



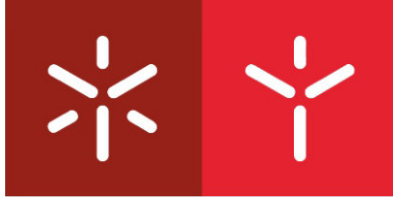
**O Emergir das Marcas Sensoriais  
Inovadoras: as marcas olfativas em especial**

Catarina Fernandes de Oliveira Costa

**Universidade do Minho**  
Escola de Direito







**Universidade do Minho**

Escola de Direito

Catarina Fernandes de Oliveira Costa

**O Emergir das Marcas Sensoriais  
Inovadoras: as marcas olfativas em especial**

Dissertação de Mestrado  
Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa

Trabalho efetuado sob a orientação do  
**Professor Doutor Luís Couto Gonçalves**

## **DIREITOS DE AUTOR E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TRABALHO POR TERCEIROS**

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

### ***Licença concedida aos utilizadores deste trabalho***



**Atribuição**  
**CC BY**

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Agradecimentos**

“Ninguém deverá conhecer o seu significado enquanto não tiverem passados cem anos” – Gabriel García Márquez, *Cem Anos de Solidão*.

Mas, cem anos é muito tempo para se demorar a demonstrar o significado de algumas pessoas presentes na nossa vida.

Esta dissertação foi o resultado de vivências, de experiências pessoais e profissionais, e de momentos de partilha.

À minha família, pais e avós, que sempre compreenderam as breves ausências e “aceitaram” os livros espalhados pelas divisões da casa, pelo apoio neste e noutros projetos e por me terem transmitido os valores de resiliência, trabalho e rigor,

Aos meus amigos, enquanto extensão integrante do meu conceito de família, dos mais antigos aos mais recentes, pelo apoio na escrita, pelo incentivo em ser melhor, pela disposição de adiamento de planos sem (grandes) reclamações, pelo “olho de lince”, pelas videochamadas brindadas de saudade e chamadas de tradição e amizade, pela coragem de ouvirem os meus monólogos e pela paciência para questionar sobre eles, pelas “pausas para recomeçar com mais força”, pela preocupação e cuidado nos meus desassossegos e por terem sempre a palavra certa,

Ao meu orientador, Professor Doutor Luís Couto Gonçalves, por ser uma inspiração no mundo da propriedade industrial, pela aceitação da orientação deste trabalho, pela gentileza, acompanhamento e preciosos conselhos durante todo o processo de elaboração desta dissertação.

Cem anos seria muito tempo para guardar este *significado*,

A todos, o meu profundo agradecimento.

## **DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE**

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

## **Resumo**

O constante desenvolvimento do direito de marcas tem vindo a potenciar o surgimento de sinais não tradicionais e o registo de marcas sensoriais inovadoras. Contudo, estas últimas, nem sempre obtêm por parte das legislações, da jurisprudência e dos Institutos o mesmo nível de confiança no que diz respeito à sua concessão, como sucede com as marcas olfativas.

Com a presente dissertação pretende-se, em primeiro lugar, tecer algumas considerações gerais sobre o direito de marcas, mediante uma incursão pela evolução histórica dos instrumentos de regulamentação existentes, a nível supranacional e nacional. Serão também apresentadas e desenvolvidas as funções da marca, à luz da dicotomia económica e jurídica.

Seguidamente, serão analisadas as condições de admissibilidade dos sinais e o procedimento de controlo e registo dos pedidos de marca no ordenamento jurídico português. Na senda da admissibilidade dos sinais serão expostas, em especial, duas proibições absolutas ao registo de marca, legalmente previstas, e que se entendem ser as duas maiores barreiras ao registo de sinais olfativos: a marca composta por sinal não possível e a marca desprovida de capacidade distintiva.

Em terceiro lugar, serão abordadas algumas generalidades das marcas não tradicionais, nomeadamente o preenchimento dos requisitos da representação e da capacidade distintiva e, ainda, a contribuição da supressão do requisito de representação gráfica na progressão destes sinais.

Posteriormente, serão analisadas e dissecadas as marcas olfativas, a nível internacional, europeu e nacional, a sua evolução, enquadramento e estado da arte e apresentados estudos sobre a influência destas no indivíduo e, bem assim, o seu impacto no mercado, com recurso a um enquadramento económico e jurídico. Será também realizada uma ponderação de direito comparado entre os diferentes ordenamentos jurídicos, com o fito de compreender os motivos que estão na base da aceitação e concessão (ou não) de marcas olfativas.

Após, com o intuito de se traçar uma perspetiva do que se pode esperar para o futuro destas marcas, será realizada uma exposição de diversas decisões, proferidas pelos Tribunais e Institutos, e um exame das mesmas em função dos desenvolvimentos tecnológicos existentes à data respetiva. Por fim, serão dados alguns tópicos que, neste entender, se afiguram essenciais para restabelecer a confiança nas marcas olfativas e permitir assim um maior dinamismo nos mercados da União Europeia e nacional.

