

Fashion Law, trade dress, trademark design, appearance, design, goodwill

# Índice

Introdução.....	1
Capítulo I.....	3
Considerações Introdutórias .....	3
1. <i>Fashion Law</i> e Propriedade Intelectual.....	3
2. O fenómeno da contrafação.....	5
Capítulo II.....	8
Vias de Protecção da Moda .....	8
3. Protecção da Moda pela via dos Direitos de Autor .....	8
4. Protecção da Moda pela Via da Propriedade Industrial .....	10
4.1. Patentes e Modelos de Utilidade .....	10
4.2. Desenhos ou Modelos.....	11
4.3. Marcas .....	13
Capítulo III .....	17
O <i>Trade Dress</i> na Indústria da Moda .....	17
5. A Tutela da Aparência.....	17
6. Conceito de <i>Trade Dress</i> .....	20
7. O valor da imagem e o <i>goodwill</i> .....	22
8. O <i>Trade Dress</i> enquanto herança de uma marca.....	24
9. A Protecção do <i>Trade Dress</i> .....	26
9.1. Nos EUA.....	26
9.2. No Reino Unido.....	28
9.3. Na Alemanha .....	29
9.4. Em Portugal .....	30
9.4.1. O artigo 240º do CPI.....	32
9.4.2. A marca de forma.....	35
10. As Solas Vermelhas de <i>Louboutin</i> .....	41
Conclusão .....	43
Bibliografia.....	44
Legislação.....	46
Jurisprudência.....	47

## **Siglas e Abreviaturas**

- APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual
- CDADC – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
- CE – Comunidade Europeia
- CPI – Código da Propriedade Industrial
- EUA – Estados Unidos da América
- IHMI - Instituto de Harmonização do Mercado Interno
- RMUE – Regulamento da Marca da União Europeia
- TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia
- UE – União Europeia

## Introdução

Desde o início do século que a moda adquiriu o estatuto de indústria verdadeiramente global. Hoje em dia, os consumidores de todos os países do mundo estão familiarizados com uma infinidade de marcas massificadas no mercado. Ao mesmo tempo, a criatividade artística dos grandes criadores de alta-costura e marcas de luxo fizeram da moda uma força cultural. Mas apesar da importância económica e cultural desta indústria nos dias que correm, os aspetos jurídicos deste sector têm vindo a ser muito lentamente desenvolvidos em Portugal, ainda que em países como os EUA esta disciplina jurídica tenha já assistido a um reconhecido crescimento.<sup>1</sup>

O primeiro objetivo da *Fashion Law* é tratar de um grande leque de assuntos legais com os quais as empresas de moda se deparam ou podem deparar durante a sua vida, desde que nascem até que atingem estatuto internacional. E um dos primeiros aspetos com que estas empresas tipicamente se deparam é a proteção da sua propriedade intelectual. Os consumidores de moda compram mais facilmente uma peça de uma marca que intuitivamente reconheçam, daí o valor de uma marca com alta visibilidade no mercado. Esta é, por isso, uma indústria especialmente imitativa, onde os criadores e líderes das empresas encontram frequente e inevitavelmente as suas ideias copiadas por concorrentes no mercado, que têm como objetivo aproveitar a visibilidade dos seus rivais. O Direito da Propriedade Intelectual permite a estas empresas protegerem-se, de algum modo, destas cópias ou imitações.<sup>2</sup>

Esta dissertação começará por caracterizar esta novíssima disciplina que é a *Fashion Law*, explicitando a sua estreita relação com o Direito da Propriedade Intelectual e passando pelos diversos meios que este disponibiliza para que uma empresa do sector da moda se possa proteger, desde o Direito de Autor, passando pela proteção via Desenhos ou Modelos, até ao Direito de Marcas.

O que se pretende, posto isto, é demonstrar que estes meios são muitas vezes insuficientes e ineficazes, quer para evitar a contrafação, quer para proteger uma realidade a que podemos chamar a identidade visual de uma empresa – o *trade dress* – que a maioria das vezes é utilizada pelos concorrentes para gerar confusão no consumidor e tirar partido do valor que esta realidade tem no mercado – o *goodwill* – sem que haja meios de reação

---

<sup>1</sup> JIMENEZ, Guillermo, Barbara Kolsun, *Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*. Bloomsbury.2010. p. xxii

<sup>2</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob. cit. p. xxiii

adequados para proteger os interesses da empresa lesada no que diz respeito ao *trade dress*.

O objetivo, a partir daqui, será densificar esta realidade complexa que é o *trade dress*, averiguando qual será o melhor meio de a proteger e em que termos pode e/ou deve ser protegida, restringindo essa análise ao sector da moda. Não que tudo o que vá ser dito não se possa aplicar a outros sectores em geral, mas porque o *trade dress* engloba, do nosso ponto de vista, e especialmente no sector da moda, muito mais do que apenas embalagens e rótulos<sup>3</sup>, muito embora perante este panorama legal as empresas tendam a proteger-se estampando repetidamente a sua marca em todas as peças, transformando em rótulos as próprias pessoas que as vestem, empobrecendo, por conseguinte, a criatividade dos criadores, numa tentativa de recorrer ao Direito de Marcas para obter direitos de exclusivo tendencialmente perpétuos sobre os *designs*.

O que se pretenderá em última análise demonstrar será que, sendo um conjunto de elementos que exteriormente identificam a origem dos produtos e que constituem a identidade visual de uma marca, o *trade dress* é uma realidade que acrescenta valor à mesma, mas que é mais do que uma marca, por isso deve ser digno de proteção no nosso ordenamento jurídico, não só por via do Direito de Marcas, mas também por via de normas que o protejam direta e devidamente, ou por via da concorrência desleal, desde que entendida em sentido amplo.

---

<sup>3</sup> Cfr. Art.º 240º do CPI

# Capítulo I

## Considerações Introdutórias

### 1. *Fashion Law* e Propriedade Intelectual

A *Fashion Law* define-se como a disciplina jurídica que trata os assuntos legais e jurídicos que as empresas e criadores de moda tipicamente enfrentam. Esta novíssima disciplina jurídica conjuga várias áreas do Direito compreendendo não só conceitos de Direito da Propriedade Intelectual, mas também de Direito Civil, Direito das Obrigações, Direito Comercial, Direito do Trabalho, Direito da Publicidade, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, entre outros.<sup>4</sup>

A indústria da moda é, por definição, imitativa, baseada em tendências. Dizer que um determinado artigo está “na moda” é o mesmo que dizer que esse artigo é parte de uma tendência maior e faz lembrar itens similares produzidos por empresas concorrentes.<sup>5</sup>

É sabido que os *designers* de moda são frequentemente influenciados uns pelos outros e se um deles for especialmente bem-sucedido com um determinado item ou estilo, um grande leque de concorrentes irá tentar imitá-lo. Esta prática é muito comum e em alguns casos pode representar violação da propriedade intelectual da empresa ou criador em causa. Isto é, apesar da ubiquidade das imitações, é importante fazer a distinção entre aquilo que é inspiração e aquilo que é contrafação, embora a linha que as separa seja as mais das vezes demasiado ténue.<sup>6</sup>

No entanto, esta prática é considerada para alguns, contrariamente ao que possa parecer, fator essencial para o funcionamento da indústria da moda. A moda é um sector caracterizado por uma grande procura e, por isso, elevada competitividade, estando em constante fluxo. Todas as estações, vemos chegar novas tendências que vão contribuindo para o declínio das anteriores. É muito difícil para uma empresa deste sector prever quais os produtos que vão ser os êxitos da próxima estação e os produtos dos quais o público vai sentir falta. Quando um retalhista deste sector tem a sorte de lançar uma “peça-chave”, tem tendência a vendê-la muito rapidamente. Como consequência, os consumidores que procurarem esse artigo ficarão frustrados e desapontados, a menos que o retalhista consiga

---

<sup>4</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit. p. 2

<sup>5</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit p. 9

<sup>6</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit p. 10

um item semelhante. Por isso é que as empresas são muitas vezes recetivas a que os seus concorrentes imitem as suas “peças-chave”, porque o facto de os concorrentes estarem sempre à procura de imitar os produtos mais bem-sucedidos uns dos outros faz com que as tendências perdurem durante mais tempo. Por isso, o seguimento comum das tendências entre os concorrentes reduz o risco de falhanço para todos eles.<sup>7</sup> Ou seja, a proliferação da peça criada originalmente, em vez de se revelar nociva, pode reforçar a reputação da criação no mercado, transformando-a num símbolo de determinado estatuto social, quando comparada com imitações de menor qualidade, sendo, deste modo, a imitação a criar a moda.<sup>8</sup>

É com base nesta lógica que atuam as empresas de *fast fashion*, por exemplo, a *Zara*: produzem e entregam os seus produtos de forma muito rápida, ainda antes da nova estação começar, e têm poucos falhanços, precisamente porque se limitam a imitar produtos ou tendências que já provaram a sua popularidade no mercado, daí terem uma tão alta rentabilidade.<sup>9</sup> Como refere SIMMEL, a moda não passa da imitação de exemplos dados que satisfazem a procura pela adaptação social, e quanto mais o artigo for sujeito a passar de moda, mais procura haverá das suas versões mais baratas.<sup>10</sup>

Embora o acima exposto seja discutível, a verdade é que a imitação e/ou a contrafação é uma realidade que faz parte da moda e que não vai deixar de existir, havendo apenas alguns meios essenciais de proteção, embora frágeis, que o Direito da Propriedade Intelectual nos concede para tentar evitar ou reagir contra certos abusos por parte dos concorrentes. Sendo assim, isto é, sendo a imitação parte integrante do mundo da moda, parece poder dizer-se que o direito da propriedade intelectual constituirá matéria essencial quando se fala em *Fashion Law*.

---

<sup>7</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit. p. 10

<sup>8</sup> RIBEIRO, Bárbara Quintela. “ *A Tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos*”, Direito Industrial, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008, p. 522

<sup>9</sup> GHEMAWAT, Pankaj, José Luis Nueno, *Zara: Fast Fashion*, Harvard Business School, 2006, p. 2-12; JIMENEZ, Guillermo, ob.cit p. 11

<sup>10</sup> SIMMEL, Georg, *Fashion*, International Quarterley 10, 1904. p. 133-151

## 2. O fenómeno da contrafação

A violação dos direitos que protegem a moda, sejam eles direitos de autor ou de propriedade industrial, tem-se vindo a tornar cada vez mais frequente. Entre outros fatores, para esta realidade veio contribuir a expansão do comércio eletrónico, que veio facilitar ainda mais a circulação das falsificações para além das tradicionais feiras, festas populares, praias e lojas, com a grande vantagem do anonimato. Para além disso, a deslocalização da produção de muitas empresas para países asiáticos, fez com que empresas locais que começassem a fabricar peças concorrentes a preços inevitavelmente mais baixos, já que não tiveram de investir no desenvolvimento do produto.<sup>11</sup>

No sector da moda o problema é ainda mais intenso, uma vez que os bens à venda são reproduções de marcas famosas e com elevado valor de mercado associado à sua imagem. Por isso, acabamos por ter consumidores de dois tipos: aqueles que inconscientemente compram imitações por engano; e aqueles que, de forma consciente e deliberada, adquirem o bem por força do valor simbólico atribuído à marca. O que significa que as consequências para as empresas do sector radicam não só na redução das vendas e da faturação, mas também no sofrimento de danos ligados à sua imagem. Embora a imitação possa muitas vezes parecer lisonjeira, muitos criadores seriam de bom grado poupados do elogio.<sup>12</sup>

Mas apesar da cópia ser uma constante, e ao contrário do que aconteceu com outras indústrias, como por exemplo a indústria musical ou a cinematográfica, a indústria da moda tem-se focado quase exclusivamente a reagir fortemente contra a contrafação em matéria de marcas e demais sinais distintivos, isto é, apesar de haverem muitos processos por imitação do *design*, estes são muito menos do que os processos por imitação de marca ou outros sinais distintivos.<sup>13</sup> Isto prova aquilo que já se tem vindo a referir anteriormente: a cópia é algo que já faz parte da indústria da moda, é um dado adquirido.

