



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O
MARKETING**

Marcas sensoriais: as marcas cromáticas em análise

Rita Teixeira Costa

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2018



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O MARKETING

Marcas sensoriais: as marcas cromáticas em análise

Rita Teixeira Costa

Dissertação de Mestrado apresentada na área de Especialização em
Direito e Gestão, sob a coorientação das Profs. Dras. Victória Rocha e
Susana Costa e Silva

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2018

Aos meus Pais por todo o investimento pessoal e acadêmico que me trouxe até aqui e me fará ir sempre mais longe. Aos meus queridos Avós.

Ao meu cão Colin, por toda a companhia que me fez durante a escrita desta dissertação.

“Where you invest your love, you invest your life.”

Awake My Soul - Mumford & Sons

Resumo

No presente tratamos a questão das marcas não-tradicionais, nomeadamente das sensoriais. Na sociedade atual verificamos a necessidade de as considerar a par das tradicionais já tão populares entre nós e identificamos a sua dificuldade de registo e tratamento por parte dos tribunais – no âmbito que diz respeito ao direito como um problema a solucionar. No âmbito da gestão, consideramos importante que os gestores estejam informados relativamente às “novas marcas” e que as considerem.

O objetivo deste trabalho consiste em esclarecer e aferir do que se tratam estas marcas não-tradicionais, aferir a sua importância, procedimento de registo, obstáculos e dificuldades.

Mais em concreto tratamos do problema das marcas cromáticas – dando os exemplos da marca LOUBOTIN e da sua batalha pelo registo da cor da sola dos seus sapatos de salto alto feminino face a outras marcas da mesma indústria tocando o problema da cópia e ainda os exemplos de uma companhia aérea e marca de automóveis onde as marcas cromáticas não podem deixar de ser consideradas.

Terminaremos esta dissertação com uma conclusão geral do tema em análise e apresentando alguns pontos que os gestores devam ter em conta face ao tema em análise.

Palavras-Chave: Marcas “Não Tradicionais”; “Novas Marcas”; Marcas Cromáticas; Gestão da Marca; Cópia.

Abstract

In the present we address the issue of non-traditional brands, namely of the sensorial. Today's society needs to consider them alongside traditional that are already so popular with us and we identify their difficulty in registration and treatment by the courts in the area of law as a problem to be solved. In the management side, we consider it important that managers are informed about this figure and consider it.

The purpose of this paperwork is to clarify and measure what these so-called non-traditional are about, to assess their importance, registration procedure, obstacles and difficulties. More specifically, we deal with the problem of chromatic marks - giving the examples of the LOUBOTIN brand and its battle to register the color of the

sole of their women's high heel shoes against other brands of the same industry touching the copy problem and also the examples of an airline and car brand where color marks can not fail to be considered.

We will conclude this dissertation with a general conclusion of the topic under analysis and presenting some points that managers should take into account in relation to the topic under analysis.

Keywords: "Non-Traditional" Brands; "New Brands"; Chromatic Marks; Brand Management; Copy.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	09
INTRODUÇÃO	10
1. REVISÃO DA LITERATURA	11
2. GESTÃO	12
2.1 Criação da Marca	13
2.1.1 Marcas tradicionais	13
2.1.2 Marcas sensoriais	14
2.2 Gestão da marca - âmbito legal	21
2.3 Gestão da marca – âmbito da gestão	30
3. CASOS JURISPRUDENCIAIS	41
4.1 Caso nº 1: Loubotin vs. Yves Saint Laurent America	42
4.2 Caso nº 2: Loubotin vs. Van Haren	45
4.3 Exemplos da Emirates Airlines e Ferrari	48
5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES GERAIS	49
LISTA DE REFERÊNCIAS	
BIBLIOGRÁFICAS	53

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Ac.	Acórdão
Acordo TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Propriety Rights
ADPIC	Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
Al(s)	Alínea(s)
Art(s)	Artigo(s)
CC	Código Civil
Cf.	Conforme
Cit.	Citado
CPI	Código de Propriedade Industrial
CRP	Constituição da República Portuguesa
DL	Decreto-Lei
Ed.	Edição
EUIPO	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
E-M	Estado-Membro
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno da União Europeia
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
N.	Nota
Nº	Número
Proc.	Processo
Pps	Página(s)
TOMA	Top of Mind Awareness
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
Vol.	Volume
UE	União Europeia
WIPO	World Intellectual Property Organization

INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a questão das marcas não-tradicionais, nomeadamente das cromáticas e da sua dificuldade de aceitação por parte dos tribunais. Após informação recolhida e revista, verificamos que existe um gap no tratamento rígido e pouco flexível que os tribunais fazem à questão face à sua importância nos dias de hoje.

Durante os últimos anos, a marca tem sido um elo de ligação entre as empresas e os seus clientes, conferindo-lhes confiança nas suas compras e providenciando-lhes garantia no seu processo de decisão.

Na sociedade atual, caracterizada por padrões de consumo elevados, é cada vez mais difícil conseguir sustentar uma proposta de valor diferenciada por parte das empresas. É na busca por uma proposta de valor capaz de se diferenciar de forma inovadora que surge a opção pela marca sensorial. Uma das opções de desenvolvimento de uma marca sensorial é a das marcas cromáticas, a que esta dissertação faz referência. Todavia, apesar de uma opção nova, esta é, igualmente, uma opção arriscada por parte das empresas, seja não só pela dificuldade de gestão associada a uma marca desta natureza, seja pelo contorno legal da própria opção em termos de marca.

A este propósito, de referir a mais recente obra de PHILIP KOTLER – Marketing 4.0 – na qual o autor faz menção ao conceito de “*customer journey*”, indicando que os consumidores têm cada vez menos tempo para considerar e avaliar as marcas e cada vez mais dificuldade de concentração nessa tarefa. Neste seguimento, e dada a multiplicidade de mensagens publicitárias a que diariamente estamos expostos, tendem a ignorá-las, voltando-se para outras fontes de informação importantes para a sua tomada de decisão: o seu círculo social de amigos e familiares. Surge um novo desafio para os gestores de marcas, que têm agora de se conectar com o consumidor a níveis fundamentais, de modo a que a sua mente não se disperse em demasia. O consumidor, tem, pois, que *desejar* a marca a níveis fundamentais, e para isso, tem que se conectar a ela, em primeiro lugar, e depois, de com ela partilhar uma matriz capital em termos de partilha de valores essenciais e humanos.¹ É neste contexto que se coloca a questão da diferenciação de

¹ KOTLER, Philip – Marketing 4.0 – Capítulo 5, página 80 e seguintes

marca e da necessidade de a envolver numa matriz de valores consentâneos com o regresso aos valores fundamentais a que KOTLER, na sua obra anterior – Marketing 3.0 – faz referencia. Neste sentido, há que considerar que o consumidor é um ser complexo e sensorial e que o seu desejo de consumo também se possa formar através das sensações – aqui entra a importância das marcas sensoriais que abordamos nesta dissertação.

Esta dissertação abordará duas áreas distintas, mas complementares: abordaremos a problemática das marcas não-tradicionais no âmbito legislativo, para compreendermos como a lei e os tribunais reconhecem e tratam este tipo de marcas, nomeadamente as sensoriais. Depois, o mesmo tema mas do ponto de vista da gestão: reconhecendo a importância destas marcas na gestão de empresas e procurando, na medida do possível, fazer pequenos apontamentos que poderão ser úteis para gestores que pretendam tomar em consideração a opção de criação e gestão de uma marca sensorial.

O Capítulo I faz um breve apanhado à literatura sobre o tema, sendo que o capítulo II se dedica à criação e gestão da marca sensorial. Dentro do II capítulo trataremos a questão no âmbito legal e no âmbito da gestão, fechando com uma breve conclusão. No capítulo III abordaremos a metodologia desta dissertação e dedicaremos o capítulo IV aos casos jurisprudenciais, nomeadamente o relativo à Loubotin. Por fim, o capítulo V finaliza a presente dissertação com uma conclusão geral sobre o tema analisado.

1. REVISÃO DA LITERATURA

No desenvolvimento da dissertação analisamos literatura relacionada com a parte legislativa – criação, procedimento de registo e obstáculos das marcas (como o CPI, CC, CRP e documentos internacionais relevantes) e ainda relacionada com o âmbito da gestão relacionada com as marcas, marcas classificadas como não-tradicionais e em específico com as marcas sensoriais relevando, no entanto, os casos jurisprudenciais analisados concretamente no que concerne às marcas cromáticas – Loubotin, Emirates Airlines e Ferrari.

Percorremos um caminho legislativo e da gestão desde há alguns séculos até nos debruçarmos na atualidade – referindo aqui, tanto autores como casos jurisprudenciais e exemplos recentes. Ao longo desta dissertação pretendemos que o leitor siga o fio condutor que percorre um caminho de evolução – legislativa e da gestão – da criação, gestão, manutenção e perceção das marcas sempre mantendo um foco na dualidade de temas pertencentes à presente análise: a perceção legislativa dos tribunais face às marcas e da gestão, de como os gestores encaram as marcas sensoriais – nomeadamente as cromáticas – e de como os aconselhamos a fazer daqui para a frente, com os olhos voltados para o futuro.

2. GESTÃO

2.1 CRIAÇÃO DA MARCA

Consideramos pertinente abrir o tema da marca com uma clássica definição de KELLER. Nas palavras deste autor, *“Uma marca é um conjunto de associações mentais, mantidas pelo consumidor, que se somam ao valor percebido de um produto ou serviço”*. Essas associações devem ser únicas, positivas e fortes. Segundo o autor, a verdadeira força das marcas está na mente dos consumidores, sendo que se deve construir um “mapa” detalhado do conhecimento dos consumidores relativamente a determinada marca. O valor da marca é formado pelo conjunto de associações positivas ao produto/serviço e à própria organização e traduz-se em resultados intangíveis como aceitação, satisfação e certos benefícios.

Dessa forma, são consideradas marcas quaisquer palavras ou letras distintas, números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de uma empresa. Alguns países também reconhecem como marcas as campanhas publicitárias, que podem ser registradas como tal nos escritórios nacionais de marcas. Um número cada vez maior de países também vem permitindo o registro de tipos menos comuns de marcas, como cores específicas, representações tridimensionais (formatos ou embalagens de produtos), sinais auditivos (sons) ou olfativos (odores). No entanto, muitos países estabeleceram limites quanto ao

que pode ser registrado como marca, e geralmente só autorizam símbolos visualmente perceptíveis ou que possam ser representados graficamente.

As marcas têm uma função essencial nas estratégias comerciais e publicitárias das empresas por possibilitarem a distinção das empresas e dos seus produtos da concorrência, contribuindo desta maneira à definição da imagem e da confiabilidade dos produtos de uma empresa no mercado. A confiança, que é a base para o estabelecimento de uma clientela leal e para o fortalecimento da reputação de uma empresa, provém da sua imagem e da sua reputação no mercado. É comum que os consumidores criem laços afetivos com relação a algumas marcas, já que eles esperam encontrar um conjunto de qualidades ou características nos produtos representados por estas marcas. As marcas também incentivam as empresas a investirem na manutenção ou no aprimoramento da qualidade dos seus produtos, garantindo assim a boa reputação da marca e dos produtos por elas representados e, conseqüentemente, a confiabilidade da empresa.

Ainda, de acordo com a AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA, 2016) *“Uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação destes elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores de forma a que estes se diferenciem da concorrência”*.

2.1.1 Marcas Tradicionais

Dentro do universo das marcas encontramos, em primeiro lugar as tradicionais.

Que sinais é que o legislador reconhece e protege como marca, permitindo o seu registo e atribuindo ao seu titular um direito exclusivo de exploração? É que nem tudo o que pode constituir uma marca é (ou foi sempre) legalmente protegido como marca. Portanto, o elenco dos sinais passíveis de serem registados como marca foi sendo alargado ao longo dos anos. As classificadas como marcas tradicionais são as marcas nominativas, figurativas e mistas.

