PADRÃO DAMIER AZUR: ICÓNICO, MAS NÃO DISTINTVO?

DAMIER AZUR PATTERN: ICONIC BUT NOT DISTINCTIVE?

MARIA VICTÓRIA ROCHA*

RESUMO

O caráter expansivo do direito de marcas conduziu à possibilidade de registo das marcas não tradicionais, em que se incluem as marcas padrão, que se integram e se confundem com a aparência dos bens que designam. A tensão entre o desejo de os operadores económicos de contar com estes instrumentos de diferenciação e a necessidade de manter a sua livre disponibilidade no mercado, para usos diversos dos marcários, está patente nas decisões do *EUIPO* e do *TG*, no caso *Damier Azur*, da *Louis Vuitton Malletier*, objeto deste estudo. A solução tem passado por negar o caráter distintivo inerente deste padrão, mas admitir, em teoria, o seu caráter distintivo adquirido através do uso em toda a UE. A prova, todavia, tem-se revelado uma tarefa hercúlea.

Palavras-Chave: marca padrão, caráter distintivo inato; caráter distintivo adquirido; Damier Azur; Louis Vuitton

ABSTRACT

The expansive nature of trademark law has led to the possibility of registering non-traditional trademarks, including pattern trademarks, which are integrated and confused with the appearance of the products they designate. There is a tension between the desire of economic operators to rely on these instruments of differentiation and the need to maintain their free availability on the market for uses other than trademarks. This tension is evident in the decisions of EUIPO and GC, in the case of *Damier Azur*, of *Louis Vuitton Malletier*, object of this study. The solution has been to deny the inherent distinctive character of this pattern, but to admit, in theory, its secondary meaning throughout the use the in all EU. Nonetheless, the evidence has proved to be a herculean task.

Keywords: pattern trademark; inherent distinctiveness; secondary meaning; Damier Azur; Louis Vuitton

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO II. MARCA DAMIER AZUR. III. DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO. IV. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2020. V. DECISÃO DA QUINTA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO. VI. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2022. VII.CONCLUSÕES.

SUMMARY: I. INTRODUCTION. II. TRADEMARK DAMIER AZUR.III.DECISION OF THE SECOND BOARD OF APPEAL OF EUIPO. IV. JUDGMENT OF THE GENERAL COURT OF 2020. V. DECISION OF THE FIFTH BOARD OF APPEAL OF EUIPO. VI. JUDGEMENT OF THE GENERAL COURT OF 2022. VII. CONCUSIONS.

I. INTRODUÇÃO

A marca padrão é uma marca não tradicional e traduz-se num sinal constituído exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente[1]. Traduz-se

* Professora da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto; membro do Católica Research Centre for the Future of Law-Centro de Estudos de Investigação em Direito (CEID); pesquisadora sênior do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade do Paraná (GEDAI). ***Esta publicação é parte do projeto de I + D + i PID2020-112707GB-I00, Moda y bienes immateriales, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.***

[1]Definição retirada do artigo 3º, nº 3, al. e), do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018. A marca padrão deve ser representada através do padrão que se repete, podendo a representação ser acompanhada de uma descrição que especifique a regularidade de repetição dos seus elementos.

num motivo que se aplica a uma superfície. Normalmente é composta por elementos figurativos (desenhos, letras, números ou outros). É uma marca sem contornos. Pode estender-se em toda ou em parte da superfície a que se aplica, independentemente da forma do objeto em que esteja integrada. Diferencia-se claramente da marca tradicional figurativa (ou mista). Esta é finita, tem os seus contornos delimitados, e não se confunde com a aparência do objeto a que se aplica. A marca padrão tanto se pode aplicar a bens como a serviços, embora seja mais comum para bens. Pode ser aposta em objetos bidimensionais ou tridimensionais[2].

As empresas de moda cada vez mais utilizam motivos decorativos que se repetem na aparência do vestuário e nos acessórios como forma de diferenciação dos seus produtos e procuram o registar estes elementos como marcas para obterem um direito de exclusivo com uma duração ilimitada. A marca padrão constitui um poderoso meio de comunicação da personalidade da empresa, ou do grupo empresarial. Um padrão interessante pode fazer sobressair a marca relativamente aos concorrentes. A marca padrão é versátil. Pode ser usada em campanhas publicitárias e ser parte do logótipo da empresa, traduzindo-se numa forte arma competitiva. Tudo isto explica que as empresas de moda procurem ter sobre os padrões um direito de exclusivo ilimitado, como é a marca[3].

Os padrões, em regra, têm uma função decorativa. As marcas têm uma função essencial de indicação de proveniência. Apenas quando o padrão desempenha a função de indicação de proveniência, por ter uma capacidade distintiva inerente ou adquirida pelo uso, poderá ser registado como marca. Caso o consumidor médio não ligue aquele padrão a uma determinada origem empresarial, mas apenas fixe a aparência estética do produto, apenas será adequada a proteção como desenho ou modelo (caso haja novidade e singularidade) com uma duração limitada.

Na União Europeia (UE), o prazo máximo da proteção como desenhos ou modelos registados, com todas as sucessivas renovações, é de 25 anos a contar do pedido (além de poderem ser protegidos os desenhos ou modelos não registados, por um prazo curto de 3 anos)[4]. Nada impede que haja cúmulo de proteções como marca da UE e como desenho

---

[2]Com mais pormenor, GONÇALVES (2022), pp.168-170; MAROÑO GARGALLO (2023), pp. 494-495; CIANI/BRESCIANI (2018), pp. 884-889; EUIPO Guidelines (europa.eu), último acesso em 24.03.2023; com uma atitude muito crítica quanto às marcas padrão, CALBOLI (2018), pp. 287-296 e 299-307.

[3] Neste sentido, CIANI/BRESCIANI (2018), p. 884.

[4]Cf. Regulamento (CE) 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 2001. *JO L 3 de 5.1.2002, p. 1—24.*

ou modelo, desde que os requisitos de ambos os da propriedade industrial se verifiquem. Exemplos de marcas padrão que foram registadas no passado na UE são, entre outros, o padrão de tabuleiro de xadrez da *Louis Vuitton*[5], os padrões tartã da *Burberry*[6], ou o padrão da Versace[7]/[8]

As mais recentes *guidelines* do EUIPO[9] e a mais recente jurisprudência da UE, seja do Tribunal Geral (TG), seja do Tribunal de Justiça (TJ), vão no sentido de uma interpretação restritiva, havendo uma tendência de recusa de proteção de padrões como marca, por falta de capacidade distintiva inerente, o que está na base de muitos litígios envolvendo o 7º, nº1, b), do Regulamento da Marca da União Europeia (RMUE)[10].

A jurisprudência da UE, tal como acontece com as marcas tridimensionais[11], tem considerado que os padrões, em regra, não são considerados como indicadores da origem do bem ou serviço, exceto quando difiram de forma significativa das normas ou usos do setor em causa, ou seja, quando não sejam banais, tradicionais ou típicos[12]. Na prática, tem sido exigido para o registo, ou para a sua manutenção, um mais elevado grau de carácter distintivo, quando comparado com os tradicionais sinais figurativos que não se confundem com a aparência do bem (ou do serviço)[13].

Paradoxalmente, padrões compostos por um *design* extraordinariamente complexo também têm sido considerados destituídos de caráter distintivo. A razão da recusa prende-

---

[5]Padrão de tabuleiro de xadrez azul e bege, marca da União Europeia nº 0986207; padrão de tabuleiro de xadrez cinzento, marca da União Europeia nº 6587851; padrão de tabuleiro de xadrez castanho e bege, marca da União Europeia nº 370445

[6]Marcas da União Europeia nºs 017215237, 017215245, 017535816 e 017535832.

[7]Marca da União Europeia nº 0184117948.