Todos sabemos que, desde do surgimento da sociedade do consumo, há muito que já não se compra por necessidade, mas graças ao impacto da publicidade e a uma sociedade em que se vive da imagem e se compra para obter um determinado estatuto social. Estes bens são denominados pelos economistas como bens posicionais: são bens

---

<sup>11</sup> ROCHA, Maria Victória. Pirataria na Lei da Moda: um paradoxo? Estudos de direito do consumidor. Nº12. Centro de Direito do Consumo - FDUC 2017 p. 246-248

<sup>12</sup> MUNSINGER, Inga. *Trade Dress for Success: Fashion Designs as distinctive product configurations*, Texas Review of Entertainment & Sports Law, Vol 1, 2000. p. 47

<sup>13</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 277

que são valorizados pela percepção que os outros têm deles. Como refere VICTÓRIA ROCHA “o que se compra é, em parte, função daquilo que os outros, cujo status queremos ter, também compram. Ou seja, os bens são comprados para se fazer parte de uma elite a que poucos podem aceder, para que haja uma pertença a essa elite e uma separação da classe média ou do povo”. Mas note-se que este fenómeno não é único da moda, verificando-se também em outras áreas: carros; casas; férias; restaurantes; ou até a prática de desportos.<sup>14</sup>

Determinados estilos de moda e determinadas marcas oferecem prestígio. Quando falamos de bens posicionais, i. e., bens de luxo cuja utilidade não está tanto ligada ao seu uso, mas ao facto de o consumidor ao adquirir estes bens adquirir com eles um certo nível social, o prestígio da marca diminui quando o bem se difunde. Com as cópias, as empresas do sector sofrem um efeito desprestigiante, primeiro, porque as cópias, muito mais baratas, podem ter uma qualidade inferior, o que, indiretamente, atinge a peça inicial e, segundo, porque a elite que comprou o bem posicional, perde o interesse nele, uma vez que pode encontrar imitações idênticas por todo o lado a serem usadas pela multidão de classes sociais das quais se queria destacar. A partir de um certo ponto essa difusão dilui o valor posicional do produto, que já não é mais desejado por essa elite, que passa para outros produtos, que por seu turno voltam a ser copiados e a deixar de interessar a quem primeiramente se interessou por eles, entrando-se num círculo vicioso.

Para RAUSTIALA e SPRINGMAN a apropriação livre conduz à difusão das peças e a que a moda se torne rapidamente obsoleta, pela cópia generalizada. Como os estilistas de moda são obrigados a responder a esta obsolescência com novos desenhos, novos modelos e novas tendências, esta inovação acaba por traduzir-se em vendas adicionais.<sup>15</sup>

Mas sendo assim, como refere VICTÓRIA ROCHA, aparentemente há aqui um paradoxo<sup>16</sup>, porque parece que a contrafação, que se traduz num mercado paralelo que leva a elevadíssimos prejuízos, ao fazer com que os produtos percam o seu valor posicional, por outro lado incentiva à inovação.

Há, no entanto, quem conteste esta posição de RAUSTIALA e SPRINGMAN que a cópia implica um desenvolvimento da criatividade. Por exemplo, CALLAHAN, com quem VICTÓRIA ROCHA tende a concordar, se um *designer* sabe que as suas criações

---

<sup>14</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 256

<sup>15</sup> RAUSTIALA, K, SPRIGMAN, C., “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property Fashion Design”, *Virginia Law Review*, Vol. 92, nº 8, Dezembro (2006), p. 1718 – 1728

<sup>16</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 258

vão ser copiadas sem sanções, ele tenderá a colocar menos esforço e criatividade nas peças que produz, o que terá como resultado que a moda passe a estar menos ligada à autoexpressão e à criatividade e mais ligada à publicidade de marcas.<sup>17</sup>

Perante esta realidade, as empresas do sector incorrem na tentativa de proteção das suas peças pelo Direito de Marcas através da colocação das marcas no *design*, conduzindo a que haja artigos cada vez mais *logo-heavy*.<sup>18</sup> Isto empobrece moda, porque a riqueza da diversidade e da criatividade no mundo da moda tende a desaparecer para dar lugar ao mero estatuto. Mas as pessoas continuam a comprar, porque o que move a moda é a imagem e o estatuto que essa imagem pode dar, daí certas peças estarem já vendidas automaticamente e sem qualquer esforço de criatividade. Então para quê fazer esse esforço, se também sem ele podemos obter a mesma remuneração e se esse esforço criativo nem sequer é protegido devidamente?

Sendo assim, parece que a proteção pela via dos sinais distintivos é uma forma mais fácil e duradoura de proteger e remunerar a moda.

---

<sup>17</sup> CALLAHAN, C. F., *Fashion Frustrated. Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But Not Quite Enough*, Vol. 7, nº1, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, (2012). p. 202

<sup>18</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 269

## Capítulo II

### Vias de Proteção da Moda

#### 3. Proteção da Moda pela via dos Direitos de Autor

Apesar do CDADC não referir expressamente as criações da moda no elenco das obras protegidas, isso não significa que estas não sejam protegidas. A enumeração do n.º 1 do art.º 2º é apenas exemplificativa. Isto significa que, para que os *designs* de moda possam ser protegidos, basta que, em concreto, estejam preenchidos os requisitos do art.º 1º CDADC. Aliás, porque as criações de moda cabem perfeitamente na al. i) do n.º 2, do art.º 2º, que se refere às “*obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial*”.

No *Code de la Propriété Intellectuelle* francês, por exemplo, pertinentemente, as criações da moda estão expressamente mencionadas, estabelecendo-se proteção pelo direito de autor às criações das indústrias sazonais de vestuário e outros artigos de moda. Já nos EUA, as peças de moda em três dimensões, por se tratarem de objetos utilitários, ainda que criativos e originais, ficam excluídas desta proteção.<sup>19</sup>

No entanto, nos EUA quando se trata de um objeto de ornamentação, por exemplo, uma joia bordada num vestido ou uma fotografia estampada, este pode ser protegido pelo *copyright*, por ser física e concetualmente separável do vestido, embora o vestido continue a não ser protegido *per se*; joias e acessórios que não sejam funcionais também podem ser protegidos. O problema é que muitos dos elementos expressivos, na maior parte dos casos, não estão apostos na peça sob a forma de uma aplicação separável, mas fazem parte da forma da própria peça: corte das mangas, o tipo de cintura, a forma das calças, etc. No entanto, à exceção dos elementos de ornamentação separáveis, só o desenho, em duas dimensões, de um *design* de moda é que pode estar protegido pelo *copyright* como obra de pintura ou desenho nos EUA.<sup>20</sup>

Seja com for, entre nós, assim como na UE, no Japão e na Austrália, a obra é protegida independentemente da sua finalidade utilitária (cf. art.º 2º, n.º 1 CDADC). Note-se, no entanto, que se a forma é imposta pela funcionalidade ou função do objeto, não

---

<sup>19</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 198-199

<sup>20</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit. p. 16

havendo margem para um mínimo de criatividade, a obra não poderá ser protegida pelo Direito de Autor. Mas isso não significa que a moda não possa ser arte, há peças de vestuário que podem atingir níveis de sofisticação e de complexidade elevadíssimos e que podem até ser superiores a um quadro ou a uma escultura. Seguindo o entendimento de VICTÓRIA ROCHA, faz-nos muita confusão a exclusão da proteção da moda pela via dos Direito de Autor nos EUA. Parece-nos que o legislador americano, assim como quem defende que a moda não pode ser arte, decerto nunca terá visto peças de alta-costura de *Alexander McQueen* ou de *Marchesa*, ou, entre nós, as peças dos *StoryTailors* ou de Micaela Oliveira. Um forte indício de que a moda pode ser arte e que a arte também pode ser moda é a coleção *Mondrian* desenhada em 1965 por *Yves Saint Laurent*. Esta coleção foi uma homenagem ao trabalho de vários artistas modernistas e dela faziam parte seis vestidos que foram inspirados pelas pinturas de *Piet Mondrian*. Precisamente como refere VICTÓRIA ROCHA, que vai de encontro a este exemplo da vida real, certos quadros podiam muito bem ser tecidos para peças de vestuário.<sup>21</sup> Mas não só, quadros também podem ser marcas, e há um exemplo disso no mundo da moda: o retrato feito por *Andy Warhol* do rosto de *Giulliana Benetton*, que esta adotou como marca na sua linha de sapatos.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 264

<sup>22</sup> SILVA, Pedro Sousa e. *A Proteção Jurídica do Design*. Almedina. 2017. p. 55

## 4. Proteção da Moda pela Via da Propriedade Industrial

Para além de poderem ser protegidos via direitos de autor, os *designs* de moda, também podem ser protegidos pela via da propriedade industrial, podendo incidir cumulativamente, para além de direitos de autor, direitos de propriedade industrial diversos.

### 4.1. Patentes e Modelos de Utilidade

Embora à primeira vista possa parecer estranho, existem criações de moda, desde peças de roupa, passando pelo calçado, até aos acessórios que são verdadeiras soluções técnicas para problemas técnicos. Assim, as patentes ou modelos de utilidade podem proteger a moda, desde que preenchidos os requisitos. Se estivermos perante uma invenção do domínio científico ou tecnológico e se os requisitos da novidade objetiva, salto inventivo e aplicação industrial estiverem preenchidos, uma peça de roupa pode ser patenteada. Um bom exemplo são os *jeans* e o novo cinto da Salsa: um cinto cuja construção permite a quem o utiliza estar em várias posições (sentado, dobrado, de pé) sem sentir desconforto no corpo e sem ter de mudar de buraco no cinto.<sup>23</sup>

Apesar de haver esta possibilidade, as patentes e os modelos de utilidade não têm um grande interesse em matéria de moda. Na indústria da moda há mais adaptações, do que situações de novidade, muito menos objetiva, como é pedido no caso das patentes. Mas para além de tudo, o processo de concessão das patentes e modelos de utilidade é muito demorado e dispendioso, em contraposição ao mercado da moda, que é voraz e insaciável, e consequentemente com retorno muito incerto. Na indústria da moda as coisas mudam a um ritmo que é incompatível com o processo de concessão de uma patente, por isso na grande maioria dos casos, não é vantajoso patentear uma inovação na área da moda.

De qualquer modo, pode haver interesse em patentear ou proteger através de modelos de utilidade novas técnicas de fabrico de tecidos, por exemplo, por serem mais macios, não se sujarem, serem mais amigos do ambiente, absorverem melhor o suor, oferecerem menos resistência à água, etc.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>ANTUNES, Raposo, “Depois da salsa, moovexx quer mercado europeu”, 12/10/2017.

<sup>24</sup>ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 210 - 212

## 4.2. Desenhos ou Modelos

A proteção via modelos e desenhos configura-se a forma mais vulgarmente utilizada de proteção moda e a que à partida se afigura mais adequada à indústria em causa, já que o que se pretende é precisamente proteger, para além dos desenhos (as criações bidimensionais), os próprios modelos (tridimensionais), quer de vestuário, quer de calçado e acessórios. O desenho ou modelo protege características de um produto como linhas, contornos, cores, forma, textura ou os materiais do próprio produto ou da sua ornamentação, podendo incidir sobre a aparência da totalidade de um produto, ou apenas parte dele.

Os requisitos exigidos para esta proteção são a novidade (relativa, e não absoluta como nas patentes), carácter singular e aplicabilidade a um produto. Ora, a moda é daquelas indústrias nas quais intuitivamente pensamos na proteção através dos Desenhos ou Modelos. Tanto que, em muitos casos, criações que podem estar protegidas por direitos de autor, sem necessidade de qualquer registo, são registadas como Desenhos ou Modelos para garantir a novidade em sentido objetivo, uma vez que, os direitos de autor apenas protegem a novidade em sentido subjetivo, i. e., a originalidade. Por isso, as empresas muitas vezes optam por gozar da proteção cumulativa, já que em termos temporais (até 25 anos), esta proteção tem duração mais do que suficiente para a grande maioria dos produtos de moda e, requerendo o registo, a novidade objetiva fica assegurada, continuando após esse prazo, a proteção via Direito de Autor. Mas ainda assim, o registo como Desenho ou Modelo é demorado e implica custos com retorno incerto, sistema que não se adequa muito bem à indústria sazonal da moda.<sup>25</sup>

Por isso, o Regulamento/CE/6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, veio introduzir uma importante inovação que permitiu resolver este problema: o modelo ou desenho comunitário não registado. Este instituto vem conceder uma proteção automática, gratuita e que nasce a partir do momento da publicação ou divulgação do produto na UE, com uma duração de três anos e protegendo-o contra a cópia, desde que preenchidos os requisitos tradicionais da novidade objetiva (relativa) e do carácter singular. Esta proteção, sim, adequa-se às indústrias sazonais como a indústria da moda, dispensando custos e conferindo proteção por tempo determinado, mas suficiente para sectores de atividade que têm um ciclo de vida económica curto, como é o caso da moda.

