



Hallane Raissa dos Santos Cunha

**Marcas monocolors à luz da III Diretiva (UE) 2015/2436  
e do Novo Código de  
Propriedade Industrial Português**

Dissertação com vista à obtenção do grau de  
Mestre em Direito na especialidade de Propriedade  
Industrial.

Orientadora:  
Doutora Maria de Lurdes Vargas, Professora Convidada da Faculdade de Direito da  
Universidade Nova de Lisboa.

Setembro, 2020

## **Declaração antifraude**

Eu, Hallane Raissa dos Santos Cunha, declaro por este meio que o texto apresentado é da minha exclusiva autoria e que toda a utilização de contribuições ou textos alheios está devidamente referenciada, conforme o artigo 20.º-A do Regulamento do 2.º Ciclo de estudos em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

## **Agradecimentos**

*Aos meus Pais por todo o investimento pessoal e acadêmico que me trouxe até aqui e sempre acreditaram em mim, até quando eu mesma duvidava. Aos meus queridos e verdadeiros amigos que me incentivaram a não desistir.*

*Aos professores da academia que me inspiraram a buscar mais conhecimentos e dedicar-me com mais afinco para a realização deste trabalho.*

## Resumo

Em uma sociedade cada vez mais tecnológica e veloz, as empresas possuem a necessidade de se enquadrarem em uma nova realidade. Nesse sentido, com as marcas tradicionalmente consideradas concorrem as marcas não tradicionais ao registro e à proteção promovida pelo Direito da Propriedade Industrial. Não obstante, e atendendo às suas características, as marcas cromáticas sempre encontraram alguma resistência na procedência do registro, pois entendia-se que uma cor *per se* não possuía características distintivas suficientes para ser aceite como marca. Todavia, esta dissertação debruça-se sobre as recentes alterações da Diretiva sobre as marcas da União Europeia e, especificamente, sua transposição para o Código de Propriedade Industrial Português, na pretensão de apurar o que foi alterado e quais as consequências desse novo panorama.

**Palavras-chave:** Marcas não tradicionais; Marcas cromáticas; Código de Propriedade Industrial.

## Abstract

In an increasingly technological and fast-moving society, companies have the need to fit into a new reality. Alongside the traditional trademarks, non-traditional brands compete for the same registration and protection provided by Industrial Property Law. However, in view of their characteristics, chromatic marks always find difficulties to obtain a registration because of the understanding that a color by itself did not have distinct characteristics of a brand. However, this master's thesis focuses on the recent changes to the European Union trademark Directive and specifically in its transposition to Portuguese Industrial Property Code, in the attempt to discover what has changed and what are the consequences for this new panorama.

**Keywords:** Non-traditional trademarks; Chromatic trademarks; Industrial Property Code.

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS.....	6
INTRODUÇÃO .....	7
1. CONCEITO DE MARCA.....	9
1.1 <i>Funções da Marca</i> .....	9
1.2 <i>Modalidades da Marca</i> .....	14
1.2.1 <i>Marcas Tradicionais</i> .....	14
1.2.2 <i>Marcas Não Tradicionais</i> .....	15
1.3 <i>Gestão das Marcas</i> .....	21
1.3.1 <i>Marketing Sensorial</i> .....	22
1.3.2 <i>A influência das cores</i> .....	24
2. A PROBLEMATIZAÇÃO DA COR ÚNICA COMO MARCA.....	26
2.1. <i>A nova Diretiva Europeia: 2015/2436</i> .....	31
2.1.1 – <i>O conceito de marca</i> .....	31
2.1.2 – <i>Alterações à alínea e) do n.1º do artigo 4º</i> .....	33
2.2 <i>Código de Propriedade Industrial Português</i> .....	34
2.2.1 – <i>Artigo 208º do CPI</i> .....	35
2.2.2 – <i>Artigo 209º do CPI</i> .....	38
3. CASOS “LOUBOUTIN” - O EMBLEMÁTICO SOLADO VERMELHO.....	41
3.1 <i>Louboutin v. Yves Laurent</i> .....	41
3.1.1 <i>Análise do caso</i> .....	45
3.2 <i>Outros conflitos da Louboutin</i> .....	46
3.3 <i>Louboutin v. Van Haren Schoenen BV</i> .....	47
3.3.1 <i>Análise do caso</i> .....	50
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	53
LISTA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	56

## **LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS**

**Ac.** Acórdão

**Al(s)** Alínea(s)

**Art(s)** Artigo(s)

**CC** Código Civil

**Cf.** Conforme

**Cit.** Citado

**CPI** Código de Propriedade Industrial

**DL** Decreto-Lei

**DM** Diretiva

**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

**INTA** International Trademark Association

**N.** Nota

**Nº** Número

**Proc.** Processo

**Pps** Página(s)

**TJ** Tribunal de Justiça

**TJUE** Tribunal de Justiça da União Europeia

**Vol.** Volume

**UE** União Europeia

**USPTO** United States Patent and Trademark Office

**WIPO** World Intellectual Property Organization

## INTRODUÇÃO

Atualmente, a organização e desenvolvimento de um mercado globalizado enseja que os operadores econômicos e os seus serviços e/ou produtos estejam preparados para as oportunidades, mas também para os desafios do mercado. A concorrência a que estão sujeitos, numa constante competição para atingir os melhores resultados e a melhor opinião perante os consumidores, pressiona os operadores econômicos a utilizarem diferentes meios e formas para tornarem o seu produto único na mente do consumidor.

A multiplicidade de bens e serviços, característica da sociedade industrial, proporcionou o surgimento de novas abordagens para atração e a fidelização do consumidor nesse ambiente competitivo. Nesse sentido, propiciou-se o nascimento de novas formas de identificar essas mercadorias. Ressalta-se que 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. Nesse viés, destacamos que a função primordial das marcas é indicar a proveniência de determinado produto ou serviço, distinguindo-a de seus pares no livre mercado.

O presente trabalho aborda a questão das funções das marcas, principalmente no que tange à função distintiva, pois esta possibilita a identificação da origem empresarial dos bens e serviços. Essa distintividade poderá resultar do recurso a diversos tipos de marcas, desde as mais comuns, como as frases, letras ou números, designadas por marcas tradicionais; até às cores, às embalagens tridimensionais, aos cheiros e sons, que têm vindo a ganhar espaço num mercado em competitividade crescente.

Inserido nesse cenário, um assunto que tem sido bastante debatido é a possibilidade de proteção e registro de cores por si mesmas como marcas. Lembra MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>1</sup> que “contra tal possibilidade tem sido invocada, entre outros motivos, a valoração do interesse geral em não se restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores no mercado. Não obstante, no atual estágio da legislação comunitária a resposta parece ser afirmativa, preenchidos os requisitos de que depende o registo como marca”. A fim de chamar a atenção para esse debate, esta dissertação pretende apresentar como o tema tem sido tratado no quadro da União Europeia.

---

<sup>1</sup> CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registo como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, pp.81.

Em resumo, esta dissertação partirá da análise do regime jurídico da marca da União Europeia, elencando os efeitos trazidos desde a primeira Diretiva do Conselho (89/104/CEE), nascida em 21 de dezembro de 1988, visando aproximar a legislação dos Estados-Membros em matéria de marcas, até à implementação do disposto na Diretiva 2015/2436 do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, e no Regulamento (UE) nº 2015/2424 do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Esta última introduziu profundas alterações ao Regulamento ora em vigor, sendo de destacar, para o propósito deste trabalho, a eliminação do requisito de representação gráfica da marca, e além disso, a expressa possibilidade das cores constituírem sinais marcários. Esses recentes desenvolvimentos legislativos europeus e o seu impacto no novo Código de Propriedade Industrial Português, o qual foi aprovado pelo DL nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018, constituem precisamente o núcleo deste trabalho.

## 1. CONCEITO DE MARCA

Primeiramente, “a marca não é apenas um sinal distintivo com valor económico, mas um valor social e cultural ligado à identidade da marca, isto é, à sua representação social. A marca é o veículo privilegiado de comunicação dessa entidade<sup>2</sup>”. Segundo este conceito de COUTO GONÇALVES, uma marca não se refere somente aos seus produtos e serviços distintos de outras empresas, mas deve, principalmente, preocupar-se em criar um vínculo social com o consumidor a partir dos seus valores.

KELLER<sup>3</sup> define a marca como “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 concretizando o valor da marca e traduzindo-se em resultados relevantes no mercado. A marca serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Mas além disso, a constituição de uma marca diz respeito à criação de uma personalidade, que possibilita a definição de uma imagem para atrair e conquistar a confiabilidade do seu público-alvo.

Para uma marca ser referência no mercado, ela deve, além de servir os interesses do seu titular, isto é, criar e proteger um histórico de uma boa imagem, reflexo da qualidade dos seus produtos ou serviços, servir, também, os interesses dos consumidores, protegendo-os de “imagens falsas” transmitidas pela marca.

### 1.1 – Funções da marca

Tendo em consideração a importância da marca para o comércio e para o meio social, deve-se salientar as funções económico-sociais juridicamente tuteladas. Nesse viés, doutrina, jurisprudência e os legisladores identificam três funções essenciais da marca: a capacidade distintiva, a garantia de qualidade dos produtos e serviços e a publicidade.

#### I. Função Distintiva

É a principal função da marca, pois a capacidade distintiva é o que determina se um sinal pode, por si só, ser classificado como marca. Em outras palavras, é a possibilidade de esta diferenciar o produto ou serviço a que está associada dos demais idênticos no mercado concorrencial. Na origem desta função está a salvaguarda da identidade do operador económico responsável pelos produtos e/ou serviços marcados, assumindo-se a correlação entre estes e aquele. Todavia, se a associação a determinada origem é pacífica junto da doutrina, parece que a identificação dessa origem não o é.

---

<sup>2</sup> COUTO GONÇALVES, LUÍS, em *Direito da Moda*, vol. 1, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Direito, 2019, p. 35.

<sup>3</sup> KELLER, K.L, *The brand report card* (2000) 78(1) Harvard Business Review, p. 147

Nas palavras de FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>4</sup>, a marca é um identificador da proveniência empresarial, isto é, os consumidores desconhecem a proveniência dos produtos, mas confiam, desde que o empresário seja sempre o mesmo. O referido autor defendia a garantia de uma mesma, constante e única origem.

Entretanto, um setor da doutrina foi adaptando e alargando a noção clássica da função distintiva para fazer face às vicissitudes de evolução da marca resultantes da transmissão e licença de marca e da marca de grupo. Nessa linha, COUTO GONÇALVES alega que “a função distintiva da marca já não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial (empresa única, sucessiva e controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços marcados), mas significa, sempre, a garantia de uma origem pessoal (pessoa/entidade à qual se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados)<sup>5</sup>”. Nesse sentido, o renomado autor defende uma definição ampla de distintividade, na qual a marca deverá, nalguns casos, garantir que os produtos ou serviços derivem sempre da mesma origem empresarial, mas também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa determinada que assume o ónus pelo seu uso não enganoso.

## II. Função de qualidade

A função de garantia de qualidade está intrinsecamente relacionada à função distintiva. Nas palavras de COUTO GONÇALVES, a circunstância de a marca indicar uma origem de base pessoal permite afirmar que a marca desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa<sup>6</sup>. Vale salientar que a marca, em geral, não impõe ao titular algum padrão de qualidade. Não há nenhuma imposição legal dirigida para esse sentido. Todavia, em um mercado cada vez mais concorrencial, manter a qualidade do serviço e do produto permite ao operador econômico consolidar determinada imagem e posição onde está inserido, garantindo que a origem não será enganosa. É importante reforçar que a qualidade do produto pode alterar-se, desde que essa alteração não ocorra à custa do desconhecimento do consumidor.

## III. Função publicitária

Vale salientar que por função publicitária se entende que algumas marcas, por si ou por forças de técnicas publicitárias, exercem um especial magnetismo sobre os seus consumidores. Esta função trava um debate doutrinal antigo em que alguns autores defendem que ela não possui uma autonomia, pois seria apenas uma complementação da função distintiva da marca, não merecendo proteção.

---

<sup>4</sup> O autor consagra esta função como *primaria y fundamental*, através da qual a marca assegura que a empresa que a detém é sempre a empresa de origem. Em FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; *Las funciones de la marca*; em *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2ª edição. Madrid: Marcial Pons, 2004, pps.70 e ss.

<sup>5</sup> Assim, o prestigiado autor surge com uma noção, nas suas palavras, “redefinida” daquilo que será a função distintiva da marca, através de uma identificação subjetiva da origem daquele sinal, sobre quem recairá o ónus do seu uso não enganoso. Com isto, pretende deixar-se claro que haverá sempre um indivíduo à qual a marca é associada e que é responsável pela sua correta utilização. Em *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p.179.

<sup>6</sup> COUTO GONÇALVES, LUÍS, idem, p.180.

Nesse sentido, COUTO GONÇALVES alude: “a função distintiva cumpre-se com a identificação da origem e a distinção dos produtos e serviços. A função publicitária cumpre-se, complementarmente, quando, satisfeita a função distintiva, a marca, para além disso se revele capaz de contribuir para a promoção dos produtos e serviços<sup>7</sup>”.

Por outro viés, houve autores que, desde cedo, defenderam a possibilidade de a marca por si só, independentemente da qualidade dos produtos que assinalam, possuir uma atrativa autônoma. O jurista norte-americano FRANK I SCHENTER<sup>8</sup> afirma que a marca não é apenas um símbolo do *goodwill* de uma empresa, mas, per se, é um mecanismo suscetível de constituir e garantir o aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua capacidade de venda. Por sua vez, o alemão HERMAN ISAY sustenta que a marca é um bem jurídico independente (possui intrinsecamente o potencial publicitário), devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor jurídico autônomo<sup>9</sup>.

De acordo com os autores defensores da força atrativa autônoma da marca, algumas vezes o magnetismo da mesma baseia-se na excelência dos produtos ou serviços que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si mesmo, na sua especial potencialidade para atrair o consumidor em um mercado cada vez mais concorrencial.

Atualmente, o que se tem discutido não é o fato de a função publicitária ser considerada como legalmente tutelada, mas a autonomia ou não da sua fundamentação jurídica. Em outras palavras, uns argumentam que a função publicitária deriva da função distintiva, outros defendem a fundamentação autônoma dessa função, recorrendo frequentemente aos fundamentos legais da proteção da marca de prestígio<sup>10</sup>. Com a proteção deste tipo de marca, pretende-se tutelar o seu poder atrativo, grosso modo adquirido através de massivas campanhas publicitárias. Referimo-nos à publicidade sugestiva, e não meramente informativa.

A proteção concedida às denominadas “marcas de prestígio” ocorre com o objetivo de impedir que terceiros tirem partido indevido do prestígio da marca, banalizando o seu valor comercial. Como exemplo esclarecedor, se uma empresa comercializa pastilhas CHANEL, estas pastilhas não serão associadas à marca de prestígio mundialmente conhecida CHANEL. Todavia, esse uso pode resultar na diluição do valor da marca.

---

<sup>7</sup> COUTO GONÇALVES, LUÍS, *ibidem*, página 185.

<sup>8</sup> A ideia de força atrativa autônoma da marca foi inicialmente apresentada por FRANK I SCHECHTER, v. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, Coimbra, 2007, ob. cit., p. 1202

<sup>9</sup> *Apud*, HUGO DANIEL LANÇA SILVA, *A Função publicitária da marca de empresa no direito português*, Verbo jurídico, 2009, p. 101, nota 307.

<sup>10</sup> Neste sentido COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Vol I, Almedida, Coimbra, 1966, 9ª ed., pps. 363-364.

A reação do Direito de Propriedade Industrial é defender a capacidade publicitária ou promocional da marca de prestígio<sup>11</sup> acima da função distintiva.

Na Alemanha, a consagração da função publicitária ou sugestiva veio quebrar a tradicional consagração exclusiva da função distintiva da marca, passando aquela função também a gozar de uma proteção autônoma à luz da alínea 1 do §823 do BGB (código civil alemão). Nesse sentido, “as marcas deixaram de ser tuteladas apenas à luz da sua função distintiva - tutela contra risco de confusão (em sentido estrito ou em sentido amplo), que é afirmada na lei de marcas - passando a beneficiar de uma tutela especialmente dirigida à sua função publicitária, e que se afirma com base naquela norma do BGB; por outras palavras a função publicitária da marca não é apenas protegida no âmbito da função distintiva, é dizer, de uma forma derivada, mas antes de uma forma autônoma. E assim, o titular de qualquer marca, independentemente, pois, da sua maior ou menor capacidade sugestiva ou atractiva, poderá invocar o respectivo direito para se opor ao uso de um sinal igual ou confundível por parte de um terceiro, para contradistinguir produtos diferentes, pretextando que esse uso prejudica a capacidade sugestiva ou publicitária da marca em causa”<sup>12</sup>.

Essa perspectiva alemã parece ser a mais acertada, uma vez que a mesma pode ser invocada pelo titular da marca independentemente de estar em causa uma marca célebre, bastando que haja potencial prejuízo da capacidade publicitária da marca<sup>13</sup>.