**Palavras chave:** sinais não tradicionais; marcas olfativas; representação;

## **Abstract**

The constant development of trademark law has been enhancing the emergence of non-traditional signs and the registration of innovative sensory trademarks. Nevertheless, these do not always obtain from the legislation jurisprudence and the Institutes the same level of confidence with regard to their granting, as happens, for example, with olfactory marks.

Thus, first, in this dissertation some general considerations about trademark law will be made through an historic snapshot of the regulatory instruments existing in the supranational and national panorama, so that the evolution of trademark law is understood. A brief study of the functions of trademarks will also be presented and developed, pursuant the economic and the legal dichotomy.

Then the conditions of admissibility of the signs and the procedure for the control and registration of trademark applications in the Portuguese legal system will be analysed. Regarding the admissibility of the signs will be presented, in particular, two absolute grounds for refusal to the registration of a trademark, legally provided for, and which are understood to be the two greatest barriers to the registration of olfactory signs: the trademark composed of a sign that does not meet the legally provided requirements and the trademark devoid of distinctive character.

In third place, some generalities of non-traditional trademarks will be assessed, namely the fulfilment of the requirements of the representation and distinctive character, and also the contribution of the elimination of the graphical representation requirement in the progression of these signs.

Subsequently, an analysis of olfactory trademarks will be made at international, European and national levels and their evolution, framework and current state of the art. Studies on the influence of olfactory trademarks on the individual as a human being on one hand, and as a consumer on the other hand, as well as their impact on the market, using an economic and legal framework will be presented. Also, a reflection on comparative law between the different legal systems will be carried out, in order to understand the reasons that underlie the acceptance and granting (or not) of olfactory trademarks.

Afterwards, in order to draw a perspective of what can be expected for the future of these trademarks, a presentation of various decisions will be held, both by the Courts and by the Institutes, and an examination of them in light of the existing technological developments in the respective date will be driven. Finally, some topics understood as essential to re-establish trust in olfactory trademarks and hence to allow greater dynamism in the European and national markets will be given.

**Key words:** non-traditional signs; olfactory trademarks; representation



## Índice

LISTA DE ABREVIATURAS.....	IX
NOTA PRÉVIA.....	X
INTRODUÇÃO.....	1
CAPÍTULO I: A MARCA – CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	5
<b>1. Breve Resenha Histórica .....</b>	<b>5</b>
a. O Paradigma Supranacional.....	7
b. O Paradigma Nacional .....	10
<b>2. As Funções da Marca .....</b>	<b>13</b>
a. Distintiva .....	13
b. Qualidade.....	14
c. Publicitária .....	15
CAPÍTULO II: O REGISTO DA MARCA.....	17
<b>1. Admissibilidade dos Sinais .....</b>	<b>17</b>
<b>2. O Procedimento de Registo da Marca e o Sistema de Controlo Português... 18</b>	
<b>3. Proibições Absolutas ao Registo de Marca: sinal não possível e da marca desprovida de capacidade distintiva..... 20</b>	
a. Marca composta por sinal não possível .....	20
b. Marca desprovida de capacidade distintiva.....	22
CAPÍTULO III – MARCAS NÃO TRADICIONAIS .....	25
<b>1. Considerações Gerais.....</b>	<b>25</b>

<b>2. O Impacto da Supressão do Requisito da Representação Gráfica no Surgimento de <i>Novos Sinais</i> .....</b>	<b>28</b>
a. Desaparecimento verdadeiro ou artificioso do requisito de representação gráfica? .....	32
<b>3. A “Esquecida” Análise do Requisito da Capacidade Distintiva das Marcas Não Tradicionais .....</b>	<b>35</b>
<b>4. As Marcas Olfativas em especial .....</b>	<b>37</b>
a. Dimensão económica .....	39
b. Dimensão jurídica .....	42
<b>5. A Marca Olfativa nas Vertentes Internacional, Europeia e Nacional .....</b>	<b>46</b>
a. A Marca Olfativa na vertente internacional .....	46
b. A Marca Olfativa na vertente da União Europeia .....	50
i. O caso especial do Reino Unido .....	52
c. A Marca Olfativa na vertente nacional .....	55
<b>6. Evolução das Marcas Olfativas: decisões emblemáticas e o quadro do atual desenvolvimento tecnológico .....</b>	<b>56</b>
<b>7. Sugestões para o Restabelecimento da Confiança nas Marcas Olfativas .....</b>	<b>62</b>
CONCLUSÃO .....	66
BIBLIOGRAFIA .....	69
JURISPRUDÊNCIA .....	75
LEGISLAÇÃO .....	76

## **Lista de Abreviaturas**

<b>ADI</b>	<i>Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor</i> (sendo designada por <i>Actas de de Derecho Industrial</i> até 1993)
<b>BPI</b>	Boletim da Propriedade Industrial
<b>CPI</b>	Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro
<b>DM</b>	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
<b>IHMI</b>	Instituto de Harmonização do Mercado Interno (tendo em 23/03/2016 passado a designar-se IPIUE)
<b>INPI</b>	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
<b>IPIUE</b>	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
<b>OMPI</b>	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
<b>RDI</b>	Revista de Direito Intelectual
<b>RDC</b>	Revista de Direito Comercial
<b>RMUE</b>	Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia
<b>TJ</b>	Tribunal de Justiça da União Europeia

## Nota Prévia

Como forma de facilitar a leitura e compreensão da presente dissertação cumpre enumerar alguns aspetos relativamente às referências e formas de citar.