---

<sup>25</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 215

Como refere VICTÓRIA ROCHA, para os produtos com vida comercial tendencialmente curta, como é o caso da moda, a necessidade de registo para efeitos de proteção é um procedimento não idóneo e excessivo, já que estes bens se destinam a ficar no mercado por períodos normalmente inferiores a um ano. Mas é certo que proteção da moda por esta via é particularmente interessante, porque na moda o que interessa na maioria dos casos é precisamente proteger a estética dos produtos, já que *“embora a generalidade dos produtos tenha uma funcionalidade prática, não é este o princípio que move a moda. Os estilistas criam peças que procurem despertar algo no consumidor, apelando à sua sensibilidade estética. É importante projetar nas peças tendências, estilos apelativos, que levem o consumidor à compra. Este propósito é cumprido, sobretudo pelos elementos exteriores. Pelo que a proteção do design através do registo dos modelos ou desenhos é de especial interesse para a moda”*.<sup>26</sup> Isto porque, quando falamos de artigos de moda, a aparência revela-se mais importante que a funcionalidade do produto, podendo ditar o seu sucesso ou fracasso.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 215-216

<sup>27</sup> RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. Cit. p. 483

### 4.3. Marcas

As marcas são as protagonistas quando falamos de *Fashion Law*. A marca é o sinal ou o conjunto de sinais, que identificam no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas concorrentes. É claro que, para ser protegida, como regra, a marca tem que ser registada e apenas será protegida relativamente a uma determinada categoria de produtos ou serviços afins, de acordo com o princípio da especialidade, à exceção das marcas de prestígio, que rompem com esse princípio (art.º 242º do CPI). As marcas podem ser nominativas, compostas apenas por elementos verbais, como palavras, incluindo nomes de pessoas, letras ou números; podem ser marcas figurativas, compostas por elementos gráficos, como desenhos, imagens ou figuras; podem ser marcas mistas, compostas por elementos verbais e figurativos; podem ser marcas sonoras; podem ser marcas tridimensionais, compostas pela forma do produto ou pela sua embalagem, ou por ambos; ou até podem ser compostas por *slogans* publicitários, etc.<sup>28</sup> Isto significa que há uma *pequena infinidade* de elementos que podem ser registados como marca, desde que tenham carácter distintivo. Pelo contrário, não podem ser registados enquanto marca, os elementos que simples e unicamente descrevam os produtos ou serviços, usuais na linguagem comercial, formas impostas pela natureza do produto ou necessárias à obtenção de um resultado técnico ou ainda formas que lhe confirmem um valor substancial. A cor única também não pode, em princípio, ser protegida, a menos que a marca tenha adquirido na prática comercial eficácia distintiva – *secondary meaning*<sup>29</sup> – i.e. a menos que o público reconheça a cor como um indicador da origem do produto.

Para além destes obstáculos, também não podem ser registadas aquelas marcas suscetíveis de induzir o consumidor em erro, nomeadamente a respeito da natureza, das qualidades, da utilidade ou da proveniência do produto ou do serviço, contrárias à lei e à ordem pública ou que ofendam a moral e os bons costumes, ou que constituam infração de direitos alheios ou favoreçam a prática de atos de concorrência desleal.<sup>30</sup>

Apesar disto, com o Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho que alterou o Regulamento da Marca Comunitária com efeitos a partir de 23

---

<sup>28</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 217

<sup>29</sup> CHISUM, Donald S., Tyler T. Ochoa, Shubha Ghosh, Mary LaFrance, *Understanding Intellectual Property Law*, Second Edition, LexisNexis, 2011, p. 498

<sup>30</sup> GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*. Almedina. 2017. p. 161-344

de março de 2016, foi eliminada a obrigatoriedade de representação gráfica da marca, o que abre um caminho, há muito desejado para aumentar essa *infinidade* de elementos que podem ser registados como marca, qualificando-se agora como dignas de proteção também as marcas olfativas, as marcas sonoras que não se podem representar numa pauta, as marcas tácteis e marcas gustativas. A verdade é que há muito que se sentia esta necessidade: pense-se se nos casos relativamente comuns das lojas com cheiros específicos, como a *Maximo Dutti*, a *Natura* ou a *Rituals*, ou em produtos em si mesmos com cheiros característicos como as sabrinas da marca brasileira *Melissa*, que cheiram a pastilha elástica ou as galochas da marca portuguesa *Lemon Jelly*, que cheiram a limão. Apesar do “marketing aromático” ser uma realidade no mundo da moda<sup>31</sup>, mas não só, estes odores distintivos com carácter distintivo não podiam antes ser registados por não serem suscetíveis de representação gráfica. No entanto, tratam-se de elementos distintivos que efetivamente funcionam junto dos consumidores e que agora, com a entrada em vigor do RMUE, a já têm hipótese de ser protegidos enquanto marcas olfativas da UE.<sup>32</sup>

A jurisprudência que determinou todo o entendimento sobre a representação gráfica das marcas olfativas proveio do famoso acórdão *Sieckmann*<sup>33</sup>, no qual em resposta à tentativa do requerente em registar uma marca olfativa através duma fórmula química, o tribunal entendeu que a fórmula química, a descrição do odor, a apresentação de uma amostra de um odor e a conjugação de todas estas evidências não cumpriam o requisito de representação gráfica por não serem, nenhuma delas, suficientemente claras, precisas e objetivas, estáveis ou duradouras, podendo haver oscilações devido às temperaturas, altitudes ou simplesmente com o passar do tempo, para além de poucas pessoas serem capazes de reconhecer através da fórmula química o odor em questão. Antes deste pedido de marca comunitária, só um é que havia sido concedido pelo antigo IHMI: o famoso caso das bolas de ténis com cheiro a relva acabada de cortar. Do acórdão *Sieckmann* em diante mais nenhuma marca olfativa foi concedida na UE.

O certo é que se analisarmos o considerando 9º e o artigo 4.º do RMUE, estes referem que, embora não graficamente, a representação deve ser clara e precisa para se aferir a respetiva proteção, ou seja, a legislação europeia adotou a interpretação da representação gráfica que o TJUE adotou, apenas eliminando a necessidade de representação gráfica. Daí a possibilidade de registo de uma marca olfativa ser ainda

---

<sup>31</sup> “*Sabia que o cheiro de uma loja pode influenciar nas vendas?*”, 8/07/2010.

<sup>32</sup> Art.º 4.º do RMUE.

<sup>33</sup> TJUE, *Ac. Ralf Sieckmann V. Deutsches Patent und Maekemant*, 2002, Proc. N.º C-273/00.

muito restrita, mas pensando num futuro próximo, o RMUE veio dar uma hipótese a que representação possa vir a ser feita por outros meios tecnológicos que sejam capazes de projetar odores e de contornar este crivo imposto pelo acórdão Sieckmann.

A marca é extremamente importante na construção do prestígio de um produto, por isso as empresas de moda investem bastante nas suas marcas e na sua proteção. Mas para além das contrafações óbvias das marcas, existem outras formas de cópia, que se traduz na cópia de modelos ou desenhos, ou de objetos protegidos por direitos de autor, ou por ambos, em vez da cópia de marcas, ou outros sinais distintivos. Por exemplo, as empresas de *fast fashion* como a *H&M*, a *Zara*, a *Top Shop*, a *Forever 21*, ou a *Primark* têm as suas próprias marcas, por isso nunca há violação do direito de marca, mas isso não significa que não haja cópias dos modelos e desenhos ou mesmo do *trade dress*, por isso, se o produto de moda não estiver protegido nem por direitos de autor nem por outro direito de propriedade industrial sem ser a marca, haverá uma cópia de *design* que não será sancionada.

Para evitar isto, as empresas tendem a integrar a marca, isto é, elementos registados como marca, de tal forma nos seus *designs* que ela própria passa a ser um elemento do *design*. Por exemplo, o xadrez distintivo da *Burberry's* é marca registada e quase todo o vestuário e acessórios da *Burberry's* incorporam este xadrez no *design*. Também é frequente as empresas cobrirem os padrões com a própria marca, como é o caso tão conhecido das carteiras *Louis Vuitton*.<sup>34</sup> A tendência parece ser crescente e deve-se precisamente à dificuldade que existe em proteger os *designs* por outras vias, já que como vimos, em certos países como os EUA, os *designs* de moda estão excluídos da proteção via direitos de autor, por serem objetos utilitários, constituindo a proteção da marca a via mais forte de proteção contra a cópia.

Sendo assim, dados os requisitos exigidos em Portugal para a proteção de uma peça via direitos de autor e/ou via modelos e desenhos, e dado que a primeira nem sequer é reconhecida aos *designs* de moda nos EUA, a maioria das empresas aposta fortemente na proteção via marca com o intuito de obter proteção perpétua para os seus *designs* com um único registo.

Se compararmos a proteção via marca com a proteção que pode ser dada via direito de autor ou via modelos e desenhos, a proteção da marca é “fácil, barata e dá milhões”, implicando só um registo que é infinito, porquanto pode ser renovada indefinidamente,

---

<sup>34</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 222

sem nunca cair no domínio público (salvo quando caduca pelo não uso ou quando se torna num termo genérico na linguagem para identificar certo tipo de produtos, como aconteceu com a aspirina, o celofane, a chiclete ou o quispo, ainda que a caducidade tenha que ser requerida e a marca possa proteger-se recorrendo a elementos gráficos). Podendo, salvo estes casos, ter duração ilimitada, a proteção via marca é aquela que melhor remunera o investimento, já que as marcas acumulam valor com o tempo. Por exemplo, a *Louis Vuiton* foi fundada em 1854 e registou a marca em 1896. A marca continuará protegida até que deixe de existir. Atualmente é uma das marcas mais valiosas do mundo. Isto mostra-nos que a proteção da marca é fator imperativo e essencial de negócio, principalmente para as grandes empresas de moda.

Uma simples T-shirt branca pode custar o dobro ou o triplo se tiver aposta uma determinada marca. Quanto mais valiosa for a marca, mais valiosa será a T-shirt. O valor e a magnitude de uma marca pode ser difícil de adquirir, requerendo investimentos avultados, daí que seja compreensível que a proteção jurídica da marca seja uma prioridade para as empresas de moda, já que muitas vezes pode ser a única via de proteção disponível para uma peça de roupa.<sup>35</sup> Isto explica a tendência desmedida que as empresas de moda têm, principalmente as marcas de luxo, para sarapintar as peças com estampagens da marca registada, para que não haja margem para que existam cópias legais da peça em causa. Mas é claro que isto deixa uma margem igualmente mínima à imaginação dos *designers*. Mas não há dúvidas que do ponto de vista das empresas, pelo menos atualmente, a proteção via marca se trata da proteção mais eficaz para proteger os *designs* de moda, embora se trate de uma proteção indireta que visa proteger o sinal distintivo e não o *design* em si.

---

<sup>35</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit. p. 13

## Capítulo III

### O *Trade Dress* na Indústria da Moda

#### 5. A Tutela da Aparência

Do esforço criativo do homem podem resultar produtos com uma aparência original que pode ser definida por vários fatores: a forma, a textura, as linhas, as cores, os materiais a sua ornamentação ou a sua própria embalagem ou modo de acondicionamento.

Essa aparência pode estar ao serviço de uma função técnica ou de uma função estética. Falamos de função técnica quando a aparência se destina à produção de um certo resultado prático, isto é, quando a forma ou características do produto estão subordinadas à resolução de um problema técnico. Contudo, qualquer produto, ainda que tenha uma função essencialmente técnica, pode ser valorizado se tiver uma aparência esteticamente mais agradável, já que se o produto for esteticamente atraente, dará ao consumidor mais vontade de o usar e de o adquirir. Esta é a função estética da aparência de um produto. A vertente estética constitui aquilo que se pode chamar de valor intelectual acrescentado de um produto.

Para além destas, temos uma terceira função da aparência dos produtos: a função distintiva ou identificadora. Por vezes, a aparência de um produto é de tal modo característica que permite ao consumidor distinguir esse produto de outros produtos idênticos, mesmo que porventura não estejam rotulados ou não ostentem as respetivas marcas.<sup>36</sup>

Estas três funções podem ser protegidas pelo Direito da Propriedade Intelectual: a função técnica através das patentes ou modelos de utilidade; a função estética através do direito de autor e via desenhos ou modelos; e, por fim, a função distintiva, através da proteção concedida aos sinais distintivos, mormente, as marcas, que são o sinal distintivo de produtos e serviços por excelência.

Para além das proteções referidas, caso a aparência de um produto não se consiga qualificar como passível de proteção por alguma destas vias, subsidiariamente, podemos em alternativa recorrer à disciplina da concorrência desleal, embora esta proteção não conceda um direito de exclusivo ao titular da aparência do produto e sendo, por isso, uma proteção residual e indireta.