Na ordem jurídica portuguesa, atualmente, a tutela da marca de prestígio, que serve, na perspectiva doutrinária, de fundamento à função publicitária (como função autônoma), vem consagrada no artigo 235º do CPI<sup>14</sup>. Esse artigo visa claramente defender a capacidade publicitária ou promocional da marca de prestígio acima da função distintiva.

---

<sup>11</sup> Nas palavras de COUTO GONÇALVES: “a marca de prestígio deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo: 1º gozar de excecional notoriedade; 2º gozar de excecional atração e/ou satisfação junto dos consumidores. O primeiro requisito, de natureza quantitativa, 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. O segundo requisito referido, de natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor (...)”; Em *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p.283.

<sup>12</sup> NOGUEIRA SERENS, M.C, A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, cit., pps. 130-132.

<sup>13</sup> NOGUEIRA SERENS, idem, p. 131.

<sup>14</sup> Sobre Marcas de Prestígio, o Código de Propriedade Industrial Português, no seu artigo 235º, alude o seguinte “Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los. - Decreto Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro.

Ademais, fora do âmbito das marcas de prestígio, a jurisprudência aduz entendimento que as marcas comuns também possuem função publicitária, conforme o acórdão L’Oreal<sup>15</sup>, de 18 de junho de 2009, em que o Tribunal interpretou o art.5.º, n.1, alínea a)<sup>16</sup> da I diretiva de marcas “no sentido de que o titular de uma marca registrada está habilitado a proibir o uso por um terceiro, em publicidade comparativa que não cumpre todas as condições de licitude previstas no artigo 3º – A, n.1, da directiva 84/450/CEE, de um sinal idêntico a essa marca para produtos e serviços idênticos àqueles para os quais a referida marca foi registrada, mesmo quando esse uso não é susceptível de prejudicar a função essencial da marca, que é indicar a proveniência dos produtos ou dos serviços, desde que o referido uso prejudique ou seja susceptível de prejudicar uma das outras funções da marca<sup>17</sup>”. Em síntese, o Tribunal estende proteção para outras funções da marca, como a função publicitária ou promocional e a função de manutenção de qualidade, não se restringindo a distintiva.

Nesse viés, a mais recente diretiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, expõe no seu artigo 10º, n.3, alíneas d), e) e f)<sup>18</sup>, a extensão de proteção da marca contra utilização de sinais conflitantes na vida comercial e independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos sem depender da função distintiva, claramente, direcionado para defesa contra o uso promocional. Além disso, o novo CPI português consagra esse entendimento, por meio da transposição da mencionada Diretiva no seu artigo 249º, n.2, alíneas d), e) e f), em que também se verifica a vedação da utilização de sinais idênticos para outros fins e serviços promocionais ou publicitários.

Percebe-se uma evolução em que a função publicitária é reconhecida, não só no âmbito das marcas de prestígio, mas também das marcas comuns. Atualmente, a marca tem uma forte função socio-económica publicitária ou promocional. A marca é comunicação.

---

<sup>15</sup> Processo C-487/07 – Ação proposta pela L’Oréal SA contra Bellure NV, a Malaika Investments Ltd e a Starion International Ltd, para condenação destas últimas por contrafação de marcas. O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5º, n. 1 e 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, bem como do artigo 3º – A, n.1, da Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de setembro de 1984, em matéria de publicidade enganosa e de publicidade comparativa, conforme alterada pela Directiva 97/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 1997.

<sup>16</sup> O artigo 5º da Directiva 89/104 (I directiva) dispõe: 1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial: a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registrada. - Processo C-487/07.

<sup>17</sup> Fundamento exposto pelo Tribunal de Justiça, n.2 – Processo C-487/07.

<sup>18</sup> O artigo 10º, n.3 expõe o seguinte teor “Pode ser proibido ao abrigo do n.2, nomeadamente o seguinte: (...) d) utilizar o sinal como designação comercial ou de empresa ou como parte dessa designação; e) utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade; f) utilizar o sinal em publicidade comparativa de forma contrária ao disposto na Directiva 2006/114/CE”. O n.2 do mesmo artigo dispõe: “sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam (...)” - conforme III Directiva (UE) 2015 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

## 1.2 – Modalidades da Marca

Podemos dividir as marcas em duas categorias sendo a primeira a que se refere à marca com sinais visíveis em si mesmos, em que se encontram as chamadas tradicionais. Algumas marcas não tradicionais, como as tridimensionais, monocores, hologramas e marcas em movimento também se enquadram nessa modalidade. A segunda diz respeito às marcas com sinais em si não visíveis, representadas pelas marcas não tradicionais olfativas, sonoras, gustativas e tácteis. Entretanto, as marcas que analisaremos nesse estudo não compõem uma lista fechada, taxativa, mas são apenas exemplificativas das modalidades mais comuns, hoje encontráveis no mercado.

### 1.2.1 – Marcas Tradicionais

As marcas tradicionais são classificadas como nominativas, ou seja, constituídas por palavras, letras ou números, não possuindo um símbolo visual que as acompanhe, como por exemplo a SONY;

**SONY®**

*Fonte: Retirada do google*

figurativas, isto é, marcas compostas somente pela arte visual, podendo ser desenhos, fotografias, símbolos, sem acompanhamento nominal, por exemplo a figura da maçã para caracterizar a marca APPLE;



*Fonte: Retirada do google*

e por último e mais usual, as marcas mistas que possuem elementos nominativos e elementos figurativos, como por exemplo a NIKE<sup>19</sup>.



*Fonte: Retirada do google*

---

<sup>19</sup> Possui o elemento nominativo “NIKE” e o elemento figurativo representado por uma asa estilizada, numa referência a Nike (vitória, para os romanos). A logomarca da empresa também sugere um sinal de visto, sinal de verificação.

## 1.2.2 – Marcas Não Tradicionais

A crescente concorrência obriga que haja uma renovação ilimitada das marcas. Nesse viés, em geral, percebe-se um maior interesse nesta modalidade devido à possibilidade de mais combinações para criações de novas marcas.

As marcas tridimensionais consistem numa forma, incluindo a de recipientes, embalagens ou do produto propriamente dito. Pode ser combinada com outros elementos verbais ou figurativos. Como exemplo, podemos referir o formato triangular do chocolate suíço TOBLERONE<sup>20</sup> e a garrafa de vodca ABSOLUT<sup>21</sup>.



*Fonte: Imagens Retiradas do google.*

Nas marcas monocores, o sinal consiste simplesmente em uma cor determinada, isoladamente considerada. Essa espécie de marca não tradicional, apesar de apresentar uma conceituação simples, apresenta controversas doutrinárias. Assim sendo, por ser o ponto central desse trabalho, dedicaremos uma melhor explicação em capítulo próprio adiante.

As marcas em movimento começam a ganhar cada vez mais terreno de relevância para aquilo que está estático. Já não é de hoje a conclusão segundo a qual as imagens animadas e em movimento atraem mais a atenção média do consumidor do que as mídias estáticas, podendo ser tão facilmente lembradas pelo público quanto os próprios logos das empresas. O movimento torna este tipo de marca ideal, talvez mais que quaisquer outras, para mídias como televisão, cinema e internet. Por este motivo, não surpreende que as empresas busquem o desenvolvimento cada vez mais de marcas em movimento.



*Fonte: Retirada do google*

---

<sup>20</sup> Desde 1994 o formato triangular característico do chocolate TOBLERONE é protegido por lei, como marca registrada, assim como sua tradicional embalagem.

<sup>21</sup> Em lojas e prateleiras de bares, a garrafa minimalista se destaca das demais, com pescoço longo e largo, onde se leem as palavras ABSOLUT VODKA estampadas no vidro em letras maiúsculas do mesmo tamanho.

As marcas sonoras são formadas por um som ou uma combinação de sons, suficientemente distintos e diferenciadores de uma origem comercial, que são percebidos pelo ouvido. O uso do som como ferramenta de *branding* não tradicional pode até ser antigo, mas só mesmo nos anos mais recentes é que vem se consolidando como pilar nas estratégias de marketing, por conta dos avanços tecnológicos evidentes na área. Isso é, se antes era difícil utilizar a música de maneira econômica e facilmente reproduzível, a tecnologia hoje permite levá-la a qualquer lugar sem grandes esforços, devido à popularização da internet e meios portáteis.

Mas além disso, o potencial do som na criação de determinados sentimentos para influenciar a experiência de consumo já não é mais objeto de contestação<sup>22</sup>. As empresas perceberam que um som exclusivo faz com que o consumidor se lembre da marca. As teorias de *sound branding* apontam que ele deve ser distintivo, único, reconhecível, flexível, memorável e que deve também refletir os valores e atributos da marca. Exemplos desse tipo de marca são o famoso “jingle” da NOKIA e o rugido do leão da MGM.



Fonte: Retirada do google

As marcas olfativas são, sem dúvida, fonte de polêmica prática e teórica dentro das marcas não tradicionais. Por representarem grandes desafios nas esferas de representação gráfica e distintividade, costumam ser motivo de grandes incertezas e questionamentos da sua viabilidade.

Assim como o som, o aroma também vem assumindo papel de maior protagonismo nas experiências de consumo. Já não surpreende que hoje o *branding* olfativo vem conquistando cada vez mais espaço nas estratégias de marketing. Cada vez mais fontes atestam que o olfato é um poderoso aliado nas experiências de consumo plurissensorial. Relata-se que o nariz humano tem a capacidade de distinguir cerca de 1 trilhão de estímulos olfativos distintos<sup>23</sup>. Desse modo, o aroma influencia a experiência de consumo de diversas formas, podendo atrair o consumidor, mantê-lo por mais tempo dentro de uma loja e, certamente, deixando no consumidor a marca de uma identidade olfativa.

---

<sup>22</sup> Neste sentido, Cf. PISARSKY, Nick. PoTAYto-PoTAHto-Let's Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Souds. In: Connecticut Law Review, Vol. 40, Ed. 3. Estados Unidos: University Of Connecticut, 2008. Pp. 801-802. Ainda, cf. LINDSTRON, Martin. Op cit. P. 74-75.

<sup>23</sup> Cf. BUSHDID, Caroline et al. Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli. In: Science, Vol. 343, de 21 de março de 2014. Disponível em: <<http://vosshall.rockefeller.edu/assents/file/BushdidScience2014.pdf>>. Acesso em 07/02/2020

Ressalta-se que para esses aromas serem classificados como marcas terão de permanecer constantes ao longo do tempo, para que seja possível identificar com efetividade produtos e/ou serviços. Sua função, noutras palavras, é permitir que o consumidor saiba de que produto e/ou serviço se trata só de lhe sentir o cheiro. Ele deverá ser característico e único, isto é, o odor da marca não pode ser o odor normal ou típico do produto.

Outra questão referente a esse tipo de marca diz respeito ao facto de que a percepção do olfato é marcada pela personalidade, ou seja, determinado odor, se sentido por pessoas diferentes, provavelmente receberá interpretações diferentes. Nesse caso, como saber no que consiste a marca olfativa se cada um que sinta o cheiro tenderá a entendê-lo de forma distinta? Além disso, como representar um cheiro sendo que seu conteúdo só é mesmo acessível através do olfato?

Em 1999, o caso “Firma Senta” (Case R-156/1998-2, julgado em 11 de fevereiro de 1999) tornou-se conhecido quando a Second Board of Appeals da OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) decidiu conceder à empresa o famoso registro de marca olfativa para “cheiro de grama recentemente cortada” (smell of freshly cut grass) para aplicação em bola de tênis. O caso é conhecido mundialmente por ser um dos únicos exemplos de marca olfativa comunitária a lograr êxito.

O referido caso colocava a União Europeia no caminho da aceitação ampla às marcas olfativas. Nele reconhecia-se a pertinência da representação gráfica através da simples descrição do cheiro como “cheiro de grama recentemente cortada”. O consenso do caso era o de que qualquer pessoa do público saberia imediata e exatamente de que cheiro se tratava, pela experiência. Considerou-se que não haveria melhor modo de se representar graficamente as marcas, e, como o registro destas não era vedado por lei, esta forma de representação seria suficiente.

Todavia, o entendimento não se fixou no tempo. Logo veio o famoso Acórdão<sup>24</sup> do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, *Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markeman*<sup>25</sup>, em que concentra importantes interpretações desta matéria, que até hoje orientam as decisões quer do TJUE, quer dos atos legislativos emanados pela UE. Este acórdão nasce do reenvio prejudicial<sup>26</sup> sobre a interpretação do artigo 2º da Primeira Diretiva 89/104/CCE do Conselho, de 21.12.1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, levado a cabo pelo *Bundespapentgericht*<sup>27</sup> no âmbito de um recurso interposto por *Sieckmann* contra o referido Instituto Alemão.

---

<sup>24</sup> Processo C-273/00.

<sup>25</sup> Instituto Alemão de Marcas e Patentes.

<sup>26</sup> Refere-se a um método processual que permite às instâncias jurisdicionais dos Estados-Membros suspenderem a instância de modo a esclarecerem junto do Tribunal de Justiça questões conexas ao Direito da União Europeia (originário ou derivado). Atualmente, o reenvio prejudicial está previsto no artigo 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

<sup>27</sup> Tribunal Federal de Patentes alemão, situado em Munique.

No caso supracitado, o questionamento central era exatamente como representar graficamente as marcas olfativas. *Sieckmann*, advogado, químico e economista, ofereceu as melhores possibilidades técnicas que vislumbrava para a representação gráfica de um cheiro: descreveu-o verbalmente (cheiro balsamicamente frutado com um traço de canela), ofereceu até mesmo a composição química daquele cheiro ( $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ ), além de amostras depositadas em laboratórios locais, acessíveis pelos interessados<sup>28</sup>. Porém, nenhum destes modos de representação, seja isoladamente ou em combinação, foram bastantes para que o sinal pudesse aceder ao registro da marca, primeiramente junto da entidade de registro alemã, posteriormente segundo o Tribunal de Justiça da União Europeia.

Os governos austríaco e inglês admitiram a possibilidade de registro de marcas olfativas, embora reconhecessem que a representação gráfica de odores levanta sérios problemas<sup>29</sup>. Em relação à fórmula química apresentada, o governo do Reino Unido considerou que a mesma não era suficientemente inteligível e que uma fórmula química não representava o odor de uma substância, mas a substância enquanto tal, não sendo totalmente clara e precisa<sup>30</sup>.

Por seu turno, a Comissão considerou que a descrição verbal consiste em fatores subjetivos interpretados diferentemente por cada um dos intervenientes do processo<sup>31</sup>. Nesse ponto, discordamos da posição da Comissão, já que se permite essa margem de subjetividade quando se admite o registro de outras marcas não tradicionais, uma vez que estas extravasam aquilo que imediata e rapidamente se apreende pela visão, sendo necessário o recurso aos demais sentidos do ser humano para o seu reconhecimento.

É inegável que as marcas olfativas representam grandes desafios ao sistema marcário. Devido a sua dificuldade de representação gráfica ou equivalente clara e inequívoca, e por não haver uma classificação internacional de odores, essas marcas olfativas apresentam dificuldades práticas e teóricas para serem reconhecidas. Todavia, como refere SOUSA E SILVA<sup>32</sup>, mesmo o abecedário é limitado e, por isso, a necessidade de se alargar o espectro de proteção é tanto uma realidade como uma necessidade. Em outras palavras, devido a esse esgotamento das formas já conhecidas e aceites de registro, surge a necessidade de alargar o horizonte para novos sinais, possibilitando proteção a um maior número de agentes econômicos frente a um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo.

---

<sup>28</sup> Conforme o até então referido acórdão, considerandos 11 e 13.

<sup>29</sup> Considerando 62 do acórdão *Sickeman*.

<sup>30</sup> Conforme considerando 69 do acórdão *Sieckmann*.

<sup>31</sup> Considerando 65 do acórdão *Sieckmann*.

<sup>32</sup> Em *sinal e marca: as marcas não tradicionais*; em *Direito Industrial*; Porto: Almedina; 2012, vol. VIII p. 379

Frisa-se que a opinião de COUTO GONÇALVES, a qual partilhamos, é de que o Tribunal não foi suficientemente esclarecedor quanto a saber se os três meios de representação da marca apresentados por *Ralf Sieckmann* preenchem o requisito da representação gráfica. Nas palavras daquele autor, “a instância judicial não prestou uma resposta satisfatória, nem contribuiu para a clarificação que lhe foi solicitada”<sup>33</sup>. Aliás, considera igualmente que esta posição do Tribunal de Justiça é incongruente, já que, num primeiro momento, admite a possibilidade de registro de marcas olfativas e, posteriormente, rejeita que o requisito (representação gráfica) tenha sido cumprido<sup>34</sup>. Na verdade, parece ser também sua convicção que o problema dos sinais olfativos será ao nível da distintividade do produto ou serviço em relação aos concorrentes, mais do que propriamente da possibilidade de ser visualmente percebido<sup>35</sup>. Nesse sentido, SOUSA E SILVA também admite que, desde que o sinal seja distintivo, não é razoável privar-se do acesso à proteção jurídica conferida pela marca<sup>36</sup>.