As marcas nominativas são as marcas que não possuem um símbolo visual que as acompanhe, nem mesmo escrito. Por outro lado, as marcas figurativas são compostas somente pela parte visual, sem acompanhamento nominal. São somente a figura que descreve o que é a marca. Por fim, as marcas mistas são as mais populares:

são aquelas onde a parte nominativa da marca será utilizada em conjunto com a parte visual, podendo esta ser somente uma forma de escrita, símbolo, ou até mesmo um personagem que se associará à marca.

2.1.2 Marcas Sensoriais

As não-tradicionais/sensoriais dividem-se em seis tipos, dependendo dos sentidos mobilizados para o efeito.

As marcas sonoras são, na nossa opinião, aquelas que possivelmente, antes de qualquer outra, poderão vir a ser registadas. Os *jingles*, são os mais queridos pelos tribunais, dentro do leque das marcas não convencionais.² Na perspetiva da União Europeia, o Tribunal de Justiça afirmou expressamente que o seu art. 2º da Diretiva deve ser interpretado no sentido de que “*os sinais sonoros devem poder ser considerados marcas, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e sejam suscetíveis de representação gráfica*”. As marcas sonoras, nomeadamente os *jingles*, há muito que podem ser marcas, desde que possam ser representadas numa pauta – o fator novidade não entra aqui. A novidade surge no fato de agora, as marcas sonoras poderem ser marcas mesmo sem representação numa pauta – art. 222º CPI.

O caso SHIELD³ onde se discute pela primeira vez as marcas sonoras como marcas passíveis de serem registadas e ainda o caso da marca de telemóveis NOKIA⁴ com o seu tão famoso *jingle* associado a aparelhos eletrónicos e serviços de telecomunicações, registado em 2000. Até à abolição da necessidade de representação gráfica, afirmavam-se, como aconteceu no Acórdão SHIELD, os critérios Sieckmann

² Podemos fazer referência aqui, no contexto nacional, por exemplo ao *jingle* associado ao anúncio da seguradora “OK, TELESEGURO!” que, de tanto se repetir em cada anúncio, é facilmente identificável à seguradora.

³ Processo C-283/01, consultado em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db2779d2746931418da15ace28c3e46a53.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?text=&docid=71437&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=85715> – 30/4/2018.

⁴ Registos associados à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

para a questão, referindo-se apenas a: 1) Descrição verbal do som; 2) Onomatopeia; 3) Pentagrama. Atualmente, o CPI trata o pedido no seu artigo 234 e importa referir que, a nível nacional, foi apresentado o primeiro pedido de registo de marca sonora com ficheiro eletrónico pela SEGURO DIRECTO para serviços de seguros.

A mesma situação já não se verifica, porém, face a: Marcas Tridimensionais: este tipo é normalmente identificável pela embalagem do produto que por ser utilizado durante tanto tempo é facilmente associável a uma determinada marca ainda que se lhe retire o rótulo correspondente⁵.

Associam-se normalmente à utilização prolongada de uma embalagem sem reformulação que acaba associada a determinada marca na mente do consumidor. Este tipo levanta questões difíceis devido ao requisito de que os sinais não sejam constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto⁶. No caso LEGO⁷⁸ foi precisamente tratado essa situação e o registo de um tijolo cor vermelha para “jogos de construção” acabou recusado ou a COCA-COLA⁹ com o formato da sua garrafa. Podemos ainda salientar como exemplo o frasco de perfume Trésor da LANCÔME¹⁰ ou o formato das colunas de som da tão conhecida BANG & OLUFSEN¹¹. Ainda relativamente a este tipo de marca é extremamente difícil de aplicar e provar o critério da forma que confira um

⁵ Por exemplo, as garrafas de bebidas alcoólicas como a vodka “ABSOLUT” ou dos chocolates “TOBLERONE”.

⁶ Como constam nos artigos 223º/1/c) do CPI, 3º/1/e) da DM e 7º/1/e) do RMC.

⁷ Ac. de 12.11.2008, Proc. nº t-270/06, in <http://curia.europa.eu/jurisp>, pendente de recurso para p Tribunal de Justiça, sob o nº C-48/09. Refira-se que está pendente outro pedido de registo da LEGO, (pedido de registo nº 008879892, apresentado em 12.02.2010).

⁸ Registos associados à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

⁹ Registos relativos à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

¹⁰ Registos relativos à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

¹¹ Registos relativos à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

valor substancial ao produto. Resumindo, o objetivo desta exclusão seria impedir que a mais-valia estética de um produto obtenha indiretamente a tutela reservada aos sinais distintivos. Este tipo de marca já é admitido, desde que preencha os requisitos.

Por outro lado, podemos também considerar as Marcas Cromáticas, sendo que o que aqui está aqui em causa é o registo de uma cor como marca de um produto ou serviço correspondente a qualquer forma ou figura. Delimitação da marca cromática a uma cor *per se*. Como veremos mais adiante em maior detalhe, o artigo 223º/1 do CPI dirige-se diretamente às marcas de cores, afastando-se exatamente do que prevê a legislação comunitária, impedindo o registo, “*salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva*”. Conseguimos em parte entender esta restrição portuguesa se nos reportarmos ao sentido meramente característico da cor relativamente a um produto ou serviço e ainda à restrição da liberdade de concorrência que adviria de um registo de uma marca monocromática. Por exemplo, se a cor amarela fosse registada segundo um determinado produto, nada mais poderia ser produzido em amarelo? Claro está, a liberdade de concorrência está prevista e não pode ser facilmente restringida. Logicamente que o registo de uma cor associada a um produto/serviço tem que ser analisado perante o contexto em que se insere e tendo em causa a figura do *secondary meaning* (ou distintividade adquirida) que pode, caso a caso, ser provada, entretanto adquirida conforme a situação em concreto. As opiniões divergem e os tribunais também não se mostram flexíveis quanto a este tipo de marca não convencional. Importa referir o caso LIBERTEL¹² onde estava em causa o registo da cor laranja para produtos e serviços de telecomunicações, onde o TJCE voltou a referir que considerava a cor um mero elemento característico dos produtos e não identificativo da marca por si só, sem se fazer acompanhar de outros elementos verbais e/ou descritivos e foi recusado, bem como a cor roxo para o caso da marca de chocolates CADBURY¹³.

¹² Acórdão de 6/5/2003 – Processo C-104/01 – Tribunal de Justiça, disponível para consulta em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db5b070c61a1d5458db01a840775a07ac5.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKchf0?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7573>

¹³ Consultado em <http://www.bbc.com/news/business-24401249> - 09/04/2018

Tanto o restritivo Acórdão Sieckmann, que abordaremos, como o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia partilham da mesma opinião relativamente a este tipo de marcas não convencionais. A visão de ambos é limitada e restritiva e vai no sentido do interesse público dado que *“o número de cores efetivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis. Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico. Também não seria adequado ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efetivamente disponíveis, em prejuízo de novos operadores”*, algo difícil de contornar, apenas considerado em situações muito particulares e associado a um *secondary meaning* provado caso a caso, como também teremos oportunidade de analisar.

É de ter em conta que relativamente a estas marcas o legislador, no nosso CPI, sempre se afastou da legislação comunitária, impondo no seu atual artigo 223º/1 a proibição do registo de cores *“as cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva”*. No entanto, aquela norma deve ser conciliada sempre com o artigo 3.º, n.º1/b), e n.º 3 da Diretiva de Marcas e com a interpretação feita pelo TJCE, quando decidiu que *“uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo carácter distintivo (...), na condição de que, em relação à perceção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço das das outras empresas”*¹⁴. Embora tal seja difícil de contornar, não é, contudo, impossível, e um número limitado de marcas comunitárias monocores já foi efetivamente registado, sempre com as devidas precauções e justificações – onde podemos dar o exemplo do papel higiénico de cor preta da RENOVA¹⁵. Algo que nos deixa a nível nacional um pouco mais animados relativamente ao que defendemos na dissertação.

¹⁴ OLAVO, Carlos - A Proteção do Trade Dress, Direito Industrial V, Almedina, pág. 429-449

¹⁵ Disponível em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

Relativamente à previsão jurídica, na Diretiva de Marcas¹⁶ verifica-se uma lacuna relativamente às marcas cromáticas, não se encontrando referida. No entanto, o ADPIC (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio)¹⁷ prevê esta categoria de marcas nos artigos 15 e seguintes. O ADPIC ou (Acordo TRIPS em inglês) é um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que criou a Organização Mundial do Comércio.

As Marcas Olfativas: pretendendo-se o registo de um odor exalado por um determinado produto ou serviço para que figure como marca registada. Este caso é muitas vezes reportado ao facto de hoje em dia, dado que o consumidor é bem mais complexo e exigente face a sociedade em que vivemos que além da visão, importarão os outros sentidos.

Nomeadamente referindo-se ao facto de estar provado cientificamente que o odor está associado a recordações, podendo por aí equacionar-se se uma marca olfativa não fará o consumidor reportar o odor a uma marca em particular. É comum falar-se em odores característicos colocados em superfícies comerciais (como lojas de vestuário) e ainda marcas que hoje em dia já utilizam propositadamente odores na produção do que comercializam: aqui podemos referir o caso português da marca de calçado LEMON JELLY¹⁸ que coloca o odor a limão em todas as suas criações de calçado.

“No interior do stand cheira a limão, o aroma característico de todos os pares de sapatos ou botas com o selo Lemon Jelly. O cheiro “é impregnado no próprio material. Definimos a essência que queríamos e esta foi introduzida. Leva um a dois anos a desaparecer, ou seja, perdura no tempo”, explica Ricardo Oliveira, responsável de marketing da empresa. A lei portuguesa, de facto, não se obsta ao registo de marcas olfativas desde que os outros requisitos gerais estejam igualmente cumpridos. Além deste, até há pouco tempo, exigia-se precisamente a representação gráfica da marca o que dificultava de forma especial este tipo não convencional. Agora que a representação gráfica já não é exigida, poderá talvez verificar-se o início da aceitação.

¹⁶ Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/eu/eu213pt.pdf> - 30/4/2018

¹⁷ Disponível em <http://www.jpereiradacruz.pt/pdf/Acordo%20ADPIC%20TRIPS.pdf> – 30/4/2018

¹⁸ Consultado em http://lifestyle.publico.pt/noticias/376674_ricardo-oliveira-defende-o-aroma-e-as-cores-da-lemon-jelly - 15/04/2018

Já temos alguns casos de permissão de registo que importa salientar: no Reino Unido já foi concedido o registo de um aroma de rosas para assinalar pneus e de cerveja para palhetas para dardos. No Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia foram recusados mais de 20 pedidos (incluindo aromas de baunilha, de limão e de morango maduro no caso EDEN¹⁹). No entanto, é de salientar que já começou a ocorrer. O Acórdão Sieckmann que veremos em detalhe mais à frente é fulcral neste ponto²⁰- importa referir que o caso de registo concedido das bolas de ténis com odor a relva cortada de fresco foi concedido 3 anos antes do restritivo Acórdão Sieckmann ser proferido no Benelux. A apreciação do Tribunal de Justiça e da doutrina mostra-se um pouco dividida. Ambos se mostram reticentes quanto a conceder o registo de marcas olfativas, no entanto, baseados em premissas distintas. Para o Tribunal de Justiça a questão incide unicamente sobre a representação gráfica. Já para a doutrina, passa por dois pontos: 1) A possibilidade do sinal; 2) A capacidade distintiva do sinal.

Coloca-se a questão: pode um sinal olfativo servir como indicação de proveniência empresarial?

Geralmente, as fragrâncias costumam evocar recordações e não nomes;

- Para certos autores isto significa uma inaptidão distintiva;

- Para outros, não implica esta inaptidão distintiva (não pressupõe o conhecimento efetivo da empresa titular da marca).

A questão aqui passa pela ponderação: um odor pode evocar uma recordação que se pode associar a um produto/serviço e conseqüentemente a uma determinada marca. Podemos crer que não é necessário que um odor reconduza diretamente a uma marca específica, mas que conseqüentemente, ao evocar um certo produto/serviço o faça de qualquer forma.

Outra questão prende-se com a capacidade limitada do Homem para identificar odores. O olfato não é o único sentido que temos, mas é de facto apurado. Se o Homem consegue diferenciar odores – que fazemos diariamente a qualquer segundo, não terá ele capacidade para identificar um odor em particular?

- Para certos autores é considerada uma limitação.