---

<sup>36</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 25-26

Isto significa que, como refere PEDRO SOUSA E SILVA, no que diz respeito à aparência dos produtos, confluem diversos regimes, com acentuada diversidade ontológica e axiológica. Esta diversidade, aliada a uma grande imprecisão conceitual ao nível legislativo e jurisprudencial, agravada pela pressão decorrente da crescente litigância neste domínio, vai forçando os limites da tutela legal de modo a abranger cada vez mais realidades. A propriedade intelectual está, por isso, longe de constituir um sistema fechado, com conceitos bem delimitados.<sup>37</sup>

A aparência de um produto pode então ser protegida, em suma, diretamente pela via dos Desenhos ou Modelos ou pela via do Direito de Autor, ou indiretamente, pela via da proteção dos sinais distintivos do comércio e/ou, subsidiariamente, pela via da proteção contra a Concorrência Desleal. Mas note-se aqui uma grande diferença entre estas proteções: enquanto a tutela direta (Modelos e Desenhos e Direito de Autor) tem como objetivo primordial incentivar e remunerar a criatividade; a tutela indireta visa primordialmente a lealdade da concorrência, embora tenha como efeito colateral proteger também a prestação criativa.<sup>38</sup>

Como é de conhecimento generalizado, a aparência dos produtos é um dos fatores que mais decisivamente pesa nas escolhas dos consumidores, isto porque esse fator é imediata e espontaneamente apreendido pelos consumidores de modo mais direto e intuitivo do que os outros fatores, como o preço, a qualidade ou a funcionalidade. Os produtos chamam normalmente à atenção pela aparência e só numa segunda fase é que o consumidor vai avaliar as *letras pequeninas* da etiqueta, para saber se pode satisfazer o seu instinto, i.e., a necessidade que a aparência do produto criou na sua mente. Nessa altura, vai ver quanto custa, se o produto é feito na Europa ou na China, de que materiais é composto, se precisa de um produto como aquele e, conforme esses outros fatores, vai decidir adquiri-lo ou não. Mas o que lhe suscitou o interesse não foram esses fatores, foi a aparência do produto. Esta primeira impressão, quando positiva, predispõe automaticamente o cliente a avaliar favoravelmente o produto, de acordo com os demais fatores referidos, influenciando fortemente o processo de decisão de compra. Pelo contrário, uma primeira impressão desfavorável pode provocar a rejeição imediata do produto, fazendo com que o consumidor nem se chegue a interessar pelos demais fatores

---

<sup>37</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 27

<sup>38</sup> MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition, Vol. 1, Thomson West, 2004, p. 8-6

supramencionados. Às vezes os produtos não são muito piores, só parecem muito piores.<sup>39</sup>

No que toca à moda, a importância do fator estético nas escolhas dos consumidores é ainda mais intensa e será tanto mais quanto maior for o seu desafogo económico. A maioria dos consumidores em geral, mas os consumidores de moda em especial, atendem normalmente a aspirações que vão para além das necessidades básicas, sobrepondo-se o desejo à necessidade. É o fenómeno da *conspicuous consumption*<sup>40</sup>, que induz certas camadas de consumidores a adquirirem bens e serviços com o intuito de ostentarem um determinado estatuto social ou económico. Por seu turno, isto conduz ao fenómeno da *upward emulation*<sup>41</sup>, ou seja, a tendência para ostentar sinais exteriores de riqueza dos estratos sociais mais elevados ou dos chamados “ícones da moda”.

É sabido que a aparência dos produtos tem a capacidade de comunicar com os outros, exprimindo um determinado estilo de vida ou classe social, conferindo a quem os usa uma determinada imagem. É claro que o tipo de produtos que têm esta capacidade inerente não são o detergente da roupa ou a pasta dos dentes, que ninguém vê qual usamos, mas sim as peças de vestuário, adornos pessoais, mas não só: casas, carros, motas ou férias, para dar apenas alguns exemplos, também fazem parte do leque de produtos contribuem fortemente para o fenómeno da *conspicuous consumption*. A verdade é que a moda é uma forma não-verbal de comunicação, podendo transmitir, entre outras coisas, estatuto, conformidade e singularidade.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> BEIER, Friedrich-Karl, *The future of intellectual property in Europe. Thoughts on the development of patent, utility model and industrial Design Law*, IIC 1991, p. 174

<sup>40</sup> VEBLEN, Thorsten, *The theory of the leisure class*, 1899.

<sup>41</sup> GILBOY, Elisabeth, *Demand as a factor in the Industrial Revolution*, 1932.

<sup>42</sup> MUNSINGER, Inga. Ob. cit. p. 52

## 6. Conceito de *Trade Dress*

A marca é, por excelência, o sinal distintivo da origem empresarial dos produtos. Mas não são raras as vezes em que os consumidores identificam os produtos através de outros elementos que exteriormente os identificam e que constituem a sua “imagem de marca” ou o *trade dress*. Como já referimos, grande maioria dos produtos que encontramos no mercado, desde produtos de uso comum, a objetos de luxo, incluindo artigos de moda, costumam ser comercializados sob uma aparência exterior muito característica que com o tempo passa a ser reconhecida pelos consumidores. Como refere CARLOS OLAVO<sup>43</sup>, a utilização transversal do mesmo conjunto visual serve como elemento identificador da empresa que fornece o produto e como instrumento de angariação de clientela. E este aspeto visual de que estamos a falar pode dizer respeito a um grande leque de elementos que uma determinada marca usa no mercado, desde o próprio produto ao estabelecimento onde é comercializado, incluindo anúncios, faturas, embalagens, etc.

Nos EUA, originariamente o *trade dress* limitava-se à embalagem do produto, mas os tribunais foram desenvolvendo o conceito de forma a envolver toda a imagem do mesmo, incluindo a sua forma, tamanho, cor, combinações de cor, textura, etc. que, no seu conjunto e usados de determinada forma, são capazes de identificar a origem dos produtos.<sup>44</sup> Entre nós, também se começou por achar que *trade dress* era só o aspeto visual dos produtos (incluindo embalagens e rótulos), passando a entender-se mais tarde que o conceito (e a proteção) deveria também englobar o aspeto visual do estabelecimento, fator que, no caso do setor da moda, é particularmente relevante.

De acordo com CARLOS OLAVO, o *trade dress* define-se como “o aspeto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público que envolve a imagem, total desse produto e pode incluir aspetos como o formato, cor ou combinação de cores, tamanho, textura, gráficos, desenhos, rótulos e disposição de elementos visualmente perceptíveis”. No que respeita aos estabelecimentos, defende o autor que o aspeto visual abrange o conjunto de elementos que os caracterizam, quer internos, quer externos.

---

<sup>43</sup> OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial, Volume I – Sinais Distintivos do Comércio e Concorrência Desleal*. Almedina. 2005, p. 291-292

<sup>44</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit. p. 8-2, 8-3

Segundo PEDRO SOUSA E SILVA o *trade dress* respeita à apresentação de produtos e serviços no mercado e designa o conjunto de elementos visuais, incluindo palavras, imagens, cores e formas, que determinam o modo como esses produtos ou serviços aparecem perante o consumidor, i. e., a roupagem comercial de um produto.<sup>45</sup>

Segundo GRAEME DINWOODIE e MARK JANIS, o *trade dress* abrange a imagem global de um produto ou serviço, podendo incluir as cores e grafismos da rotulagem do produto, a aparência da sua embalagem, a forma do próprio produto, por vezes referido como a “configuração” ou o *design* do produto, ou mesmo a cor do produto.<sup>46</sup>

Parece então que, acompanhando o entendimento de MCARTHY, o termo *trade dress* pode respeitar a todas as características distintivas da embalagem do produto ou da configuração do próprio produto, correspondendo à sua imagem total e podendo incluir características como o tamanho, a forma, a cor ou suas combinações, textura, grafia ou até particulares técnicas de venda, para além de poder respeitar quer a parte, quer à imagem total do produto, i. e., à impressão global criada pelo produto ou pela sua embalagem.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 40

<sup>46</sup> DINWOODIE, Graeme/ Mark Janis, *Trade Dress and Design Law*, p. 41.

<sup>47</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit. p. 8-14; CHISUM, Donald S., ob. cit. p. 508-509; *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, U.S. Supreme Court (1992).

## 7. O valor da imagem e o *goodwill*

O *goodwill* pode definir-se, em termos contabilísticos, como “o valor do nome e da reputação de uma empresa, da sua relação com os clientes e outros factos intangíveis que resultem num potencial de lucros futuros acima do esperado para a empresa. E em termos mais técnicos, ainda que não da forma mais correta, *goodwill* é caracterizado como um ativo intangível que pode ser identificado pela diferença entre o valor contabilístico e o valor de mercado de uma empresa. O *goodwill* pode ainda ser definido como uma espécie de mais-valia, resultante de um valor agregado em função da lealdade dos clientes, tecnologia de informação, formação dos funcionários, indicadores de qualidade, relacionamento com fornecedores e desenvolvimento de novos produtos, da imagem, da reputação, do seu nome, da marca dos seus produtos, *design*, da política comercial, das patentes registadas, dos direitos exclusivos de comercialização.”<sup>48</sup>

Até não há muito tempo, ainda durante a década de 90, os ativos de uma empresa eram habitualmente classificados como capital físico, isto é, propriedade imobiliária, maquinaria, outros equipamentos e capital financeiro. Mas este entendimento tem vindo mais recentemente a mudar, até que passou a sentir-se, nos dias de hoje, uma forte consciencialização relativamente à existência de outro tipo de propriedade: os ativos intangíveis. Estes ativos são precisamente gerados, por aquilo a que temos vindo a referir-nos ao longo desta dissertação: pela criatividade, pelo pensamento e a invenção humana, i. e., elementos que constituem o chamado capital intelectual de uma empresa.

O *goodwill* é por isso, um ativo intangível que está também intimamente relacionado com o marketing e a imagem de marca.

A imagem de marca corresponde a todo o processo de interação entre a marca e o consumidor. Daí, resulta uma dada perceção, na qual estará a maior ou menor predisposição para atribuir à marca um valor elevado no mercado. Logo, analisar a imagem de marca é estudar a relação empresa-público, como a fidelização na escolha e a qualidade dos produtos; a confiança; a garantia; uma gestão eficiente, que mais não é do que mais um ativo empresarial, equivalente ao *goodwill*.

MCCARTHY refere que a marca é uma forma muito peculiar de propriedade, na medida em que esta não tem valor a não ser enquanto símbolo de *goodwill*, já que o reconhecimento de um direito de propriedade sobre uma marca é na verdade uma

---

<sup>48</sup> LAMELAS, António José Oliveira, ob. cit. p.39.

concretização da lei de que as marcas são um símbolo de reconhecimento dos consumidores e de incentivo à compra. Por isso mesmo, defende o autor, a marca acaba por ser mais do que um símbolo de *goodwill*, mas sim um instrumento para a criação de *goodwill*. Quando a mente de um consumidor reage favoravelmente a determinado símbolo, o proprietário da marca tem algo valioso. Esse “algo valioso” não é mais do que o *goodwill* – o poder dessa marca no mercado.<sup>49</sup> Por isso mesmo, a perda de *goodwill*, as despesas de inviabilização da marca e os lucros perdidos são muito difíceis de reparar. Por isso, a propriedade industrial é essencial para proteger este ativo intangível de uma empresa.

No mundo da moda, o valor da imagem é ainda mais importante, porque o que move a moda é a imagem. O consumidor deste tipo de produtos, compra uma t-shirt branca pela simples aposição de um crocodilo e paga duas ou três vezes mais por ela, porque quanto mais elevado é o valor da marca, mais elevado será o valor da *t-shirt* e, por sua vez, mais elevado será o estatuto da pessoa que a veste. Isto acontece com as marcas apostas só por si, numa *t-shirt* branca, por exemplo, mas também acontece com determinadas peças que, sem terem a marca visível, constituem elas próprias a imagem de marca, como por exemplo o clássico casaco da *Chanel* ou a *gabardine* da *Burberry's* com o forro axadrezado. Nestes dois casos, é o aspeto visual que conferirá o estatuto social que o consumidor destas peças procura.

Como refere WILLIAM CORNISH, por associação com um produto ou serviço de sucesso, ou por publicidade persistente ou até mesmo por caprichos da moda, uma marca pode ser transformada num ativo de valor primordial para um negócio.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. Cit. p. 2-33 a 2-37

<sup>50</sup> CORNISH, William; David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2017. p. 9

## 8. O *Trade Dress* enquanto herança de uma marca

Apesar de tudo o que se disse, e muito embora a indústria da moda seja, por definição, uma indústria sazonal, há peças que permanecem ao longo dos tempos. Há peças que têm uma vida comercial longa e que não mudam, ou mudam pouco: pense-se, por exemplo, nos cachecóis da *Burberry's*, nos casacos *Chanel* ou nas carteiras *Birkin* da *Hermès*. No caso destas peças básicas, que permanecem estação após estação, a indústria da moda não é sazonal. Pelo que não fica obsoleta, mesmo com a cópia.