A recente evolução legislativa relativa à marca da UE, com a aprovação do Regulamento (UE) 2015/2424 e Diretiva (UE) 2015/2436, trouxe entre outras novidades, o fato da marca da UE deixar de ter necessidade de ter representação gráfica, e passou assim a ser possível registrar como marca um sinal suscetível de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, bastando que sejam distintivos e sejam identificados de forma clara e precisa. Esta alteração legislativa parecia abrir a possibilidade do registro de marcas olfativas. Uma análise mais detalhada revela que efetivamente deixou de ser necessária a exigência da representação gráfica, mas as exigências consagradas no considerando n° 9 do Regulamento (UE) 2015/2424, e também o n° 13 da Diretiva (UE) 2015/2436 dispõem que o sinal não necessitará mais ser representado através de meios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

Ora, claramente, a eliminação da exigibilidade da representação gráfica permite uma maior facilidade no registro de marcas não tradicionais, mas relativamente à marca olfativa (e também as marcas gustativas), a EUIPO considera que o estado atual da tecnologia não possibilita a representação dessa marca de modo a cumprir os requisitos do artigo 4º do Regulamento (UE) 2015/2424, e por essa razão não aceita esses pedidos de marcas<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> Em *Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00*, em Revista de Direito Privado, n°1, janeiro/março, 2003, p. 25.

<sup>34</sup> COUTO GONÇALVES, Luis, em *Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00*, p.25.

<sup>35</sup> É que, segundo o autor, apenas em “condições excepcionais um sinal olfativo teria capacidade para distinguir produtos e serviços”. Esta situação excepcional alcançar-se-ia nos casos em que o sinal apresentado a registo comprovadamente tivesse sido usado como marca e desempenhado no mercado uma finalidade distintiva. Em *Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00, ibidem*, p. 26.

<sup>36</sup> Em *Sinal e marca: as marcas não tradicionais, idem*, p.379.

<sup>37</sup> Informações retiradas em: L.P, Eugénio. *Marca Olfativa: Recentes Desenvolvimentos na União Europeia e nos EUA.*, BrandsTrends Journal, Vol. n° 16 (2019) – Lajeado, RS. p. 13.

Em relação as marcas gustativas, todos os problemas jurídicos identificados nas marcas olfativas valem igualmente para esse tipo de marca. Isso porque são ambos sinais não visuais e perceptíveis apenas por sentidos corporais alheios à visão. No mais, são de difícil representação e pormenorização.

Destarte, consideramos que o sabor é ainda mais complicado de se utilizar ou entender como marca. Além de ter um âmbito de utilização completamente restrito, só se aplica a produtos ingeríveis, o sabor sequer pode ser sentido “à distância” pelo consumidor, isto é, a marca não cumprirá sua função, que é a de permitir a distinção entre fornecedores antes do consumo dos produtos, até mesmo para evitar confusão. Todavia, não excluimos que, no futuro, as técnicas para a identificação precisa e objetiva de um sabor possam evoluir, o que conduzirá o legislador a intervir e a proteger esse tipo marcário.

As marcas táteis referem-se ao registro de uma textura particular e reconhecível. Em outras palavras, dizem respeito a ideia de que ao sentir o objeto, só em termos da superfície, seja possível caracterizar uma marca.

Estas marcas hoje não são tão comuns de se testemunhar. No entanto, possuem grande potencial de futuro, beneficiadas pelo avanço da tecnologia.

O autor BRIAN WASSON diz o seguinte:

Emerging AR (augmented reality) technologies have already inspired a wide variety of conventional trademarks, including words, logos and phrases. Soon, though, technologies that augment our sense of touch may lead to a rush of trademark applications seeking to protect a wide variety of artificial textures. As discussed in Chapter 2, a number of companies from senseg? to Disney to Apple are experimenting with different means of tricking the mind into thinking one’s skin is perceiving whatever haptic sensation a content provider wishes to convey. They potential of AR will never be fully realized until users can reach out and touch virtual objects through haptic interfaces. One way this technology to further enhance the “feel” of their products. When that begins to happen, I believe we will witness a resurgence of interest in haptic trademarks. (Other trademark practitioners have called these “tactile”, “texture”, or even “touch” marks, but I prefer the more definitionally sound and technologically consistent term “haptic”)<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Cf. WASSON, Brian. *Augmented Reality Law, Privacy, and Ethics: Law, Society, and Emerging AR Technologies*. Estados Unidos: Syngress/Elsevier, 2015. p. 114. Tradução livre: “As tecnologias emergentes de realidade aumentada já inspiraram uma ampla variedade de marcas convencionais, incluindo palavras, logos e frases. Em breve, no entanto, tecnologias que aumentam nosso senso de tato poderão resultar em uma corrida por pedidos de registro de marca buscando a proteção de uma grande variedade de texturas artificiais. Conforme discutido no Capítulo 2, diversas companhias, da Senseg à Disney, passando pela Apple, estão testando diversas formas de induzir a mente a pensar que a pele está percebendo qualquer sensação háptica que o provedor do conteúdo desejar transmitir.

Tratando-se de tecnologia e avanço das marcas no meio social, um exemplo interessante e inovador desse tipo de marca tátil foi o registro concedido na Alemanha para a marca de cerveja UNDERBERG<sup>39</sup>, na qual possui seu rótulo em braille. Outro exemplo de cerveja com rótulos em braille encontra-se no Brasil, a cerveja “Braille Brut IPA<sup>40</sup>” desenvolvida pelas cervejarias Doktor Bräu e Tribal, possui o sistema de leitura tátil no seu rótulo, o que lhe dá um caráter especialmente inclusivo.

Diante do exposto, percebemos as diferenças entre as marcas tradicionais e não tradicionais, analisando que, em um mercado cada vez mais concorrencial e tecnológico, as flexibilizações para o surgimento das novas marcas ganham força com o passar do tempo, refletindo na tendência de que as empresas precisam buscar novas soluções para atrair e fidelizar o consumidor.

### 1.3 – Gestão das Marcas

Não poderíamos falar de marcas sem mencionar a importância de uma boa gestão da mesma (*branding*) e que está correlacionada diretamente com o marketing, pois como já explicitado anteriormente, criar uma marca refere-se à criação de uma personalidade para ser distintiva no meio concorrencial.

“*Branding* é o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala”, segundo Jeff Bezos<sup>41</sup>. E ainda diz: “uma marca para uma empresa é o mesmo que uma reputação para uma pessoa. Você ganha reputação ao tentar fazer bem coisas difíceis”. Desse modo, o *branding* é um processo de estruturação e manutenção de uma marca.

---

O potencial da realidade aumentada nunca será completamente percebido até que os usuários possam tocar objetos virtuais através de interfaces hápticas. Um modo pelo qual esta tecnologia provavelmente chegará às mãos (literalmente) dos consumidores é através de vendedores utilizando tecnologia háptica para aumentar a “sensação” de seus produtos. Quando isso começar a acontecer, acredito que testemunharemos um ressurgimento de interesse nas marcas hápticas. (Outros praticantes do ramo marcário já chamaram estas de marcas “táteis”, “de textura” ou até mesmo “marcas de toque”, mas eu prefiro o termo “háptico”, por ser mais preciso tecnicamente e mais consistente do ponto de vista tecnológico”).

<sup>39</sup> Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41031695> – Acesso em 09.10.2019

<sup>40</sup> A justificação para o feito foi de que “De acordo com dados do Censo 2010 do IBGE, no Brasil existem mais de 6,5 milhões de deficientes visuais, então decidimos chamar a atenção para o sistema de leitura tátil, que favorece a inclusão dessas pessoas na sociedade, no rótulo de nossa cerveja”, explica Nuberto Hopfgartner, médico e sócio da mineira Doktor Bräu. Disponível em <https://guiadacervejabr.com/braille-novos-rotulos/>. - Acesso em 09.10.2019.

<sup>41</sup> Jeff Bezos fundou o e-commerce Amazon em 1994 em Seattle. Ele dirige como CEO e possui uma participação de 11,1%. Atualmente, considerado o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Disponível em: <https://www.forbes.com/profile/jeff-bezos/#69d1aca51b23>– Acesso em 09.10.2019.

A marca engloba aspectos intangíveis complexos e de grande visibilidade, sendo necessário para seu diagnóstico, estudar questões associadas a produtos ou serviços ligados à marca; mercados; público-alvo; segmentação dos consumidores; aspectos relevantes de pesquisas existentes de mercado e de imagem; marcas concorrentes, suas vantagens ou desvantagens; descrição dos atributos do produto ou do serviço; associações existentes; vantagens, benefícios ou diferenciais competitivos; histórico de satisfação e insatisfação dos públicos da marca; dentre outras.

HILLER<sup>42</sup> refere, ainda, que as marcas devem planejar como transmitir seus valores de maneira adequada aos seus consumidores, afirmando que “é necessário entender a fundo a capacidade que seu público-alvo tem para decodificar tal mensagem”, para isso, é necessário conhecer e analisar as ferramentas de comunicação disponíveis atualmente, de forma que se utilize a mais apropriada para a identidade a ser trabalhada.

Nesse viés, um *branding* forte e bem elaborado pode transformar um produto em uma marca, devido à associação intrínseca instalada na mente do consumidor. A GILLETTE<sup>43</sup>, por exemplo, conseguiu fazer isso muito bem. O nome do produto é lâmina de barbear, todavia o *branding* foi tão forte que o público atribui àquele nome ao produto, mesmo que seja de outra marca. Outro exemplo notório é o da DANONE<sup>44</sup> quando se pensa em comprar um iogurte.

Desse modo, um *branding* eficaz consegue conquistar um lugar único na vida do cliente. É o chamado *top of mind*, isto é, o posicionamento que a marca consegue ocupar na mente do consumidor. Além disso, o *branding* pretende propagar a marca e por isso deve se atentar para as mudanças e necessidades que surgem na sociedade.

Em uma realidade cada vez mais tecnológica, as marcas precisam “nascer” com o instinto inovador e as que já estão presentes no mercado precisam ser suscetíveis às mudanças. Seguindo esse raciocínio, notamos uma maior aclamação das empresas para as chamadas “novas marcas” e como o uso da tecnologia é capaz de influenciá-las para uma maior aceitação no mercado.

### 1.3.1 – Marketing sensorial

O marketing sensorial é uma das subdivisões do marketing mais criativas e impactantes para o consumidor. É uma estratégia que visa criar ou reforçar um vínculo de marcas com clientes por meio de estímulos sensoriais, ou seja, apelando para os sentidos do ser humano. Por isso, as empresas estão cada vez mais investindo nessa estratégia para se destacarem no mercado.

---

<sup>42</sup> HILLER, Marcos, *Branding - a Arte de Construir Marcas*, Trevisan, 2012, p. 82

<sup>43</sup> Disponível em <https://www.gillette.com.br/pt-br/sobre-gillette> – Acesso em 04.11.2019

<sup>44</sup> Disponível em <https://www.danone.pt/pt/danone/historia/historia-da-danone.html> – Acesso em 04.11.2019

Segundo SCHMITT<sup>45</sup>, o marketing sensorial se baseia em criar uma série de estímulos no consumidor durante todo o processo de compra. Esses impulsos atraem os sentidos, a mente e o coração, ou seja, as marcas buscam se relacionar com as percepções sensoriais, afetivas e criativas para comunicarem um estilo de vida. O autor defende que o objetivo final dessa estratégia é emocionar. Para FILSER<sup>46</sup>, o marketing sensorial é um conjunto de influências, controladas por um produtor e/ou distribuidor, que visam criar uma atmosfera multissensorial em torno do produto ou serviço oferecido, seja em torno da venda ou do produto e comunicação ou recursos do produtor. HULTEN<sup>47</sup> define esse tipo de marketing como a experiência multissensorial da marca e propõe um modelo baseado na mente e nos sentidos, do ponto de vista da psicologia e do comportamento humano.

KRISHNA<sup>48</sup> descreve o marketing sensorial como uma disciplina que visa atrair os sentidos do consumidor, afetando suas percepções, julgamento e comportamento.

Nessa perspectiva, empresas buscam explorar os sentidos de uma pessoa, despertando a necessidade de consumo para aquele serviço e/ou produto. Um exemplo da utilização dessa estratégia é o caso da DUNKIN' DONUTS, um dos mais conhecidos do marketing sensorial. Em Seoul, capital da Coreia do Sul, a empresa instalou um dispensador de aroma com o cheiro do seu café em vários ônibus da cidade. A fragrância era liberada toda vez que um anúncio da marca tocava na rádio interna dos ônibus, o que aumenta a conexão sensorial com o público. O resultado dessa ação foi um aumento de 29% nas vendas de café da Dunkin'<sup>49</sup>.

Outro exemplo pode ser observado pela marca de gelados HAAGEN-DAZS<sup>50</sup>, que usou tecnologias de realidade aumentada para entreter os seus consumidores. A marca reconheceu que todos os seus clientes esperavam uns minutinhos para o gelado derreter e o conseguirem comer. Desse modo, decidiu aproveitar essa janela de dois minutos criando uma aplicação “concerto timer iphone” em que basta ligar a aplicação, apontá-la para a embalagem do gelado e assistir ao concerto que uma violinista talentosa toca exatamente em cima da embalagem.

---

<sup>45</sup> SCHMITT, B. *Experiential Marketing*, *Journal of Marketing Management*, 1999, 15(1-3), p.53

<sup>46</sup> FILSER, M. *Le marketing sensoriel: la quête de l'intégration théorique et managériale*. *Revue Française du Marketing*. 2003, 194(4), pps. 5-11.

<sup>47</sup> HULTEN, B. *Sensory marketing: the multi -sensory brand- experience concept*. *European Business Review*, 2011, 23(3), pps.256-273.

<sup>48</sup> KRISHNA, A. *Sensory Marketing. Research on the sensuality of products*. 2010, Routledge

<sup>49</sup> Informação disponível em: <https://incaaromas.com/marketing-sensorial-para-empresas> - Acesso em 20/02/2020.

<sup>50</sup> Vídeo explicativo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vYJWifof8vY> – Acesso em 24/02/2020.

Destarte, observamos que o uso do marketing sensorial está cada vez mais presente atualmente, para fidelizar os consumidores à marca. Mais do que apresentar um produto/serviço e listar os seus benefícios, pretende-se que a marca seja lembrada. Inclusive, a doutrina defende que os consumidores estão saturados das comunicações comerciais tradicionais e que as marcas baseadas em uma certa aparência externa ou percepção sensorial são mais eficazes no mercado.

### 1.3.2 – A influência das cores

A psicologia das cores<sup>51</sup> é outro elemento importantíssimo no *branding*. Em 1791, GOETHE<sup>52</sup> deu início ao estudo que, posteriormente seria publicado com o título de Teoria das Cores. Ao analisar a obra, BRITO E REIS<sup>53</sup> afirmam que a chave para a compreensão dos fenômenos cromáticos encontra-se na subjetividade do sentido da visão, representada pelo olho humano. Segundo HELLER<sup>54</sup>, a cor é mais do que um fenômeno ótico, mais do que um instrumento técnico. Não existe cor destituída de significado. A impressão causada por cada cor é determinada pelo seu contexto, ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que a percebemos.

O estudo e aplicação consciente das cores como utensílio para intensificar resultados pode ser encontrado, principalmente, em sua aplicação nas mídias, redes sociais e em produtos de marketing e divulgação. O azul, por exemplo, é utilizado, principalmente, quando existe a intenção de transmitir uma informação clara, lógica e calma. Porém, se usado demais e em situações que não sejam oportunas, pode criar sensações de frieza e afastamento. O vermelho, por outro lado, cria sensações de excitação e aumenta o estado de alerta, sendo utilizado, na maioria das vezes, para distinguir informações mais importantes daquelas menos importantes, declara FIGUEIRÊDO<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Psicologia das cores consiste em um estudo aprofundado sobre como o cérebro humano identifica as cores existentes e as transforma em sensações ou emoções. Os primeiros estudos tiveram início em 1666, quando Isaac Newton descobriu que a luz branca, ao passar por um prisma, separava-se em diversas cores. Mais tarde descobriu-se que a mistura e suas combinações resultavam em outros tons: o amarelo é a combinação do vermelho e do verde, por exemplo. Informações disponíveis em <https://www.printi.com.br/psicologia-das-cores> – Acesso em 02.12.2019.

<sup>52</sup> Alemão Johann Wolfgang Von Goethe que criou a “Teoria da Cor” como a conhecemos. Segundo o cientista, a cor não depende somente da luz e do ambiente, mas também da percepção que temos dos objetos. A identificação dos tons é subjetiva, porém os efeitos das cores são universais. As cores quentes como o vermelho, amarelo e o laranja são dinâmicas e estimulantes. Já as cores frias (azul, roxo e verde) possuem propriedade calmante, são suaves e estáticas. Em GOETHE, J. W. *Doutrina das cores*. (Selecionado e comentado por Marco Giannotti). São Paulo: Nova Alexandria, 1993.

<sup>53</sup> BRITO, N. B.; REIS, J. C. O. *A teoria das cores de Goethe e sua crítica a Newton*. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, pps. 288-298, jul/dez. 2016

<sup>54</sup> V. HELLER, Eva, *A Psicologia das cores – como as cores afetam a emoção e a razão*, Garamond, 1º ed., 2019, p. 18.