¹⁹ Consultado em <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4382308.stm> - 10/04/2018

²⁰ Ac. de 12.02.2002, Proc. n° C-273/00, consultado em <http://curia.europa.eu/jurisip>.

- Para outros, a limitação é suprida pela capacidade de diferenciação de odores tratando-se, mais uma vez, de uma questão de ponderação.

Por fim, ainda podemos referir brevemente outros obstáculos que podemos encontrar face às marcas olfativas:

- O caso dos aromas meramente descritivos;
- O caso dos aromas usuais;
- A teoria da funcionalidade aposta às marcas olfativas;
- A “*fragrance depletion*” associada ao odor.

As Marcas Gustativas: relacionam-se em parte com a anterior, embora se lhe associe ainda mais uma questão a contornar: a dificuldade de preencher o requisito obrigatório da *capacidade distintiva*. Devemos ainda repescar a questão da liberdade de concorrência referindo um caso predominante no âmbito deste tipo de marca: a marca de produtos farmacêuticos ELI LILLY²¹²² intentou um processo de registo do sabor de um morango maduro para os seus produtos²³. Claro está, o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia recusou o pedido fundando-se na proteção da liberdade de concorrência, afirmando que “*qualquer fabricante de produtos farmacêuticos possui o direito de acrescentar o sabor de morango artificial aos seus produtos com a finalidade de disfarçar qualquer gosto desagradável que eles possam ter ou simplesmente com a finalidade de os tornar agradáveis ao paladar. Se ao recorrente fosse dado um direito de exclusivo de utilizar esse sinal nos termos do artigo 9º do RMC, isso interferiria indevidamente com a liberdade dos seus concorrentes.*” O caso terminou assim com a recusa deste direito de exclusivo à marca por consubstanciar uma ameaça à liberdade de concorrência. Nos Estados Unidos, também a marca

²¹ Registos associados à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

²² Decisão da 2ª Câmara de Recurso do IHMI, de 4.08.2003, Processo nº R 120//22001 - 2; recurso interposto por Eli Lilly and Company.

ORGANON²⁴ tentou registar o sabor a laranja nos seus produtos farmacêuticos, mas a decisão foi novamente a de recusa pelos mesmos motivos enunciados.

As Marcas Táteis: no seguimento dos dois últimos tipos, também os problemas associados às últimas se podem colocar à presente. Em concreto, é de assinalar o passo importante que a Colômbia deu para a definição de como o Departamento Nacional de Marcas deve entender e processar o registo deste tipo graças ao caso OLD PARR²⁵ onde o fabricante da respetiva bebida reivindicou a proteção da garrafa do seu produto como marca. Ainda é de assinalar o registo alemão de 2015 da marca UNDERBEG²⁷ relativamente a cervejas e outras bebidas alcoólicas em braille.

2.3 GESTÃO DA MARCA – Âmbito legal

Hoje em dia, o mercado não pode ser limitado a nível nacional – tem, necessariamente, que ser contemplado e compreendido noutros níveis: no plano da União Europeia no plano internacional. Sem esta contemplação e extensão do registo da marca não somos capazes de marcar uma posição no mercado e de reclamar algo que batalhamos para registar como a nossa marca juridicamente protegida.

No presente capítulo exploraremos esta regulação jurídica, partindo do nível nacional até ao da União Europeia e passando ainda pelo internacional.

²⁴ Registos associados à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

²⁵ Registos associados à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

²⁶ Consultado em https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Colombia_1_7115.aspx - 03/04/2018 - 10/3/2018

²⁷ Registos associados à marca disponíveis para consulta em <https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

²⁸ Consultado em <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41031695> - 10/04/2018

A nível nacional

Em primeiro lugar, importa referir o Código de Propriedade Industrial que começa por contemplar toda a propriedade industrial de forma mais generalista até se debruçar nas marcas.

O CPI é o documento nacional principal respeitante a toda a propriedade industrial, nomeadamente para as marcas (além de outros sinais). Toda a sua introdução generalista, definições, até ao tratamento mais em concreto de tudo o que concerne uma marca faz a inserção necessária do instituto da marca a nível nacional. É o nosso ponto de partida. Mais em particular, os artigos 12º e 13º do presente documento tratam as marcas registadas e os pedidos de registo das mesmas, respetivamente.

Posto isto, o outro documento relevante a nível nacional é a Diretiva de Marcas, falamos concretamente da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho e 16/12/2016²⁹. A nova Diretiva, designada por Diretiva da Harmonização, tem como principal objetivo uniformizar o regime aplicável nos vários Estados-Membros, facilitando a atividade transfronteiriça das empresas e aproximando os registos nacionais de algumas das regras que anteriormente vigoravam apenas para as marcas comunitárias, introduz alterações entre as quais: a eliminação da obrigatoriedade de representação gráfica da marca, facilitando-se a apresentação de marcas não convencionais e a clarificação das regras de indicação das classes e dos produtos e serviços no requerimento de pedido, de forma a conformá-las com a jurisprudência do TJUE. A presente diretiva deverá ser transposta até 2019.

A nível da União Europeia

A marca da União Europeia é regulada pelo EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia)³⁰³¹. Relativamente às marcas da UE, as mesmas

²⁹ Consultado em <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/eu/eu213pt.pdf> - 20/04/2018

³⁰ Consultado em <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-in-the-european-union> - 20/04/2018

³¹ Este instituto é um organismo da EU que regista marcas, desenhos e modelos que passam a ser válidos perante qualquer E-M da EU. Trata-se de um sistema que coexiste com todo e qualquer sistema de registo de marcas de qualquer país da EU. Consultado em <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pt> - 28/4/2018

conferem proteção às marcas de qualquer Estado-Membro presente e futuro para os utilizadores que optem por essa condição.

Como se processa? Basta um pedido para que, caso seja concedido, o registo valha sob todos os E-M da UE e não apenas para x ou para y Estado³². Isto é, sem necessidade de renovar este pedido caso um E-M que na altura não pertencia passe a fazer parte constitutivo da União. É válido por 10 anos e pode ser renovado indefinidamente.

Estas marcas são reguladas juridicamente através de alguns documentos, nomeadamente pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas³³ e pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017 que codifica tudo o que concerne a marca da União Europeia³⁴.

A novidade da não-obrigatoriedade de representação gráfica

Importante introduzir aqui uma novidade na marca da UE que produz grandes efeitos na marca nacional. Foi introduzida recentemente uma alteração que exclui a obrigatoriedade da representação gráfica de uma marca como requisito obrigatório aquando do registo de uma marca. Até então, um dos requisitos obrigatórios para o registo de uma marca era a representação gráfica da marca que se pretendia registar. Restringia automaticamente o leque de marcas que poderiam ser objeto de registo, dado que praticamente as únicas marcas que poderiam obter suporte gráfico seriam as marcas tradicionais, já tão conhecidas entre o público geral. Diversas marcas que se englobam dentro das “não-tradicionais” ou “novas marcas” não seriam passíveis de representar graficamente, daí que a posição dos tribunais quanto à aceitação de outras marcas para além das tradicionais fosse bastante restrita. Relativamente aos tribunais, ainda que os americanos sejam conhecidos pelo seu carácter mais flexível relativamente aos europeus,

³² Este pedido pode ser apresentado de forma online em <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/apply-now> - 28/4/2018.

³³ Consultado em <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/eu/eu213pt.pdf> - 30/4/2018.

³⁴ Consultado em <http://idet.fd.uc.pt/data/fileLEI20177135347.pdf> - 30/4/2018.

todavia continuam a não vier com muito bons olhos o loque das marcas não convencionais. No seguimento desta alteração relativa aos requisitos, uma questão necessita de ser colocada: fará agora sentido manter uma posição tão pouco flexível da parte dos tribunais? Agora que a representação gráfica já não consta como requisito obrigatório de aceitação de uma marca objeto de registo não poderá ser ponderada uma brecha de entrada para marcas além das tradicionais? Talvez a resposta possa ser afirmativa num futuro - esperamos nós - próximo.

No entanto, a posição pouco flexível da parte dos tribunais necessita de ser bastante trabalhada no sentido da aceitação nomeadamente das gustativas, olfativas, cromáticas, sonoras e táteis. As tridimensionais já são admitidas, desde que preencham os requisitos. Recuando um pouco na história, o CPI de 1940 apenas se referia a marcas nominativas (por exemplo: palavras, nomes de pessoas; localidades; palavras inventadas; letras e números), a marcas figurativas (por exemplo: desenhos, símbolos, emblemas, rótulos, fotografias) e a marcas mistas, conjugando elementos das marcas nominativas e das marcas figurativas. Importante referir que mesmo dentro desta previsão restrita, já se começava a debater a possibilidade de registo de marcas para além das tradicionais – nomeadamente tridimensionais, no caso comum das embalagens de produtos. O burburinho começara.³⁵

No CPI de 1995, o referido catálogo de marcas admissíveis foi largamente expandido, admitindo-se então sons e formas de produtos ou embalagens, numa enunciação que se manteve idêntica á de 2003. Portanto, para além das que já se enquadravam como possíveis de registo, são também contempladas outras marcas “não-tradicionais” ou “novas marcas” que surgem de forma não tão convencional

³⁵ A favor da admissibilidade do registo de marcas tridimensionais, pronunciavam-se nomes como NOGUEIRA SERÉNS (Marcas de Forma – Parecer publicado na Col. Jur. 1991, Tomo IV, pp. 58 e ss., LOBO XAVIER (em nota de concordância com este parecer, idem, pp. 78 e 79), PINTO COELHO (Lições de Direito Comercial, 1º Vol., 1957, p. 450 e ss.; e já assim no domínio da Lei de 21 de Maio de 1986, in Marcas Comerciais e Industriais, 1922, p. 67) e JUSTINO CRUZ, Código da Propriedade Industrial anotado, 1983, pp. 176 a 178; e em sentido contrário, FERRER CORREIA, por entender que, traduzindo-se a marca, necessariamente, num elemento extrínseco à própria estrutura do objeto (...) não poderá proteger-se como marca a forma do produto, mesmo quando não desempenhe, em relação a este, qualquer função (in Lições de Direito Comercial, vol. I, 1973, p. 323, nota 2).

quanto as outras, desde que respeitem os requisitos gerais necessários.³⁶ É precisamente no processo de exame dos requisitos de admissão ao registo de uma marca que surge a controvérsia.

Para que uma marca possa ser registada a nível nacional necessita de apresentar:

- a) Nome, firma ou a denominação social do requerente, respetiva nacionalidade e o seu domicílio ou sede social;
- b) Os produtos e ou serviços a que a marca se destina, agrupados por classes segundo, a Classificação Internacional de Nice;
- c) Procuração assinada pelo requerente ou respetivos legais representantes.

Até há pouco tempo também a representação gráfica da marca, com indicação de cores se tal for reivindicado, constituía um requisito a preencher aquando do pedido de registo de uma marca a nível nacional, no entanto este requisito será abolido com a transposição da Diretiva.

Previamente à apresentação do pedido de registo de uma marca é necessário ter em consideração certas características³⁷:

- a) Novidade: que não existam direitos anteriores obstativos, designadamente, não se encontre vigente nenhum registo de marca ou outro sinal distintivo do comércio confundível com o que se pretende registar (recomenda-se que seja pedido ao INPI uma pesquisa prévia de anterioridade);

³⁶ LUIS COUTO GONÇALVES (Objeto ... cit., p. 282), refere que os sinais não convencionais são os que não são independentes fisicamente do produto e que, por via disso, ou são apenas concetualmente autónomos (cor, sinal tridimensional), ou são apreensíveis por sentidos diferentes da visão (sons, aromas, sabores, taticidades). Mas não creio que possamos usar este critério (da independência física do produto) para distinguir estes sinais dos sinais tradicionais. Desde logo, porque este critério não funcionaria adequadamente com as marcas de serviço, que são normalmente independentes fisicamente do serviço que assinalam. Por outro, porque alguns dos sinais não tradicionais (como a cor em si mesma) podem ter completa autonomia física relativamente ao produto, podendo ser usados só na respetiva embalagem ou publicidade, sendo que outros (como o som) terão quase sempre essa autonomia, porque raramente estarão incorporados no próprio produto.