A moda tem duas vertentes importantes: a criatividade e a herança. A herança está relacionada com um conjunto de referências que inspiram os criadores. A destes dois elementos permitem aos criadores reinterpretar peças e estilos anteriormente utilizados. Nas grandes marcas, os diretores criativos habitualmente pesquisam nos arquivos para melhor compreender a marca e a sua identidade. Contrariamente ao que acontece nas indústrias tecnológicas, onde as técnicas são rapidamente substituídas e desvalorizam com o tempo, nas indústrias criativas a antiguidade não diminui o valor das peças, constitui herança. Por isso, temos assistido ultimamente a alguns dos grandes criadores a concentrar-se cada vez mais nas peças já produzidas, procurando encontrar no passado respostas para criar algo novo.<sup>51</sup> Este acaba por ser um obstáculo à aplicação do regime dos Desenhos e Modelos a estas criações, já que são raras as vezes em que as tendências, estando em voga num determinado momento, são votadas eternamente ao esquecimento. Na grande maioria dos casos, as peças voltam a ganhar visibilidade anos depois, o que é atentatório da novidade requerida para a proteção por esta via.<sup>52</sup>

Neste âmbito enquadra-se a técnica de proteger o *design* através da incorporação das marcas no próprio *design*, técnica que acaba por limitar a criatividade, não resolvendo a questão essencial de proteção do *design* por si só, mas que tem sido uma técnica com resultados efetivos contra a contrafação, dado que há uma mais forte proteção a nível de marcas e outros sinais distintivos.

Vejamos o caso *Louis Vuitton Malletier V. Dooney & Bourke, INC*<sup>53</sup>: todos os consumidores de moda conseguem reconhecer uma clássica carteira *Louis Vuitton* à distância, já que a marca usa o famoso padrão com o monograma desde 1897. Em 2002, em parceria com o artista japonês *Takashi Murakami*, a *Louis Vuitton* decidiu reinventar

---

<sup>51</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 276

<sup>52</sup> RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit p. 515

<sup>53</sup> *Louis Vuitton Malletier V. Dooney & Bourke, INC*, 454 F.3d 108 (2d Cir. 2006)

o padrão, imprimindo-o em cores garridas, com fundo branco ou preto, o qual, aliás, já passou a ser mundialmente reconhecido pelo público. Pouco tempo depois, o concorrente *Dooney & Bourke*, lançou uma linha de carteiras com as suas iniciais num padrão de cores garridas num fundo branco que eram visualmente similares às da *Louis Vuitton* e que claramente foram nelas inspiradas. O tribunal americano não reconheceu o pedido da marca *Louis Vuitton*, que alegava infração de marca, por considerar que as provas eram insuficientes para dizer que haveria risco de confusão entre as duas, dizendo que o segundo produto apenas fazia lembrar o primeiro.<sup>54</sup> Mas a verdade é que, olhando para as duas carteiras, a aparência de uma e de outra era tão idêntica que, apesar da marca aposta ser diferente, a forma como esta estava disposta pelo padrão, assim como a cor, parece-nos constituir uma clara imitação do *trade dress* da primeira.

---

<sup>54</sup> JIMENEZ, Guillermo. Ob. Cit. p. 27

## 9. A Proteção do *Trade Dress*

### 9.1. Nos EUA

Nos EUA o *trade dress* é uma forma de propriedade intelectual que protege a aparência física ou apresentação de um produto, incluindo a sua forma, tamanho, cor ou combinações de cores, textura, grafismo, embalagem, rotulagem ou outros elementos da sua “imagem de marca”. Para receber proteção nos EUA, o *trade dress* tem de ser inerentemente distintivo ou ter adquirido aquilo a que se chama o “*secondary meaning*”, ou seja, ser reconhecido pela generalidade do público como sendo proveniente daquela marca apenas pelo seu aspeto.<sup>55</sup> O *trade dress* pode incluir formas de garrafas, cores de comprimidos, ou elementos decorativos característicos de um restaurante ou loja. Exemplos do mundo da moda são a caixa azul da *Tiffany* (embalagem), o modelo da carteira *Pliage* da *Longchamp* (produto); o urso da *Natura* (estabelecimento).

No entanto, uma importante limitação à proteção do *trade dress* nos EUA é que este só será protegido quanto a elementos não funcionais ou essencialmente estéticos que indiquem a fonte ou origem do produto, sendo um elemento funcional aquele sem o qual o produto não funciona corretamente, isto é, um elemento essencial para cumprir o propósito do produto. Esta proteção tem a desvantagem de ser difícil de fazer prova dos factos que são requisitos essenciais para a obter. Por isso, parece que só se deverá recorrer a esta proteção caso não exista outra forma de proteção disponível.

Os tribunais americanos costumam distinguir entre dois tipos de *trade dress* passível de ser protegido: o *design* do produto e a embalagem do produto.<sup>56</sup> Nem sempre o *design* do produto foi feito propositadamente para ser inerentemente distintivo, pelo que os tribunais têm entendido que pode ser protegido se tiver adquirido “*secondary meaning*”, que significa que os consumidores associam aquele *design* a uma fonte específica graças à publicidade e uso generalizado no comércio, mesmo que não consigam nomear essa fonte.<sup>57</sup> No que toca à embalagem do produto, já não se exige que tenha adquirido “*secondary meaning*”, embora muitas vezes isto aconteça.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. cit. p. 8-5

<sup>56</sup> CHISUM, Donald S., ob. cit. p. 509

<sup>57</sup> *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996, U.S. Court of Appeals, Second Circuit (1995)

<sup>58</sup> JIMENEZ, Guillermo. Ob. Cit. p. 37 - 41

Sendo assim, adquirir proteção para o *trade dress* requer normalmente muitos anos de vendas, publicidade e promoção do produto, exatamente porque o consumidor tem de ser capaz de o associar à empresa que o produz ou comercializa. Daí que este deva ser usado consistentemente e transversalmente em todos os produtos de uma mesma marca para ser protegido.

Por isso mesmo, a proteção do *trade dress* nos EUA pode levar muito tempo, que será indefinido, a obter, porque requer a demonstração desse *secondary meaning* – a prova de que o público reconhece a origem do produto ao deparar-se com aquela aparência.<sup>59</sup> Alguns casos na indústria da moda em que o *trade dress* adquiriu *secondary meaning* são a etiqueta vermelha nas calças da *Levi's* ou até a forma dos bolsos e respectivas costuras<sup>60</sup>; o azul da *Tiffany's* aplicado a outros produtos que não só as embalagens; a carteira *Birkin* da *Hermès*; as solas vermelhas de *Christian Louboutin*; o xadrez da *Burberry's*; o vermelho e verde da *Gucci*; o tecido de couro da *Bottega Veneta*; as três riscas da *Adidas*; entre muitos outros. Deste modo, o *trade dress* de um produto pode englobar a aparência geral de uma linha de moda.

É por isso que nos EUA o *Trade Dress* pode ser protegido mesmo antes do registo<sup>61</sup>, provando-se que o público associa aquela particular embalagem ou elemento de *design* à empresa que o produz, mas também pode ser protegido como marca, desde que cumpridos os requisitos.<sup>62</sup> Tem duração ilimitada, desde que a marca continue a ser usada no comércio. Esta proteção é muito importante para a indústria da moda já que pode tutelar a “imagem de marca” de uma empresa, elemento tão importante para o comércio.

Portanto, o *trade dress*, entendido neste sentido mais amplo, pode ser uma forma de, através do direito de marcas proteger mais o *design*, mas também toda a imagem de marca ou identidade visual de uma determinada empresa.<sup>63</sup> Os consumidores de moda mais atentos ligam frequentemente os elementos de um concreto *design* a uma determinada marca ou fonte. Por exemplo, as características dos casacos *Chanel* são inconfundíveis para o consumidor deste tipo de produtos. Por isso é que nos EUA o *trade dress* está incluído no direito de marcas, que abrange, além das marcas tradicionais, estas outras formas de identificar produtos ou serviços.

---

<sup>59</sup> JIMENEZ, Guillermo. Ob. Cit. p. 14

<sup>60</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. Cit. p. 7-99 a 7-101; *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 632 F.2d 817, U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit (1980); *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 799 F.2d 867, U.S. Court of Appeals, Second Circuit (1986).

<sup>61</sup> Lanham Act - Section 43(a)

<sup>62</sup> Lanham Act - Section 2

<sup>63</sup> ROCHA, Maria Victória, ob. cit. p. 223.

## 9.2. No Reino Unido

No Reino Unido, a noção de *Trade Dress* não é especificamente reconhecida, mas tal não obsta a que essa realidade tenha proteção, nomeadamente ao abrigo da ação de *passing off*.<sup>64</sup> Esta infração consiste em alguém fazer passar os seus produtos pelos produtos de outrem. Esta ação tem como objetivo reprimir a apropriação indevida não só de marcas e nomes comerciais, mas também o “get-up”<sup>65</sup>, conceito frequentemente utilizado como sinónimo de *trade dress* no Reino Unido. Note-se que ao contrário do que acontece com o *trade dress* americano, a repressão do *passing off* abrange inclusivamente nomes e marcas insuscetíveis de registo, para além da publicidade e do get-up. O âmbito do regime é por isso muito vasto, abrangendo tudo aquilo que seja distintivo dos bens. Para além disto, o direito de marcas exige algum uso da marca enquanto o *passing off* não requer um uso explícito ou menção a um nome comercial, bastando a mera referência implícita. Note-se que no Reino Unido não existe o instituto da concorrência desleal, daí a amplitude deste regime.<sup>66</sup>

A *House of Lords*, a propósito do caso *Jif Lemon*, enunciou três requisitos para a ação de *passing off*: o goodwill, isto é, a reputação ligada aos bens e aos serviços que comercializa por associação ao get-up identificador; a indução em erro, intencional ou não; e o sofrimento de um prejuízo ou a sua mera possibilidade.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> CORNISH, William, ob. cit. p. 627

<sup>65</sup> CORNISH, William, ob. cit. p. 631

<sup>66</sup> SILVA, Pedro Sousa e, ob. cit. p. 43; Art. 4º, n.º 2 da Lei de Marcas alemã.

<sup>67</sup> CORNISH, William, ob. cit. p. 629; *Reckitt & Colman Products Ltd V Borden Inc*, House of Lords, 1990 (Caso Jif Lemon).

### 9.3. Na Alemanha

Na Alemanha existiu até à entrada em vigor da Lei de Marcas de 1994<sup>68</sup>, um regime específico de tutela da apresentação de produtos e serviços chamado *Ausstattung*. Esta proteção consistia na possibilidade da parte lesada poder impedir judicialmente a parte lesante de, nas trocas comerciais, vender produtos revestindo-os ilicitamente, ou ao seu acondicionamento ou embalagem, anúncio, correspondência comercial, prospectos, faturas ou outros documentos, com uma apresentação considerada como sinal distintivo de produtos idênticos ou afins de outrem. Para além disso o autor destes atos, intencionalmente ou por negligência, ficava obrigado a reparar os prejuízos causados ao lesado. Esta proteção decorria da lei, independentemente de registo, tendo uma função distintiva e identificadora semelhante à das marcas. O *Ausstattung* era tutelado enquanto sinal distintivo e não enquanto prestação estética e a sua proteção só nascia quando a apresentação fosse considerada, nos meios interessados, como sinal distintivo dos bens ou serviços a que respeitava e o seu titular deveria comprová-lo para obter proteção. Isto era assim, antes da entrada em vigor da Lei de Marcas, mas agora o *Ausstattung* deixou de estar protegido enquanto tal, ficando a sua tutela dispersa por várias disposições legais, incluindo a Lei contra a Concorrência Desleal alemã.<sup>69</sup>

Atualmente, o art.º 3º da Lei de Marcas não difere muito do n.º 1 do art.º 222º do CPI, definindo agora como sinais suscetíveis de proteção como marcas quaisquer sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma dos produtos ou da respetiva embalagem, bem como outro acondicionamento, incluindo cores e combinações de cores, podem ser protegidos como marcas se forem capazes de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.<sup>70</sup> Por outro lado, a lei alemã continua a tutelar os sinais distintivos não registados (e, nessa medida, o *Ausstattung*), dispondo que a proteção como marca é extensiva ao uso de um sinal na vida comercial desde que o sinal tenha adquirido reconhecimento público como marca nos meios comerciais interessados.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Gesetz über den Schutz von Marken und Sonstigen Kennzeichen (Lei de Proteção das Marcas e outros símbolos)

<sup>69</sup> Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb (Lei contra a Concorrência Desleal).

<sup>70</sup> RIBEIRO, Bárbara Quintela, ob. cit. p. 512-513.