<sup>55</sup> FIGUEIRÊDO, E. *A influência das cores na publicidade e propaganda*, 2016. Disponível em: <http://www.marketingmoderno.com.br>. Acesso em: 24.02.2020.

Com base no exposto, verifica-se que grandes marcas, como por exemplo, MCDONALD'S<sup>56</sup>, possui seu famoso M em amarelo visando está associada ao otimismo, preocupando-se em criar uma atmosfera positiva. Além disso, a cor vermelha dessa marca é utilizada para criar apetite e um senso de urgência, conseguindo clientes para comer e sair dali rapidamente, visto que essa cor primária está ligada ao dinamismo. É uma cor usada para transmitir a sensação de alta intensidade e confiança. Outras marcas como a COCA-COLA e a NETFLIX também se utilizam muito bem das sensações transmitidas pelo vermelho.

Outra marca conhecida mundialmente é a STARBUCKS<sup>57</sup>, que tem sua cor predominante verde, isto é, esta cor é associada a saúde, tranquilidade e natureza, estimulando harmonia e equilíbrio entre o corpo e as emoções. O uso do verde promove um senso de relaxamento, chamando os consumidores para permanecerem em seus estabelecimentos, estimulando-os a retirar o *stress* do dia a dia. Isso justifica também ser uma cor comum em clínicas de saúde e produtos/serviços relacionados com a natureza.

Desta forma, a eficácia de um *branding* também depende da preocupação da empresa com seu aspecto visual. A linguagem da cor é um meio atrativo que atua sobre o subconsciente dos consumidores, permitindo sua utilização alinhada com os objetivos estratégicos dos produtos e das empresas, declaram FARINA, PEREZ E BASTOS<sup>58</sup>.

Ressalta-se que a cor está envolvida em cada aspecto da marca. Pode ser em um logo, rótulo do produto ou mesmo nas propagandas, a cor é um dos aspectos mais importantes que oferece à marca uma personalidade e ajuda em seu posicionamento. Por isso as empresas de sucesso se preocupam com a utilização dessa estratégia.

---

<sup>56</sup> Para representar a natureza ousada da marca, duas proeminentes em formas em amarelo num fundo vermelho são usadas no design do logótipo da McDonald's. Cores primárias, como o vermelho e o amarelo, são as mais atraentes da roda das cores e agradam a quase todos, desde crianças que associam as cores brilhantes a brinquedos, aos clientes que estão com pressa para encontrar algo rápido e conveniente para comer. Informações disponíveis em: <https://www.canva.com/learn/color-meanings/> - tradução livre. Acesso em 13.02.2020.

<sup>57</sup> O logotipo original da empresa, na cor marrom, continha um entalhe escandinavo do século XVI de uma sereia com caudas. Porém com o passar dos anos esse logotipo foi sendo modificado e simplificado. Na primeira versão, a sereia exibia os seios e suas caudas eram totalmente visíveis. Na segunda versão, introduzida em 1987 e já na cor verde, seus seios foram cobertos com cabelos, enquanto seu umbigo ainda podia ser visto. Já na terceira versão, adotada a partir de 1992, os seios e o umbigo não eram visíveis e das caudas restavam apenas a seção final. A mais recente versão, adotada em 2011, é ousada: foi retirado o nome da empresa ao redor do ícone da marca, uma sereia, além da palavra "coffee". A STARBUCKS decidiu retirar a palavra café do logotipo, pois tomou a decisão de explorar outros mercados, vendendo produtos inclusive fora de suas lojas. A ninfa também recebeu alguns ajustes, passando a ocupar maior espaço dentro do círculo que compõe o logotipo. A nova identidade visual começou a ser aplicada aos produtos, materiais de comunicação e *layout* das lojas como parte das comemorações do 40º aniversário da marca. Informações disponíveis em <http://mundodasmarcas/2006/05/starbucks> - Acesso em 02.12.2019.

<sup>58</sup> Em FARINA, M. PEREZ, C; BASTOS, D. *Psicodinâmicas das Cores em Comunicação*; Blucher, 6º ed. p. 02.

Assim, observamos que para se consolidar no mercado uma marca deve buscar criar uma verdadeira relação com o consumidor. A marca não pode mais ser vista apenas como um sinal de caráter distintivo para se distinguir das concorrentes, mas deve preocupar-se com sua inovação diante das mudanças tecnológicas e sociais no decorrer do tempo. Nesse sentido, as empresas exploram novas estratégias para impulsionar um relacionamento funcional<sup>59</sup> e emocional com seu público, apostando em ideias inovadoras que façam o seu *branding* ser um diferencial no mercado.

## 2. A PROBLEMATIZAÇÃO DA COR ÚNICA COMO MARCA

Em consonância com as definições de marca, uma marca cromática seria um sinal composto por uma cor, ou conjunto delas, dispostas ou não de certa forma, de identificar um produto ou serviço, ou sua origem e distinguir dos demais congêneres.

“A marca de cor única, também chamada de cor *per se*, ou cor em abstrato, ou monocromática (em Portugal, monocolor), é a marca composta única e exclusivamente por uma cor específica, uma tonalidade. Esta pode estar presente no produto, embalagem ou serviço, ou até mesmo na própria marca”<sup>60</sup>.

Nas palavras de COUTO GONÇALVES:

“A cor em relação à marca pode surgir-nos em diferentes situações, nomeadamente nas três seguintes:

1) Como a cor de uma marca (marca com cor). A cor não nos aparece como marca, ou seja, como sinal distintivo autónomo, mas apenas, como a cor da própria marca. Marca = sinal verbal, gráfico, misto ou outro, reproduzido coloridamente.

2) A segunda é a da marca composto exclusivamente por uma só cor, sem contornos.

3) A terceira é a da marca composta exclusivamente por uma combinação de cores, sem contornos.

Essas duas últimas são as que refletem a questão essencial: saber se a cor única, sem contornos, abstratamente considerada, se superada a barreira da possibilidade do sinal, pode desempenhar a função distintiva da própria marca”<sup>61</sup>.

A questão ressaltada pelo referido autor suscita debates durante anos pela doutrina e jurisprudência, visto que muitos não consideram possível que uma cor *per se* apresente um caráter distintivo da marca sem ferir a concorrência.

---

<sup>59</sup> M.B, CARLOS, LENCASTRE, Paulo, *Novos horizontes do Marketing*, Lisboa: Dom Quixote, 2014, pps. 23 a 36.

<sup>60</sup> CASTRO, Beatriz; em artigo intitulado: *Sinais Distintivos não Tradicionais – O caso Louboutin*, Revista da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual), nº 148, Mai/jun 2017, p.40.

<sup>61</sup> COUTO GONÇALVES, Luís; *Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e concorrência desleal*. 8º ed., Almedina, p. 221.

Existe uma recomendação da International Trademark Association (INTA)<sup>62</sup> que diz: “fica resolvido que é posição da INTA que as cores, seja como uma

combinação ou uma única cor, podem servir como marca e, dessa forma, em circunstâncias apropriadas, poderão ser passíveis de reconhecimento marcário, proteção e registro”.

Nesse mesmo sentido, em junho de 2004, a AIPPI<sup>63</sup> aprovou uma Resolução (Questão 181) em seu Congresso realizado em Genebra, favorável à proteção de cor *per se*, mediante prova de um caráter distintivo adquirido em razão de seu uso.

Todavia, o TJUE, no caso *Libertel*<sup>64</sup>, numa decisão muito relevante, entendeu que uma marca constituída por uma única cor só poderá revestir caráter distintivo antes de qualquer uso em circunstâncias excepcionais designadamente quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico.

O caso supracitado ocorreu entre a sociedade *Libertel Groep BV*<sup>65</sup> e o *Benelux-Merkenbureau*<sup>66</sup>, dada a recusa deste último de proceder ao registro como marca da cor-de-laranja para produtos e serviços de telecomunicações requerido pela *Libertel*. O Hoge Raad de Nederlanden submeteu, em 23 de fevereiro de 2001, quatro questões prejudiciais<sup>67</sup> sobre a interpretação do artigo 3º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas<sup>68</sup>.

O exame das questões, previamente, exigia o esclarecimento se uma cor por si só era susceptível de constituir uma marca nos termos do artigo 2º da referida Diretiva<sup>69</sup>. Para este efeito, uma cor por si só deve preencher as seguintes condições:

---

<sup>62</sup> Tradução livre: A International Trademark Association é uma associação global sem fins lucrativos de defesa de proprietários de marcas e profissionais dedicados a apoiar marcas comerciais e propriedade intelectual relacionada a fim de promover a confiança do consumidor, o crescimento econômico e a inovação. Informações disponível em: <https://www.inta.org/> – Acesso em 26.02.2020.

<sup>63</sup> A Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI, é uma organização politicamente neutra, sem fins lucrativos, domiciliada na Suíça, dedicada ao desenvolvimento e melhoria dos regimes jurídicos para proteção da Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://aippi.org/about-aippi/> - Acesso em: 26.02.2020.

<sup>64</sup> Processo nº C-104/01, Ac. De 6/5/2003

<sup>65</sup> A *Libertel* é uma sociedade com sede nos países baixos, cuja actividade principal consiste na prestação de serviços de telecomunicações móveis – conforme considerado 12 do acórdão *Libertel*. Atualmente, é conhecida como Vodafone *Libertel BV*, sendo a segunda maior empresa de telefonia móvel da Holanda e faz parte da VodafoneZiggo, uma joint venture entre a Liberty Global e a Vodafone.

<sup>66</sup> Instituto de Marcas do Benelux (BBM) – É uma autoridade competente em matéria de marcas para o Reino da Bélgica, o Grão-Ducado de Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos. - Considerando 13 do acórdão *Libertel*.

<sup>67</sup> Questões Prejudiciais descritas no Considerando 20 do acórdão *Libertel* .

<sup>68</sup> Considerando 1 do acórdão *Libertel*.

<sup>69</sup> Este artigo da directiva, intitulado <<sinais susceptíveis de constituir uma marca>>, dispõe: “podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

deve constituir um sinal. Em segundo lugar, o referido sinal deve ser susceptível de representação gráfica e por fim, o sinal deve ser adequado a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.

O Tribunal de Justiça, pronunciando-se sobre as questões submetidas declarou que uma cor por si só, sem delimitação no espaço, é susceptível de apresentar, para determinados produtos e serviços, carácter distintivo na acepção do artigo 3º, n. 1, alínea b), e 3º, da I Diretiva, na condição, designadamente, de poder ser objeto de uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Esta última condição não pode ser preenchida pela mera reprodução no papel da cor em questão, mas pode sê-lo pela designação da referida cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido<sup>71</sup>.

O fato de o registro como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante, conjuntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o carácter distintivo da cor, cujo registro é pedido para apreciar se o respectivo registro é contrário ao interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles os quais é pedido o registro<sup>72</sup>.

Destarte, o Tribunal de Justiça da União Europeia começou por reconhecer que, normalmente, a cor constitui uma mera característica das coisas. Contudo, pode constituir um sinal, dependendo do contexto em que a cor for utilizada. Ressaltou que deve respeitar os parâmetros da representação gráfica: deve ser clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradora e objetiva. Em outras palavras, não bastará a apresentação de uma simples amostra de cor, dado que esta pode alterar-se com o tempo. Por outro lado, sustentou que é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores económicos que oferecem os mesmos produtos e serviços, evitando assim a criação de uma situação de monopólio, o prejuízo da livre concorrência.

---

<sup>70</sup> Este artigo da directiva, intitulado << Motivos de recusa ou de nulidade >> dispõe no n.1, alínea b) o seguinte: 1. Será recusado o registro ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos: (...) b) As marcas desprovidas de carácter distintivo. O n.3 do mesmo artigo dispõe: 3. Não serão recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do **nº.1, alínea b)**, c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distinto. Os Estados-membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo. - Disposições retiradas da I Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988.

<sup>71</sup> Cf. Considerandos 68-69 do Acórdão *Libertel*.

<sup>72</sup> Cf. Considerando 71 do Acórdão *Libertel*.

Nos EUA, a *depletion theory*, que consistia em “conferir direitos exclusivos sobre as cores, existindo estas em número limitado, conduziria à proibição de os restantes agentes econômicos as usarem no mercado para distinguir os seus produtos ou serviços”, conduziu os tribunais a recorrerem à *mere color rule* (um sinal constituído por uma cor por si só não poderia constituir uma marca) para obstar ao registro deste tipo de marcas<sup>73</sup>.

Entretanto, em 1985 foi registrada a primeira marca de cor nos EUA. Referia-se à cor rosa da fibra de vidro Owen Corning Co. que, inicialmente, havia sido recusada pelo examinador da *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB). Todavia, após sua utilização no tempo (29 anos), o *Court of Appeals for the Federal Circuit*, concedeu o registro da marca, entendendo existir uma exceção à *mere color rule* quando uma cor específica não é usada, nem exista uma necessidade efetiva de concorrência. E, dez anos depois, após várias decisões judiciais contrárias, confirmou-se esta orientação no caso *Qualitex*, em que foi admitido o registro da marca constituída pela cor verde-ouro<sup>74</sup>.

No Brasil, a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), em seu artigo 124, inciso VIII, estabelece que não são registráveis como marca “cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”<sup>75</sup>. Desse modo, a lei brasileira estabelece que cores não podem ser registradas como marca de forma isolada, mas permite o registro de cores combinadas ou dispostas de forma peculiar e distintiva.

Nesse aspecto disserta GAMA CERQUEIRA<sup>76</sup>: “Um comerciante que adotasse como marca de seus produtos a cor azul, não poderia obter a proteção legal, que a cor se referisse ao produto, quer à marca ou ao invólucro. Mas a combinação de cores, a sua disposição, ou a sua combinação com outros sinais característicos, pode ser admitida como marca. Nada impede, porém, que uma determinada cor ou combinação de cores seja reivindicada como característico essencial da marca”.

O registro será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é mister que se interprete esta ressalva legal com as prescrições do artigo 122 da LPI<sup>77</sup>, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não proibido em lei. Além disso, o conjunto formado das cores há de ser distintivo.

---

<sup>73</sup> CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.87.

<sup>74</sup> Informações expostas em: CARVALHO, Maria Miguel. *A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.88.

<sup>75</sup> Disposto na referida lei na seção denominada << Dos sinais não registráveis como marca >>

<sup>76</sup> GAMA CERQUEIRA, João da, [atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa] *Tratado da Propriedade Industrial*, 3º. ed, Lumen Juris, 2010, vol. I, parágrafo 181.

<sup>77</sup> O art. 122º da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, dispõe: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”

Entretanto, algumas diretrizes foram estabelecidas, resultantes de análises pretéritas de inúmeros pedidos de registro. Assim, tem-se que: nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, serão passíveis de registro se esta resultante não guardar relação com o produto<sup>78</sup>.

A Boehringer Ingelheim<sup>79</sup> conseguiu registrar, no Brasil, a combinação de cores amarela, verde clara e verde escura na embalagem do medicamento “Buscopan”, justamente por essas cores não apresentarem qualquer relação com os medicamentos que ela identifica. A marca adquiriu o direito ao uso exclusivo dessa faixa de cores no segmento de mercado em que atua. Todavia, a mesma combinação de cores pode ser usada por outros setores de mercado, não adentrando, assim, no âmbito da concorrência desleal.



Fonte: Retirada do google

Destarte, a legislação brasileira não reconhece o registro para a cor *per se*, embora abarque a possibilidade de registro para a combinação de cores, se distintas e se não apresentarem nenhuma relação com os serviços e produtos que elas identificam.

Em Portugal, o Código de Propriedade Industrial (CPI) de 2018<sup>80</sup>, seguindo a tradição dos códigos anteriores, admite a combinação de cores, mas, pela primeira vez, no caminho da Terceira Diretiva de Marcas<sup>81</sup>, também aceita a cor única apresentada isoladamente. Adiante, passaremos a analisar a influência da Terceira Diretiva e sua transposição para o novo CPI português.

---

<sup>78</sup>. BORGES BARBOSA, Denis. *A Apropriação de cores em marcas*, novembro, 2011, p.4. Disponível em: [http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao\\_cores\\_marcas.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf) – Acesso em 30.08.2020.

<sup>79</sup> A Boehringer Ingelheim é uma empresa farmacêutica alemã e está estabelecida há mais de 60 anos no Brasil. Disponível em: <https://www.boehringer-ingelheim.com.br/> - Acesso em 30.08.2020.

<sup>80</sup> Decreto Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018.

<sup>81</sup> III Diretiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

## 2.1 A NOVA DIRETIVA EUROPEIA: 2015/2436

Inicialmente, importa frisar que a criação de um Direito Europeu de marcas por via legislativa, teve um processo de gestação longo e complexo, concretizando-se com a aprovação da Primeira Diretiva do Conselho, de 21/12/1988, que harmonizou as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, DM nº 89/104/CE, e do Regulamento nº 40/94, de 20/12/1993, sobre a marca comunitária.