³⁷ Artigo 222º do CPI.

Com efeito há que ter alguns cuidados para que o sinal que se pretende registar não constituía, no seu todo ou relativamente a algum dos seus elementos:

- 1) “Reprodução ou imitação de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada;
- 2) 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 usados por outrem com as suas marcas registadas;
- 3) Reprodução, imitação ou tradução de outra marca notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.”³⁸

No entanto, esta novidade é apenas relativa. Significa que não são efetuadas buscas officinas para averiguar a novidade, ao contrário do que acontece com as patentes.

Podem coexistir no mercado diversas marcas idênticas desde que para designar produtos e/ou serviços não afins e não confundíveis. Isto denominado de Princípio da Especialidade.

- b) Distintividade: a capacidade de distinguir produtos ou serviços de outros produtos ou serviços idênticos ou afins de diferente proveniência empresarial.

Ressalvamos que o uso merece importância aqui embora o nosso sistema seja um sistema de registo constitutivo. As marcas podem – e devem – defender-se através de algumas estratégias. Estes cuidados são essenciais, dado que a sua não observação pode originar um atraso no processo de registo de uma marca ou a recusa. Aconselha-se, até por simples precaução, a realização da pesquisa prévia de anterioridade e a atenção relativa à constituição da marca que se pretende registar. O requisito da representação gráfica foi recentemente abolido: a 24 de Dezembro de 2015 foi aprovada pelo Parlamento Europeu uma nova Diretiva e um novo Regulamento contendo

³⁸ Consultado em <http://www.portal-lusofonia.org/images/stories/Ficheiros/marcas.pdf> -15/04/2018

alterações relevantes quanto às regras das marcas da União Europeia, bem como a atuação dos seus Estados Membros. Entra em vigor a 23 de Março de 2016 uma alteração crucial: a supressão da obrigatoriedade de apresentação de representação gráfica da marca da União Europeia, facilitando os pedidos de registo de marcas “não-tradicionais”.

O Acórdão Sieckmann³⁹

Em todos os casos que se seguiram à pronúncia deste Acórdão, os critérios Sieckmann e a sua pouca flexibilidade impactou e influenciou a decisão dos mesmos de forma bastante dura (damos o exemplo da concessão de registo das bolas de ténis que já referimos, 3 anos antes).

O requerente teria a pretensão de registar a marca olfativa “odor balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela” para vários serviços das classes 35,41 e 42 (tais como, restauração, publicidade, serviços de agricultura entre outros.) tal como consta no Acordo de Nice, já anteriormente referido. Este juntou a descrição do odor “substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico), uma amostra do odor e a respetiva fórmula química, nomeadamente “C₆H₅-CH = CHCOOCH₃”. O Tribunal começou por afirmar que as marcas olfativas podem ser registadas desde que cumpram os requisitos previstos para as marcas. Aqui se estabeleceram os “7 Critérios Sieckmann” para o registo de marcas olfativas.

Relativamente à representação gráfica, esta deve permitir que o sinal possa ser representado visualmente, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exatidão, e que essa representação seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. O Tribunal afirmou que o requisito da representação gráfica tem como função definir a própria marca e o escopo de proteção da mesma, de maneira a que seja possível determinar o objeto exato da proteção conferida. Considerou que a

³⁹ (Processo C-273/00 de 12/12/2002) - Disponível em [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/Lex%20UriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF)

[lex.europa.eu/Lex%20UriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF](http://eur-lex.europa.eu/Lex%20UriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF) – 02/05/2018

descrição ainda que gráfica não era suficientemente clara, precisa e objetiva. Uma amostra de um odor não é suficientemente estável ou duradoura, podendo haver oscilações devido às temperaturas, altitudes ou simplesmente com o passar do tempo. E quanto à fórmula química poucas pessoas reconheceriam, nessa fórmula, o odor em questão. No entanto, este caso foi decidido pela câmara de recurso do IHMI e não pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Dado isto, nunca saberemos se o entendimento do Tribunal seria contrário ao do Instituto.

Embora no Acórdão se trate mais em pormenor a questão das marcas não-tradicionais olfativas, o mesmo afetou as marcas não-tradicionais no seu todo devido ao estabelecimento dos que ficaram conhecidos como “Critérios Sieckmann”. Este Acórdão estabeleceu certos requisitos de admissão – bastante rígidos– para as marcas não-tradicionais e a partir desse momento, nenhuma outra olfativa foi admitida na União Europeia. É fácil denotar como este Acórdão veio obrigar-nos a retroceder passos relativamente à União Europeia, face ao caso das bolas de ténis com odor a relva acabada de cortar.

Ele ficou conhecido como “restritivo” que muitas vezes é citado em Tribunal perante vários casos quando um Tribunal demonstra uma atitude e mentalidade pouco flexíveis perante as “novas marcas”. Com a novidade da não-obrigatoriedade da representação gráfica de uma marca não-tradicional ponderamos agora se este Acórdão continua a fazer algum sentido.

A nível internacional

Importa aqui referir o Acordo de Madrid e o Protocolo de Madrid⁴⁰ Tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ratificados por vários países por todo o mundo, incluindo a maioria dos países europeus, os EUA, o Japão, a Austrália, a China, a Rússia e desde outubro de 2004, a União Europeia (UE) – a partir deste momento, o sistema de marcas da União Europeia e o proclamado sistema de marcas de Madrid encontram-se ligados, sendo agora possível tanto apresentar um

⁴⁰ Consultado em <http://www.gddc.pt/siii/docs/dec31-1996.pdf> - 30/4/2018

pedido de internacional baseado numa marca da EU como designar a UE num pedido internacional.

O Acordo de Madrid (relativo ao Registo de Marcas Internacionais) e o Protocolo Referente ao Acordo de Madrid⁴¹ oferecem aos titulares de uma marca a possibilidade de verem as suas marcas protegidas em vários países, bastando o depósito de um pedido diretamente junto da secretaria internacional da OMPI⁴².

Relativamente a uma marca internacional, o titular pode optar por proteger a sua marca em todos os países contraentes da União de Madrid⁴³ ou apenas nos países que selecionar consoante o seu interesse. A referida marca passará a ter, nos países em questão, o nível de proteção equivalente a uma marca nacional. O pedido de registo de uma marca internacional é feito à Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI⁴⁴ através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Para ser aposto um pedido de registo de marca internacional é necessário que a marca seja previamente registada ou pelo menos que o pedido de registo seja apresentado em Portugal. No entanto, é preciso ter em conta que a o pedido de concessão de registo pode ter mais do que um desfecho. É possível que a marca seja recusada em alguns países e aceite noutros. Após a submissão do pedido, o INPI recebe-o e confirma se o pedido internacional é igual ao pedido da marca nacional e remete-o para a OMPI. A OMPI elabora um exame formal para verificar se todos os requisitos se encontram cumpridos e avisa o requerente de qualquer problema que surja com o mesmo.

Após o que o registo internacional segue a tramitação do processo que cada um dos países escolhidos prevê para o seu registo nacional de marcas. Os países possuem de um prazo para recusar o registo no seu território. Caso o mesmo não seja feito, o registo considera-se concedido. Uma espécie de silêncio concordante.

Este tipo de registo permite que a proteção possa ser alargada a outros países em qualquer altura, devido a alteração de circunstância que impediram previamente o

⁴¹ Pode ser consultado em <http://www.gddc.pt/siii/docs/dec31-1996.pdf> - 28/04/2018

⁴² Consultado em http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf - 28/4/2018

⁴³ Consultado em http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf - 20/04/2018

⁴⁴ Consultado em <http://www.wipo.int/portal/en/index.html> - 10/03/2018

registo ou apenas à vontade do requerente possuir proteção da sua marca em países que inicialmente não tenha requerido.

2.4 GESTÃO DA MARCA – Âmbito da gestão

A Propriedade Industrial – juridicamente compreendida no Código de Propriedade Industrial– atribui a cada sujeito os valores compreendidos pelas inovações que lhe correspondem, bem como a respetiva capacidade distintiva. No essencial, reconduz-se à proteção do valor da inovação e da capacidade distintiva que daí advém.

A função principal da marca é identificar os produtos ou serviços resultantes de determinado empresário dado que a cada produto/serviço de cada empresário se atribui uma característica distintiva para evitar que numa sociedade dotada de uma multiplicidade de produtos, serviços e empresários corra vários riscos, nomeadamente o da confusão.

Sendo um instrumento estratégico fundamental para a atividade das empresas, é facilmente compreensível a necessidade de conjugação do interesse da empresa com os interesses gerais dos clientes e demais *stakeholders* para que não se abra possibilidade a posições abusivas e de forma a que o seu uso seja delimitado. Esta conjugação de interesses implica que estes direitos estejam conformes e não se enquadrem numa situação de concorrência desleal⁴⁵.

Possui duas vertentes:

1. Implica que não seja possível criar situações de monopólio com conteúdo diverso do que é atribuído pela lei;
2. Implica que não seja juridicamente possível criar outras situações de monopólio para além das previstas por lei, nomeadamente através da repressão da concorrência desleal.

O conteúdo dos referidos direitos é delimitado por lei e apenas dentro destes limites é possível que os respetivos titulares exijam proteção jurídica. Na situação de um sujeito que esteja a utilizar um direito sem o mesmo ter sido previamente ou no

⁴⁵ Artigos 317º e 318º do CPI.

entretanto registado pelo mesmo, esta utilização não confere direito algum sobre esse sinal distintivo. No entanto, a lei prevê esta situação, reconhecendo prioridade no registo do mesmo.⁴⁶ Como já referido, para que um sujeito possa livremente gozar dos direitos e deveres inerentes a uma marca em particular, deve preencher as suas prescrições legais – designadamente a de registo.

Alguns conceitos relevantes: Brand Equity, Brand Loyalty, Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Association

AAKER (1991) foi um dos pioneiros do conceito de Brand Equity (Valor da Marca) na história e definiu-o como “*Um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, ao seu nome e símbolo, que se adicionam ou se subtraem ao valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela.*”.

Com isto, AAKER definiu 5 componente do valor da marca para a criação de valor para o consumidor e para a empresa. Segundo ele:

1. Lealdade à marca;
2. Notoriedade;
3. Qualidade percebida;
4. Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida;
5. Outros ativo de proprietário da marca como patentes: *trademarks*, relações com os canais de distribuição.

Relativamente a Brand Loyalty (Lealdade à Marca), podemos voltar a associar este conceito a AAKER (1991) que define a situação como “*Uma situação que reflete a probabilidade de o cliente estar ou não disposto a mudar de marca, especialmente quando esta pode ou não sofrer alterações a nível de preço ou das próprias características do produto*”. A lealdade à marca é um dos grandes pilares do marketing e é uma medida de ligação do consumidor à própria marca – sendo um ativo-chave da Brand Equity.

Passamos ainda pela Brand Awareness (Conhecimento da Marca) para referir que é a capacidade de um potencial consumidor reconhecer e relembrar uma determinada marca que é parte constituinte de um conjunto alargado de outros

⁴⁶ Artigos 71º e 190º do Código de Propriedade Industrial.

produtos/serviços. O conhecimento da marca está assim envolvido num contínuo e envolvente sentimento com a marca que vai desde um sentimento incerto, ou seja, o sentimento inicial até a uma crença de que a marca ou o produto de determinada marca é o único na sua categoria de produtos.

Ainda referimos a questão da Perceived Quality (Qualidade Percebida) que se pode definir como a perceção que o consumidor tem da qualidade/superioridade de um produto ou serviço relativamente às alternativas que lhe são apresentadas. Esta qualidade cria satisfação relativamente ao cliente e valor de forma consistente e lucrativa, que é precisamente o que pretendemos alcançar com a nossa marca.

Por fim, uma breve associação à marca (Brand Association) pode ser feita – estas associações representam a base para a decisão de compra e constituição de lealdade para com a marca da parte do consumidor. Fazem-se a partir dos estímulos da marca e é algo que se associa à memória da marca – são todos os pensamentos relacionados com a marca: sensações, perceções, imagens, experiências, crenças e atitudes (KELLER e KOTTLER, 1991/1996/2012).