[8]Para uma lista de exemplos de marcas registadas na UE, incluindo marcas padrão, como o mais clássico padrão da *Louis Vuitton,* consulte-se Trade marks examples (europa.eu),último acesso em 24.03.2023.

[9]EUIPO Guidelines (europa.eu), último acesso em 24.03.2023.

[10]Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia. O mesmo problema ocorria à luz do artigo 7º, nº1, al. b), do Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (RMC), codificado pelo Regulamento (CE) 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (RMC)

[11]No caso *Storck*, Ac. do TJ (Primeira Secção) de 22.06.2006, *August Storck KG v. OHIM*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, o tribunal decidiu que o teste legal para apurar o caráter distintivo das marcas tridimensionais também se deve aplicar em matéria de marcas padrão. Sinais que se traduzam na aparência dos produtos, sejam tridimensionais, sejam bidimensionais, ou um *design* da aparência do produto, têm carácter distintivo caso se afastem significativamente das normas e usos do setor em causa. Apenas se tal acontecer é que esses sinais podem preencher a função essencial de indicação de origem das marcas.

[12]Neste sentido, consultem-se Ac.TG (2ª Secção), de 21.04.2015, Louis *Vuitton Malletier v OHIM- Nanu-Nana (Representação de um padrão de tabuleiro de xadrez cinzento),* T-360-12, EU: T:2015:215, *e Louis Vuitton Malletier v OHIM – Nanu-Nana (Representação de um padrão de tabuleiro de xadrez castanho e bege),* T-359/12, EU: T:201:215. Sobre o tema, veja-se CIANI/BRESCIANI (2018), p.885.

[13] Ac. TJ, de 20.10.2011, *Freixenet v OHIM (garrafa branca fosca e garrafa fosca preta mate),* Processos apensos C-344/10 P e C-345/10 P, EU:2011:680.

se com o facto de estes padrões não transmitirem qualquer mensagem que possa ficar facilmente retida na memória do consumidor, pelo que o público relevante os tenderá a apreender apenas como elementos decorativos[14].

Quando um padrão é considerado desprovido de caráter distintivo inerente, poderá ser registado caso se prove que adquiriu carater distintivo através do uso no território da UE, com base na exceção decorrente do artigo 7º, nº3, do RMUE, o conhecido *secondary meaning*[15]. Não basta provar que tenha adquirido carácter distintivo numa parte substancial do território da UE, embora a prova apresentada possa ser relevante para vários Estados-Membros ou mesmo para toda a UE[16]. O carácter distintivo adquirido deverá ser determinado mediante a apreciação global da prova da função de origem da marca[17]. Os titulares das marcas padrão em tempos registadas, para se defenderem das subsequentes alegações de nulidade, têm de provar capacidade distintiva adquirida através da utilização em todo o território da UE. Fatores para essa avaliação global incluem, entre outros, a quota de mercado detida pela marca impugnada; como está difundida geograficamente a marca e se é longo o período de duração do uso da mesma; o montante do investimento efetuado para promover a marca; a proporção do público relevante que identifica a origem dos produtos por causa da marca; declarações de associações comerciais e sondagens de opinião; utilização da marca na internet e nas redes sociais[18].

Tudo visto, podemos afirmar que, embora seja possível registar na UE uma marca padrão, na prática é muito difícil tal acontecer. É muito difícil que o EUIPO (anterior OHIM) e os tribunais admitam o carácter distintivo inerente dos padrões, ou porque são considerados demasiado simples, ou demasiado complexos. Provar o carácter distintivo adquirido através do uso constitui uma tarefa quase hercúlea[19].

---

[14]Ac.TG de 9.10.2002, *Glaverbel v OHIM (Superfície de uma placa de vidro),* T-36/01, EU: T:2002:245. Sobre o tema, veja-se CIANI/BRESCIANI (2018), p.885.

[15]Por todos, GONÇALVES (2022), pp. 229-233.

[16]Ac. TJ (Terceira Secção) de 25.07.2018*, Société des produits Nestlé SA e o. v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd* (*Marca tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras)*, Processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596.

[17]Ac. TJ (Terceira Secção), de 19.06. 2014, *Oberbank AG e o. v Deutscher Sparkassen und Giroverband e V*. Processos apensos C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012.

[18]Ac.TG (Terceira Secção) de 15.12. 2005, *BIC SA v OHIM*. T262/04, *BIC SA v OHIM* (*Forma de um isqueiro de pedra),* T262/04, EU:2005:463.

[19]Expressão feliz de MASSOT (2020), p. 851.

II. MARCA *DAMIER AZUR*

Em 1888, para combater a contrafação, George Vuitton, filho de Louis Vuitton, criou um padrão de um tabuleiro de xadrez em que imprimiu o nome "Louis Vuitton, marca registada" a cada 10 quadrados. Este padrão foi mostrado em 1889 na Exposição Mundial de Paris. Em 1996, no centenário da criação deste padrão, a *Louis Vuitton Malletier* (que abreviaremos para *Louis Vuitton*) reeditou-o para uma coleção excecional. O sucesso foi de tal ordem que o padrão passou a ser um dos emblemas da empresa. Em 1996, a *Louis Vuitton* exibiu o seu *Damier* castanho e bege (*Damier Ebène)*, com um sucesso estrondoso[20].

Em 27.05.2008, a *Louis Vuitton* solicitou o registo do seguinte padrão *Damier Azur*, como marca nacional, no Instituto da Propriedade Industrial francês, para os produtos da classe 18 do Acordo de Nice[21].

A marca foi registada em França em 31.10.2008, com depósito de cores, com o nº 3577761[22]. Em 4.11.2008, a *Louis Vuitton* obteve o registo internacional da marca em causa, com o nº 0986207, designando vários países e a própria UE. Não havendo oposição, a marca foi registada como marca comunitária. A notificação por parte da OHMI foi efetuada em 18.12.2008 e a publicação ocorreu em 23.11.2009[23].

III. DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO

Norbert Wisniewski, cidadão polaco, foi acusado e condenado na Polónia por contrafação da marca *Damier Azur* pela *Louis Vuitton*, o que implicou a apreensão, pela polícia polaca,

---

[20]Sobre a história do *padrão de tabuleiro de xadrez da Louis Vuitton Malletier*, vejam-se, MASSOT (2020), p. 851; GRIMA (2022), p. 1; MARIJNISSEN (2022), p.1.

[21]A saber: caixas de couro ou imitação de couro, baús, malas, kits de viagem (artigos de couro), sacos de viagem, bagagem, sacos de viagem para roupas, caixas de chapéus de couro, estojos de beleza, estojos de maquilhagem (vazios), mochilas, alforjes, bolsas, sacos de praia, sacos de compras, sacos de ombro, sacos de cinto, pastas, toalhas (artigos de couro), bolsas escolares, pochetes (bolsas), carteiras, porta-moedas, porta-chaves, porta-cartões, guarda-chuvas e guarda-sóis.

[22] http://data.inpi.fr/bopi/export/brands/FR3577761 e TMView (tmdn.org), último acesso em 05.03.2023.

[23] EUIPO - eSearch (europa.eu), último acesso em 03.02.2023.

de bens em couro com essa marca. Como reação, em 25.06.2015, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca no EUIPO, tendo por fundamento o artigo 52º, nº1, al. a), do anterior RMC (correspondente aos artigos 59º, nº1, al. a) e 7º, nº1, do RMUE)[24]. O Requerente invocou que a marca padrão contestada não tinha caráter distintivo (cf. artigo 7º, nº1, al. b) do RMC e do RMUE). A Requerida respondeu, afirmando que a marca tinha caráter distintivo inerente. O padrão *Damier Azur* em causa não era uma típica reconstituição de um tabuleiro de xadrez, mas um sinal significativamente mais complexo, traduzido numa combinação de azul, branco e bege, muito pouco usual para padrões de tabuleiro de xadrez, com uma peculiar estrutura de urdidura e trama, o que tornava a marca contestada distintiva. O padrão era arbitrário e fantasioso para os produtos em causa, tendo caráter distintivo inerente. Sem prejuízo, a marca tinha-se tornado muito distintiva devido ao seu uso contínuo e intenso na UE.