Entretanto, após várias alterações, ambos acabaram por ser codificados respectivamente na Diretiva 2008/95/CE, de 22/10/2008, e no Regulamento (CE) nº 207/2009, de 26/2/2009, sobre a marca comunitária, tendo a primeira sido revogada pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015, e o segundo substancialmente alterado pelo Regulamento (UE) nº 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12/2015<sup>82</sup>. O Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017, por razões de clareza e racionalidade, codificou o referido regulamento nº 207/2009<sup>83</sup>.

A Diretiva 2015/2436 (III diretiva) trouxe importantes modificações substanciais e procedimentais, com o objetivo de modernizar e aperfeiçoar o regime em vigor e aproximar as legislações dos Estados-membros. Frisaremos duas principais mudanças de direito substantivo, necessárias para o melhor entendimento deste estudo.

### 2.1.1. Conceito de marca

Uma das principais alterações trazidas pela nova Diretiva (DM) refere-se ao conceito de marca. A DM, nas duas versões anteriores, referia, no art. 2º, os sinais que podem constituir uma marca, elencando-os exemplificativamente e exigindo que os mesmos possuíssem carácter distintivo relativamente aos produtos/serviços para os quais o registo é solicitado e que fossem susceptíveis de representação gráfica<sup>84</sup>.

A exigência de representação gráfica tinha subjacentes razões de ordem técnica (uma vez que facilita a apreciação do pedido de registo como marca pela entidade competente e sua publicação) e de segurança jurídica (na medida em que seria necessária para determinar o objeto de proteção conferida à marca), mas suscitava críticas pela doutrina, fundamentalmente por se considerar que não devia integrar

---

<sup>82</sup> CARVALHO, Maria Miguel, *Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia*, Scientia Iuridica, Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro – nº 342, Tomo LXV, Universidade do Minho, 2016, p. 437.

<sup>83</sup> Considerando 1 do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017.

<sup>84</sup> Trecho retirado em CARVALHO, Maria Miguel, *A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para a ordem jurídica portuguesa*, Revista de Direito Intelectual – n.02, Almedina/APDI, 2017, p. 97.

a definição de marca e por vedar o acesso ao registro de sinais que não fossem susceptíveis de representação gráfica, nos termos definidos pelo Tribunal de Justiça, como sucede com algumas marcas não tradicionais<sup>85</sup>.

O TJ, chamado a interpretar o significado da susceptibilidade de representação gráfica constante da DM, entendeu que esta não significa que um sinal tenha de ser, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível, mas que possa ser objeto de representação gráfica nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, cumprindo os critérios definidos do acórdão *Sieckmann*, isto é, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

De acordo com a III Diretiva: “podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo, nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons”, desde que tais sinais sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (alínea a)<sup>86</sup>, mas para “garantir a segurança jurídica e uma boa gestão administrativa, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva, devendo ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse efeito”<sup>87</sup>. Desse modo, exige-se que os sinais possam ser representados no registro de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao titular (alínea b).

A autora MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>88</sup> alega que a redação pode ser melhorada, uma vez que entende que desde que o sinal tenha aptidão distintiva e não se verifiquem impedimentos ao seu registro como marca, deverá poder aceder ao registro se for possível representá-lo de forma adequada, o que não significa que esta representação tenha necessariamente de ser feita através de meios gráficos, podendo recorrer-se a qualquer meio tecnologicamente possível, contanto que fique garantida a segurança jurídica.

Importa sublinhar que a atual diretiva, assim como as anteriores, inclui um elenco exemplificativo de sinais que podem constituir marcas, se verificados os requisitos já mencionados. Embora o elenco não seja exaustivo, destacamos aqui que a atual previsão expressa os sinais consistentes em cores e em sons, o que não se verificava anteriormente. Com isso, verifica-se a possibilidade de registrar cores, não mais apenas se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva, conforme previa as anteriores.

---

<sup>85</sup> CARVALHO MIGUEL, Maria. *A nova diretiva ...*, 2017, p. 98.

<sup>86</sup> Conforme artigo 3º da III Diretiva 2015/2436.

<sup>87</sup> Considerando 13 da III Diretiva 2015/2436.

<sup>88</sup> CARVALHO MIGUEL, Maria. *A nova diretiva ...*, 2017, p. 98

### 2.1.2. Alterações à alínea e) do nº 1 do artigo 4º

O artigo 4º da III DM dispõe sobre os motivos absolutos de recusa ou de nulidade do registro. Anteriormente, o sistema instituído assentava na proibição de registro, em qualquer circunstância, de sinais constituídos exclusivamente pela forma i) imposta pela própria natureza dos produtos; ii) necessária à obtenção de um resultado técnico; e iii) que confira um valor substancial aos produtos<sup>89</sup>.

Na DM atual, a norma foi alterada, tendo sido acrescentada a referência à proibição de registro de sinal constituído exclusivamente “por outras características”, quais sejam: I) imposta pela própria natureza dos produtos; ii) necessária à obtenção de um resultado técnico; e iii) que confira um valor substancial aos produtos<sup>90</sup>.

Nesse sentido, essa alteração tem o objetivo de impedir uma situação de monopólio intolerável e desproporcionado no mercado. Para exemplificar a proibição de “outra característica” imposta pela própria natureza do produto, COUTO GONÇALVES<sup>91</sup> indica o sinal olfativo para perfumes ou uma cor para tintas. Já no tange a proibição para “outras características técnicas”, exemplifica com o ruído do motor de uma mota ou o som de um repelente de insetos. Acrescenta ainda, a utilização das cores azul e vermelha para indicar água fria e água quente. Por último, o autor ressalta que o objetivo da terceira proibição é o de avaliar até que ponto o valor estético essencial da forma ou de outra característica pode, por si só, determinar em grande medida o valor comercial do produto e a escolha do consumidor.

Assim, ao avaliar o valor dos produtos, deve ter-se em conta alguns requisitos, como a natureza da categoria de produtos em questão; o valor artístico da forma correspondente; e, ainda, uma diferença de preço substancial em relação a outros produtos similares. Dessa maneira, a terceira proibição é de difícil apreciação no caso de outra característica, pois como bem aduz COUTO GONÇALVES, em certos setores da atividade económica a aparência estética incide diretamente sobre a valoração positiva do produto por parte dos consumidores<sup>92</sup>. Ressalta-se que, a adição, expressamente, do termo “outras características” poderá impossibilitar que uma marca monocolor seja registrada se nessa situação a cor confira um valor substancial ao produto.

---

<sup>89</sup> Conforme alínea e), nº 1 do art. 3º da II Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008.

<sup>90</sup> Disposto na alínea e), nº 1 do art. 4º da III Directiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

<sup>91</sup> COUTO GONÇALVES, Luís; *Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e concorrência desleal*. 8º ed., Almedina, p. 208 e 209.

<sup>92</sup> COUTO GONÇALVES, Luís; *idem*.

## 2.2 Código de Propriedade Industrial Português (Decreto Lei nº 110/2018)

A propriedade industrial assume, hoje, um papel de enorme relevância para o crescimento econômico, para a criação de emprego e para o desenvolvimento do sistema de inovação, possuindo uma importância significativa no valor das empresas, tanto de caráter tecnológico como comercial, permitindo garantir o retorno dos investimentos que estas realizam em inovação e segurança, aos desafios impostos pela globalização dos mercados. O reconhecimento crescente, pelos agentes econômicos, da importância e das vantagens associadas à utilização da propriedade industrial tem conduzido invariavelmente, a um aumento da procura pelos serviços prestados pelas autoridades públicas que detêm responsabilidades na área da proteção dos direitos de propriedade industrial, circunstâncias que acentuam a premência na busca contínua de soluções que lhes permitam dar uma resposta célere e ajustada às reais necessidades dos cidadãos e das empresas<sup>93</sup>.

Destarte, o novo CPI português objetiva dar continuidade a utilização da propriedade industrial para melhorar as condições das empresas, possibilitando a inovação e diferenciação dos seus produtos e serviços no mercado nacional e europeu.

Em dezembro de 2018, o Código da Propriedade Industrial Português foi revisto procedendo à transposição para a ordem jurídica interna portuguesa da Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, adiante abreviadamente designada «Diretiva de Harmonização de Marcas». Esta Diretiva, a par do Regulamento (UE) n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (Regulamento da Marca da União Europeia), culminou o processo de reflexão em torno do funcionamento do sistema de marcas na Europa.

Os dois instrumentos legislativos supramencionados transportados para o CPI apresentam dois objetivos complementares. Por um lado, criam um quadro legal que visa promover e impulsionar a inovação e o crescimento económico através da oferta de sistemas para o registro de marcas mais eficientes, simples e acessíveis aos cidadãos e as empresas, tanto ao nível de redução de custos, da simplicidade e da rapidez dos procedimentos administrativos, como ao nível da previsibilidade e da segurança jurídica. Por outro, mantêm a coexistência e a complementariedade entre os regimes de proteção de marcas a nível nacional e a nível da União Europeia, mas assumindo claramente o propósito de reforçar os mecanismos de cooperação, a convergência de práticas e o desenvolvimento de plataformas comuns entre as autoridades nacionais de registro de marcas e o EUIPO<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Conforme preâmbulo do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018.

<sup>94</sup> Conforme preâmbulo, *idem*.

No que tange à matéria de procedimentos administrativos relativos ao registro de marcas, a Diretiva (UE) 2015/2436 incorpora um conjunto de regras que anteriormente apenas vigoravam para as marcas comunitárias, denominadas atualmente “marcas da União Europeia” e que, passando a estar uniformizadas entre os vários Estados-Membros, tornam mais fáceis e acessíveis as atividades transfronteiriças das empresas. Algumas destas regras vêm facilitar o acesso ao registro de marcas, como por exemplo, a supressão da exigência de entrega de uma representação gráfica do sinal, agora substituída pela exigência de uma representação do sinal que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto de proteção conferida ao titular da marca.

Além disso, a facilitação do acesso ao registro de marcas e ao exercício da atividade económica também foi reforçada pela previsão de mecanismos administrativos que conferem aos interessados instrumentos simplificados para afastar direitos exclusivos que, por vários motivos, não devam entrar injustificadamente naquela atividade.

Diante do exposto, revogou-se o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março (CPI/2003) e a maioria das disposições, inclusive as alterações em matéria de marcas do Código da Propriedade Industrial, entrou em vigor no dia 1 de julho de 2019<sup>95</sup>.

### **2.2.1 – Artigo 208º do CPI**

No que concerne às alterações relevantes para o presente estudo, o Código dispõe no seu capítulo IV << marcas >>, o art. 208º referente à constituição da marca com a seguinte redação: “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”<sup>96</sup>.

A supressão do requisito da representação gráfica significa que, tendo em conta os avanços tecnológicos, o sinal distintivo passa a ser possível se for suscetível de representação, clara e precisa, independentemente do meio (gráfico ou tecnológico) utilizado. Em outras palavras, a norma alargou a possibilidade de um sinal ser reconhecido como marca, beneficiando as marcas não tradicionais.

---

<sup>95</sup> Conforme nº 3 do artigo 16 das disposições gerais do Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018.

<sup>96</sup> Conforme disposto no Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018.

Nesse viés, segundo COUTO GONÇALVES<sup>97</sup>, a mudança legislativa relevante está em permitir, numa perspectiva dinâmica e evolutiva, aplicar a tecnologia disponível, em cada momento, adequada a salvaguardar os efeitos e os interesses pretendidos com o requisito de representação do sinal distintivo. O autor acrescenta também que: “A desnecessidade de representação gráfica constitui uma oportunidade para a possibilidade de proteção dos sinais inovadores, sem prejuízo do cumprimento adicional do requisito da capacidade distintiva, apesar de os requisitos de representação, se manterem apertados”.

Devemos perceber que a legislação anterior, com a exigência do requisito da representação gráfica, colocava mais restrições à admissibilidade das chamadas marcas sensoriais não convencionais, especialmente as olfativas<sup>98</sup>, gustativas, tácteis e sonoras (parcialmente).

O IPIUE<sup>99</sup>, a propósito da marca da União Europeia, que contempla a mesma solução da DM-2015, continua a sustentar uma posição pouco favorável ao registo de marcas olfativas, gustativas e tácteis, por entender que o atual estado da tecnologia não permite que as mesmas sejam representadas de modo claro e preciso. No entanto, acredita-se que com o tempo a situação pode mudar, já que a evolução dos meios tecnológicos tem ocorrido de forma célere.

Outra mudança significativa foi que, diferentemente da redação do artigo 222º do CPI de 2003<sup>100</sup>, o novo CPI apresenta, no seu artigo 208º, direta e expressamente, a cor como um sinal passível de constituir uma marca. Apesar dos elementos expressos no artigo serem considerados exemplificativos e não taxativos, essa alteração permite claramente a possibilidade de registo do sinal cromático. Nesse sentido, ressalta MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>101</sup> “a técnica-legislativa adotada inclui um elenco exemplificativo de sinais que podem constituir uma marca, se para tanto estiverem preenchidos os pressupostos referidos, cuja relevância se deve não só ao facto de esclarecer que existem sinais, cujo registo nem sempre foi admitido, que podem constituir uma marca (...)”.

---

<sup>97</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p. 199.

<sup>98</sup> No emblemático Acórdão *Sieckmann* – Ac. De 12/12/02, C-273/00 – no que tange da suscetibilidade de representação gráfica de um sinal aromático, o TJ considerou que “os requisitos de representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos, não considerando que o sinal fosse representado de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva” (7 critérios que ficaram conhecidos por “critérios *Sieckmann*”)

<sup>99</sup> Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) – Responsável pelo gerenciamento da marca da UE e do desenho ou modelo comunitário. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/about-euipo> – acesso em 03.03.2020.

<sup>100</sup> “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. - Conforme redação do n.1 do artigo 222º do Decreto-Lei nº 36/2003.

<sup>101</sup> CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registo como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.84.

Destarte, a tentativa de aproveitamento comercial de outros sinais é compreensível, sendo o ser humano um ser multissensorial. Refere-se PEROT-MOREL<sup>102</sup>, “a priori, tudo o que é perceptível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e pode, conseqüentemente, cumprir a função de uma marca: um som, um perfume, um sabor e talvez mesmo uma impressão táctil, podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou um serviço”, o mesmo sucedendo-se com a cor.

Como referido anteriormente neste trabalho, nos últimos anos, a cor tem domínio no marketing, devido à influência da psicologia das cores. Inúmeras marcas têm utilizado essa estratégia para atingir seu público-alvo. Todavia, a aptidão que um sinal tem para poder ser apreendido por qualquer dos sentidos, não significa que essa percepção seja sempre a mesma. Em relação à cor, esta pode ser diferentemente apreendida por pessoas diversas, em função da luz, dos objetos em que surge, etc.

Além disso, alerta MARIA MIGUEL CARVALHO “a eventual concessão de tutela jurídica, através do registo como marca, a este tipo de sinais precisa de ter em conta os interesses dos demais intervenientes no mercado”<sup>103</sup>. Nesse viés, recordemos do famoso acórdão *Libertel* já aqui explicitado, em que foi sustentado que não se pode presumir que uma cor por si só constitua um sinal, já que normalmente a cor constitui apenas uma característica das coisas, mas, *dependendo do contexto em que for utilizada*, aquela pode constituir um sinal<sup>104</sup>.

Observa-se que, a discussão é se uma cor única, ou seja, a cor em si, sem forma, nem contornos, a cor em abstrato, tem aptidão distintiva para ser registrada como marca ou não. Esclarece a autora supramencionada “temos de estabelecer se a marca é a primeira associação que vem à mente dos consumidores razoavelmente atentos quando vêem a cor, e sobretudo, determinar se este sinal tem capacidade distintiva *ab initio* ou se adquire pelo uso que dele é feito”<sup>105</sup>.

Por um lado, honestamente, ainda temos dificuldades em relacionar a cor, imediatamente, a uma determinada proveniência empresarial de algum produto/serviço, quer pelo facto de, habitualmente, considerarmos a cor uma característica decorativa dos produtos/serviços, quer por, normalmente, a cor ser usada com outras indicações. Por outro lado, é inegável que a cor permite algum reconhecimento por parte dos consumidores na sequência do seu uso mais ou menos prolongado.

---

<sup>102</sup> Cit.12 em CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.84.

<sup>103</sup> CARVALHO, MARIA MIGUEL. *idem*, p.85

<sup>104</sup> Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc. C-104/01, considerando 27

<sup>105</sup> CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.90

Mister frisar que o Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido afirmativo relativamente à capacidade distintiva da marca constituída pela cor *per se* no caso *Libertel*. Apesar de considerar que “os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na respetiva cor ou na da sua embalagem, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, uma vez que uma cor por si só, nos usos comerciais atuais, não é, em princípio, utilizada como meio de identificação, pelo que a propriedade inerente de distinguir os produtos de uma determinada empresa são existe normalmente numa cor em si mesma” admite que “em circunstâncias excepcionais, tal possa suceder, designadamente, quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico”<sup>106</sup>.