Todos os conceitos que brevemente consideramos e analisamos neste capítulo são parte consistente da criação e manutenção de uma marca, da perspetivação da gestão. Não seria concebível analisarmos também esta perspetiva da gestão sem, pelo menos, as brevemente associarmos à marca.

Registo vs. Uso: a importância do uso no sistema de registo constitutivo português

O registo é a única forma legal de a proteger uma marca, um logótipo ou outros sinais de serem usados abusivamente sem autorização do seu respetivo titular.

Além disso, através de outra perspetiva conseguimos compreender que é também um importante passo para que uma marca se afirme no mercado. Embora um produto possa ser ultrapassado na mente do consumidor por outro, uma marca bem afirmada no mercado permanece de forma eterna, nem que seja para ser simplesmente recordada com carinho por já ter existido e ter marcado uma indústria/sector de atividade – não sendo necessário para isso necessariamente que ela saia do mercado.

Entre nós vigora um sistema de registo de tipo constitutivo. Encontra-se plasmado no CPI nos respetivos artigos 224º e seguintes. Relativamente à marca da União Europeia o sistema de registo que se prevê é igualmente constitutivo, tal qual o nosso nacional. O que significa que sem registo não existe um direito de exclusivo para o detentor da marca – o registo prevê-se fundamental.

No entanto, nem todos os sistemas funcionam de igual forma. Países, por exemplo, como os Estados Unidos da América e a Alemanha valorizam mais a questão do uso do que do próprio registo (não sendo, contudo, excludentes).⁴⁷ Em Portugal, não só o desfecho do pedido de registo de uma marca tem importância. Já o momento do pedido do registo de uma marca é relevante: é no momento do pedido de registo que se recebe o número atribuído ao pedido, bem como a data e a hora do início do processo correspondentes – é denominado de “cartão de identidade” da respetiva marca.

Posto isto, importa demonstrar que cá o uso não deixa de ser importante face a figuras como:

- Marca Livre⁴⁸: o uso de uma determinada marca por prazo não superior a 6 meses tem, relativamente a essa marca, prioridade no seu registo, direito de reclamar do pedido de registo apresentado por terceiro e direito de recorrer judicialmente contra a decisão de concessão de outro registo - tal como indicam os referidos artigos. A prova documental de quem pretenda usufruir é imprescindível. Ultrapassado o referido prazo subsiste o direito de se opor ao registo por 3º, se este pretender fazer concorrência desleal ou se esta for possível independentemente da sua intenção e ainda o direito de anulação do registo de marca de 3º, se este pretender fazer concorrência desleal ou se esta for possível independentemente da sua intenção⁴⁹;

⁴⁷ Nestes países, mais do que o próprio registo de uma marca, importa demonstrar o uso que o detentor de uma marca faz de uma certa marca no comércio. Ainda que se possa de igual forma registar uma marca nesses países, a prova do uso é fundamental mesmo no processo de registo. O primeiro passo para o registo de uma marca num desses países é precisamente a prova de que já se utilizava a marca em questão numa atividade de comércio – daí que se valorize em particular a questão do uso. Consultado em <http://www.protectia.eu/marcas/obligacion-uso-marca-registrada-usa/> - 20/04/2018.

⁴⁸ Arts.º 227º, 236º/1, 17º/1 e 41º do CPI.

⁴⁹ Arts.º 239º/1/e) e 266º/1 do CPI.

- Marca Notória⁵⁰: o uso de uma marca notoriamente conhecida no território que se refere, consubstancia a recusa de registo de marcas que lhe sejam afins ou similares. Importa o território a que se refere e está sujeita ao princípio da especialidade⁵¹, não rompendo com ele apenas importando aos consumidores do tipo de produto que se refira em particular. É necessário que se seja registada;
- Marca de Prestígio⁵²: sem prejuízo do artigo anterior e do estabelecido relativamente a marcas notórias, esta marca em particular rompe por sua vez com o princípio da especialidade, importando mesmo na situação em que o consumidor não consuma aquele produto em específico desde que relativamente à marca que se pretenda registar seja verificada a sua similitude com uma notoriamente conhecida no território nacional ou na Comunidade Europeia, desde que essa similitude seja provada ou exista um risco de prejuízo da mesma. É necessário que quando uma marca reclame a registe, pois operamos perante um sistema de registo constitutivo;
- Trade Dress⁵³: uma figura bastante controversa. Não se encontra juridicamente consagrada na legislação nacional, embora possa ser retirada do artigo 242º do CPI. Também o artigo 240º “a refere sem a referir” em “*constituam reprodução ou imitação de determinado aspeto exterior, nomeadamente de embalagem, rótulo, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem com as respetivas formas nas suas marcas registadas*”. A nível jurisprudencial, CARLOS OLAVO refere-se a ela como “*o aspeto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público*” o qual pode abranger tanto o produto, como o próprio estabelecimento. Importa referir esta figura para a importância do uso no contexto nacional dado que a mesma se reporta à forma como uma palavra pode ser considerada marca quando os elementos que constituem esta figura são colocados de maneira a denotar a origem do produto: o conjunto dos referidos elementos é denominado de *trade dress* e deverá ser capaz de adicionar ao produto uma capacidade distintiva clara dos seus concorrentes. Só preenchendo estas características será

⁵⁰ Arts.º 241º/1 e 323º/d) do CPI.

⁵¹ Traduz o limite respeitante ao âmbito em causa.

⁵² Artigo 242º do CPI.

⁵³ Artigo 242º do CPI.

merecedora da proteção pelo exclusivo – o uso aqui é relevante pois só com o uso e o conhecimento notório destes elementos que constituem a referida figura a marca adquire um reconhecimento notório do qual advém a capacidade de ser registada e dessa forma gozar da proteção exclusiva.

- Uso sério da marca⁵⁴: sem ele, a marca corre o risco sério de caducar. O uso sério de uma marca é uma das formas de manutenção de uma marca sem que a mesma corra o risco de se extinguir. No caso de marcas que adquiram um prestígio ou conhecimento notório, uma das estratégias que pode ser utilizada para tentar evitar esta situação é a criação de marcas defensivas⁵⁵. Esta “marca defensiva” é uma marca que se regista não com o propósito de ser usada, mas apenas para criar um âmbito de proteção à “marca principal”, com o objetivo de prevenir possíveis ações de infração.
- Secondary Meaning: na Alemanha denominada de *verkehrsgeltung*, depende muito do uso na medida em que apenas pelo uso frequente, constante e com notoriedade se pode adquirir o secondary meaning. Esta figura é avaliada e ponderada caso-a-caso e depende de inúmeros fatores, um deles, o uso. Precisamente, esta figura apenas pode ser provada adquirida através de uso continuado e intenso que atribui à marca uma eficácia distintiva.

Os sistemas de registo

O registo de uma marca permite:

- Valorizar o investimento financeiro e intelectual que é apostado no desenvolvimento de novas marcas;
- Atribuir um direito exclusivo, protegendo a sua marca de cópias, nomeadamente de produção, fabrico, venda ou exploração económica – este direito exclusivo “nasce” com o registo da marca, logo é importante que seja realizada;
- Impedir que seja registada uma imagem igual ou similar para serviços ou produtos idênticos;

⁵⁴ Artigo 268º do CPI.

⁵⁵ Consultado em http://www.clarkemodet.com/pt_PT/actualidade/blog/2015/03/registro-de-marcas-defensivas.html#.Wtdne9PwafQ – 10/03/2018

- Serem passíveis de utilização as referências “marca registada”, “MR” ou ® após o nome da marca, o que transmite uma imagem de solidez da marca para o exterior;
- Ceder o registo ou as licenças de exploração a terceiros, a título gratuito ou oneroso. O registo de uma marca permite obter um direito de exclusivo sobre a marca que podem – e deve – ser utilizado para a proteger contra potenciais infrações e terceiros que, de alguma forma, possam ameaçar a marca.

Relativamente à propriedade e ao registo destes direitos, reportando-nos mais em exatidão à figura das marcas e conforme a lei portuguesa, é para eles estabelecido um sistema constitutivo de registo. No âmbito dum sistema constitutivo, o direito apenas existe se estiver registado a favor do titular – por conseguinte, não haverá direito exclusivo algum se o mesmo não se encontrar. No entanto verificam-se exceções tais como a marca livre, o *trade dress*, a marca notória e a marca de prestígio. Em Portugal, as marcas são registadas perante o INPI⁵⁶.

O registo de uma marca em Portugal

O sistema de registo de uma marca em território nacional é constitutivo e encontra-se sob a jurisdição do INPI e pode ser feito *online*; ou *offline/em* papel, por correio ou ainda presencialmente. Caso o sujeito pretenda realizar o registo *online*, o *website* do INPI⁵⁷ indica todos os elementos a ter em conta previamente, durante e após o pedido de registo de uma marca. É regularmente utilizado pois a tramitação do processo é geralmente mais rápida. Por outro lado, caso pretenda fazer *offline*, presencialmente ou em formato de papel, pode ser realizado na sede do INPI⁵⁸ ou através do correio para a mesma morada, num dos Centros de Formalidades de Empresas⁵⁹ ou ainda nos Balcões das Conservatórias de Registo Comercial de Coimbra, Lisboa e Porto⁶⁰.

⁵⁶ Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

⁵⁷ Consultado em <http://inpi.justica.gov.pt/> - 12/03/2018.

⁵⁸ Morada: INPI – Serviço de Atendimento Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa

⁵⁹ Respetivas moradas em <http://inpi.justica.gov.pt/Contactos/Outros-contactos-uteis>

⁶⁰ Respetivas moradas em <http://inpi.justica.gov.pt/Contactos/Outros-contactos-uteis>

O efetivo registo atribui ao detentor da marca alguns direitos. O mais preponderante é o direito de exclusivo atribuído pelo registo da marca⁶¹, nomeadamente o direito de impedir que terceiros sem o seu consentimento possam usar, no exercício de uma atividade económica, qualquer sinal ou afim em produtos/serviços idênticos ou afins do registado. O que emana destes direitos é um direito absoluto que confere proteção aos sinais distintivos, mais concretamente ao respetivo titular do mesmo, concedendo-lhe uma possibilidade de uso exclusivo, dentro do âmbito jurídico que a lei lhe reconhece a sua eficácia.

Marcas “Top of Mind”

“*Top of mind*” é um termo em inglês utilizado na área do marketing para denominar uma marca que se posicione estrategicamente na mente do público e do consumidor. Podemos entender por “*top of mind*” a marca que surge em primeiro lugar quando uma pergunta não solicitada sobre uma categoria é solicitada a um cliente. É a percentagem de clientes que pensa nessa determinada marca primeiro e uma medida para verificar como as marcas estão bem posicionadas nas mentes dos clientes. É geralmente representada através de percentagens. O dicionário MACMILLAN define-a como sendo: *a primeira prioridade*⁶². Geralmente, alcançar o estatuto de “*top of mind*” é o maior desafio para uma marca. Nenhuma marca “nasce” assim sendo, mas pode ir trabalhando e escalando até alcançar esse patamar.

Isto significa que a marca mais “*top of mind*” é a marca que está a ser mais consumida? Não necessariamente. Posicionar-se no “topo da mente” do consumidor não significa que o consumidor a vá de facto consumir. Podemos entender que talvez seja o primeiro passo para que uma marca se estabeleça no mercado, o segundo, para que este posicionamento traga benefícios reais e económicos tem haver com a dedicação ao seu público. São passos dados em conjunto, cada um no seu tempo certo, mas ambos necessitam um do outro, complementando-se. O posicionamento pode definir-se como

⁶¹ Artigo 258º do CPI.

⁶² <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/top-of-mind> - 7/5/2018

sendo o lugar que o produto ocupa na mente do consumidor quando comparado com ofertas alternativas⁶³.

No entanto, reforçamos a ideia de que uma marca não necessita de fugir ao tradicional para ser qualificada dentro do que referimos. Existem inúmeras marcas tradicionais que se enquadram perfeitamente – têm, no entanto, que reunir certas características como as que abordamos na presente dissertação.

Marcas de Prestígio e Marcas “Top of Mind”

Como podemos definir uma marca de prestígio? O nosso legislador (ainda) não nos fornece uma definição concreta para nos podermos socorrer. No entanto, existem certas características que retiramos da observação que nos auxiliam na construção desta figura bem como várias opiniões doutrinárias relevantes.