Os argumentos da *Louis Vuitton* não tiveram sucesso. A Divisão de Cancelamento do EUIPO decidiu, em 16.12.2016, cancelar o registo.

A *Louis Vuitton* recorreu para a Segunda Câmara de Recurso (CR) do EUIPO. O recurso foi indeferido em 22.11.2018[25], por a CR ter considerado que o padrão em causa não tinha caráter distintivo inerente ou adquirido. Entendeu a CR que os motivos absolutos de recusa devem ser interpretados à luz do interesse geral, que é indissociável da função essencial da marca, de indicação de proveniência. O caráter distintivo tem de ser avaliado em relação aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a marca, tendo em conta a perceção do público relevante, ou seja, os consumidores médios dos produtos ou serviços questão, que estejam razoavelmente bem informados e sejam razoavelmente atentos e cautelosos. O nível de atenção varia de acordo com a categoria de produtos ou serviços. Tal como acontece nas marcas de forma, nas marcas padrão, que consistem na aparência do produto, o consumidor médio, com base nessa aparência, não associa o produto à sua origem empresarial[26]. Quanto à prova, a CR enfatizou que podem ser tidos em conta factos que o Requerente da marca não tenha carreado para o processo e que o EUIPO pode basear a sua

[24]De acordo com o artigo 198º, nº1 e 2 do RMUE, em conjugação com o artigo 59º, nº1, RMUE, um registo internacional, designando a UE, poderá ser declarado nulo pelo EUIPO, caso a marca tenha sido registada com violação do artigo 7º RMUE.

[25]EUIPO, Decisão da Segunda Câmara de Recurso de 22.11.2018. R 274/2017-2, *Louis Vuitton Malletier v. Norbert Wisniewski*. Cf. MARIJNISSEN (2022), p.1.

[26]§§ 45 a 53, onde também se invocam os casos Louis *Vuitton Malletier v OHIM- Nanu Nana,* T-360-12, e T-359/12, citados *supra*, em que foi negado o carácter distintivo das marcas em causa.

decisão em factos notórios, ou seja, factos suscetíveis de serem conhecidos por qualquer um, ou que possam ser extraídos de fontes acessíveis, que o examinador, ao conceder o registo, possa, por erro, não ter considerado. Concluiu que a marca contestada é um padrão regular de quadrados em cores alternadas que lembra um tabuleiro de xadrez. Inclui ainda uma estrutura de trama e urdidura que constitui um padrão dentro de um padrão, que aparece no interior dos quadrados como um método de tecelagem com dois fios entrelaçados. A marca contestada não tem qualquer elemento verbal (nomeadamente as palavras *Louis Vuitton*). Uma vez que está em causa a aparência dos bens, para apreciar o caráter distintivo devem ser tidos em conta os princípios aplicados às marcas tridimensionais. Apenas haverá caráter distintivo se a aparência diferir significativamente das normas e usos do setor em causa. É um facto notório e do conhecimento geral que o padrão de tabuleiro de xadrez sempre existiu nas artes decorativas, onde é um elemento básico e banal. Mesmo quando aplicado aos produtos da Classe 18 do Acordo de Nice, é um facto notório e do conhecimento geral que o padrão apresentado é banal, simples e muito usado, o mesmo acontecendo com o efeito visual do entrelaçamento de dois tipos de tecido em cada quadrado. A CR concluiu, pelo exposto, que a marca não tinha caráter distintivo[27].

Quanto à aquisição de caráter distintivo, a CR considerou que a *Louis Vuitton* não tinha apresentado provas suficientes relativamente a todos os Estados-Membros da UE, incluindo Bulgária, Estónia, Letónia, Lituánia, Malta, Eslovénia e Eslováquia. Não provando o carácter distintivo adquirido nestes Estados, onde não tinha lojas físicas, não se tornava necessário analisar a prova relativamente aos restantes Estados-Membros, onde tinha lojas físicas[28].

A *Louis Vuitton* também alegou que tinha sido violado o direito a um julgamento justo, invocando os artigos 6º da CEDH e o artigo 47º da CDFUE, porque a CR não podia basear-se em possíveis factos notórios, ou do conhecimento geral, sobre o caráter banal da marca em causa na data do pedido e porque a Divisão de Cancelamento tinha exigido uma *probatio diabolica* quanto à aquisição do caráter distintivo nos Estados-Membros, que ia muito além de uma interpretação razoável do artigo 7º, nº3, da RMUE. Os argumentos foram rejeitados pela CR. Os processos perante a Divisão de Cancelamento e a CR têm

[27]§§ 60 a 79, onde também se invocam os casos *Nanu Nana* citados. Veja-se também o Ac. TJ de 13.09.2018, *Birkenstock Sales v EUIPO,* C-26/17 P, EU:C:2018:714.
[28]§§ 80 a 131. Sobre a questão, GIANNINO (2021), pp. 969-970.

natureza administrativa e não jurisdicional, não se aplicando o referido princípio. É possível que a decisão seja tomada com base em factos notórios, do conhecimento geral, quando se trata de averiguar o caráter banal da marca, porque que a prova apresentada não foi suficiente para demonstrar o caráter distintivo adquirido da marca contestada em todos os Estados-Membros da UE[29].

IV. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2020

No Acórdão de 10.06.2020[30], o TG anulou a decisão da Segunda CR com base no facto de não ter sido examinada toda a prova pertinente, nem ter efetuado uma apreciação global dos elementos de prova apresentados pela Recorrente para demonstrar o caráter distintivo adquirido através da utilização da marca controvertida. No entanto, o TG sustentou que a CR considerou corretamente que a marca controvertida não tinha carácter distintivo inerente.

A Recorrente, quanto à questão de direito, alegou errada apreciação, pela CR, do caráter distintivo inerente da marca contestada e errada apreciação do seu caráter distintivo adquirido através do uso. Quanto ao caráter distintivo inerente, a Recorrente apresenta duas queixas: a decisão recorrida viola as regras do ónus da prova nos processos de nulidade e viola o princípio de igualdade de armas, o direito a um julgamento justo e os direitos de defesa da Recorrente.

O TG considerou que cabe a quem quer invalidar uma marca registada o ónus de provar que a mesma não tem caráter distintivo (artigo 7º, nº1, al. b), do RMUE), porque a marca registada goza de uma presunção de validade. Todavia, esta regra probatória não impede que o EUIPO se baseie em factos notórios ou do conhecimento geral para apurar o caráter distintivo inerente de uma marca. Em linha com as decisões jurisprudenciais da UE, o TG assumiu uma interpretação extensiva de factos notórios ou do conhecimento geral, como sendo factos que factos são suscetíveis de serem conhecidos por qualquer pessoa ou que

[29]§§ 132 a 133, onde, a propósito do julgamento justo, se invocam os Acs. TG de 21.06 2017, *GP Joule PV/EUIPO v Green Power Technologies (GPTec*h), T-235/16, EU: T:2017:413 e TG de 29.3.2017, *Alcohol Countermeasure Systems (International v. EUIPO -Lion Laboratories (ALCOLOCK)*, T-638/15, EU: T:2017:229).