Com estas afirmações, o TJ acabou por tomar partido na questão de saber se a capacidade distintiva da cor existe *ab initio* ou se, do contrário, é adquirida pelo uso do referido sinal. Alega MARIA MIGUEL CARVALHO “afastando-se da solução consagrada no direito estado-unidense que apenas permite conceder proteção jurídica como marca à cor *per se* se esta tiver adquirido, pelo uso que dela tiver sido feita, capacidade distintiva, no acórdão citado o Tribunal de Justiça, para além de admitir que a cor em abstrato pode adquirir capacidade distintiva pelo uso que dela teve sido feita, considera que, em circunstâncias excepcionais, aquela pode ter capacidade distintiva *ab initio*, isto é, antes mesmo de qualquer utilização”<sup>107</sup>.

Diante de todo o exposto, a decisão do acórdão *Libertel* é um marco no debate da cor *per se*. Além disso, a alteração do conceito de marca disposto na III Diretiva e transportado para o código nacional português releva uma atenção à possibilidade de outros tipos de sinais serem suscetíveis de registro com os avanços sociais e tecnológicos frente a um mercado cada vez mais concorrencial. Assim, a cor, seja combinada ou isolada, elencada explicitamente nas redações dos dispositivos citados, deixa clara a possibilidade desse sinal ser registrado.

## 2.2.2 – Artigo 209 do CPI

Outro importante ponto é o fato da DM-2015 ter estendido as proibições de registro da marca de forma a “outras características”, como já mencionado anteriormente. Com a transposição para o CPI-2018, a redação do art. 209º, nº1, alínea b) se consagra no seguinte: “não satisfazem as condições do artigo anterior (constituição da marca), os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira valor substancial ao produto.

---

<sup>106</sup> Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc. C-104/01, considerando 27

<sup>107</sup> CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.92.

Ressaltamos que a marca pode ser bidimensional ou tridimensional. Esta, literalmente, uma marca de forma de produto ou da respectiva embalagem em três dimensões: comprimento, largura e altura. Na opinião do ilustre COUTO GONÇALVES<sup>108</sup>, a noção de marca tridimensional devia ser restritiva, limitando-se à forma e não incluir quaisquer outros elementos (nominativos, gráficos, cores, etc) que lhe fossem apostos porque só assim se garantia o princípio da igualdade dos concorrentes.

Por sua vez, o TJUE entende que o conceito de “forma” é habitualmente designado um conjunto de linhas e contornos que delimita o produto em causa no espaço<sup>109</sup>.

Por outro lado, o IPIUE adota, desde o RMUE-2017, uma perspectiva diferente, aceitando a chamada “marca tridimensional ampliada”, isto é, uma marca que já não compreende apenas a forma propriamente dita, mas também outros elementos como, por exemplo, denominativos, figurativos ou etiquetas<sup>110</sup>.

Em relação às proibições do art. 209 supramencionadas, COUTO GONÇALVES defende que um sinal consiste, exclusivamente, na forma ou características do produto quando se verificam duas condições: i) a identificação clara das características essenciais (natureza, finalidade técnica ou valor substancial) do produto; e ii) a composição do sinal reproduzir, exclusiva ou essencialmente, essas características essenciais<sup>111</sup>.

A qualificação das três proibições da alínea b), nº1 do art. 209, como definidoras do requisito estrito da possibilidade do sinal e não da distintividade (previstas nas als. a), c) e d) do mesmo artigo), possui um interesse prático maior, visto que é insuscetível ao recurso do *secondary meaning*<sup>112</sup>.

COUTO GONÇALVES<sup>113</sup> bem explica que “uma marca não possível por revestir uma forma ou outra característica necessária, tecnicamente condicionada ou substancial é insanável pelo uso (*secondary meaning*), ainda que do mesmo se admita a hipótese de resultar a aquisição de um qualquer segundo significado distintivo”. Esta é a única solução que garante a referida unidade e coerência do sistema de proteção da propriedade industrial.

---

<sup>108</sup> COUTO GONÇALVES, Luis, *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p. 204.

<sup>109</sup> Considerando 21 do Acórdão de 12.06.2002 – Processo – C163/16, caso *Louboutin X Van Haren Schoenen*.

<sup>110</sup> EUIPO, *Guidelines for examination in the Office*, Part B, Examination, Section 9.3 – Shape Marks, p. 22

<sup>111</sup> COUTO GONÇALVES, Luis, *ibidem*, p. 205.

<sup>112</sup> Refere-se a um sinal que, a princípio, é desprovido de capacidade distintiva, pode vir a adquiri-la pelo uso. Este fenómeno pode emergir em duas situações distintas: ou antes do registo ou depois do registo. Para mais informações sobre o assunto, v. COUTO GONÇALVES, Luis, *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p. 224 – 228.

<sup>113</sup> COUTO GONÇALVES, Luis, *idem*, p. 206

De outro modo, a atribuição do direito de marca, nestes casos, permitiria o monopólio de formas ou outras características necessárias ou técnicas e esteticamente úteis, colocando em causa o princípio da livre disponibilidade dos sinais e o da igualdade relativa dos concorrentes. Por isso, para este autor, é inteiramente coerente a solução legal, prevista no art. 231º, nº 2<sup>114</sup>, que exclui do âmbito da aplicação do *secondary meaning* os sinais dispostos no art. 209º, nº 1, alínea b).

A primeira proibição do referido artigo sobre a forma ou outra característica imposta pela própria natureza do produto, tem o objetivo de impedir uma situação de monopólio intolerável e desproporcionado no mercado. Desse modo, só será admissível a forma ou outra característica arbitrária, fantasiosa, original ou inabitual de um produto ou embalagem.

A segunda proibição concerne na forma ou outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, isto é, sejam formas funcionalmente condicionantes da deste resultado mencionado. O fundamento dessa proibição tem o caráter de evitar que uma forma, determinante na obtenção de um resultado técnico e socialmente útil, possa se beneficiar do regime de proteção, potencialmente ilimitado, próprio das marcas.

Por último, a terceira proibição exposta nesse artigo diz respeito à forma ou outra característica que confira valor substancial ao produto. O objetivo aqui é o de avaliar até que ponto o valor estético essencial da forma ou outra característica pode, por si só, determinar em grande medida o valor comercial do produto e a escolha do consumidor. Para COUTO GONÇALVES, ao avaliar um produto, deve-se considerar: i) a natureza da categoria de produtos em questão; ii) o valor artístico da forma correspondente; iii) o seu carácter distintivo em comparação com as outras formas usadas no mercado em questão; iv) uma diferença de preço substancial em relação a outros produtos similares; v) o desenvolvimento de uma estratégia de promoção centrada em realçar as características estéticas do produto que se trate.

Todavia, esta última proibição é de difícil apreciação, maior, reconheça-se, no caso de outra característica do que no caso da forma tridimensional do produto. A verdade é que, em certos setores da atividade econômica, forma nas artes decorativas em geral, cores no vestuário ou nos automóveis, a aparência estética incide diretamente sobre a valoração positiva do produto por parte dos consumidores<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> Este artigo refere-se aos <<fundamentos de recusa do registo>>, o nº2 dispõe o seguinte: “Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do nº 1 do artigo 209. se, antes da data do pedido de registo e na sequência do uso que dela for feito, esta tiver adquirido carácter distintivo” (grifos nossos) – DI nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018.

<sup>115</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p. 209.

Nesse enquadramento, indaga-se a possibilidade de uma cor valorar substancialmente um produto, ou seja, uma cor *per se* capaz de acrescer o valor comercial do produto. Exemplificaremos no capítulo seguinte, o estudo do emblemático caso “*Louboutin*”, levantando questões relacionadas ao regime das directivas europeias, e a importância destas, por sua vez, para o código nacional português.

### 3. CASOS “*LOUBOUTIN*” – O EMBLEMÁTICO SOLADO VERMELHO

Christian Louboutin, um estilista francês de sapatos de alta costura, registrou e expandiu ao redor do mundo a característica que torna o seu trabalho distinto especialmente em seu meio: o solado vermelho presente em seus sapatos, destinados a um nicho de mercado de alto luxo.

Com intenções de proteger sua criação e impedir terceiros de utilizar a cor vermelha em solados de sapatos que não os seus, acabou travando diversas batalhas para garantir o uso e exploração exclusiva de seus solados vermelhos, litigando com a *Yves Saint Laurent*<sup>116</sup>, a brasileira *Carmem Steffens*<sup>117</sup>, com a rede fast-fashion *Zara*<sup>118</sup>, e, no seu caso de litígio mais recente, contra a *Van Haren Schoenen BV*<sup>119</sup>.

#### 3.1 – *Louboutin v. Yves Saint Laurent*

A *Yves Saint Laurent (YSL)* é uma casa de moda de alta costura com sede em Paris e, em 2011, lançou uma coleção de calçados monocromáticos em várias cores, incluindo vermelho. Os estilos *Tributo*, *Tribtoo*, *Palais* e *Woodstock* da *YSL* consistiam em cores monocromáticas, ou seja, sola vermelha, sapato vermelho; sola roxa, sapato roxo.

Em 2008, a *Christian Louboutin S.A* registrou sua criação como marca no organismo americano apropriado (USPTO). O registro foi concedido sob o item “design de calçado feminino de luxo<sup>121</sup>” e a marca passou ser titulada *Red sole* (solado vermelho) utilizando-se a tonalidade Pantone 18-1663 TPX, na classe 25.

---

<sup>116</sup> The Fashion Law – An independent source for law, business and culture. Cases of Interest: *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent*, october 6, 2016. Disponível em: <https://www.thefashionlaw.com/learn/christian-louboutin-v-yves-saint-laurent> – acesso em 06.03.2020.

<sup>117</sup> O GLOBO. *Christian Louboutin processa marca brasileira de sapatos Carmen Steffens por copiar solas vermelhas*. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/christian-louboutin-processa-marca-brasileira-de-sapatos-carmen-steffens-por-copiar-solas-vermelhas-2796570> – acesso em 06.03.2020.

<sup>118</sup> The Fashion Law *Louboutin v. Zara: battle of the soles*. Disponível em: <https://www.thefashionlaw.com/home/louboutin-v-zara-battle-of-the-soles?rq=louboutin%20v.%20zara> Acesso em: 06.03.2020.

<sup>119</sup> Acórdão do Tribunal de Justiça, de 12 de junho de 2018, Processo C-163/16. Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/>. Acesso em 06.03.2020.

<sup>120</sup> São cores prontas, ou seja, cores exatas que mantêm uma alta regularidade e padrão na produção que formam esse sistema numérico de cores de tintas, por isso é utilizada como escala.

<sup>121</sup> Tradução livre: Women's high fashion designer footwear.

Nos Estados Unidos, as leis marcárias estão dispostas no *Lanham Act*<sup>122</sup>. Nessa lei, está disposto que *designers* de moda podem obter uma marca cromática se aquela cor está sendo usada num padrão ou combinação de tonalidades de cores distintivas. Apesar disso, foi a jurisprudência americana que definiu as principais normas com relação a cores, especificamente através do caso *Qualitex v. Jacobson*, em 1995, no qual a Suprema Corte Americana deliberou que seria possível a existência de uma marca que consistia pura e simplesmente de uma cor.

Assim, logo após o lançamento da coleção da YSL, em 2011, *Louboutin* intentou uma ação judicial no *Southern District of New York* (Distrito Sul de Nova York) contra àquela, alegando violação e falsificação de marca registrada, designação de origem falsa, concorrência desleal e diluição de marca, por confronto com o registro da marca *solado vermelho*. O autor da ação buscou, entre outras coisas, uma liminar<sup>123</sup> que impedia a YSL de comercializar seus próprios sapatos monocromáticos vermelhos ou qualquer outro sapato que incorporasse o solado vermelho da *Louboutin*.

Em resposta, a YSL apresentou uma reconvenção, buscando que o tribunal cancelasse a marca de solado vermelho, alegando que não possuía distinção e/ou meramente ornamental ou funcional, tornando-a inelegível para a proteção de marcas registradas. Também alegou sofrer danos por interferências em seus negócios e concorrência desleal.

Na primeira instância, a *Louboutin* teve seus pedidos negados enquanto os da YSL foram atendidos. Por ter dúvidas acerca da possibilidade de existência do registro marcário e se haveria de fato uma confusão entre os consumidores de ambas as marcas acerca da origem dos sapatos, o juiz de primeira instância, Victor Marrero, recusou o pedido liminar e ainda determinou que se cancelasse o registro do estilista francês junto ao USPTO<sup>124</sup>, sob o entendimento de que uma cor não poderia ser apropriada como marca no ambiente da indústria da moda baseado na doutrina da Funcionalidade Estética. Essa funcionalidade aduz que quando um aspecto tem somente a intenção de melhorar o seu design e tornar o produto mais desejável e atraente de forma comercial, ele não merece proteção, pois o consumidor é atraído ao *design*.

---

<sup>122</sup> Nos Estados Unidos, as leis marcárias estão dispostas no *Lanham Act*. Nessa lei, está disposto que designers de moda podem obter uma marca cromática se aquela está sendo usada num padrão ou combinação de tonalidades de cores distintivas. Disponível em: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/> - Acesso em 06.03.2020.

<sup>123</sup> Tradução livre de: Preliminary injunction

<sup>124</sup> United States Patent and Trademark Office (Escritório de Marcas e Patentes americano).

Em sua decisão, o juiz comparou o registro da *Louboutin* ao de outras marcas do mesmo ramo, *Burberry*<sup>125</sup> e *Louis Vuitton*<sup>126</sup>, afirmando que as mesmas possuem uma complexidade maior que apenas uma descrição vaga de “solado vermelho esmaltado”. Também ponderou que, se ao laquear o solado, há um aumento no custo da produção, e, portanto, no seu preço, seria razoável dizer que ele possuiria um aspecto funcional e não um indicador da procedência de um sapato, pois essa característica também influenciaria em sua qualidade. Frisou ainda que a cor, para por si só constituir uma marca, deveria possuir *secondary meaning*, identificar a origem e distinguir o produto dos outros. Por último, alegou o quanto garantir a marca do solado vermelho poderia causar uma significativa obstrução para os concorrentes, e por fim, concluiu que dar o controle de uma cor para só um artista atrapalharia as inovações no campo da moda e traria prejuízos para os concorrentes.

*Louboutin* recorreu da decisão e alegou que a *YSL* reconhece que os *solados vermelhos* são sua marca registrada e que, ainda assim, copia esta marca. Alega também que tal atitude trará confusão a seus consumidores e danos à sua fama e insiste que a liminar seja concedida. Entretanto, a *Tiffany & Co.*<sup>127</sup> e o *INTA*<sup>128</sup>, preocupadas com o precedente aberto de que uma cor, sozinha, não poderia constituir uma marca, se habilitam como *Amicus Curiae*<sup>117</sup> na fase recursal.

Em seu requerimento, a *Tiffany* salienta que a decisão tomada pela primeira instância contraria jurisprudência consolidada na Suprema Corte americana, pois afasta a possibilidade de uma cor sozinha ser marca, mesmo quando conseguiu desenvolver um *secondary meaning*, associando tal cor a uma marca e mudando essa percepção se feita caso a caso para uma regra geral desnecessária. Também salientou que a funcionalidade só deve ser levada em consideração após resolvidas outras questões, como a possibilidade de confusão. Pede então, que todas essas questões sejam analisadas e que as regras anteriormente consolidadas sejam reafirmadas.

---

<sup>125</sup> Burberry Check: Registro americano nº 1241222. Burberry tem o registro desse padrão de xadrez desde 1996.

<sup>126</sup> LV Monogram: Registro americano nº 79062586 e 79049581.

<sup>127</sup> A *Tiffany* também é uma empresa do mercado de luxo no ramo das joalherias, famosa por suas caixas e embalagens azuis cuja tonalidade lembra os ovos de um tordo-americano, possuindo também esse registro cromático da tonalidade Pantone 1837.

<sup>117</sup> Consiste numa pessoa ou entidade que é chamada ou se voluntaria a intervir em determinado processo que não está envolvido, com o objetivo de apresentar a sua opinião sobre o assunto debatido em Tribunal.

<sup>128</sup> INTA a Guidelines for Trademark Examination (07.05.1997). Tradução livre. A association internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI, é uma organização politicamente neutra, sem fins lucrativos, domiciliada na Suíça, dedicada ao desenvolvimento e melhoria dos regimes jurídicos para proteção da Propriedade Intelectual.

Novamente, a *Yves Saint Laurent* responde que sapatos monocromáticos são parte de um conceito consolidado desde 1970 da casa, e que inclusive teria utilizado sapatos com solados vermelhos nos oito anos precedentes à ação. Assim, a *YSL* ressalta que a primeira instância não negou a constituição da marca de uma cor sozinha, salientando que a decisão de primeira instância foi acertada.

O *United States Court of Appeals for the Second Circuit* (Tribunal de Segunda Instância), reforma em parte a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, ao reconhecer o *secondary meaning* da marca de Christian Louboutin, e conseqüentemente seu registro, porém com a ressalva de que tal marca só seria válida contra sapatos cuja “parte superior” adjacente do sapato contrastassem com a sola vermelha.

Satisfeita com o resultado, a *Yves Saint Laurent* decide não dar prosseguimento à batalha judicial, assim como Christian Louboutin, encerrando-se assim o litígio entre ambos, com a primeira podendo comercializar seus sapatos monocromáticos e a segunda manter seu registro de solado vermelho.