<sup>71</sup> SILVA, Pedro Sousa e, ob. cit. p. 45-47.

#### 9.4. Em Portugal

O conceito de *trade dress* não está tipificado na lei portuguesa, nem na lei da UE, mas isso não impede que este tenha, pelo menos, indiretamente, proteção no nosso ordenamento jurídico. Existem na nossa lei vários instrumentos que, de uma forma ou de outra podem tutelar essa realidade. Desde logo, na medida em que se qualifiquem como aptas a obter o registo como marca, as características que constituem o *trade dress* ficarão protegidas, conferindo ao seu titular um direito exclusivo através do direito de marcas.

O *trade dress*, isto é, aspeto visual do produto, da sua embalagem ou do estabelecimento, também pode, em Portugal, ser protegido como modelo ou desenho, marca ou até via direitos de autor, se reunir os respetivos requisitos, podendo, inclusivamente, cumular proteções. Apesar disso, note-se que estas duas proteções visam unicamente uma tutela temporária da prestação criativa e não a proteção da apresentação enquanto sinal distintivo de um produto ou serviço.

No entanto, se não gozar da proteção inerente a qualquer dos direitos privativos mencionados, não será por isso que passará a ser livremente imitado. Como refere CARLOS OLAVO, “*seria contrário à lealdade do comércio que fosse lícito, por meio de engano do público e para aumentar o valor da mercadoria própria, imitar ou usurpar a característica exterior de produtos ou serviços alheios, conhecida pela clientela e sob a qual um produtor ou comerciante comercializa os seus produtos, e assim sem mais disfrutá-la, criando confusão*”<sup>72</sup>. Pode dizer-se que esta prática constitui parasitismo da imagem comercial de um concorrente, já que tem como objetivo criar confusão no público, quando compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro.

No entender de PEDRO SOUSA E SILVA, onde o *trade dress* encontra uma proteção mais ajustada é precisamente na disciplina da concorrência desleal, bem como no regime das práticas comerciais desleais consagrado no Decreto-Lei nº 57/2008 de 26 de março.

Concordamos com PEDRO SOUSA E SILVA quando afirma que de facto não existe uma tutela própria para o *trade dress* em Portugal. A proteção que existe é fragmentada, dispersa por várias disciplinas e diplomas legais.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> OLAVO, Carlos. ob. cit. p. 292

<sup>73</sup> SILVA, Pedro Sousa e, ob. cit. p. 47

Por isso mesmo, a partir daqui, iremos analisar a tutela do *trade dress* em Portugal, nomeadamente, através do art.º 240º do CPI e através das marcas. Isto é, centraremos a nossa análise na eventual proteção do *trade dress* enquanto sinal distintivo e não enquanto criação artística ou obra de *design*, deixando a partir de agora de lado o regime dos Modelos e Desenhos e do Direito de Autor, mas mantendo sempre em mente que estas duas proteções existem e podem sempre cumular-se com as proteções concedidas aos sinais distintivos, para além da tutela subsidiária da concorrência desleal.

#### 9.4.1. O artigo 240º do CPI

Em Portugal, tanto o CPI de 1940 como o de 1995 previam expressamente a imitação do invólucro ou embalagem dos produtos. O art.º 193º, nº 2 do CPI de 1995 dizia: “*constitui imitação ou usurpação parcial da marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspeto exterior do pacote ou invólucro com as respetivas cor e disposições de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas que os não interpretem os não possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional*”.

Esta disposição parecia ter como objetivo constituir como ato de concorrência desleal a imitação do pacote ou invólucro de um produto idêntico concorrente, levando à confusão entre os dois. No entanto, qualificava esta prática como imitação de marca.<sup>74</sup>

O atual CPI, embora já não qualifique expressamente, no texto da lei, esta prática como imitação de marca, não fez, do nosso ponto de vista, uma melhor opção legislativa. O art.º 240º, nº1 do atual código dispõe apenas que será “*recusado o registo das marcas que constituam reprodução ou imitação de determinado aspeto exterior, nomeadamente de embalagem, ou rótulo, com as respetivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem nas suas marcas registadas*”.

Para COUTO GONÇALVES, que trata o assunto com alguma ironia, este artigo trata-se de um fundamento de recusa que introduz uma originalidade do nosso direito de marcas a que o autor chama com sarcasmo “*imitação de marca virtual*”.<sup>75</sup> É virtual porque não existe efetivamente como marca registada (daí ser apenas virtual). Isto porque na verdade, a marca anterior (que supostamente está a ser imitada pela marca que está a ser requerida) não existe. O que existe é um pedido de registo de uma marca, que por acaso (ou não) é confundível com a apresentação de um produto que pertence a outro titular, mas que não é uma marca registada. Ou seja, as marcas em si mesmas em confronto não se confundem. Então, afirma COUTO GONÇALVES, que quando tudo apontaria para estarmos perante um problema de concorrência desleal por ato de confusão, “*é então que o legislador tem um rasgo assinalável*”.<sup>76</sup> Para o problema ser de

---

<sup>74</sup> OLAVO, Carlos. ob. cit.. p. 294

<sup>75</sup> GONÇALVES, Luís Couto. ob. cit. p. 261

<sup>76</sup> GONÇALVES, Luís Couto. ob. cit. p. 261 e ss.

direito de marcas e não de concorrência desleal o legislador ficciona que existe uma marca registada que consiste na apresentação do produto e obriga o seu titular a requerer um registo de marca dessa apresentação, isto se quiser proteger o *Trade Dress* do seu produto. Tal significa que o titular do *trade dress* em causa, só pode defender-se se solicitar primeiro um registo de marca que o inclua. Perante esta opção legislativa, COUTO GONÇALVES coloca três questões:

a) As normas contra a concorrência desleal não seriam suficientes para proteger a apresentação do produto?

b) Se o interessado optar por recorrer ao art.º 239º, n.º 1, al. e) não resolve inteiramente a sua pretensão?

c) Para quê obrigar o interessado a recorrer ao direito de marcas para fazer aquilo que não quis fazer antes?

Quanto à primeira pergunta, efetivamente, não nos parece discutível que a imitação do *Trade Dress* possa constituir ato de concorrência desleal, na modalidade de ato de confusão, proibido pela al. a) do art.º 317º do CPI. No entanto, a concorrência desleal apenas protege o titular de atos que possam pôr em causa a lealdade da concorrência, não conferindo um direito de exclusivo.

Na opinião de VICTÓRIA ROCHA, o que está em causa é, precisamente, um ato de concorrência desleal, sendo nessa sede que a questão deve ser resolvida e não através do direito de marcas. Para a autora, se o titular do *Trade Dress* não o registou como marca, não deve agora ser obrigado a fazê-lo porque alguém quer registar uma marca confundível com a apresentação do seu produto, ou seja, o *Trade Dress*. Concordamos inteiramente com a autora neste ponto, já que como própria autora refere, é inaceitável que o prejudicado só se possa defender solicitando um registo de uma marca que inclua não só a sua marca já registada, como a apresentação do produto. Fica claramente prejudicado, designadamente em termos de custos, quando a questão se podia resolver pela via da concorrência desleal.<sup>77</sup>

Quanto à segunda pergunta retórica, a autora concorda com COUTO GONÇALVES e afirma que se o interessado recorrer o disposto no art.º 239º, n.º1, al. e) resolve por completo a sua pretensão.

---

<sup>77</sup> ROCHA, Maria Victória. Ob. Cit. p. 224

Já CARLOS OLAVO defende que a lei portuguesa atribui proteção específica ao *trade dress* no art.º 240º do CPI<sup>78</sup>. Não podemos acolher este entendimento, desde logo porque esta norma apenas tipifica a imitação de embalagens e rótulos não registados como motivo de recusa do registo de uma marca e é tão limitada que não pode configurar uma proteção a que se possa chamar uma verdadeira proteção específica do *trade dress*. Esta norma apenas constitui, como defende PEDRO SOUSA E SILVA, um mecanismo complementar de tutela das marcas registadas. A razão de ser deste preceito não é a de proteger o *trade dress* em si mesmo, mas antes as marcas registadas em conjugação com as quais o *trade dress* seja usado. E note-se: não é sequer evidente que aqui esteja incluído o aspeto exterior do produto, já que a epígrafe do artigo se refere apenas à imitação de embalagens ou rótulos não registados, muito embora a norma recorra ao advérbio “nomeadamente”, para qualificar o “aspeto exterior”.<sup>79</sup>

Vejamos: em primeiro lugar, a parte final do nº1 do art.º 240º do CPI exige que esse aspeto exterior seja comprovadamente usado por um terceiro nas suas marcas registadas. Em segundo lugar, o nº2 exige que os interessados peçam o registo da marca com os elementos do aspeto exterior que queiram proteger. Ora isto só pode significar que o *trade dress* não é protegido como sinal distintivo, mas apenas como acessório de um sinal distintivo que tem de estar obrigatoriamente registado.

Para acabar de atar os molhos, a dita imitação de embalagens ou rótulos não registados não é tipificada como ilícito civil no art.º 258º do CPI, entre os atos que o titular da marca pode impedir, nem como infração penal ou contraordenacional no título III do capítulo II, que tipifica as infrações de propriedade industrial, factos que seriam de esperar caso o nosso ordenamento jurídico pretendesse proteger diretamente o *trade dress*. Sendo assim, o *trade dress*, ente nós, apenas é protegido indiretamente, através da disciplina das marcas, dos desenhos ou modelos, dos direitos de autor e da concorrência desleal.<sup>80</sup> Não obstante, o aspeto exterior de um produto ou da sua embalagem, pode sempre ser “protegido” por estas vias travessas do art.º 240º do CPI, quando usado em relação a marcas registadas, impedindo o registo de marcas que reproduzam esse aspeto, já que o Projeto de Lei do Novo Código da Propriedade Industrial de 22 de dezembro de 2017 nada prevê de diferente do acima descrito.

---

<sup>78</sup> OLAVO, Carlos. *A Proteção do Trade Dress*, Direito Industrial, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008. p. 446

<sup>79</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 47 - 51

<sup>80</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 48

#### 9.4.2. A marca de forma

Em que medida é admissível sujeitar a aparência de produtos a direitos exclusivos tendencialmente perpétuos, como é o caso das marcas? Esta é a pergunta que se coloca, e à qual pretendemos responder nos parágrafos seguintes.

Como já foi referido, atualmente, a proteção das marcas abrange uma panóplia de símbolos e de características dos produtos e serviços que sejam dotados de carácter distintivo e que fazem parte da sua apresentação como a forma do produto ou da respetiva embalagem, as cores, a disposição dos elementos nominativos e figurativos e até as modernas “marcas de posição”. A marca de posição é um sinal que consiste num elemento, em princípio figurativo, misto, ou uma cor, que se caracteriza por estar situado numa dada posição específica de um produto, ou de um dado suporte quando respeite a um serviço, com uma determinada proporção relativamente ao tamanho do produto. Um bom exemplo de uma marca de posição no mundo da moda é a sola vermelha dos sapatos *Louboutin*.

Em princípio, a marca deve distinguir-se do produto que identifica, porque caso contrário, a referência confundir-se-ia com o objeto que se pretende referenciar e esta deixaria de cumprir a sua função identificadora. Se o produto e a marca fossem a mesma coisa, o sinal distintivo marca deixaria de ter autonomia e deixaria de assinalar o produto. Por isso, a doutrina desenvolveu o princípio da independência da marca e do produto, que nos diz que o sinal deve ser autónomo relativamente ao produto marcado, de modo a remeter para ele, como algo que é exterior ao próprio símbolo, i. e., como algo que é separado da marca, com o objetivo de diferenciar aquele produto, dos outros produtos afins, mas que não são assinalados por esse mesmo sinal.<sup>81</sup> Assim, a regra é que a marca e o produto sejam independentes, mas a realidade encarregou-se de nos mostrar que nem sempre é assim. Há aspetos (cores, padrões ou formatos) de produtos que são de tal modo peculiares que os consumidores, após algum tempo, começam a reconhecê-los, independentemente de estarem assinalados ou não com a respetiva marca, o sentido tradicional do termo. E nesses casos, a marca autónoma torna-se completamente dispensável na sua função, porque a identificação dos produtos já se faz diretamente a partir da aparência do produto ou da sua embalagem, definida pela sua forma, padrão ou cor.