[30]*Louis Vuitton Malletier v EUIPO-Wisniewski (Représentiond'un motif à damier)* T-105/19, EU: T:2020:258.

podem ser apreendidos a partir de fontes geralmente acessíveis[31]. O TG, tal como a CR, considerou ser um facto notório que a *Damier Azur* era uma marca destituída de carácter distintivo inerente, com base nos mesmos argumentos. O Recurso foi considerado, nesta parte, improcedente[32]. Também entendeu não terem sido violados princípio da igualdade de armas, o direito a um julgamento justo, bem como os direitos de defesa da Recorrente, ao serem tidos em conta os factos notórios, do conhecimento geral, para considerar o padrão contestado banal para os bens em causa, o que vai ao encontro da jurisprudência estabelecida[33].

Quanto ao caráter distintivo adquirido, a Recorrente invocou duas queixas: a decisão da CR viola o artigo 59º, nº2, do RMUE, indo contra a jurisprudência do TJ no caso *Nestlé*, e viola as regras do ónus da prova, o princípio da igualdade de armas e o direito a um julgamento justo.

Quanto ao primeiro aspeto, único que foi analisado, o TG não concordou com a posição da CR, uma vez que o EUIPO apenas considerou algumas das provas apresentadas pela *Louis Vuitton*[34]. A questão relevante era a de saber se a escolha da CR em se focar num conjunto restrito de provas era compatível com o princípio da apreciação global das provas, decorrente da jurisprudência da UE. Referindo os casos *Nestlé*[35] e *Lindt*[36], o TG recordou que a marca da UE tem um caráter unitário. Para que um sinal sem caráter distintivo inerente possa ser registado, tem de estar provado que adquiriu esse caráter distintivo através do uso em toda a UE, ou nos Estados-Membros em que inicialmente não tinha caráter distintivo. Se o sinal não tinha caráter distintivo inerente em todos os Estados-Membros, apenas será registável caso se prove o caráter distintivo adquirido em toda a UE[37]. Todavia, seria irrazoável requerer a prova deste facto para cada Estado-Membro[38]. Os titulares das marcas podem reagrupar os diversos Estados-Membros na mesma cadeia

---

[31]§§ 23 e 24 e § 30 do Acórdão e Ac.TG (Sétima Secção) de 24.10.2018, *Bayer AG v EUIPO—Uni Pharma (SALOSPIR),* T-261/17, EU: T:2018:710.

[32] Em pormenor, §§ 13 a 45 do Acórdão.

[33]Em pormenor, vejam-se os §§ 46 a 53 e, entre outros já referidos, o Ac. TG de 3.05.2018, *Raise Conseil v EUIPO -Raizers (RAISE),* T-463/17, não publicado, EU: T:2018:249.

[34] Em pormenor, §§ 54 a 96 do Acórdão.

[35]Ac. TJ (Terceira Secção), de 25.07 2018, *Société des produits Nestlé SA e o. v Mondelez UK Holdings & Services Ltd. (forma de uma tablete de chocolate de quatro barras)*, Processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU:C:2018:596.

[36]Ac. TJ (Quarta Secção), de 24.05.2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM* (forma de um coelho de chocolate com uma fita vermelha), C-98/11 P, EU:C:2012:307.

[37]§§ 65-67 do Acórdão.

[38]§§ 67-68 do Acórdão.

de distribuição para determinados bens, tratando estes países, especialmente devido a estratégias de *marketing*, como um e o mesmo mercado nacional. Nestas hipóteses, a prova do uso da marca nestes mercados transfronteiriços pode ser relevante para todos os Estados-Membros em causa. Portanto, o uso em toda a UE pode ser estabelecido globalmente, para todos os Estados-Membros, ou separadamente, para cada Estado-Membro ou para um grupo deles[39].

A *Louis Vuitton* incluiu no processo administrativo um extenso conjunto de provas, de fontes muito variadas, procurando demonstrar que a marca contestada tinha adquirido caráter distintivo através do uso em toda a UE, incluindo nos Estados-Membros onde não tinha lojas físicas, argumentando que a Divisão de Cancelamento (cuja decisão foi confirmada pela CR) tinha errado na apreciação individual e global das provas, num total de 68[40].

---

[39]§§ 67-72 do Acórdão.

[40]As provas estão discriminadas no § 74 do Acórdão. As provas 1 a 4 incluem extratos dos rankings da BrandZ, Interbrand, Eurobrand e Euromonitor, sobre as marcas com maior valor e dinamismo, incluindo dados mundiais e europeus, quotas de mercado nas malas e bagagens, com dados da Europa de Oeste e de Leste. As provas reunidas neste primeiro grupo visavam demonstrar que *Louis Vuitton* é uma das mais conhecidas empresas mundiais de produtos de luxo e uma das mais importantes da UE no setor da indústria de cabedal, nenhuma das provas se referia à marca *Damier Azur.* No segundo grupo de provas, a Requerente visava demonstrar a larga extensão geográfica e a longa duração da marca *Damier Azur* na UE, bem como o investimento substancial efetuado para a promover. Nas provas 5 a 46 incluem-se, entre outros, o número de vendas e uma seleção de faturas para os bens da Classe 18 com a marca contestada; extratos de catálogos e brochuras da Requerente, mostrando bens da Classe 18 com a marca contestada; informação relativa a campanhas publicitárias para bens da Classe 18 com a marca contestada publicadas, *inter alia,* em revistas de moda de renome, como *Marie-Claire, Madame Figaro, Vanity Fair, Glamour, Harper's Bazaar, Elle, GQ, Uomo Vogue, Hola! Vogue* e que aparecem na internet; extratos da imprensa mostrando imagens de bens da Classe 18 com a marca contestada; relatórios da LexisNexis e da Sprinklr com o número de referências com as palavras-chave *Damier Azur* que aparecem em redes sociais, tais como o Twitter e Instagram; fotografias de celebridades como Paris Hilton, Victoria Beckham, Rihanna, Eva Mendes, Cameron Diaz, Reese Witherspoon, Kanye West e Akon a usar bens da classe 18 com a marca contestada. A Requerente argumentou ainda que estas provas demonstravam que o público relevante havia estado exposto à marca em causa a um elevado nível relativamente aos bens da Classe 18 e que era possível inferir que a marca contestada era largamente reconhecida em toda a UE como uma das suas marcas. A Requerente considerou que as provas referidas eram corroboradas por outras provas, em especial as provas 47 a 59 e 62 a 65. As provas 47 a 59, 61 a 65, 68 e 69 são documentos que incluem, entre outos aspetos, declarações de organizações independentes de peritos em propriedade intelectual, concorrentes e autoridades públicas de vários Estados-Membros, inquéritos referentes vários Estados-Membros, com o objetivo de determinar se o público relevante associa a marca contestada à Requerente, e informação relativa ao número de apreensões de bens contrafeitos com a marca contestada. Esses documentos, segundo a Requerente, demonstravam que a marca em causa tinha adquirido caráter distintivo através do uso e tinham um "grande valor corroborativo" na apreciação global da prova junta ao processo. As provas 60 a 66 são documentos que incluem dados do Eurostat relativos à população da UE e estatísticas sobre o tráfego de passageiros no aeroporto de Heathrow. A Requerente pretendeu demonstrar com estes documentos que uma grande parte da população da UE pode ter estado exposta à marca contestada e que estas provas eram de grande importância no contexto da apreciação global da prova junta ao processo.