**Imagens meramente ilustrativas dos modelos dos sapatos Yves Saint Laurent. Em cima, os modelos “Tribute”, “Tribtoo” e em baixo, os modelos “Palais” e “Woodstock”, respectivamente. Sapatos monocromáticos**



Fonte: Elaborada pela autora com imagens disponíveis no Google.

**Figura constante no Registro “Red Sole Mark”**



Fonte: base de marcas da USPTO

### 3.1.1 – Análise do caso

O juiz de primeira instância negou a possibilidade de uma cor ser objeto de registro marcário com base na doutrina da Funcionalidade Estética, como relatado anteriormente.

Quando um recurso estético de um produto tem uma função não marcária significativa, o recurso não pode ser protegido como marca. Visto que isso sufocaria a legítima concorrência. A significativa função não marcária de um produto estético pode ser determinada pela utilização ou finalidade do artigo, ou seu custo ou qualidade. Dessa maneira, se for a estética que está impulsionando a decisão de compra, se a própria estética é a principal associação entre a cor e o produto, neste caso, então isso é funcionalidade estética e não é possível obter proteção sobre ele.

Todavia, se a razão que motiva a compra de um sapato ou o interesse nele é a associação feita mentalmente entre este sapato e a sua fonte, causada pelo vermelho contrastante único, então ele é passível de proteção pela lei de marcas e sujeito aos recursos regulares como qualquer outra marca.

Acrescentamos que o vermelho é uma cor popular e pessoas compram sapatos vermelhos não os associando a nenhuma marca específica. Mas o caso em questão retrata um *solado vermelho*. Solados vermelhos não representam um aspecto funcional, pois a cor de um solado não interfere no mesmo trazendo benefícios ou alterações práticas para seu uso. Então, quando pessoas compram sapatos com solas vermelhas, elas os fazem por conta da reputação e tradição da marca *Louboutin*.

Ao determinar a funcionalidade da marca de *solado vermelho*, o juízo de primeira instância analisou amplamente o papel da cor na indústria da moda como um todo e não individualmente, de acordo com o fato e a situação específica apresentada no caso. Uma característica é funcional se é essencial para a utilização ou para a finalidade do produto ou se afeta seu custo e qualidade. Dessa forma, os solados vermelhos não representam um aspecto funcional.

Ademais, o tribunal cometeu deslizes ao utilizar a doutrina da funcionalidade para analisar qual era o efeito sobre custo e qualidade, que gerou a conclusão que a marca do *solado vermelho* era funcional, porque ela tornava o sapato mais caro. Porém, o objetivo deste ponto da doutrina da funcionalidade é criar uma proteção de modo a evitar que um concorrente obtenha vantagem indevida monopolizando um formato de maior custo-benefício e eficiência de produzir seus produtos. Ao determinar que a marca de *Louboutin* é funcional porque aumenta o custo do sapato, o juízo de primeira instância confundiu a disposição que o público possui para pagar mais pela marca com a adição de uma sola vermelha correspondendo a um acréscimo do preço final do produto.

No entanto, como um par da *Louboutin* pode ultrapassar os U\$ 3.000,00 (três mil dólares), é forçoso afirmar que apenas a adição do acabamento laqueado em vermelho afete o preço de forma significativa, sem levar em consideração seu design que é algo característico da marca.

Diante do contexto, analisaremos mais a frente outros casos da *Louboutin*, inclusive o mais recente, por uma perspectiva europeia, além de lincar com as alterações trazidas pela III Diretiva da UE e sua respectiva transposição para o novo CPI português.

### 3.2 – Outros conflitos da *Louboutin*

Na França, em 2008, *Louboutin* processou a *Zara* por conta da venda de um sapato *peep toe*, no valor de € 49 (quarenta e nove euros), que possuía solado vermelho, afirmando ser semelhante ao seu modelo “yo yo”. Desse modo, *Louboutin* alegou infração da marca e concorrência desleal. A *Zara*, por sua vez, contrapôs a pretensão de *Louboutin*, pedindo a invalidação da marca.

O Tribunal Francês concordou com a tese da *Zara*, porque, segundo este tribunal, a marca de *Louboutin* padecia de falta de carácter distintivo já que nem a forma nem a cor (não tinha uma referência específica de cor Panetone) estavam bem descritas no registro de marca, não permitindo assim identificar a origem do sapato. Declarou também que a sola vermelha de *Louboutin* estaria mais relacionada com conceito do que com a marca e que não poderia acatar o argumento da concorrência desleal, pois considerou que *Louboutin* não poderia monopolizar o conceito de sola vermelha em todos os sapatos de senhora<sup>129</sup>.

Também em 2011, quase que concomitantemente com a ação proposta contra a *Yves Saint Laurent* já mencionada anteriormente, a *Louboutin* notifica extrajudicialmente<sup>130</sup> a marca brasileira *Carmem Steffens*, alguns meses depois de esta abrir uma loja em Paris, próxima a uma de suas lojas. Vale salientar que a *Carmen Steffens* possui um preço mais acessível no mercado.

A *Carmen Steffens* alegou que, além de não se tratar do mesmo tom de vermelho, os seus sapatos contêm solas de todas as cores, incluindo o vermelho, desde 1996, muito antes do registro da sola da *Louboutin*, possuindo inclusive catálogos como fonte de prova.

Nota-se que *Louboutin* travou batalhas com diferentes empresas de todo o mundo, com o objetivo de defender sua marca de *solado vermelho*. A seguir, analisaremos a batalha mais recente e importante dessa marca.

---

<sup>129</sup> JIMENEZ, Guillermo. Ob. Cit. p.369; *Louboutin v.Zara: Battle of the sales*, 12/06/2012

<sup>130</sup> Daily Mail. Christian Louboutin sues second footwear designer for “copying” signature red sole. Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1376169/Christian-Louboutin-sues-second-footwear-designer-copying-signature-red-sole.html>. Acesso em 06.03.2020.

## Figura

À esquerda, o modelo vendido na *Zara*, e à direita o da *Christian Louboutin*



Fonte: *Czerwone Dywany* <sup>131</sup>

## Figura

Exemplos de sapatos da marca *Carmen Steffens* com solados coloridos



Fonte: *Fashion Law Notes* <sup>132</sup>

### 3.3 – *Louboutin v. Van Haren Schoenen BV*

Em 27 de maio de 2013, a *Louboutin* apresentou ação por contrafação contra a empresa holandesa, *Van Haren*<sup>133</sup> no *rechtbank Den Haag*<sup>134</sup>, por considerar que a comercialização de sapatos por parte daquela violava a marca de que *Christian Louboutin* é titular.

<sup>131</sup> Disponível em: <http://czerwonedywany.ol/2012/06/18/christian-louboutin-peze-gral-z-zara-nie-ma-monopolu-na-czernvone-podeswy/spome-but/> - Acesso em 06.03.2020.

<sup>132</sup> Disponível em: <http://czerwonedywany.ol/2012/06/18/christian-louboutin-peze-gral-z-zara-nie-ma-monopolu-na-czernvone-podeswy/spome-but/> - Acesso em 06.03.2020.

<sup>133</sup> Empresa que explora estabelecimentos de comércio a retalho de sapatos nos países baixos. Em 2012, vendeu sapatos de salto alto cuja sola era revestida da cor vermelha.

<sup>134</sup> Tribunal de Primeira Instância de Haia, Países baixos.

A *Van Haren* oferecia sapatos de salto altos de cor preta, com solado vermelho, de sua coleção *5th Avenue by Halle Berry*, em suas lojas e através do seu site. A empresa deduziu oposição contra essa sentença no órgão jurisdicional de reenvio, alegando, com base no artigo 2.1, nº 2<sup>135</sup>, da Convenção Benelux, que a marca controvertida era nula. Segundo *Van Haren*, esta marca é uma marca figurativa bidimensional, uma superfície de cor vermelha<sup>136</sup>.

Importante ressaltar que, em 28 de dezembro de 2009, *C. Louboutin* apresentou um pedido de registro de marca Benelux no Instituto Benelux de Propriedade Intelectual, a qual foi registrada em 6 de janeiro de 2010, sob o número 08774489 para produtos pertencentes à classe 25, na acessão do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e dos serviços para efeitos do Registro de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondente à seguinte descrição “sapatos (com exceção de sapatos ortopédicos)”

No pedido de registro, a marca controvertida está descrita da seguinte forma: “A marca consiste na cor vermelha (Pantone 18-1663TP) aplicada na sola de um sapato como a representada (os contornos do sapato não fazem parte da marca, mas servem para evidenciar o local da marca)”.

#### Figura



Fonte: Imagem retirada da base do Google

<sup>135</sup> Esse artigo refere-se à “Sinais suscetíveis de constituir uma marca Benelux”, o nº 2 dispõe: “Todavia, não podem ser protegidos como marcas os sinais exclusivamente constituídos por uma forma imposta pela própria natureza do produto, que confere um valor substancial ao produto ou que é necessária para obtenção de um resultado técnico.

<sup>136</sup> Considerando 23 do acórdão de 12 de junho de 2018, Processo C-163/16. Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=981783> – Acesso em 06.03.2020.

Em 10 de abril de 2013, o registro da marca foi objeto de uma adaptação que consistiu em limitar o âmbito da proteção desta marca aos “sapatos de salto alto (com exceção de sapatos ortopédicos)”<sup>137</sup>.

O Tribunal de Primeira instância de Haia (*Rechtbank Den Haag*) considerou que a marca não poderia ser qualificada de simples marca figurativa bidimensional, pois a cor vermelha está indissociavelmente ligada à sola de um sapato. Além de que a descrição referida especifica que “os contornos do sapato não fazem parte da marca”, ou seja, os contornos ilustrados na representação gráfica da marca controvertida, têm por objetivo evidenciar o local dessa marca e não reduzi-la a uma marca bidimensional<sup>138</sup>.

O tribunal ainda observou que, no outono de 2012, “uma parte considerável dos consumidores de sapatos de salto alto para senhora, no Benelux, estavam em condições de identificar os sapatos de Christian Louboutin como sendo provenientes deste, e por conseguinte, de distingui-los dos demais”, assim, para esses produtos, a marca controvertida era entendida como marca<sup>139</sup>.

Além disso, o tribunal considerou que a sola vermelha confere um valor substancial aos sapatos comercializados por *Louboutin* na medida em que esta coloração faz parte da aparência desses sapatos, que desempenha um papel importante na sua decisão de compra. Esse órgão salienta que Christian Louboutin utilizou, primeiramente, a coloração vermelha nas solas, por motivos estéticos, antes de a conceber como uma identificação de origem e de a utilizar como marca.

Diante do exposto, este órgão jurisdicional indicou que, na medida em que a marca controvertida consiste numa cor aposta na sola de um sapato, que coincide, por conseguinte, com um elemento do produto, decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: “o conceito de “forma” na acessão do artigo 3º, nº 1, alínea e), iii) da Diretiva 2008/95<sup>140</sup>, limita-se às características tridimensionais dos produtos, como os seus contornos, medidas e volume (expressas em três dimensões), ou inclui também outras características (não tridimensionais) do produto, como a cor?”

---

<sup>137</sup> Considerando 10 do P. C163/16 – Acórdão Louboutin.

<sup>138</sup> Considerando 14, *idem*.

<sup>139</sup> Considerando 15, *idem*.

<sup>140</sup> O artigo 3º desta Diretiva sobre “Motivos de recusa ou de nulidade” dispõe:

**1. Será recusado o registro ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registros relativos:**

[...] **e)** A sinais constituídos exclusivamente: i) pela forma imposta pela própria natureza do produto, ou ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, ou **iii) pela forma que confere um valor substancial ao produto** (grifos nossos). - disponível em: JO 2008, L 299, p.25.

Na altura, no contexto do direito das marcas, o conceito de “forma” é habitualmente entendido, como sublinhou a Comissão europeia, no sentido de designar um conjunto de linhas ou de contornos que delimita o produto em causa no espaço. Não resulta da Diretiva 2008/95, nem da jurisprudência do Tribunal de Justiça, nem do sentido habitual desta expressão que uma cor, por si só, sem delimitação no espaço, possa constituir uma forma<sup>141</sup>.

Os governos alemão, francês e do Reino Unido, bem como a Comissão, salientaram que a marca controvertida não diz respeito a uma forma específica de sola de sapatos de salto alto, uma vez que a descrição desta marca indica expressamente que os contornos do sapato não fazem parte da referida marca, mas servem apenas para evidenciar o local da cor vermelha visada pelo registro.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça interpretou que “um sinal que consiste numa cor aplicada na sola de um sapato de salto alto, como o que está em causa no processo principal, não é constituído exclusivamente pela “forma”, nem confere valor substancial a essa forma, na acessão do disposto no artigo 3º, nº 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/98”<sup>142</sup>, atribuindo a vitória para a marca de *solado vermelho* de Christian Louboutin.

### 3.3.1 – Análise do caso

Observa-se que a decisão do Tribunal de Justiça foi baseada conforme a Diretiva 2008/98, favorecendo Christian Louboutin. Todavia, em um caso hipotético recente, sobre a mesma questão, temos dúvida se essa decisão persistiria, pois a Diretiva em vigor seria a de 2015/2436, que trouxe interessantes mudanças em sua redação, conforme explicitado anteriormente.

A III Diretiva da UE suprimiu a obrigatoriedade da representação gráfica, permitindo outros sinais, não convencionais, sejam suscetíveis de constituírem uma marca. Além disso, pela primeira vez, acrescenta expressamente em sua redação que as cores são passíveis de registro (independentemente de isoladas ou combinadas). Outrossim, as mudanças também ocorreram referente aos motivos absolutos de recusa ou de nulidade de uma marca, visto que o artigo 4º, n.1, alínea e) acrescentou a expressão “por outras características” para negar um sinal imposto pela própria natureza dos produtos; obtenção de um resultado técnico; ou que confira um valor substancial ao produto.

No caso em análise, a questão prejudicial submetida ao Tribunal de Primeira Instância de Haia gerou em torno do conceito de forma, na aceção do artigo 3º, n.1, alínea e), iii) da Diretiva 2008/95 (II Diretiva da UE) limitava-se às características tridimensionais dos produtos, como os seus contornos, medidas e volume (expressas em três dimensões), ou se o conceito também incluiria outras características (não tridimensionais) do produto, como a cor.

---

<sup>141</sup> Considerandos 21 e 22 do acordo Louboutin v. Van Haren,

<sup>142</sup> Considerando 27, *idem*.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça argumentou que, embora seja certo que a forma do produto ou de uma parte do produto desempenha um papel na delimitação da cor no espaço, não se pode, todavia, considerar que um sinal é constituído por esta forma quando não é esta que o registro da marca visa proteger, mas apenas a aplicação de uma cor num local específico do produto. Como salientaram os governos alemão, francês e Reino Unido, bem como a Comissão, a marca controvertida não diz respeito a uma forma específica de sola de sapatos de salto alto, uma vez que a descrição desta marca indica expressamente que os contornos do sapato não fazem parte da referida marca, mas servem apenas para evidenciar o local da cor vermelha visada pelo registro<sup>143</sup>.

Além disso, um sinal como o que está em casa no processo principal não pode ser considerado como sendo constituído “exclusivamente” pela forma, quando, como no presente caso, o objeto principal desse sinal é uma cor especificada através de um código de identificação internacionalmente reconhecido. Dessa forma, o TJ entendeu que a interpretação do artigo 3º, n.1, alínea e), iii), da II Diretiva, é no sentido de que um sinal consistente numa cor aplicada na sola de um sapato de salto alto, como no caso em apresso, não é constituído exclusivamente pela forma, na significação dessa disposição.

A DM-2015 estendeu as proibições de registro da marca de forma a “outra característica”. Nesse sentido, COUTO GONÇALVES<sup>144</sup> afirma que em relação à forma, o objetivo do legislador é evitar que o direito de marca, absoluto e renovável ilimitadamente possa provocar distorções no mercado, servindo para dissimular a proteção de outros direitos de propriedade industrial, como as patentes ou os desenhos ou modelos sujeitos a prazo de caducidade, pondo em causa a congruência do sistema geral de proteção da propriedade industrial em geral e das formas dos produtos em especial e a salvaguarda do princípio da concorrência razoável.

Já em relação a “outras características”, o mesmo autor aduz que só devem ser admitidas se tiverem uma conexão também muito estreita com o problema da possibilidade do sinal, isto é, com as questões específicas referidas a propósito das marcas de forma, que possam também prejudicar a unidade, congruência e racionalidade da propriedade industrial, no seu conjunto, tendo em conta, igualmente, de um modo especial, a “ratio” da proteção das criações técnicas ou estéticas.

No caso *Louboutin* em apreço, com a redação descrita do artigo 4º, n.1º, alínea e), iii) da DM 2015/2436, poderia a cor ser interpretada sendo “outra característica” que confere um valor substancial ao produto? Acreditamos que sim e nesse caso, a decisão seria diferente para o estilista francês.

---

<sup>143</sup> Considerandos 24 e 25 do acordo Louboutin v. Van Haren.

<sup>144</sup> COUTO GONÇALVES, Luis, em *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p.205.