COUTO GONÇALVES (2017) acredita que tal categoria de marca deverá gozar de excecional notoriedade e de excecional/atração e/ou satisfação junto dos consumidores. Nas palavras do autor, a excecional notoriedade significa que *“a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços”* 156. Por seu turno, a excecional atração e/ou satisfação junto dos consumidores significa que *“a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico evocativo junto do público consumidor ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor”*⁶⁴.

Outra voz que se pronuncia é a de PEDRO SOUSA E SILVA (2012) que considera que *“a marca deverá possuir uma individualidade acentuada – não se tratando, pois, de um sinal já usado por outrem noutros ramos de atividade económica – a par de um elevado cunho de originalidade ou peculiaridade, não podendo consistir naquilo que é designado por marca fraca (intrinsecamente dotada de reduzida eficácia distintiva)”*⁶⁵.

⁶³ Dra. Susana Costa e Silva – Universidade Católica do Porto

⁶⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto, Manual de Direito Industrial, cit., p. 260.

⁶⁵ SILVA, Pedro Sousa e, Direito Industrial: noções fundamentais, cit., p. 417.

Surge aqui a discussão da proveniência da tal “notoriedade adquirida”. Para ambos os autores é indiferente se esta notoriedade é proveniente de uma especial qualidade da marca ou de uma campanha publicitária que funcionou bastante bem junto do público. O certo é, que as marcas de prestígio, são marcas bastante conhecidas entre os consumidores e que causaram um impacto positivo notável. Seja porque razão for, como referido. Em cada diferente setor do mercado existem várias marcas a serem consideradas “de prestígio” relativamente ao seu setor em específico.⁶⁶

Esta figura provoca bastantes discussões e podemos referir sucintamente a discussão relativa ao Artigo 256º do CPI, que se refere à Declaração de Intenção de Uso que uma qualquer marca é obrigada a fazer de 5 em 5 anos. A questão que aqui se coloca é se estas marcas “especialmente notáveis” necessitam igualmente de o fazer ou, dadas as suas características peculiares, poderão ser isentas. Efetivamente dadas a sua peculiaridade levanta várias questões relativamente à sua proteção e ao seu estatuto “especial”.

A marca de prestígio não é uma marca “original”/“tradicional” no seio das marcas e a sua constatação e proteção surgiu de acordo com a necessidade dos tempos e a atualização da sociedade em que vivemos. Rompe com o Princípio da Especialidade⁶⁷ e beneficia de uma certa proteção alargada devido à sua *uniqueness*. Apenas podemos tomar em consideração critérios quantitativos e qualitativos para tentar desmistificar esta figura – não tendo, no entanto, certeza absoluta relativamente a eles, baseando-nos ainda em suposições.

Como refere a famosa marca de pneus PIRELLI,⁶⁸ *“Prestígio é uma palavra utilizada de forma comum em marketing para tornar uma marca mais atraente. No entanto, para realmente entender e definir uma marca de 'prestígio'; é preciso começar com a palavra em si. Prestígio é sinónimo de respeito, reputação e prestígio. Ao analisar marcas e produtos com base nesses critérios, o número de marcas elegíveis*

⁶⁶ A consultora Brand Finance lançou, por exemplo, as 20 marcas de prestígio no mundo da cosmética. Pode ser consultado em <https://exame.abril.com.br/marketing/as-20-marcas-de-beleza-mais-valiosas-do-mundo/> - 2/5/2018

⁶⁷ Artigo 16º do Acordo TRIPS.

⁶⁸ Disponível em <https://www.pirelli.com/global/en-ww/road/what-does-prestige-mean#> - 3/05/2018

que podem realmente reivindicar o selo de prestígio é pequeno - essas marcas são guiadas por valores fortes e uma reputação de classe mundial". No entanto, a questão que relevante é: poderão ser todas as marcas de prestígio consideradas marcas "top of mind"? Podemos ponderar se efetivamente é automático que uma marca que possa ser considerada "de prestígio" (já com todas as características e *uniqueness* que necessitamos de ter em conta) possam ser consideradas "top of mind". Por outro lado, é muitas vezes associado às marcas de prestígio uma característica muito forte de rentabilidade. Como não temos uma definição legal estatuída e apenas vozes doutrinas que se pronunciam, não sabemos precisar qual delas será a mais precisa.

Será que a rentabilidade de uma marca de prestígio é efetivamente uma característica obrigatória da mesma? Normalmente quando, em cada sector, nos referimos às que consideramos de prestígio, dentro da lista são referidas as mais rentáveis para o mercado. Por outro lado, não sabemos precisar se a rentabilidade é uma característica essencial de uma marca "top of mind": como já referimos, um dos maiores objetivos – pelo menos económicos – de uma marca quando escala para ser "top of mind" do consumidor é necessariamente a gratificação económica, no entanto, não sabemos precisar a sua essencialidade dada a falta de estatuição por parte do legislador. É efetivamente sempre uma questão de ponderação e de opinião, daí que as marcas sejam, na sua generalidade, uma questão bastante controversa perante a jurisprudência e a doutrina. E sem o auxílio legislativo, não passam tudo de meras conceções que se vão ajustando à sociedade e aos tempos. No entanto, são questões interessantes de ponderar face o tema em análise.

Marcas Notórias e Marcas "Top of Mind"

O que distingue uma marca notória de uma marca de prestígio? De facto, são duas classes bastante peculiares e dada a sua notoriedade, valor, abrangência e intensidade face o público em geral surgiram no desenrolar da história das marcas. Mais uma vez o legislador não se pronuncia e recorreremos a um critério quantitativo, pois para esta classe de marcas importa que sejam conhecidas por uma parte substancial do público relevante. Qualitativamente, esta questão de *público relevante* é levantada e

questiona-se se este público efetivamente importará no geral ou apenas relativamente a um sector específico da marca em questão⁶⁹.

Outra questão prende-se com o esgotamento da marca por se começar a utilizar o nome da marca como nome do bem: por exemplo, “*chiclet*”. “Chiclet” é o nome da pastilha elástica produzida por uma marca de nome “Chiclets” que, com o seu uso intensivo, o público em geral começou a denominar de forma comum as pastilhas elásticas como “*chiclets*”. Não é essencial referir aqui que é uma forma de esgotamento de uma marca por uso excessivo, contudo ressalva-se.

No entanto, importa-nos questionar se: poderão as marcas notórias ser consideradas marcas “*top of mind*”? A conceção é similar à que já fizemos relativamente às marcas de prestígio pois, em variadíssimos pontos, elas se tocam e a certeza que temos relativamente a umas e a outras é a essencialmente a mesma. Apenas vamos sabendo que uma marca para ser considerada de prestígio, além dos critérios comuns que se aplicam às de prestígio e às notórias, necessitam de passar por um segundo exame de: especial reputação. Ou seja, estas duas marcas não são exatamente idênticas pois, às de prestígio, necessitamos de acrescentar este exame. No entanto, nas restantes características possíveis de aferir, são bastante similares.

É apenas de ressaltar que, tanto relativamente a marcas de prestígio como a marcas notórias, estas categorias são abrangidas e conhecidas como “marcas populares”. Embora o legislador não se ocupe delas, é de ressaltar que a nível internacional elas merecem um tratamento diferente. De facto “*gozam na maioria dos países de proteção contra sinais que são considerados uma reprodução, imitação ou tradução dessa marca, desde que sejam suscetíveis de causar confusão no setor relevante do público. As marcas conhecidas são geralmente protegidas, independentemente de estarem registadas ou não, relativamente a bens e serviços idênticos ou similares àqueles para os quais adquiriram a sua reputação. Em muitos países, eles também são, sob certas condições, protegidos por bens e serviços diferentes. Deve notar-se que, embora não exista uma definição detalhada comumente aceita sobre o que constitui uma marca bem conhecida, Os países podem tirar proveito*

⁶⁹ Neste sentido: Luís Couto Gonçalves, Direito de Marcas, Coimbra 2003, p. 146

da *Recomendação Conjunta da OMPI sobre Disposições sobre a Proteção de Marcas Notoriamente Conhecidas*⁷⁰, refere o website da OMPI.

4. CASOS JURISPRUDENCIAIS

4.1 Caso N° 1: Loubotin vs. Yves Saint Laurent America

Desde 1992 que a aclamada Loubotin utiliza as distintas solas de sapatos de salto-alto femininas pintadas de vermelho, normalmente, contrastando com o exterior do sapato de uma outra cor, o que se popularizou e a marca ganhou intensa notoriedade na indústria – o que levou a que, no ano de 2008, intentasse uma ação de *trademarking* ao abrigo do Instituto de Patentes dos Estados Unidos da América (“PTO”), a qual foi concedido e a “sola vermelha” foi considerada marca registada da marca em Janeiro de 2008. Ficou registada como “*A marca consiste numa sola de sapato lacada de vermelho*”⁷¹. A descrição fez-se acompanhar de um diagrama que demonstrava exatamente a localização da cor da sola num sapato de salto alto feminino.

No ano de 2011, a Yves Saint Laurent preparava-se para lançar uma linha de sapatos de salto alto em várias versões monocromáticas em roxo, verde, amarelo e, entre as quais, se inseria uma versão de cor vermelha. Os sapatos eram desenhados para serem dessa mesma cor inteiramente, sem qualquer contraste ou coexistência parcial de outra cor. No entanto, a marca francesa (Loubotin) intentou uma ação contra a sua concorrente americana (Yves Saint Laurent), afirmando que a americana estaria a utilizar indevidamente a “sola vermelha”, marca previamente registada pela francesa, alegando que tal estaria a violar a marca registada pela primeira, pedindo que os alegados sapatos fossem retirados de imediato do mercado.

As marcas entraram em negociações. No entanto, estas negociações falharam e sem intenção de se alongarem a Loubotin, em abril de 2011, intentou uma ação contra a concorrente, ao abrigo do Lanham Act.

⁷⁰ <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> - 3/5/2018

⁷¹ Instituto de Patentes EUA - Id. At 449

A Loubotin intentou ainda uma injunção preliminar obstando a Yves Saint Laurent, enquanto durante a pendência da ação, de comercializar quaisquer sapatos, incluindo versões vermelhas monocromáticas que contivessem solas com um tom de vermelho idêntico à “sola vermelha”, ou qualquer outro tom similar à mesma, para evitar uma situação de confusão na mente dos consumidores.

Em resposta, a Yves Saint Laurent contra-alegou:

1. Com um pedido de uma ação de cancelamento do registo da “sola vermelha”:
 - a. Alegando que se tratava de algo meramente “ornamental” e não “distintiva” da marca;
 - b. De que se trataria de algo “funcional” e que estaria protegido por fraude através do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América;
2. Procurou ressarcimento de danos por interferência com relações comerciais e ainda concorrência desleal.

A 22 de julho de 2011, após várias negociações monetariamente dispendiosas e tumultuosas, as partes contestaram a direção que tomava a injunção preliminar. A 10 de agosto de 2011, o District Court negou a injunção e mérito às causas da Loubotin. Afirmou, que na indústria da moda uma característica monocromática é meramente “funcional” – daí que não mereça proteção como marca registada, mas apenas possa ser protegida através do sistema de patentes o qual atribui apenas um monopólio temporário – ao qual juntou a afirmação de que duvidava que a “sola vermelha” merecesse proteção legal e não deu mérito à injunção preliminar da mesma.

Este apelo prosseguiu.

Por outro lado, após esta ocorrência, a Loubotin contra-alegou, afirmando que o District Court teria tomado uma posição errada em:

1. Afirmar que a “sola vermelha” não mereceria proteção legal, sustentando-se na doutrina da “funcionalidade estética”;
2. Aplicar a doutrina da funcionalidade estética para sustentar que uma característica monocromática num item de moda não poderia ser reconhecida como marca registada;
3. Não reconhecer valor à presunção estatutária de validade que deriva do registo da “sola vermelha”;

4. Aplicar uma análise imprópria da diluição e infrações da marca registada;
5. Ignorar provas alegadamente indiscutíveis de risco de confusão e danos irreparáveis;
6. Anunciar uma regra *per se* de funcionalidade de forma a violar a Regra Federal de Proteção N.º. 52 do referido documento.