A CR dividiu os Estados-Membros em três grupos[41]. Sem explicar porquê, a CR decidiu analisar apenas algumas provas especialmente relacionadas com os países do grupo 3, onde a *Louis Vuitton* não tinhas lojas físicas. Apenas examinou 8 das 68 provas que a Requerente juntou ao processo, que não demonstraram, individualmente ou em conjunto, que uma parte significativa do público relevante nos Estados-Membros do grupo 3 identificava os bens em causa como sendo originários da Requerente[42]. Pelo exposto, a CR considerou que a marca contestada não tinha adquirido caráter distintivo pelo uso na UE e, por razões de economia processual, não analisou mais provas, dado que estava comprometida a aquisição do caráter distintivo em todo o território da UE[43]. Não se justificava agrupar os Estados-Membros do grupo 3 numa só categoria. Não ter lojas físicas em determinados Estados-Membros deve-se à estratégia seletiva de distribuição da *Louis Vuitton*, apenas abre lojas físicas nos locais de maior visibilidade. A Requerente também posicionou a sua marca *Damier Azur* no segmento de luxo e promoveu os seus sinais distintivos através de publicidade em revistas de moda muito conhecidas e mediante recomendações efetuadas por celebridades e *influencers.* Como sublinhou o TG, o facto de não haver lojas físicas não

[41] No grupo 1, incluiu Alemanha, Espanha, França, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Roménia e Suécia, países relativamente aos quais a Requerente tinha apresentado, em especial, inquéritos de opinião que, segundo a mesma, demonstravam que a marca tinha adquirido caráter distintivo através do uso. No grupo 2, incluiu Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Chéquia, países relativamente aos quais, do ponto de vista da Requerente, se podiam extrair as mesmas conclusões, com base numa extrapolação dos resultados das sondagens acima referidas. No grupo 3, incluiu Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituánia e Malta, representativos de apenas 4% da população da UE, países onde a Requerente não tinha lojas físicas, mas onde era razoável assumir que uma significativa parte do público relevante identificasse os bens com a marca contestada como sendo originária da *Louis Vuitton.*

[42]Foram as seguintes as provas analisadas: prova 50, com duas cartas de peritos de uma organização independente de propriedade intelectual da Estónia (O *Centro de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica* da Estónia) e uma carta de uma revista de moda da Estónia (*Cosmopolitan Estonia*) para demonstrar que a marca era conhecida do público relevante da Estónia (§§ 108 a 115 da decisão recorrida); prova 7, com uma seleção de faturas para bens da Classe 18 com a marca contestada, correspondentes a vendas a clientes com residência na Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituánia e Malta (§§ 116 a 119 da decisão recorrida); prova 66, estatísticas sobre o tráfico de passageiros no aeroporto de Heathrow entre os anos 2005 e 2015 (§§ 120 e 121 da decisão recorrida); prova 41, com declarações de representantes legais de revistas relativamente à sua distribuição na Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituánia e Malta (§§122 e 123 da decisão recorrida); prova 42, estatísticas sobre a percentagem de pessoas que utilizam a internet a nível mundial, incluindo nos Estados-Membros do grupo 3 (§124 da decisão recorrida); prova 44, relatório da LexisNexis sobre o uso da expressão *Damier Azur,* em redes socais como o Twitter, indicando que não era possível identificar quantas referências se relacionavam com a Bulgária, Malta e Eslováquia, sem mencionar os outros países do grupo 3 (§ 125 da decisão recorrida); prova 46, fotografias de celebridades com bens da Classe 18 com a marca contestada (§126 da decisão recorrida); prova 61, uma declaração do advogado de propriedade intelectual da Requerente indicando os bens contrafeitos apreendidos em alguns Estados-Membros, em particular na Bulgária e Eslovénia (§§ 127 e 128 da decisão recorrida),

[43]Em pormenor, §§ 75 a 87 do Acórdão.

impede a marca de ver a sua origem empresarial conhecida pelo público relevante do Estado-Membro em causa. A marca pode ser vista em *websites* e nas redes sociais, acessíveis, em regra, em toda a UE, assim como através de catálogos ou brochuras eletrónicas e publicidade *online* efetuada, global ou localmente, por celebridades e por *influencers.* O público relevante também pode ver a marca em lojas situadas em locais ou cidades turísticas ou nos aeroportos. As provas referentes aos produtos contrafeitos apreendidos ou vendidos em vários Estados-Membros também não foi devidamente apreciada. A CR não analisou a prova produzida pela *Louis Vuitton* de forma global. Abordou de forma seletiva e parcial a prova, sem qualquer explicação. Analisou as prova relativamente aos países do grupo 3, isoladamente, sem relação com a prova produzida na UE ou numa região da UE. Não teve devidamente em conta o uso da marca a partir de motores de busca bem conhecidos como a *Google*, ou em redes sociais muito populares como o *Instagram*, ou a publicidade da marca em revistas de moda de renome. Por todo o exposto, o TG considerou que a CR violou o princípio da apreciação global da prova para apurar o caráter distintivo adquirido de uma marca na UE, ou seja, os artigos 7º, nº3 e 59º, nº2, do RMUE, e anulou a invalidação da marca, remetendo de novo o processo para o EUIPO para fazer uma apreciação adequada da prova[44].

Ao contrário do ocorrido nos Processos T-360/12 e T-359/12 (*Nanu-Nana*), em que os Tribunais da UE rejeitaram os pedidos baseados na capacidade distintiva adquirida, no caso *Damier Azur* o TG não invalidou a marca. O motivo por que não foi confirmada a invalidade da marca, todavia, prende-se apenas com razões processuais, uma vez que a CR não cumpriu o princípio da apreciação global da prova quanto à possível aquisição de caráter distintivo através do uso[45].

A dificuldade em provar o caráter distintivo das marcas padrão *Damier* é patente se tivermos em conta os anteriores casos *Nanu-Nana,* em que estavam em causa padrões de tabuleiro de xadrez (padrões quadriculados) do tipo do atual *Damier Azur*, e em que o TG concordou com o EUIPO, no sentido de que não havia caráter distintivo inerente. Nos casos *Nanu-Nana*, as provas apresentadas para demonstrar o caráter distintivo adquirido foram insuficientes. A *Louis Vuitton* recorreu para o TJ, todavia, felizmente para a Recorrente,

[44]Em pormenor, §§ 85 a 96 do Acórdão.
[45]Aspeto acentuado por GIANNINO (2021), p. 968 e pp. 971-97.

nesses dois casos o pedido de invalidade foi retirado posteriormente pelo Requerente do cancelamento, por ter chegado a um acordo com a empresa[46].

Ao contrário do que aconteceu nos casos *Nanu-Nana*, o TG ficou positivamente impressionado pela quantidade e qualidade da prova sobre a eventual capacidade distintiva adquirida. A *Louis Vuitton* apresentou 68 provas, muito variadas, ao contrário das 8 produzidas nos casos *Nanu-Nana*[47]. Todavia, o TG não afirmou se as provas em causa eram suficientes para demonstrar a capacidade distintiva adquirida. O que ficou claro foi que a ausência de loja físicas num determinado território não é determinante para afastar o caráter distintivo adquirido de uma marca, especialmente quando é compensada por uma forte presença *on line*. Ficou patente nesta vitória da *Louis Vuitton*, por um lado, a necessidade do EUIPO analisar cuidadosamente todas as provas submetidas, por outro lado, que é fundamental a junção aos processos de provas, em quantidade e qualidade, que evidenciem a aquisição do carácter distintivo em toda a UE[48].

O processo foi remetido para a CR, que foi incumbida de reexaminar todas as provas apresentadas pela *Louis Vuitton*.

V. DECISÃO DA QUINTA CÂMARA DE RECURSO DO EUIPO

No recurso do Acórdão do TG, a *Louis Vuitton,* agora na qualidade de Recorrida, voltou a perder, por decisão da Quinta Câmara de Recurso, de 25.02.2021[49]. O objeto do recurso consistia no exame e apreciação do caráter distintivo da marca contestada, ao abrigo do artigo 7º, nº3, do RMC. A CR, de acordo com o princípio da apreciação global da prova estabelecido na jurisprudência (cf. Casos *Nestlé* e *Lindt* já citados) apreciou a totalidade das provas globalmente e na relação de umas com as outras. Analisou se a marca tinha adquirido caráter distintivo na Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia e Lituânia, analisando cada uma das provas, e depois fazendo uma apreciação global das provas nesses países. Só se tivesse adquirido caráter distintivo nesses territórios passaria ao exame nos outros Estados-Membros.