---

<sup>81</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 294

Neste caso, a aparência dos produtos desempenha a função típica da marca: a de identificar e distinguir os produtos. E sendo assim, faz todo o sentido admitir o seu registo, conferindo aos seus titulares um direito exclusivo. São as chamadas marcas tridimensionais, quando a marca é a própria forma do produto ou da embalagem. Um bom exemplo no mundo da moda é *Birkin Bag* da *Hermès* ou a *Pliage* da *Longchamp*. Mas podemos pensar nas bolachas *Oreo* ou no *Toblerone*. Por outro lado, há casos em que não é a forma, mas sim a decoração ou a ornamentação (padrão ou cor) dos produtos que se torna familiar perante o público, passando a este a identificá-lo através dessas características. Temos um ótimo exemplo no mundo da moda: o caso do padrão axadrezado da *Burberry's*. As gabardinas da *Burberry's* são gabardinas *standard*, compostas por elementos *standard* e são por isso consideradas um clássico por todas as empresas no mercado que as reproduzem. Não obstante, todo o consumidor de moda identifica uma verdadeira gabardina *Burberry's* quando a vê. Mas se é um produto tão normal assim, como é que o consumidor a distingue? Através daqueles elementos que são associados a uma determinada marca pelo consumidor. Através daquele elemento externo, não funcional, que permite ao consumidor identificar a origem do produto: o forro axadrezado. É certo que estas marcas compostas por desenhos, conjuntos de linhas, ou cores (isto é, marcas a duas dimensões), podem ser registadas como simples marcas figurativas. Porém estas marcas figurativas que se limitam a reproduzir características da aparência de produto têm algo em comum com as marcas tridimensionais: não são independentes do produto a que respeitam.<sup>82</sup>

O que elas também têm em comum é que, quando comparadas com as marcas tradicionais, têm mais dificuldade em ser entendidas pelos consumidores como sinais distintivos e identificativos dos produtos e da sua origem empresarial<sup>83</sup>, por isso as exigências especiais que rodeiam a tutela das marcas de forma também devem ser aplicadas às marcas bidimensionais que fazem parte do próprio produto. A marca constituída pela forma do próprio produto ou que não seja separável dele, é uma exceção ao princípio da independência entre o sinal e o produto e, por isso mesmo, é tratado pela nossa lei de forma mais restrita.<sup>84</sup>

Relativamente ao regime deste tipo de marcas, o art.º 222º do CPI limita-se a incluir no elenco das marcas, os sinais constituídos pela forma dos produtos ou das respetivas

---

<sup>82</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 293 - 296

<sup>83</sup> CORNISH, William, ob. cit. p. 707

<sup>84</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 296

embalagens, desde que tenham carácter distintivo e tanto o art.º 223º, nº1, al. b) como o art.º 4º e 7º, n.º1, al. e) do RMUE vem estatuir três restrições a este tipo de marcas, dizendo que não podem ser registados como marcas, sinais que sejam constituídos, exclusivamente pela forma ou outra característica, que seja imposta (1) pela própria natureza do produto, (2) pela forma necessária à obtenção de um resultado técnico, ou (3) pela forma que confira um valor substancial ao produto. Sendo assim, apesar das marcas de forma beneficiarem da mesma proteção das restantes, estando sujeitas aos mesmos requisitos que as restantes têm de preencher, a sua tutela está sujeita a uma maior exigência. Por um lado, exige-se que a forma seja vista pelo público como um verdadeiro sinal distintivo e, por outro, impõe-se que a forma não seja decorrente da natureza do produto, nem de uma necessidade técnica, nem lhe acrescente um valor substancial.<sup>85</sup> A justificação para estas exigências é fácil de entender: é que a apropriação individual de formas, ao serem registadas como marcas, deixam de estar disponíveis para os concorrentes, havendo um risco de afetação da concorrência. É que quando a marca e o produto são a mesma coisa, as marcas implicam restrições de produção para os concorrentes.<sup>86</sup>

A verdade é que as marcas de forma têm tido um interesse crescente, que claramente se prende com o facto do registo como marca atribuir direitos tendencialmente perpétuos. Os designs de moda funcionam como chave para o sucesso das empresas que os fabricam, tendo uma função de marketing, daí o interesse crescente em os proteger como marca. Com o pretexto de querer proteger a capacidade distintiva e identificativa da aparência de certos produtos, comercialmente bem-sucedidos, as empresas tendem a recorrer ao direito de marcas para alcançar direitos exclusivos perpétuos sobre as suas obras de criatividade, que de outro modo só teriam proteção temporária ao abrigo do Direito de Autor ou do regime dos Modelos e Desenhos, e é preciso termos em mente que a concessão de exclusivos sobre a forma de produtos pode gerar sérios riscos, já que se trata de privar do domínio público uma margem de liberdade que é essencial para o exercício das atividades económicas.<sup>87</sup> PEDRO SOUSA E SILVA diz que a decisão de conceder proteção a uma marca deste tipo deve responder a duas perguntas<sup>88</sup>: será que esta aparência, em si mesma

---

<sup>85</sup> CORNISH, William, ob. cit. p. 709; TJUE, Ac. *Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd.*, 2002, Proc. n.º C-299/99.

<sup>86</sup> KUR, Annette. *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide Sufficient Self Help and Self-Healing Forces?* Max Planck Institute Research Paper Series n.º 08-03, 2008.

<sup>87</sup> CORNISH, William, ob. cit. p. 706-707

<sup>88</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 305

considerada, permite aos consumidores identificar o produto e distingui-lo dos demais, mesmo na falta de outras referências identificativas? Terá essa aparência, despidida de outras referências nominativas ou figurativas, a capacidade de indicar ao público a proveniência do produto?

Note-se que a capacidade distintiva, decorrente da aparência do produto, nem sempre resulta de um esforço consciente do titular da marca, nem depende primordialmente da sua vontade. Normalmente essa aparência deriva de preocupações de caráter ornamental e funcional, mas resulta por vezes num aspeto tão característico que os consumidores se vão habituando de tal modo a ver que começam a identificar o produto e a respetiva origem empresarial através dele.

Mas o que é importante aqui, independentemente da intenção, é que a aparência do produto sirva para o público referenciar a sua origem. E isto é muito importante para quem compra roupa, porque o consumidor de moda não reconhece a origem do produto pela sua aparência não só na prateleira, mas também quando os produtos são usados pelas outras pessoas.

O teste decisivo para saber se uma determinada aparência tem carácter distintivo suficiente para poder funcionar como uma verdadeira marca é verificar se o público encara efetivamente essa aparência como um sinal distintivo do produto e indicativo da sua origem empresarial, isto é, se os consumidores, ao se depararem com essa aparência, despidida de qualquer sinalética, são capazes de identificar a origem empresarial do produto. Isto significa que as marcas de forma beneficiam da regra do *secondary meaning*, prevista nos art.º 223º, n.º 2 do CPI e 7º, n.º3 do RMUE, que permitem registo de marcas inicialmente desprovidas de carácter distintivo, mas que o tenham adquirido após a sua utilização na prática comercial.<sup>89</sup> Demonstrar que o público reconhece as características daquele produto como sendo produzidas por uma empresa específica pode ser muito fácil para empresas famosas (por exemplo, as três listras da *Adidas*), mas para uma empresa pequena pode ser difícil, por isso é que é tão importante que o *trade dress* seja usado consistentemente e transversalmente a todos os produtos da marca para se conseguir demonstrar o *secondary meaning*.<sup>90</sup>

Outra questão será a de saber qual o universo de clientes a considerar para avaliar o carácter distintivo da aparência de um produto. Não bastam alguns, claramente, mas concordamos com PEDRO SOUSA E SILVA quando diz que se deve exigir que a

---

<sup>89</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 36

<sup>90</sup> JIMENEZ, Guillermo, ob.cit. p. 38

aparência em questão constitua um sinal distintivo para a generalidade dos consumidores do produto ou serviço em questão, o denominado público-alvo, porque é nele que se situam os destinatários da mensagem que a marca contém.<sup>91</sup>

Então, a aparência invulgar de um produto antes de ter adquirido notoriedade, não pode ser protegida como marca, porque até obter essa notoriedade carece de carácter distintivo, embora continue a poder ser protegida via Direito de Autor e Desenhos ou Modelos, preenchendo os requisitos, assim como terá sempre disponível o recurso à concorrência desleal. É que a lei portuguesa não protege a marca de facto além do direito de prioridade no registo previsto no art.º 227º do CPI que apenas tem uma duração de 6 meses desde o início do uso. Ora este período é insuficiente para gerar esta notoriedade e, por isso, é possível que muitos sinais com potencial para virem a tornar-se sinais distintivos sejam imitados por terceiros e deixem depois de poder ser registados. Para evitar isto, o interessado num futuro registo de marca de forma terá de se conformar com a proteção temporária ao abrigo do Direito de Autor ou dos Modelos e Desenhos, tentando aproveitar esse tempo em que goza de um direito exclusivo para dar aquela aparência notoriedade suficiente para a poder registar. Nessa altura, essa aparência, frequentemente no mundo da moda, passa a constituir herança e por isso, faz sentido que seja protegida indefinidamente.

Mas apesar do *trade dress* se referir normalmente a produtos, também abrange serviços, nomeadamente a imagem associada à sua prestação e promoção, já que a imagem, quer estejamos perante venda de produtos, quer estejamos perante prestação de serviços, pode ser definida e refletida pelo grafismo e cores usadas na publicidade, pela decoração do espaço onde o produto é vendido ou o serviço é prestado, pelos uniformes do pessoal ou pela aparência dos equipamentos, objetos e consumíveis utilizados nos estabelecimentos. Nos serviços, podemos dar como exemplos as companhias aéreas, as cadeias de restaurantes e de hotelaria em que a imagem corporativa, identificativa do serviço prestado, está omnipresente, desde a identificação e decoração dos estabelecimentos, ao fardamento do pessoal, passando pelos veículos de entregas e pelas faturas. E isto é assim não só nos serviços, é assim também nos estabelecimentos onde se vendem certos produtos. Por isso, o *trade dress* é um fenómeno estreitamente ligado aos contratos de franquia, em que o franquiado surge aos olhos do público com a imagem empresarial do franquizador, tendo precisamente o objetivo de transmitir aos clientes a

---

<sup>91</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 309 - 311

ideia de que os produtos ou serviços são homogêneos.<sup>92</sup> Aliás, recentemente o TJUE decidiu sobre a admissibilidade de registo, como marca de serviços, da configuração de um espaço de venda ao público – as lojas da *Apple*. Apesar de não se tratar propriamente de uma marca de forma, o *design* do estabelecimento constitui uma criação do domínio da estética que, para além de valorizar os produtos oferecidos ao público e tornar mais agradável o ato de compra, define uma imagem característica da empresa em causa e, nessa medida desempenha uma função identificadora dos produtos e serviços que esta empresa coloca no mercado.<sup>93</sup>

No sector da moda, o *trade dress* assim amplamente entendido, parece-nos fazer ainda mais sentido. Não esqueçamos que a grande maioria das marcas de moda, vivem da imagem e têm lojas próprias, apenas para vender os seus produtos. O mercado da moda não é comparável com o mercado das pastas dos dentes ou dos detergentes da roupa, para o qual o conceito de *trade dress* assim amplamente entendido não tem efeito prático, basta pensarmos que não existem lojas da *Colgate* ou da *Ski*.

Ora o *trade dress* é um fenómeno no qual a distinção entre aqueles elementos que identificam o produto e aqueles que identificam o estabelecimento é muito ténue na mente do consumidor. Aliás, arriscar-nos-íamos a dizer que o consumidor médio não faz, facilmente, essa distinção. Mas a sua mente é capaz de associar a aparência dos produtos ou a aparência do estabelecimento que se habituou a ver, a uma marca, a uma empresa, a uma certa origem e a determinadas qualidades. O *trade dress* não é só *design*. O *design* é uma realidade concreta e delimitável. O *trade dress* é uma realidade muito mais abrangente e as funções também são diferentes. Enquanto o *trade dress* serve para identificar um produto ou serviço e para indicar a sua origem empresarial (à semelhança da marca) e que, obviamente, pode incluir, tal como normalmente inclui, o *design* do próprio produto; o *design* em si mesmo, protegido pelos modelos e desenhos e /ou pelo direito de autor, consiste numa prestação criativa merecedora de proteção. Portanto, quando protegemos o *design* pretendemos proteger a novidade criativa, quando protegemos o *trade dress* ou as marcas, pretendemos proteger a capacidade distintiva, que muitas vezes incorpora muito mais elementos que o *design*.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 41

<sup>93</sup> TJUE, Ac. Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt, 2014 Proc. n.º C-421/13.