Em 1995, com o caso Qualitex, a questão da característica monocromática ser suficiente para merecer proteção jurídica deu-se como resolvida. No mesmo, o Tribunal Supremo (*Supreme Court*), decidiu que é difícil encontrar uma razão que sustentasse que uma característica monocromática não poderia merecer proteção legal como marca registada. Decidiu ainda que é passível de preencher os requisitos legais necessários para merecer proteção legal e ser utilizada como marca registada. Pode ainda servir como um símbolo que distingue de forma suficientemente clara os itens de uma marca e identifica claramente a sua origem, sem servir qualquer outra função significante.

Podemos concluir que uma característica monocromática pode merecer os requisitos legais suficientes para merecer proteção legal – não sendo considerada meramente “funcional” – quando adquira “*Secondary Meaning*”. Do que se trata este *Secondary Meaning*?⁷² Deve ser analisado caso-a-caso e consoante as características da marca em questão, embora possua umas *guidelines* gerais que devam ser respeitadas de forma a determinar a sua aplicabilidade ou não. Embora uma simples cor, utilizada de forma isolada, quase nunca consegue ser inteiramente distinta “*porque não consegue dizer automaticamente a um consumidor que pertence a uma determinada marca*”⁷³, uma simples cor utilizada de uma certa forma é capaz. No Qualitex referimos que, com tempo, os consumidores podem começar a reconhecer uma certa cor num produto ou na sua embalagem como simbologia de uma marca. Podem começar a associar a cor a um certo produto e efetivamente à sua origem. Nesse caso, a característica age como elo de ligação e associação a uma marca em particular. E se assim for, essa cor tornou-se forma de distinção e identificação de itens e associação à sua origem.

⁷² COUTO GONÇALVES trata esta questão do “*Secondary Meaning*” no seu Manual de Direito Industrial (2013), p. 214-218., isto é, da *conversão de um sinal que originariamente não seria distintivo num sinal de carácter distintivo* para uma marca através desta figura.

⁷³ Caso Qualitex vs. Jacobson. Disponível para consulta em <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html> - 25/04/2018.

O ponto crucial é determinar se efetivamente os consumidores são de alguma forma levados a comprar o artigo devido à sua proveniência, obstante à vontade de adquirir o produto exclusivamente por si só. No decurso do caso, foi possível provar que a Loubotin adquiriu “*Secondary Meaning*”.

No entanto, previamente teria registado a “sola vermelha” como marca registada representando qualquer sapato de salto alto que contivesse uma sola vermelha – embora na realidade a imagem que surge na cabeça do consumidor ao associar uma sola vermelha à marca em questão não se prende com qualquer uma, mas maioritariamente ao sapato de salto alto feminino que contenha uma sola vermelha contrastando com a restante cor do sapato. No decurso do caso entendeu-se então que o “*Secondary Meaning*” neste caso se aplica apenas aos casos em que a sola vermelha contrasta com a restante cor do sapato, que geralmente se verifica ser distinta. O District Court, desta forma, deu instruções ao Patent and Trade Office para que limitasse o registo da “Sola Vermelha” apenas às situações nas quais a sola vermelha contrasta com a restante cor do sapato. E a mesma é provada válida e merecedora de proteção jurídica dessa forma. Ficou igualmente provado que a YSL, com a linha de sapatos de monocromáticos não estaria a causar confusão ao consumidor e, de forma alguma, a plagiar a LOUBOTIN, utilizando a “Sola Vermelha”.

Diz-se que foi este caso que esteve na origem do Direito da Moda (*Fashion Law*)⁷⁴. Foi a primeira vez que um Tribunal considerou uma marca não-tradicional, uma só cor no caso, e deu razão judicial a uma das partes. LOUBOTIN ganhou a causa com a ressalva da famosa “sola vermelha” (Pantone 18 1663TP) apenas sendo verificada contrastando com o sapato de uma só cor (novamente recordando que necessita de se tratar de um *stiletto* de uma só cor, sapato de salto alto feminino). Tudo isto marcou o direito que se relaciona com o mundo da moda e demonstra – esperamos nós – algum avanço perante os tribunais.

⁷⁴ <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI203478,91041->

Caso+Christian+Louboutin+contra+Yves+Saint+LaurentNascimento+do – 4/5/2018

4.2. Caso N° 2: Loubotin vs. Van Haren⁷⁵

Em fevereiro do presente ano a LOUBOTIN regressou aos tribunais face à empresa holandesa de calçado VAN HAREN⁷⁶. O Tribunal de Justiça da União Europeia - o seu advogado-geral Maciej Szpunar, proferiu um parecer não vinculativo, mais uma vez relativo à validade do registo da famosa “sola vermelha”. Esta decisão não vinculativa surgiu na sequência de uma ação interposta por Christian Loubotin contra a empresa que se popularizou por vender sapatos de sola vermelha por preços significativamente mais reduzidos.

Alguns anos de batalhas judiciais entre as duas marcas, durante os quais a LOUBOTIN alegou que a sua concorrente, na linha “*Fifth Avenue by Halle Berry*” utilizaria indevidamente a sua “sola vermelha”. Por outro lado, VAN HAREN alega que o registo da primeira não é válido perante a legislação da União Europeia. “*Uma marca registada combinando cor e forma pode ser recusada ou declarada inválida com base na lei de marcas registadas da União Europeia*”, referiu Szpunar. Em junho, Szpunar determinou que a marca “Red Sole” de LOUBOTIN se qualificaria como uma “*marca de forma*”, ou “*uma marca que consiste na forma das mercadorias e busca proteção para uma cor em relação a essa forma*”⁷⁷. Com base nesta última decisão, o último parecer do Tribunal, Szpunar cita uma diretiva que declara uma marca nula quando consista “*exclusivamente numa forma que dê valor substancial aos produtos*”. O advogado referiu que na sua análise apenas se concentrou na questão do formato das solas e não no valor que a famosa marca de sapatos possui perante o mercado – não considerando a atratividade dos bens decorrentes da reputação da marca ou do seu proprietário. “*Embora os consumidores relevantes possam reconhecer instantaneamente um sapato de sola vermelha como sendo exclusivamente da LOUBOTIN, tentar persuadir os tribunais para concederem direitos de monopólio com um emblema de origem pode ser um obstáculo intransponível*”, afirmou Sanjay

⁷⁵ Disponível em <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/02/loubotin-eu.pdf> - 4/5/2018

⁷⁶ <http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2018-02-07-A-guerra-de-Loubotin-pelas-solas-vermelhas> - 4/5/2018

⁷⁷ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dc430859-247c-4080-bf64-2a45edd813be> – 4/5/2018

Kapur, sócio da empresa de propriedade intelectual Potter Clarkson LLP⁷⁸.

A opinião vai no sentido de que a diretiva significará que a cor vermelha utilizada pela LOUBOTIN (Pantone 18 1663TP) não pode ser uma marca comercial porque é utilizada de forma funcional com "intrínseco" e "valor substancial" para o sapato⁷⁹. Ou seja, a “velha” discussão relativa à mera funcionalidade da sola vermelha regressa. Como analisamos anteriormente, esta figura do “*secondary meaning*” é uma figura altamente criticada e bastante volátil, dado não estar juridicamente contemplada e dependendo sempre da conceção de quem a avalia. A questão da sola ser meramente funcional e exercer apenas uma função de forma – e nada mais – para a marca não parece muito segura na mente de vários sujeitos. No entanto, este recente parecer é apenas não vinculativo, por isso não produz qualquer efeito decisivo para a marca LOUBOTIN.

No passado dia 14 de junho do presente ano, o TJUE emitiu um parecer no sentido de que o criador da LOUBOTIN terá direito a proteger as suas icónicas solas vermelhas. Segundo o Tribunal, a taça da vitória de mais uma batalha é entregue à marca LOUBOTIN, por considerar que as suas solas vermelhas não consistem apenas num formato – algo que não é geralmente protegido pela lei. O júri europeu afirmou que “*Uma marca consistente de uma cor aplicada à sola de um sapato não está sob a proibição do registo de formatos*”, e por isso, a marca pode efetivamente defender a sua marca cromática mesmo a nível legal.

Esta decisão surge assim contra o anteriormente afirmado pelo advogado-geral SPUZNAR em fevereiro: o advogado, na altura, afirmou que a patente da combinação da forma e cor poderia ser recusada.

A LOUBOTIN celebra assim mais uma vitória das suas solas vermelhas, agora a nível internacional com o parecer positivo emitido a favor do seu registo e defesa.⁸⁰

⁷⁸ <http://br.fashionnetwork.com/news/Christian-Louboutin-tem-seu-processo-por-marca-registrada-dificultado-na-Holanda,945145.html#.WuzTBdMvyfQ> – 4/5/2018

⁷⁹ <https://www.iptechblog.com/2017/07/christian-louboutins-red-sole-is-it-solely-a-shape-mark/> - 4/5/2018

⁸⁰ [Consultado em https://www.publico.pt/2018/06/12/culto/noticia/uma-vitoria-para-as-solas-vermelhas-de-louboutin-1834114](https://www.publico.pt/2018/06/12/culto/noticia/uma-vitoria-para-as-solas-vermelhas-de-louboutin-1834114) - 14/06/2018

4.3 Exemplo da Emirates Airlines: O caso do batom vermelho como imagem de marca da companhia de aviação

A companhia de aviação EMIRATES, conhecida como das melhores e mais luxuosas é igualmente conhecida pelas suas regras de conduta bem características. Entre elas, o seu uniforme – sempre perfeitamente engomado – e a maquilhagem absolutamente distinta, sem contar com o perfeitamente imaculado coque no alto da cabeça. Tudo isto constrói a imagem da companhia de aviação. Cada empresa ligada à área da aviação tem as suas regras próprias – no nosso país também a TAP possui a sua distintividade própria – no entanto, a EMIRATES é, pelo mundo, considerada de um nível extremamente elevado e as suas hospedeiras são vistas como autênticas gurus de beleza.

Por diversas vezes a companhia figura em artigos⁸¹ e estudos⁸² relativos à distintividade que uma companhia aérea pode conseguir através do seu uniforme e, nomeadamente, do seu marcante batom vermelho. No caso, referimos a cor vermelha do batom⁸³ utilizado pelas hospedeiras de bordo da companhia, pois esta cor de batom vermelha pode efetivamente ser considerada uma marca não-tradicional, similar à que analisamos associada à LOUBOTIN. É de frisar que a companhia marca a sua reputação e posição no seu segmento de mercado que lhe é atribuído através da mesma, merecendo efetivamente toda a reputação. Não é de ressaltar então a importância desta marca não-tradicional para a companhia? Cremos que sim.

Exemplo da Ferrari – O caso de associação da tonalidade de vermelho à marca e ao modelo do carro

Outro vermelho bastante distinto que merece relevância denomina-se oficialmente de “Vermelho Ferrari” ou “*Rosso Corsa*”⁸⁴ e pertence à marca de carros FERRARI.

⁸¹ <http://myfashdiary.com/2015/04/the-beauty-secrets-of-the-emirates-cabin-crew/> - 4/5/2018

⁸² <http://www.aeroin.net/10-dos-mais-elegantes-uniformes-de-tripulacao-do-mundo/> - 4/5/2018

⁸³ https://www.huffingtonpost.com/2014/10/21/emirates-flight-attendants_n_5999818.html - 4/5/2018

⁸⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Rosso_corsa - 4/5/2018

Recuamos aos primórdios do desporto de automobilismo, é justamente das antigas corridas que proveem as cores dos automóveis. Na época, o Código Desportivo Internacional, ditava as regras do referido desporto. E o anexo "K", em particular, determinava exatamente as cores dos carros, com base no país de origem do piloto, da equipe e da fabricante: daí os Ferrari mais clássicos serem vermelhos. O verde que permanece até hoje no logótipo da Jaguar - British Racing Green - designava os carros ingleses. O sucesso das marcas britânicas imortalizou a cor. Mas nem sempre na mesma tonalidade. Para se diferenciar da rival, a Aston Martin adotou um verde metalizado mais claro que ainda tem a cara da marca. A referida tonalidade não é apenas detetável perante o olhar (ainda que presente em objetos que em nada se relacionam com um carro) mas possui efetivamente um código⁸⁵: #FF2800 é o código correspondente à tonalidade de vermelho dos referidos carros e pode ser identificada noutros objetos.