---

[46]Despacho do TJ (Primeira Secção) de 21.07.2016, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, Processos apensos C-363/15 P e C-364/15 P, EU:C:2016:595.
[47]GIANNINO (2021), p. 972.
[48]No mesmo sentido, GIANNINO (2021), p. 973.
[49]R 1307/2020-5, de 25.02.2021.

Concluiu que a generalidade das provas s não visavam os mercados dos países em causa, não contendo qualquer informação sobre se o público relevante apreendia a marca contestada como sendo originária da *Louis Vuitton*[50].

Apenas poucas faturas relativas ao país onde foi efetuada a compra dos bens com a marca contestada se referem aos Estados-Membros em causa. São cerca de 200 na Eslováquia, cerca de 30 na Bulgária, e cerca de 20 em cada um dos outros países, ou seja, Estónia, Letónia, Lituánia e Eslovénia (prova 7)[51]; aparecem alguns *printscreens* de *websites* da Eslováquia, incluindo uma carteira de mulher com a marca contestada e um catálogo de bens de 2014 onde aparecem duas bolsas de mulher com a marca contestada (prova 40)[52]; na prova 41, com declarações dos representantes de várias revistas de moda em que aparece a marca contestada, a CR desconsiderou o facto de terem sido distribuídas 13 000 cópias da edição francesa de Dezembro de 2008 da *Marie-Claire* na Estónia. Com esta exceção, quanto aos anos 2008, 2009 e 2010, a distribuição das diversas revistas em causa, editadas mensalmente, variou entre 10 e 500 números nos Estados-Membros em causa[53]; quanto à utilização da marca contestada na internet e nas redes sociais (provas 42 a 46), o relatório da LexisNexis, quase não refere os Estados-Membros em causa e quando aparecem são em percentagens mínimas. A Bulgária, por exemplo, aparece na última posição, com 1%. A Eslováquia aparece no Twitter com menos de 1% e nos blogs nenhum país em causa aparece[54]; a CR desconsiderou os depoimentos dos representantes das entidades independentes da Estónia (prova 50). O Diretor-Geral do *Centro de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia* da Estónia garantiu que a marca contestada tinha vindo a ser utilizada extensivamente na Estónia desde 2008. O segundo testemunho foi de um representante da *Cosmopolitan Estonia,* que repetiu as mesmas declarações[55]. Ao apreciar estas declarações sob juramento, a CR considerou haver uma contradição entre os verbos usados pelo Diretor-Geral "acredito", e "tenho a certeza", o primeiro expressa um sentimento subjetivo, enquanto o segundo assegura a veracidade

[50]Em pormenor, §§ 40 a 131 da decisão.
[51]§ 45 da decisão.
[52]§ 52 da decisão.
[53]§ 53 da decisão.
[54]§ 50 da decisão.
[55]O Diretor-Geral afirmou "acredito que a marca contestada será considerada como marca pelos consumidores estonianos" e "devido ao meu conhecimento sobre a oferta de bens de moda nos principais mercados mundiais, incluindo a UE, tenho a certeza de que os consumidores estonianos não hesitariam em ligar a marca contestada ao titular da mesma". Por fim, garantiu que a marca contestada tinha vindo a ser utilizada extensivamente na Estónia desde 2008.

dos factos. As provas objetivas demonstram que apenas 13 000 cópias da edição de dezembro de 2008 da revista *Marie-Claire* foram distribuídas na Estónia (prova 41) e que houve menos de 30 faturas entre 2008 e 2015 (prova 7). As declarações, consideradas contraditórias, juntadas às provas objetivas, levaram a CR a considerar a marca contestada não tinha adquirido capacidade distintiva na Estónia[56]; o advogado de propriedade intelectual da *Louis Vuitton* declarou que houve bens contrafeitos com a marca contestada apreendidos, *inter alia*, na Eslovénia , entre 2009 e 2015, e na Bulgária, mas não houve indicações quanto ao volume e frequência destas apreensões, pelo que não ficou demonstrado que o padrão em causa fosse apreendido como marca pelos consumidores destes países (prova 61)[57].

A análise das provas que a CR fez em relação a cada um dos países em causa reforçou a conclusão de que a Requerente não tinha conseguido provar o caráter distintivo adquirido nestes países. Consequentemente, os artigos 51º, nº2 e 7º, nº3, do RMC não puderam ser aplicados e a marca contestada foi declarada nula ao abrigo dos artigos 51º, nº1, al. a), e 7º, nº1, b), do RMC[58].

VI. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL DE 2022

A *Louis Vuitton* recorreu da decisão da Quinta CR, pretendendo invalidar a decisão impugnada, invocando os Artigos 59. °, nº 2, e 7 °, nº3, do RMUE. Todavia, no Acórdão 19.10.2022[59], o TG confirmou a decisão da CR, decidindo que a Recorrida não tinha conseguido provar o caráter distintivo adquirido da marca *Damier Azur*[60].

Tendo o Ac. do TG, de 10.06.2020, transitado em julgado, o TG apenas se pronunciou sobre o caráter distintivo adquirido através do uso[61]. O TG reafirmou tudo o que o foi expresso no Ac. de 10.06.2020, e que decorre da jurisprudência da UE, nomeadamente,

---

[56]§§ 63 a 67 da decisão.
[57]§§ 68 a 73 da decisão.
[58]Em pormenor, §§ 74 a 134 da decisão.
[59]Ac. do TG de 19.10.2022, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II)*, T-275/21, não publicado, EU: T:2022:654. Caso pendente de Recurso para o TJ, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, C-788/22 P. Cf. ROSATI (2022), p.1; MERRET/ JANI/ BEAGLES (2022), p.1.
[60]O TG considerou que, estando em causa o registo internacional de 4.11.2008, com uma data de prioridade aceite de 27.05.2008, aos factos deste caso se aplica o RMC 40/94. As normas invocadas deviam ser entendidas como referidas aos artigos 7º, nº3 e 51º, nº2, RMC 40/94, substantivamente idênticas os artigos do RMUE correspondentes. Cf. §§ 14 a 16.
[61]Cf. T-105/19, EU: T:2020:258 e §§ 17 e 18.

quanto à necessidade de uma percentagem significativa do público relevante aperceber a marca contestada como indicadora de proveniência, quanto à apreciação global da prova, quanto ao ónus da prova da aquisição do caráter distintivo, quanto à irrazoabilidade de as provas serem apresentadas separadamente para cada um dos 27 Estados-Membros e quanto à necessidade de provar o caráter distintivo adquirido em todo o território da UE e não apenas numa parte substancial ou na maioria desse território. Mesmo que a prova possa ser apresentada globalmente para todos os Estados-Membros, ou separadamente para cada Estado-Membro, ou grupos de Estados-Membros, a marca tem de ter adquirido caráter distintivo em toda a UE[62].

Na lei de marcas da UE existe um princípio admissibilidade irrestrita de produção de provas, desde que legalmente adquiridas, em consonância com o artigo 47º da CDFUE, um princípio de livre apreciação das provas, bem como um princípio de razoabilidade quanto ao ónus da prova imposto ao ser imposto ao titular da marca contestada, em consonância com o artigo 41º da CDFUE[63]. Todos foram respeitados.

O TG apreciou a abordagem adotada pela Quinta CR quanto às provas apresentadas e entendeu que a CR tinha efetuado uma avaliação global de toda a prova relevante[64], todavia, verificou se cada uma das provas tinha sido bem analisada pela CR quanto à Estónia, Letónia, Lituânia, Eslováquia, Eslovénia e Bulgária.