Acrescer valor substancial a um produto refere-se à avaliação do quanto o valor estético pode, por si só, determinar em grande medida o valor comercial do produto e a escolha do consumidor. Nessa questão, a cor vermelha inserida ao solado de sapatos de salto alto da *Louboutin* poderá ser compreendida como uma característica que confere um valor substancial ao produto. Ora, observamos que, o grande sucesso da marca e seu atrativo no mercado é o fato de possuir a tonalidade do *solado vermelho* nos sapatos de salto alto para as mulheres. Quando olhamos para um *Louboutin* seja nos pés das grandes celebridades hollywoodianas seja em qualquer outro lugar, o *solado vermelho* é visivelmente associado à marca Francesa. Nesse sentido, sem a presença da cor em seus solados, os sapatos da marca passariam despercebidos como de qualquer outra.

Destarte, o alargamento das proibições presentes na DM-2015, e implementado pelo CPI-2018 possui o objetivo de garantir a coerência do sistema de proteção da propriedade industrial. Se uma cor, a forma ou outra característica acrescentarem valor um produto, não se trata mais de um sinal destinado a “marcar” o produto, mas uma característica de design, ou seja, pretende-se evitar que, através de um registro de marca (que pode ser renovado ilimitadamente), se esteja a garantir um monopólio eterno a um *design*, que prejudicaria a concorrência leal no mercado.

Ressalta-se ainda que, uma marca não possível por revestir uma forma ou outra característica necessária, tecnicamente condicionada ou substancial é insanável pelo uso (*secondary meaning*), ainda que do mesmo se admita a hipótese de resultar a aquisição de um qualquer segundo significado distintivo. Afirma COUTO GONÇALVES<sup>145</sup> “a atribuição do direito de marca, nestes casos, permitiria o monopólio de formas ou outras características necessárias ou técnica e esteticamente úteis, colocando em causa o princípio da livre disponibilidade dos sinais e o da igualdade relativa dos concorrentes na atividade económica. Deste modo, é inteiramente coerente a solução legal, prevista no art. 231, n. 2, que exclui do âmbito da aplicação do *secondary meaning* os sinais contemplados no art. 209, n.1,al b) do CPI-2018”.

Diante de todo o exposto, nota-se que, mesmo tendo ampliado as possibilidades de constituição de sinais marcários, retirando a suscetividade de representação gráfica, o art. 209 terá que ser sempre analisado, pois o legislador preferiu se precaver e também aumentar as possibilidades de recusa ou nulidade de registro ao colocar a expressão subjetiva “outras características”, preocupando-se em manter uma maior segurança jurídica no sistema da propriedade industrial.

---

<sup>145</sup> COUTO GONÇALVES, Luis, em *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª edição; Coimbra: Almedina; 2019, p.206.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

SOUZA E SILVA evidencia que “o Direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido”<sup>146</sup>.

Primeiramente, e independente da posição adotada no que concerne ao tema em análise, é necessário que tenhamos em consideração que a proteção jurídica dos diversos elementos que interagem no exercício comercial do empresário é um dos diversos objetivos do Direito da Propriedade Industrial. Nesse contexto, releva para nós a proteção jurídica das marcas enquanto elemento de valor econômico para a economia da empresa. Assim sendo, uma vez que este ramo do Direito pretende debruçar-se sobre a relação comercial, deverá ter em conta a segurança jurídica e os interesses das partes interessadas: por um lado, o agente econômico, enquanto prestador de um produto ou serviço; por outro, o consumidor, enquanto adquirente daqueles.

Assim sendo, partilhamos do mesmo pensamento do citado autor, de que o Direito das marcas deverá sempre corresponder à proteção do consumidor, no sentido de garantir que este identifique e distinga os produtos e serviços que lhe são oferecidos no mercado; mas também, por outro viés, que garanta ao empresário que os seus serviços e produtos sejam reconhecidos e protegidos de outros que com eles se assemelhem no mercado concorrencial.

Diante do exposto, hodiernamente, as marcas constituem uma mais-valia para a economia da empresa, pois agregam valor ao seu mercado. Desse modo, os entes empresariais não as utilizam apenas como modo de distinção, pois além disso, preocupam-se com a forma de gerar receitas, sendo, assim, fundamental para os agentes econômicos garantirem a proteção jurídica dos seus bens. Todavia, também é necessário não descuidar o papel que as autoridades competentes e as instâncias judiciais desempenham no controle normal do mercado concorrencial, de forma a evitar abusos por parte dos operadores econômicos, proibindo a prática de atos desleais e comportamentos que poderão lesar tanto os concorrentes quanto os consumidores, não só ao que diz respeito ao Direito da Propriedade Industrial, como também no âmbito do Direito da Concorrência, já que o abuso injustificado do direito conferido pela marca poderá levar à prática de atos anticoncorrenciais, ou seja, a monopolização de algum setor no mercado, como por exemplo, de determinada palavra, cheiro ou cor, ou o abuso da posição do detentor da marca.

---

<sup>146</sup> SOUZA E SILVA, Pedro, *signal e marca: as marcas não tradicionais*; em *Direito Industrial*; Porto:Almedina; 2012; ISBN: 978-972-40-4675-4, vol. VIII; pps. 379-380.

No que concerne aos tipos marcários, frisa-se a importância de salientar que as marcas tradicionais se encontram saturadas e estão perdendo espaço para as chamadas marcas não convencionais ou não tradicionais, devido às mudanças tecnológicas e comportamentais da sociedade. Os agentes econômicos buscam alternativas criativas para seus produtos e serviços adentrarem como preferências na mente do consumidor. Dito isto, observamos que as alterações legislativas tentam acompanhar o avanço social, e um exemplo claro, é referente à subtração do antigo requisito obrigatório da representação gráfica, que dificultava o registro das marcas não convencionais. Em contrapartida, ressalta-se que por mais que esse requisito tenha sido suprido, o legislador cuidou para que o sinal ou conjunto de sinais possam ser representados de modo claro e preciso capazes distinguirem os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas<sup>147</sup>.

Nesse sentido, as chamadas “marcas novas” têm destaque crescente, visto que exploram sinais que proporcionam experiências sensoriais em que os consumidores se sentem mais conectados com a marca. Como refere Perot-Morel<sup>148</sup> “a priori, tudo que é perceptível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e pode, conseqüentemente, cumprir a função de uma marca: um som, um perfume, um sabor e talvez mesmo uma impressão táctil, podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou um serviço”. O mesmo se sucedendo com a cor, tema deste estudo.

No que tange as marcas cromáticas, estava previsto no antigo Código de Propriedade Industrial, a possibilidade de registro de cores combinadas entre si (ou com gráficos, dizeres ou outros elementos), de forma peculiar e distintiva, subsistindo a proibição apenas para a cor única. O Tribunal de Justiça da União Europeia teve de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a possibilidade de uma cor única ser registrada como marca no acórdão proferido no âmbito do caso *Libertel*, em 2003.

A *Libertel* era uma sociedade com sede nos Países Baixos, cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de telecomunicações móveis e requereu ao BBM, o registro como marca de uma cor de laranja para determinados produtos e serviços de telecomunicações. O pedido foi recusado provisoriamente, pois carecia de caráter distintivo. Na sequência do recurso, o *Hoge Raad der Nederlanden* submeteu ao TJ as questões prejudiciais que estão na base do acórdão. Neste, por sua vez, foi sustentado que não se pode presumir que uma cor por si só constitua um sinal já que normalmente a cor constitui apenas uma característica das coisas, mas dependendo do contexto em que for utilizada, aquela pode constituir um sinal<sup>149</sup>.

---

<sup>147</sup> Cf. letra b) do artigo 3º da Diretiva 2015/2436 do parlamento europeu e do conselho, de 16 de dezembro de 2015.

<sup>148</sup> Cit. CARVALHO, MARIA MIGUEL. *A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se*. UNIO – EU Law Journal, março de 2013, p.84.

<sup>149</sup> Cf. Considerando 27 do Acórdão *Libertel*.

Ademais, observamos os conflitos de algumas companhias com a renomada *Louboutin*, reconhecida mundialmente por seu *solado vermelho*, alvo de várias batalhas processuais para proteção da exclusividade da sua marca. Salienta-se que, o embate mais recente foi contra a *Van Haren Schoenen BV*, em que basicamente a discussão se assentou em considerar ou não a marca de *Louboutin* nula, frente a exclusividade pela forma. O Tribunal de Justiça interpretou que o sinal que consistia numa cor aplicada na sola de um sapato de salto alto não era constituído exclusivamente pela “forma”, nem conferia valor substancial a essa forma, na acessão do disposto no artigo 3º, nº.1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/98.

Todavia, ressalta-se que com a transposição da Diretiva 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015 para o Código de Propriedade Industrial Português através do DL nº 110/2018, de 10 de dezembro de 2018, o próprio conceito de marca foi alterado e elenca agora, explicitamente, que a marca poderá ser constituída por uma cor, além de eliminar a obrigatoriedade de representação gráfica dos sinais, ou seja, essas alterações alargam as possibilidades do registro das marcas não convencionais.

Por outro lado, nota-se que o alargamento das proibições presentes na DM-2015, e implementado pelo CPI-2018, acrescentando a expressão “por outras características” em sua redação tem o objetivo de evitar que o direito de marca, absoluto e renovável ilimitadamente possa provocar distorções no mercado, e assim, salvaguardar o princípio da concorrência razoável.

Nessa acepção, legislativamente podemos afirmar que, hodiernamente, a cor *per se* é admitida como sinal registrável de uma marca, se essa cor demonstrar caráter distintivo, além de não atribuir um monopólio de determinado mercado. Mas, por outro lado, a discussão se enfatizará quanto aos sinais compostos “por outras características”, cujo o uso pode ser vedado se outros sinais forem considerados, por exemplo, elementos que atribuam um valor substancial ao produto, no caso, uma cor pode não ser suscetível de registro se for aludida como “outra característica”. Assim, utilizando-se de uma expressão mais genérica, sem restrição do seu significado, o legislador possibilitou o alargamento ao rol de sinais que possam ser proibidos, conforme atual redação do artigo 209º, n. 1, alínea b) do Código de Propriedade Industrial.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Obras citadas

**COUTINHO DE ABREU, José Manuel;** *Dos sinais distintivos de empresas e de produtos; em Curso de Direito Comercial*; 10ª ed.; Coimbra: Almedina; 2016, pp. 370-412.

**COUTO GONÇALVES, Luís;** *Moda e Marca*, in Lígia Carvalho Abreu e Francisco Pereira Coutinho (eds.), *Direito da Moda*; vol. 1.; Lisboa: Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Direito; 2019, pp.33-51.

**COUTO GONÇALVES, Luís;** *Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal*; 8ª ed.; Coimbra: Almedina; 2019, pp.175-281.

**FARINA, Modesto. PEREZ, Clotilde. BASTOS, Dorinho;** *Psicodinâmicas das Cores em Comunicação*; 6º ed.; São Paulo: Blucher; 2011, pp.01-17.

**FÉRNANDEZ-NÓVOA, Carlos;** *Las funciones de la marca*; em *Tratado sobre Derecho de Marcas*; 2ª ed.; Madrid: Marcial Pons; 2004, pp.70-82.

**GOETHE, J. W;** *Doutrina das cores – comentado por Marco Giannotti*; 2º ed. São Paulo: Nova Alexandria; 2011.

**HELLER, Eva;** *A Psicologia das cores – como as cores afetam a emoção e a razão*; 1º ed.; Barcelona: Garamond; 2014.

**HILLER, Marcos;** *Branding - A Arte de Construir Marcas*; São Paulo: Trevisan; 2012, pp.80-85.

**LENCASTRE, Paulo. M.B, Carlos;** *Novos horizontes do Marketing*; Lisboa: Dom quixote; 2014, pp.23-36.

**SCHECHTER, F. SERENS, N;** *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*; Coimbra: Almedina; 2007, p.1202.

**SOUZA E SILVA, Pedro;** *sinal e marca: as marcas não tradicionais*; em *Direito Industrial*; vol. 3.; Porto: Almedina; 2012, ISBN: 978-972-40-4675-4, pp.379 e 380.

### Revistas, Jornais e Artigos

**BRITO, N. B.; REIS, J. C. O;** “A teoria das cores de Goethe e sua crítica a Newton”; *Revista Brasileira de História da Ciência*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, 2016, pp.288-298.

**BUSHDID, Caroline et al**; “Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli”. In: *Science*, Vol. 343, de 21 de março de 2014. Disponível em: <http://vosshall.rockefeller.edu/assents/file/BushdidScience2014.pdf>

**CARVALHO, Maria Miguel**; “A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para a ordem jurídica portuguesa”; *Revista de Direito Intelectual*, Almedina/APDI, n.2, 2017, p.97.

**CARVALHO, Maria Miguel**; “A Possibilidade de Registro como Marca da Cor per se”. *UNIO – EU Law Journal*, 2013, pp.81-99.

**CARVALHO, Maria Miguel**; “Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia”; *Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro*, nº 342, Tomo LXV, Universidade do Minho, 2016, pp.437-461.

**COUTO GONÇALVES, Luis**; “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica” – *ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00*, p.25.

**FILSER, M**; “Le marketing sensoriel: la quete de l’integration théorique et managériale”; *Revue Française du Marketing*, 194(4), 2003, pp.5-11.

**HULTEN, B**; “Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept”; *European Business Review*, 23(3), 2011, pp.256-273.

**KELLER, K.L**; “The brand report card”; *Harvard bussiness Review*, 78(1), 2000, p.147.

**KRISHNA, A**; “Sensory Marketing. Research on the sensuality of products”, *Routledge*, 2010.

**NOGUEIRA SERENS, M.C**; “A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988”, cit., pp. 130-132.

**PISARSKY, Nick**; “PoTAYto-PoTAHto - Let’s Call the Whole Thing Off: Trademark Protection of Product Sounds”, In: *Connecticut Law Review*; Vol. 40, ed. 3.; Estados Unidos: University Of Connecticut; 2008, pp.801-802.

**SCHMITT, B**; “Experiential Marketing”, *Journal of Marketing Management*, 15(1-3), 1999, p.53.

**VERGAÇA CASTRO, Beatriz**; “Sinais Distintivos não Tradicionais – O caso Louboutin”; *Revista da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual)*, nº 148, 2017, pp.39-53.

**WASSON, Brian**; “Augmented Reality Law, Privacy, and Ethics: Law, Society, and Emerging AR Technologies”. Estados Unidos: Syngress/Elsevier, 2015, p.114.

**Atos legislativos/Orientações/jurisprudência:**

**Acórdão do Tribunal de Justiça de 12.12.2002**, Ralf Sieckmann contra *Deutsches Patent- und Markenamt*, Processo C-273/00;

**Acórdão do Tribunal de Justiça de 13.11.2018**, Levola Hengelo BV contra *Smilde Foods BV*, Processo C-310/17;

**Acórdão do Tribunal de Justiça de 06.05.2003**, Libertel Group BV contra *Benelux-Merkenbureau*, Processo C-104/01;

**Acórdão do Tribunal de Justiça de 12.06.2002**, Louboutin contra *Haren Schoenen*, Processo C-163/16;

**Todos os acórdãos supramencionados disponíveis em:**

<http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=10870163>

**Código da Propriedade Industrial Português**, na atualização mais recente introduzida pela lei nº 110/2018 de 10 de dezembro de 2018;

**Diretiva (UE) 89/104 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;

**Diretiva (UE) 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 28 de outubro de 2008, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada);

**Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação);

**Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação);

**SITES:**

- Website **EUIPO**: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt>;
- Website do **Dicionário Macmillan**: <https://www.macmillandictionary.co>;
- Website **Justiça.gov.pt**: <https://justica.gov.pt/>;
- Website **WIPO**: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>;
- Website **INPI Portugal – Instituto Nacional de Propriedade Industrial**: <https://inpi.justica.gov.pt/>;

- Website **INPI Brasil – Instituto Nacional de Propriedade Industrial:**  
<https://www.gov.br/inpi/pt-br>;
- Website da **BBC:** <https://www.bbc.co.uk/>;
- Website do **Público:** <https://www.publico.pt/>;
- Website do **INTA – International Trademark Association:**  
<https://www.inta.org/>;
- Website do **Ministério Público de Portugal:** <http://www.ministeriopublico.pt/>;
- Website do **INVENTA Portugal:** <https://inventa.com/pt/pt/>;
- Website da **FORBES:** <https://www.forbes.com/>;
- Website de **Mundo das Marcas:**<https://www.omundodasmarcas.com/>;
- Website da **AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property:** <https://aippi.org/>;
- Website **OGLOBO:** <https://oglobo.globo.com/>;
- Website da **Revista VISÃO:** <https://visao.sapo.pt/>;
- Website **FASHION NETWORK:** <https://pt.fashionnetwork.com/>;
- Website **BITLAW:** <https://www.bitlaw.com/>;
- Website **MyFashionDiary:** <https://myfashdiary.com/>;
- Website da **WIKIPEDIA:** <https://www.wikipedia.org/>;
- Website da **LOUBOUTIN:** [https://eu.christianlouboutin.com/fr\\_en/?p=2](https://eu.christianlouboutin.com/fr_en/?p=2);
- Website da **Sociedade Portuguesa de Inovação:** <http://www.spi.pt/>;