<sup>94</sup> SILVA, Pedro Sousa e. ob. cit. p. 42

## 10. As Solas Vermelhas de *Louboutin*

Vejam os casos *Louboutin V. Yves Saint Laurent: Christian Louboutin* registou a sua sola vermelha como marca nos EUA em 2008. Em 2011 a *Yves Saint Laurent* lançou uma linha feminina de sapatos monocromáticos, com solas da mesma cor do sapato. Um dos modelos era vermelho. Perante o sucedido, *Christian Louboutin* intentou uma ação contra a *Yves Saint Laurent* no sentido de proteger a sua marca. O tribunal veio dizer, entre outros argumentos, que a cor vermelha seria demasiado importante para a moda para permitir que apenas uma marca monopolizasse o seu uso em sapatos. No entanto, outro juiz, em sede de recurso, referiu que as solas vermelhas de *Louboutin* são instantaneamente reconhecidas pelos consumidores de moda como sendo produzidos por ele, funcionando como indicadores de origem e que *adquiriram secondary meaning* com o tempo, portanto, são *trade dress*. No fim, nenhuma das partes perdeu: *Louboutin* não perdeu a marca e a *Yves Saint Laurent* não foi impedida de comercializar os seus sapatos monocromáticos.<sup>95</sup>

Após esta batalha judicial aquecida com Yves Saint Laurent que terminou em 2012, as solas vermelhas de Christian Louboutin já levou a variadas polémicas em todo o mundo, na França, na Suíça, na Bélgica, na China e assim por diante.

Em França, com o caso *Louboutin v. Zara: Louboutin* registou a sua sola vermelha como marca figurativa em França em 2001. A *Zara* comercializou um sapato com uma sola vermelha, tendo Louboutin reagido alegando infração da marca e concorrência desleal. A *Zara* contrapôs a pretensão de *Louboutin*, pedindo a invalidação da marca. O tribunal francês decidiu a favor da *Zara*, porque, segundo este tribunal, a marca padecia de falta de carácter distintivo já que nem a forma nem a cor estavam bem descritas no registo de marca, não permitindo assim identificar a origem do sapato. O registo de marca de Louboutin era muito vago, pois não tinha uma referência específica de cor Panetone para as solas vermelhas e, além disso, não havia risco comprovado de confusão entre as duas marcas e seus sapatos. Declarou também que a sola vermelha de Louboutin estaria mais relacionada com conceito do que com a marca e que não poderia acatar o argumento da concorrência desleal porque considerou que *Louboutin* não poderia monopolizar o conceito de sola vermelha em todos os sapatos de senhora.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> JIMENEZ, Guillermo. Ob. Cit. p. 14; *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc.*, 696 F.3d 206, U. S. Court of Appeals (2nd Cir. 2012).

<sup>96</sup> JIMENEZ, Guillermo. Ob. Cit. p. 369; *Louboutin v. Zara: Battle of the Soles*, 12/06/2012

Na Bélgica, Louboutin iniciou uma disputa com Van Harém, depois da marca holandesa de calçados lançar uma coleção de calçados de salto alto com solas vermelhas. Louboutin respondeu com uma ação judicial de violação de marca registrada, alegando que a fabricante rival de calçados estava a confundir os consumidores e a tirar aproveitamento propositadamente da sua sola vermelha mundialmente famosa. Louboutin registrara sua sola vermelha como marca na região do Benelux em 2010. Em abril de 2013, o Tribunal de Haia ordenou Van Harém de cessar imediatamente a fabricação e venda de sapatos pretos e azuis com solas vermelhas. Van Harém recorreu desta decisão e caso encontra-se agora no TJUE para determinar se a marca registada de Louboutin é válida.<sup>97</sup>

Este é um caso, em que uma cor singular, aplicada consistentemente e transversalmente a um produto, neste caso, sempre na sola do sapato, adquiriu *secondary meaning*. É que desde os anos 90, isto é, praticamente desde que a marca existe, que *Christian Louboutin* usa solas vermelhas em todos os seus sapatos, até ao ponto que, hoje em dia, o médio consumidor de moda ser capaz de associar uma sola vermelha ao criador *Christian Louboutin*. Falamos de uma cor única, por isso poderíamos dizer que a sua apropriação em solas de sapatos poderia ser contrária aos usos e costumes honestos do comércio. Mas é certo que este elemento é suficientemente distintivo perante os consumidores, por isso, podemos decerto dizer também que o uso de solas vermelhas por um concorrente poderia, na nossa opinião, constituir ato de confusão.

Para a sorte de Louboutin, as leis que regem a propriedade intelectual variam bastante entre as diferentes jurisdições, mas o certo é que as cores vermelhas brilhantes das suas solas não têm outra função senão identificar perante o público a sua origem.

---

<sup>97</sup> *Is the Latest Ruling a Potential Setback for Louboutin in EU Red Sole Case?* 6/02/2018; TJUE, Ac. *Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schooner BV*, Proc. N° C 163/16.

## Conclusão

A moda baseia-se na aparência, primeiro na aparência das peças, que depois se transfere e se funde com a aparência das pessoas. Proteger a aparência dos produtos, quando se fala em moda, não se cinge ao momento da compra dos produtos, mas a toda a sua vida útil. Isto porque os consumidores reconhecem a aparência de um produto de moda, não só na loja, mas também no seu dia-a-dia, quer seja no trabalho ou na esplanada, i. e. os danos ligados à imagem de um produto de moda não se recolhem apenas no momento da compra, em que o consumidor compra um pacote de arroz com um rótulo parecido ao que queria efetivamente comprar. O facto de circularem peças idênticas de menor qualidade no mercado, tem um efeito desprestigiante para a marca em causa.

A criação de uma marca de moda valiosa requer um grande esforço, por isso não deve ser dado espaço aos concorrentes para que se possam aproveitar indevidamente da sua reputação, isto é, do chamado *goodwill*. As marcas e os aspetos relacionados com o *goodwill*, como o *trade dress*, devem ser protegidos como símbolos que são necessários para os consumidores distinguirem os produtos concorrentes, e enquanto eles continuarem a ser usados no mercado, serão parte essencial do *goodwill*, por isso os seus direitos não poderão ser sujeitos a uma duração máxima.

No mundo da moda, no qual o poder do *marketing* tem especial relevo, a possibilidade de reagir contra um concorrente que imita a forma de apresentação ao público das criações, constitui um importante trunfo. A concorrência desleal, pelo carácter global que a define, poderá revelar-se também uma poderosa arma de reação contra práticas menos lícitas não sancionadas por via dos direitos privativos. No entanto a concorrência desleal visa proteger a lealdade da concorrência e impedir atos de confusão, o que é muito diferente da atribuição ao titular da marca de um direito exclusivo de usar um sinal distintivo para o seu produto, fazendo recair sobre os seus concorrentes uma proibição expressa de o usar.

Não há dúvidas que do ponto de vista das empresas, pelo menos atualmente, a proteção via marca se trata da proteção mais eficaz para proteger os *designs* de moda, embora se trate de uma proteção indireta que visa proteger o sinal distintivo e não o design em si. No entanto, no que toca ao *trade dress*, tanto aplicado à moda, como a outras categorias de produtos, seria conveniente adotar um regime próprio, expressa, devida e legalmente consagrado, associado ao Direito de Marcas.

## Bibliografia

- ANDRADE, Gustavo Piva de, *Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços*, Revista da ABPI, n.º 112, 2011, disponível em [http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20O_trade_dress_pi.pdf), consultado em 08/01/2018.
- ANTUNES, Raposo, *Depois da salsa, moovexx quer mercado europeu*, 12/10/2017, disponível em <http://jornal-t.pt/noticia/depois-da-salsa-moovexx-quer-mercado-europeu/>, consultado em 21/01/2018.
- CHISUM, Donald S., Tyler T. Ochoa, Shubha Ghosh, Mary LaFrance, *Understanding Intellectual Property Law*, Second Edition, LexisNexis, 2011.
- CORNISH, William; David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2007.
- GHEMAWAT, Pankaj, José Luis Nueno, *Zara: Fast Fashion*, Harvard Business School, 2006
- GONÇALVES, Luís M. Couto, *Direito de Marcas*, 2.ª Edição Revista e Atualizada, Coimbra, Almedina, S.A., 2003.
- GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, 7.ª Ed. Revista e Atualizada, Almedina, 2017.
- GONÇALVES, Luís M. Couto, *O Uso da Marca*, Direito Industrial, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008.
- *Is the Latest Ruling a Potential Setback for Louboutin in EU Red Sole Case?*, 6/02/2018, disponível em <http://www.thefashionlaw.com/home/louboutin-suffers-setback-in-red-sole-case-in-european-union>, consultado em 30/04/2018
- JIMENEZ, Guillermo; Barbara Kolsun. *Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys*. Bloomsbury.2010.
- LAMELAS, António José Oliveira – *Goodwill: Breves Reflexões, Temas de Contabilidade, Fiscalidade, Auditoria e Direito das Sociedades*, 1ª Ed., Braga, 2007
- LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra, 2011.
- *Louboutin v. Zara: Battle of the Soles*, 12/06/2012, disponível em <http://www.thefashionlaw.com/home/louboutin-v-zara-battle-of-the-soles>, consultado em 30/04/2018

- LUCZKOW, Anna M., *Haute off the Press: Refashioning Copyright Law To Protect American Fashion Designs from the Economic Threat of 3D Printing*, Minnesota Law Review, Haute Off The Press, 2016
- MCCARTHY, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition, Vol. 1, Thomson West, 2004.
- MUNSINGER, Inga. *Trade Dress for Success: Fashion Designs as distinctive product configurations*, Texas Review of Entertainment & Sports Law, Vol 1, 2000.
- OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, Vol. I - Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal, 2.<sup>a</sup> Ed. Atualizada e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2005.
- OLAVO, Carlos. *A Proteção do Trade Dress*, Direito Industrial, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008.
- OLAVO, Carlos. *Os Desenhos ou Modelos Comunitários*, Direito Industrial, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008.
- RIBEIRO, Bárbara Quintela. “ *A Tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos*”, Direito Industrial, Vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008.
- ROCHA, Maria Victória. *Pirataria na Lei da Moda: um paradoxo*, Estudos de direito do Consumidor, N°12, Centro de Direito do Consumo, FDUC, 2017.
- *Sabia que o cheiro de uma loja pode influenciar nas vendas*, 8/07/2010, disponível em <http://www.administradores.com.br/mobile/noticias/marketing/sabia-que-o-cheiro-de-uma-loja-pode-influenciar-nas-vendas/35386/>, consultado em 01/05/2018
- SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Tese de Doutoramento, Coimbra, Almedina, 2007.
- SILVA, Pedro Sousa E, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 1.<sup>a</sup>Ed., Coimbra, Almedina, 2011.
- SILVA, Pedro Sousa e. *A Proteção Jurídica do Design*. Tese de Doutoramento. Coimbra, Almedina, 2017.
- SIMMEL, Georg, *Fashion*, International Quarterley 10, 1904.
- *Trade Dress Law*, 19/09/2016, disponível em <http://www.thefashionlaw.com/learn/trade-dress>, consultado em 30/04/2018.
- VELOSO, Mónica, *A Moda e o Direito*, Quickaid – Notas Informativas Jurídicas, 2014.

## Legislação

- Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 11 mai 2018 (França).
- Código da Propriedade Industrial de 1940, Decreto-lei 30.679, de 24 de agosto;
- Código da Propriedade Industrial de 1995, Decreto-lei 16/95, de 24 de janeiro;
- Código da Propriedade Industrial, Decreto-lei n.º 46/2011, de 24 de junho;
- Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 205/2015, de 23/09;
- Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb Lei contra a Concorrência Desleal (Alemanha);
- Gesetz über den Schutz von Marken und Sonstigen Kennzeichen - Lei de Proteção das Marcas e outros símbolos (Alemanha);
- Lanham Act (EUA);
- Projeto de Lei do Novo Código da Propriedade Industrial de 22 de dezembro de 2017;
- Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho;
- Regulamento/CE/6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001.

## Jurisprudência

- House of Lords: *Reckitt & Colman Products Ltd V Borden Inc*, [1990] 1 WLR 491 (Jif Lemon case);
- Tribunal de Justiça da União Europeia, *Ac. Apple Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt*, 2014 Proc. n.º C-421/13;
- Tribunal de Justiça da União Europeia, *Ac. Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schooner BV*, Proc. N.º C-163/16.;
- Tribunal de Justiça da União Europeia, *Ac. Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, de 18 de Junho de 2002, Processo n.º C-299/99;
- Tribunal de Justiça da União Europeia, *Ac. Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*, de 12 de Dezembro de 2002, Processo n.º C-273/00;
- United States Court of Appeals, *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc.*, 696 F.3d 206 (2nd Cir. 2012);
- United States Court of Appeals, *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996, 996 (2nd Cir. 1995);
- United States Court of Appeals, *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 632 F.2d 817, 817 (9th Cir. 1980);
- United States Court of Appeals, *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 799 F.2d 867, 867 (2nd Cir. 1986);
- United States Court of Appeals, *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 454 F.3d 108, Second Circuit (2006);
- United States Supreme Court, *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).