Quanto ao valor e quota de mercado da Recorrente (provas 1 a 4), não foi oferecida informação suficiente e direta sobre a marca contestada, pelo que o TG deu razão à CR[65]; quanto às provas relativas à história da marca *Damier Azur*, em particular a prova 5, que continha um documento interno e excertos de revistas com referência à marca, segundo a CR, com a qual o TG concordou, não continham qualquer informação acerca da perceção da marca pelo público relevante[66]; as faturas apresentadas na prova 7, de muito pequeno número quanto aos residentes na Eslováquia, Bulgária, Estónia, Letónia, Lituánia e Eslovénia, já referidas *supra,* foram tidas como insuficientes para demonstrar o caráter distintivo adquirido da marca nos países em causa, tal como havia decidido a CR[67];

---

[62]Em pormenor, §§ 20 a 28. A propósito do ónus da prova, além da jurisprudência já mencionada no Ac. do TG de 10.06.2020, invoca-se o Ac. TG de 4.04.2019, *Strada Arzneimittel v EUIPO, (representação de dois arcos voltados),* T-804/17, não publicado, EU: T:2019:218.
[63]Cf. §§ 29, 30 e 31 e jurisprudência aí referida.
[64]Cf. §§ 33 a 39.
[65]Mais desenvolvidamente, §§ 43 a 50.
[66]Com mais detalhe, §§ 51 a 53.
[67]Com mais detalhe, §§ 54 a 61.

excertos de catálogos e provas demonstrativas das campanhas de publicidade e da cobertura pelos media da marca contestada (provas 8 a 39) levaram à conclusão de que a estratégia comercial e promocional da marca não era dirigida aos Estados-Membros em causa, tal como havia decidido a CR[68]; eventuais viagens a outros países, foram consideradas provas irrelevantes, tal como havia decidido a CR[69]; o uso da marca na *internet,* constante das provas 40 e 42 a 46, atendendo à crescente importância do comércio *online*, poderia ser muito importante para a Requerente[70], porém, segundo o TG, não foi provada a relação entre a marca e a exposição do público relevante dos Estados em causa para efeitos de aquisição de carater distintivo[71]; as sondagens de opinião, provas 58 e 59, confirmaram que uma parte significativa dos consumidores da UE associa a marca contestada à Recorrente[72], mas não se referiam ao público dos Estados-Membros em causa[73], pelo que foram consideradas irrelevantes; os procedimentos de infração, provas 61 a 65 e 67 a 69, demonstraram que uma parte significativa dos consumidores associa a marca contestada à Recorrente, mas não

[68] O TG concluiu que a língua usada não era fator decisivo, porque em muitos casos as imagens são muito mais importantes do que o texto e porque não está excluído que o público relevante tenha conhecimento de outras línguas além da língua oficial dos Estados-Membros em causa. Todavia, a provas 8 e 10 eram documentos internos. Os catálogos e brochuras, provas 9, 11 e 13, não foram divulgados nos Estados-Membros em causa. Os catálogos, exibidos como provas 11 e 12, continham listas de preços que não eram para esses Estados-Membros. As campanhas de publicidade e os planos dos media nas revistas, provas 14 a 22, bem como os excertos da imprensa, provas 23 a 39, não tinham como alvo os Estados- Membros em causa e não ficou demonstrado que tivessem sido divulgados nesses Estados-Membros, ou que o público relevante desses Estados-Membros tivesse estado exposto a eles por outros meios.

[69]Em pormenor, §§ 62 a 71.

[70]Cf. Ac. TG de 19.11. 2014, *Out of the blue v. OHIM- Dubois and Another (FUNNY BANDS),* T-344/13, não publicado, EU: T:2014:974, referido no § 84. O facto de a marca ser promovida num *website* acessível em alguns Estados-Membros não é suficiente para estabelecer a intensidade do uso da marca, nem a exposição pública relevante da mesma.

[71]Em pormenor, §§ 78 a 97. Em específica relação com os Estados-Membros em causa, a prova 40 continha dois *websites* eslovacos, com a marca contestada, mas não foi fornecida informação quanto à intensidade do uso desses *websites,* como número de visitas e de interação com o seu conteúdo. A prova foi considerada insuficiente para estabelecer se uma parte significativa do público eslovaco esteve exposto à marca. A prova 44 continha um relatório efetuado pela LexisNexis, sobre o uso da expressão *Damier Azur* nas redes sociais, entre 1 de abril e 30 de junho de 2015. Primariamente no Twitter, as palavas foram usadas 1 745 vezes, em 99% dos casos associadas aos bens da Recorrente. O relatório demonstrou que 1% do total de referências à marca nas redes sociais era de utilizadores búlgaros, e no Twitter, 1% era de utilizadores eslovacos. A Câmara de Recurso e o TG consideraram a prova insuficiente. As outras provas não visam diretamente os Estados-Membros em causa.

[72]As sondagens de opinião e os estudos de mercado têm sido considerados provas diretas da aquisição do caráter distintivo através do uso, como resulta, nomeadamente, dos Acs.de 29.01.2013, *Manual tile-cutting machine,* T-25/11, não publicado, EU: T:2013:40, e *Adidas v EUIPO -Shoe Branding Europe (Representação de três riscas paralelas),* T-307/17, EU: T:2019:427, ambos referidos no parágrafo 111 do Acórdão.

[73]Em pormenor, §§ 110 a 113 do Acórdão.

especificamente quanto aos Estados-Membros em causa[74]; o TG julgou igualmente improcedente a alegação de que a Letónia e a Lituânia estariam geográfica e culturalmente próximas da Polónia e da Suécia (Estados-Membros para os quais foi aceite prova do caráter distintivo adquirido), enquanto a Bulgária, a Eslováquia e a Eslovénia estariam próximas da Roménia (outro Estado-Membro onde havia caráter distintivo adquirido)[75].

Especial referência merece a prova 41, com várias declarações de representantes de revistas de moda (*Marie-Claire, Elle, Glamour, GO, Madame Figaro, Vanity Fair e Vogue*) que atestam que nos anos 2008 a 2010 as revistas foram vendidas nos Estados-Membros em causa: pelo menos 14 010 cópias na Estónia, 1 613 na Eslovénia, 1 250 na Bulgária, 780 na Letónia e 200 na Lituánia. Das declarações não consta que, em regra, as cópias tenham sido vendidas a consumidores profissionais. O número distribuído foi considerado pelo TG muito reduzido, com exceção da Estónia. Para o TG, 14 110 cópias, num mercado tão reduzido como é o da Estónia, não é um número insignificante, tanto mais que 13 000 das cópias eram da versão estoniana de *Marie-Claire.* Neste ponto, o TG discordou da CR.

As declarações dos peritos, provas 47 a 57, confirmaram que uma parte significativa dos consumidores da UE associa a marca contestada à Recorrente[76]. A prova 50, com declarações dos representantes de independentes da Estónia, a saber, do Diretor Geral do *Centro de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica* da Estónia e de um representante da revista *Cosmopolitan Estonia*. Como vimos *supra,* ambos afirmaram que a Recorrente tinha feito um uso intensivo da marca contestada para os produtos da Classe 18, desde 2008, e que os consumidores estonianos associavam a marca à Recorrente. Ao

---

[74]A prova 61, com declarações do advogado de propriedade intelectual da Recorrente relativamente aos procedimentos de infração relativamente à marca contestada, entre outros, na Eslovénia, Hungria e Bulgária e, em especial, quando aos bens da Classe 18 com a marca contestada apreendidos, entre 2009 e 2015, na Eslovénia e, em 2015, na Bulgária, não contém informação suficiente quanto ao volume e frequência das apreensões nesses Estados-Membros, o que torna a prova insuficiente. Em pormenor, §§ 114 a 120 do Acórdão.

[75]Cf. §§ 136 a 139.