No entanto, a FERRARI é efetivamente a única marca de carros a manter a tradição e exatamente a mesma tonalidade de cor que lhe foi concedida historicamente. Percebemos hoje que talvez a marca FERRARI rapidamente se tenha apercebido da notoriedade que alcançou através de uma simples cor. Tanto, que hoje vulgarmente nos referimos a uma certa tonalidade da cor vermelha como “vermelho Ferrari”, imaginemos até que a denotamos num par de calças. Mantê-la, é hoje uma estratégia clara da marca para reconhecer e garantir a notoriedade e prestígio que veio a adquirir ao longo dos anos.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES GERAIS

Embora tenha ficado provado no primeiro caso jurídico em análise, que a YSL não plagiara a Loubotin com o lançamento dos sapatos monocromáticos de sola vermelha, é necessário abordar a simples – embora complexa questão – de que uma marca não-tradicional pode ser indicadora para a associação do consumidor à marca e

⁸⁵ <https://www.colorhexa.com/ff2800> - 4/5/2018

daí, o posicionamento de uma determinada marca na mente do consumidor e no mercado.

É inegável que os limites do direito das marcas estão a ser alargados. As marcas convencionais que o público em geral está habituado já se bastam face às exigências da sociedade atual. No entanto, a posição restritiva dos tribunais (mesmo os americanos) não está a ser uma questão fácil de contornar e geram jurisprudência discordante e opiniões múltiplas e divergentes. O universo de marcas convencionais encontra-se saturado: se ponderarmos, até o limite de números/letras/palavras que podem ser registados possuem um limite. E o atual já vai perto de meio milhão de registos. No entanto, é importante ter em conta que a maioria das marcas que tenta registar uma marca não convencional, não o faz geralmente como a sua primeira marca, mas sim como complemento e alargamento de limites de proteção da sua imagem comercial. Uma marca pretende alargar o seu domínio de mercado e almeja sempre mais: hoje em dia é crucial que uma marca não se baste por conquistar apenas o segmento de mercado que lhe é mais associável, mas que almeje ir sempre mais além tentando registar outras componentes dos seus produtos. Este universo encontra-se saturado de marcas já tão conhecidas pela generalidade das pessoas e é clara a necessidade de abranger um outro patamar – entrando aqui no universo das “novas marcas” – talvez seja importante educar os novos gestores neste sentido.

Ainda que os tribunais, como já referimos, (ainda) não sejam os primeiros a aceitar de forma benevolente as “novas marcas” – ainda que estejamos a caminhar nesse sentido com as marcas tridimensionais e sonoras – a verdade é que começa a ser de um entendimento geral que as marcas que quebram os padrões tradicionais de alguma forma tendem a ser as marcas que os consumidores mais fixam. E se as fixam, reconhecem-nas facilmente numa prateleira de superfície comercial, numa loja *online* ou simplesmente associam à sua vontade ou necessidade determinada marca em particular.

Portanto, os gestores da atualidade e do futuro talvez devam estar em sintonia com este alargamento das marcas para além do tradicional, sabendo mesmo “brincar” com a multiplicidade de marcas “novas” que se encontram ao seu dispor – seja como marca principal, seja como extensão da sua marca já existente e já associada a uma de índole tradicional. Encontramos hoje em dia superfícies comerciais que se começam a

associar a marcas olfativas⁸⁶; anúncios publicitários nos quais marcas começam a utilizar marcas sonoras⁸⁷; produtos que são lançados com embalagens associados a marcas tridimensionais⁸⁸; entre muitos outros.

Como refere KOTLER, o consumidor tem à sua disposição *anúncios demasiado bons para serem verdade*⁸⁹ e muito pouco tempo disponível para os avaliar. As empresas necessitam de se distinguir da multidão e tornar-se *relevantes* para o consumidor de forma direta e eficaz. Sem fazer o consumidor *perder muito tempo* – e arriscar-se a perder a sua atenção. As marcas necessitam de investir em propostas de valor e estratégias que o consumidor reconheça como relevantes perante as suas necessidades.

Ainda que através dos olhos jurídicos elas não sejam pacificamente vistas, aos olhos do consumidor são. São relevantes, são identificáveis e são preservadas na sua memória. A nossa sociedade altera-se ao segundo e as marcas não podem escapar de a acompanhar e, para isso, os gestores necessitam de ter em conta que estas figuras das marcas sensoriais são uma realidade e que se as adotarem como parte da estratégia da sua marca – no todo ou em parte – a sua marca só terá a lucrar com isso.

No caso em concreto das marcas cromáticas, se eu me colocar no lugar de alguém contratado por um gestor que lidasse concretamente com marcas cromáticas eu teria, em primeiro lugar, que delinear muito bem o âmbito da minha marca. Como vimos no caso da Loubotin, o âmbito da sola vermelha acabou restrita a uma sola vermelha em específico. Isto é algo que necessita de ser sempre verificado caso-a-caso.

Ainda, é necessário verificar se a minha marca adquire *Secondary Meaning*: este é verificado caso-a-caso, consoante o contexto e não é válido para todos. Necessitamos sempre de verificar se a nossa marca se qualifica ao abrigo de uma marca que efetivamente o adquiriu perante as suas circunstâncias próprias.

⁸⁶ O exemplo das lojas de vestuário como a MASSIMO DUTTI que utiliza uma fragrância característica e facilmente reconhecível.

⁸⁷ O exemplo de marcas como a OK TELESEGURO que nos seus anúncios publicitários utiliza jingles.

⁸⁸ O clássico exemplo da garrafa da COCA COLA.

⁸⁹ KOTLER, Philip – Marketing 4.0 – Página 82

Todos os parâmetros que contenham circunstâncias legais capazes de colocar a minha marca cromática em risco necessitam de ser previamente e durante verificados para tentar evitar dificuldades.

Posto isto, a minha marca cromática pode efetivamente ganhar relevância como capacidade distintiva perante outras e pode – e deve – ser tida em conta.

Há que ter em consideração certos cuidados na gestão de uma marca sensorial, nomeadamente as cromáticas: estas apelam aos nossos 5 sentidos (a visão, o tato, olfato, palato e audição) e um vínculo emocional é criado com o consumidor, o que faz com que ele identifique a marca/produto/serviço sem precisar de grande esforço, graças aos seus sentidos. No entanto, as marcas devem por isso oferecer uma experiência sensorial e emocional completa, porque ao alcançar as emoções do consumidor, ele terá a sua razão influenciada o que afetará o processo decisório de escolha, aceitação e compra. Não basta conquistar os sentidos de um consumidor, há que levá-lo a consumir.

O objetivo último de uma marca é possuir valor suficiente para que o consumidor de fato a consuma. A queira ter para si.

Isto é um ponto a reter: a conquista leva à compra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Monografias e artigos:

ASCENÇÃO, OLIVEIRA (2008), Direito Industrial V, Almedina, pp. 429 a 449

CARVALHO, MARIA MIGUEL – “Novas” Marcas e Marcas Não Tradicionais: Objeto

CARVALHO, MARIA MIGUEL (2017) – Marcas (Módulo II – Direito de Propriedade Industrial), Apresentação de slides

CLARKE, MODET & C^o- Marca Tátil: o desafio de um novo tipo de registo⁹⁰

COELHO, PINTO (1957) - Lições de Direito Comercial, 1^o Vol., p. 450 e ss.

CORREIA, FERRER (1973) - Lições de Direito Comercial, vol. I, p. 323, nota 2

CRUZ, JUSTINO (1983) - Código da Propriedade Industrial anotado, pp. 176 a 178

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO (2003) – Direito das Marcas, Edições Almedina

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO (2017), Manual de Direito Industrial, p. 260, Edições Almedina

LINDSTORM, MARTIN (2013) – Brandsense, Edição Gestão Plus

LINDSTORM, MARTIN (2008) – Buy-ology – A Ciência do Neuromarketing, Edições Gestão Plus

MASOOM, RHAN MUHAMMAD (2013) - TOP OF THE MIND AWARENESS (TOMA) OF A PARTICULAR BRAND AS LEADING CONSIDERATION OF

⁹⁰ Disponível para consulta em http://clarkemodet.com/pt_PT/actualidade/blog/2015/10/-Marca-T%C3%A1til--o-desafio-de-um-novo-tipo-de-registro.html#.WtcTLNPwafQ

PURCHASING THE PRODUCT AN EMPIRICAL ASSESSMENT (United International University)

MENENDEZ, ÚRIA – As marcas não tradicionais, um novo paradigma no direito da propriedade industrial. A jurisprudência recente: O caso Christian Loubotin vs. Yves Saint Laurent (Artigo)

KOTLER, PHILIP (2017) – Marketing 4.0, Edições Actual

OLAVO, CARLOS (2005) – Propriedade Industrial, Edições Almedina

ROY, ROHINI (2014), St. Louis University, Note about Loubotin vs. Yves Saint Laurent America

SERÉNS, NOGUEIRA (1991) - Marcas de Forma – Parecer publicado na Col. Jur., Tomo IV, pp. 58 e ss.

SILVA, PEDRO SOUSA E (2012), Direito Industrial – Noções Fundamentais, p. 417, Coimbra Editora

SILVA, PEDRO SOUSA E (2010), Novas Modalidades de Marcas. As Marcas Não Tradicionais

TEIXEIRA, SEBASTIÃO (2011, reimpressão 2014) – Gestão Estratégica, Escolar Editora

VIDACKOVIC, VANJA (2013), Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent: "Trademark Use" Stomps Its Red Heels on "Likelihood of Confusion"

XAVIER, ANTÓNIO LOBO (1991) - em nota de concordância com o parecer de NOGUEIRA SERÉNS publicado na Col. Jur., Tomo IV, pp. 78 e 79

- Páginas da Internet:

- Website **EUIPO**;
- Website do **Dicionário Macmillan**;
- Website **JUSTIÇA.GOV**;
- Website **WIPO**;
- Website **IDET – Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho**;
- Website **Portal da Lusofonia**;
- Website **INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial**;
- Website da **BBC**;
- Website **J. Pereira da Cruz**;
- Website do **Público**;
- Website do **INTA – International Trademark Association**;
- Website do **Ministério Público de Portugal**;
- Website do **INVENTA Portugal**;
- Website da **PROTECTIA – Agencia y Patentes**;
- Website de **EMOBILE – Notícias**;
- Website de **INNOVARE PESQUISA**;
- Website **Portal da Liderança**;
- Website da **PROZIS**;
- Website da **PIRELLI**;
- Website **MIGALHAS**;
- Website **LEXIOLOGY**;
- Website da **Revista VISÃO**;
- Website **FASHION NETWORK**;
- Website **IP TECH**;
- Website **AEROIN**;
- Website do Jornal **Huffington Post**;
- Website **MyFashionDiary**;
- Website da **WIKIPEDIA**;
- Website Oficial da **FERRARI**;
- Website do **Corridor Business**;
- Website da **Sociedade Portuguesa de Inovação**.

- Jurisprudência⁹¹:

- Processo N° C-283/01 Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex (pedido de decisão prejudicial apresentado por Hoge Raad der Nederlanden)
- Proc. N° t-270/06, Ac. de 12.11.2008
- Proc. N° C-48/09, Ac. de 12.11.2008
- Processo N° C-104/01 – Ac. de 6.5.2003
- Processo N° C-273/00, Ac. de 12.2.2002
- Processo N° R-120/22001 – 2, Decisão da 2ª. Câmara de Recurso do IHMI, Ac. de 4.8.2003
- Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co. (93-1577), 514 U.S. 159 Ac. de 1995
- Loubotin vs. Yves Saint Laurent America, Docket No. 11–3303–cv.
- Christian Loubotin SAS vs. Van Haren Schoenen BV, Case C-163/16⁹²

⁹¹ Disponível em <http://www.dgsi.pt/> e <https://curia.europa.eu/>

⁹² <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/02/louboutin-eu.pdf>