[76]Sobre a importância das declarações sob juramento, nomeadamente de representantes de câmaras de comércio e indústria, outras associações profissionais ou entidades independentes, ou autoridades públicas, considerando que tais declarações são uma prova direta da perceção do caráter distintivo das marcas adquirido pelo uso, uma vez que provêm de fontes independentes e fiáveis, vejam-se Acs TG de 7.06.2005, *Lidl Stiftung v OHIM-REWE-Zentral (Salvita),* T-303/03, EU:T:2005:200; de 28.10.2009, *BCS v. OHIM-Deere (Combinação das cores verde e amarelo),* T-137/08, EU:T:2009:417; e de 29.01.2013, *Manual tilecutting machine,* T-25/11, não publicado, EU:T:2013:40. Todos estes processos são referidos no § 99.

contrário da CG, o TG considerou estas declarações relevantes e censurou a CR por lhes negar um elevado valor probatório[77].

Em conclusão, quanto às provas apresentadas no processo administrativo e apreciadas pela CR, o TG apenas discordou da apreciação efetuada quanto à Estónia, concluindo neste país a marca contestada tinha adquirido caráter distintivo, mas que não houve qualquer erro ao excluir provas de caráter distintivo adquirido no que diz respeito à Lituânia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e Bulgária[78]/[79].

A Recorrente perdeu de novo. Todavia, a decisão proferida no Processo T-275/21, foi alvo de recurso para o TJUE, com o número, C-788/22 P, estando o recurso pendente.

VII. CONCLUSÕES

Quanto à marca padrão *Damier Azur,* o TG considerou que era banal para os bens da Classe 18, baseando-se, inclusive, em factos notórios ou do conhecimento geral. Embora, no caso em análise, estejamos de acordo, podemos questionar se uma interpretação demasiado ampla deste conceito não poderá conduzir a decisões não fundamentadas em factos provados e gerar arbitrariedade[80].

No que toca ao caráter distintivo adquirido, é bastante reveladora a dificuldade de registar ou manter o registo de uma marca padrão na UE, se mesmo uma empresa como a *Louis Vuitton* não conseguiu demonstrar que o seu padrão *Damier Azur* (e os outros padrões *Damier)* era indicador da sua origem empresarial. O apuramento de um caráter distintivo adquirido revela-se uma tarefa quase impossível. Os padrões icónicos não são necessariamente distintivos na UE. Os *players* no mercado deverão desenvolver estratégias de *marketing*, elaborar inquéritos e fazer estudos de mercado, ou seja, construir, lentamente, uma estratégia adequada às necessidades de cada empresa, para que os padrões que fiquem na memória do consumidor possam ser considerados indicadores

[77]Em pormenor, §§101 a 109.

[78] Cf. §§121 a 128, quanto à Estónia, e §§ 128 a 141 quanto aos outros Estados-Membros em causa.

[79]O TG rejeitou, inclusive, o argumento da *Louis Vuitton* de que a análise realizada pelo EUIPO seria afastada da realidade, uma vez que ignora o facto de que, em toda a UE, os consumidores têm um comportamento homogéneo no que respeita às marcas de luxo, especialmente porque viajam e utilizam a internet regularmente. A afirmação foi considerada demasiado genérica, não substanciada e não provada, sendo razoável que o ónus dessa prova coubesse à *Louis Vuitton*. Cf. § 135 do Acórdão.

[80] MASSOT (2020), inclusive, levanta a questão a propósito desta decisão, p. 852.

de proveniência. Mas apenas os grandes grupos empresariais poderão fazer isto, e mesmo a *Louis Vuitton* não o conseguiu fazer.

A legislação europeia que admite as marcas padrão tem sido interpretada restritivamente, porque são sinais visuais que se integram na aparência dos bens e que podem ser retidos apenas como elementos decorativos (ou funcionais). Admitir o seu registo como marcas, sem uma atitude cautelosa, pode afetar a concorrência no mercado, implicando uma apropriação ilimitada de elementos que deviam estar disponíveis para os restantes operadores.

Padrões que apenas designam a aparência dos produtos deverão ter apenas uma proteção temporária como desenhos ou modelos comunitários. Os *Damier* da *Louis Vuitton* beneficiam da proteção cumulativa como desenhos comunitários com o nº 000910252-0003 (com data do pedido em 08.04.2008) e nº 000925300-0001 (com data do pedido em 29.04.20008), válidos e renováveis até 2033.

Bibliografia:

CALBOLI, Irene (2018), "Hands Off "My" Colors, Patterns, and Shapes! How Non-Taditional Trademarks Promote Standartization and May Negatively Impact Creativity and Inovation" in CALBOLI, Irene & SENFTLEBEN, Martin (eds.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks,* Texas A&M University School of Law, Austin, 2018.

CIANI, Jacopo/ BRESCIANI, Marta (2018) "Pattern protection in the fashion industry: an overview of Italian and European case law", *Journal of Intellectual Property Law & Practice,* Vol. 13, Nº11, pp. 884-889.

GIANNINO, Michele (2021), "Registrability of pattern marks: Louis Vuitton's Damier Azur before the General Court of the EU", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 16, Nº 9, pp. 968–973.

GONÇALVES, Luís COUTO (2022), *Manual de Direito Industrial,* 9ª Ed., Coimbra, Almedina.

GRIMA, Andrea (2022), "Louis Vuitton's 7-year long battle to protect its Damier 'chequerboard' pattern comes to an end", Louis Vuitton's 7-year long battle to protect its Damier 'chequerboard' pattern comes to an end - Ganado Advocates último acesso em 05.03.2023.

MARIJNISSEN, Liesbeth, (2022), case_ law_ coment, Has this Louis Vuitton pattern acquired distinctiveness? (europa.eu), último acesso em 05.03.2023.

MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2023) "Marcas no tradicionales. Especial referência a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color", *Cuadernos de Derecho Transnacional,* Vol. 15, Nº1, pp.491-516.

MASSOT, Pierre (2020), "EU General Court rulling opens-partially- the door to the famous "Damier Azur" of Louis Vuitton", *Journal of Intellectual Property Law & Practice,* Vol. 15, Nº11, pp. 851-852.

MERRETT, Eleanor, JANI, Sonal, BEAGLES, Cherry (2022), "Déjà vu for Louis Vuitton's Damier Azur pattern?", Déjà vu for Louis Vuitton's Damier Azur pattern? (cms-lawnow.com), último acesso em 07.03.2023.

ROSATI, Eleonora (2022), "Can Vuitton's Damier Azur pattern be a trademark? General Court rejects claim of acquired distinctiveness through use", Can Vuitton's Damier Azur pattern be a trade mark? General Court rejects claim of acquired distinctiveness through use - The IPKat (ipkitten.blogspot.com), último acesso em 21.03.2023.

Decisões do EUIPO:

EUIPO, Decisão da Segunda Câmara de Recurso de 22.11.2018. R 274/2017-2, *Louis Vuitton Malletier v. Norbert Wisniewski*.

EUIPO, Decisão da Quinta Câmara de Recurso de 25.02.2021. R 1307/2020-5, *Louis Vuitton Malletier v. Norbert Wisniewski*.

Principal jurisprudência:

Ac. do TG (10ª Secção) de 19.10.2022, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II)*, T-275/21, EU: T:2022:654. Caso pendente de Recurso para o TJ, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, C-788/22 P.

Ac. TG (10ª Secção) de 10.06.2020, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO-Wisniewski*, (*(Représentation d'un motif à damier)*, T-105/19, EU: T:2020:258.

Despacho do TJ (1ª Secção) de 21.07.2016, *Louis Vuitton Malletier v EUIPO*, Processos apensos C-363/15 P e C-364/15 P, EU:C:2016:595**.**

Ac.TG (2ª Secção) de 21.04.2015, *Louis Vuitton Malletier v OHIM- Nanu-Nana,* T-360-12, EU: T:2015:215.

Ac.TG (2ª secção) de 21.04.2015, *Louis Vuitton Malletier v OHIM – Nanu-Nana*, T-359/12, EU: T:201:215.