As Diretivas e Regulamentos da União Europeia que forem referidos ao longo da dissertação poderão ser consultados em: <https://eur-lex.europa.eu/>. Os diplomas e legislação nacionais estarão disponíveis para consulta em: <http://www.pgdlisboa.pt/>, salvo referência noutro sentido.

Os Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pelo Tribunal Geral poderão ser consultados em <https://curia.europa.eu/>. Serão citados pelo nome identificativo do Acórdão, seguido da data em que foi proferido, número do processo e da ligação para o texto.

O termo DM, reporta-se à 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.

A referência a CPI dirá respeito ao Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10 de dezembro, pelo que sempre que houver necessidade de se referir anteriores diplomas, será mencionada a abreviatura CPI seguida do ano de aprovação do diploma pretendido.

As referências doutrinárias são citadas seguindo as seguintes regras: os títulos dos livros (monografias e obras coletivas) aparecem em itálico; os títulos dos textos inseridos em revistas e em obras coletivas aparecem entre aspas, em caracteres normais; os nomes das revistas aparecem em itálico.

Os termos utilizados em língua estrangeira encontram-se destacados em itálico.

As citações de autores estrangeiros ou escritas em língua estrangeira serão parafraseadas no corpo da dissertação, remetendo-se a citação para nota de rodapé na sua língua original.

A presente dissertação será redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico sem prejuízo de, sempre que for citado determinado autor ou diploma legal, ser reproduzida fielmente a escrita adotada pelo autor ou pelo legislador.

## Introdução

O exponencial crescimento do comércio internacional, em grande medida fruto da globalização, está na base da inovação a que se têm proposto os agentes económicos que, por forma a estabelecer a sua posição de diferenciação no mercado global, engendram diversas e apelativas formas de “comunicação” com os consumidores – e com o público em geral, numa versão atrativa das suas estratégias – levando a que progressivamente se notem novos desenvolvimentos no campo dos direitos de propriedade industrial.

Num estudo sobre a perceção, consciência e comportamento dos cidadãos europeus relativamente aos direitos de propriedade intelectual, realizado em 2020 pelo IPIUE<sup>1</sup>, e que contou com a entrevista a 25.636 indivíduos dos vários Estados Membros da União Europeia apurou-se, relativamente ao papel da propriedade intelectual na estabilidade económica, que 73% dos intervenientes considera que se deixasse de existir proteção dos direitos de propriedade intelectual, haveria caos económico.

Em virtude da importância destes direitos, também aos Estados onde se encontram sediados os agentes económicos e onde são exercidas práticas de comércio, incumbe o exercício de mobilizar e concentrar esforços no sentido de apoiar e promover o crescimento dos direitos de propriedade industrial, facultando certeza e segurança jurídicas, por meio, entre outros, da elaboração de disposições legais, permitindo que os agentes conheçam, exerçam e defendam tais direitos.

No que toca ao crescimento dos direitos de propriedade industrial, no caso especial das marcas, em 2019<sup>2</sup>, a apresentação de pedidos de marca da União Europeia de origem portuguesa aumentou face a 2018, de 1878 pedidos para 1900 pedidos; contrariamente, segundo dados da OMPI<sup>3</sup>, os pedidos de registo de marca internacional, por requerentes residentes em Portugal decresceu 20,3% face a 2018, seguindo a tendência do ano anterior.

Por seu turno, segundo as estatísticas do INPI<sup>4</sup>, em 2019 foram apresentados um total de 21.556 pedidos de registo de marca e de outros sinais distintivos do comércio nacionais, menos 1.300 em comparação com o ano de 2018; por sua vez, em 2019 foi concedido registo a 19.212 pedidos de marca

---

<sup>1</sup>IPIUE, «Full report», *European Citizens, and Intellectual Property: Perception, Awareness, and Behaviour* [em linha], 2020. [Consult. 19.01.2021]. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/web/observatory/ip-perception-2020>, p. 23.

<sup>2</sup> Far-se-á a análise com base no ano de 2019 por se considerar que o ano de 2020 pode não refletir, de forma estatisticamente correta os dados em causa, em virtude da pandemia por COVID-19 e pela conseqüente instituição de medidas de controlo pandémico que suspenderam muitas das atividades económicas.

<sup>3</sup>INPI, «Relatório de Atividades e Contas – 2019», [em linha], 2019. [Consult. 19.01.2021]. Disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Instrumentos-de-Gestao/Relatorio-de-Atividades-e-Contas>, pp. 12 e 13.

<sup>4</sup>INPI, «Relatório Estatístico 2019», [em linha], 2019. [Consult. 19.01.2021]. Disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Observatorio-da-PI/Estatisticas-de-propriedade-industrial>, pp. 31 e 32.

e outros sinais distintivos do comércio nacionais, demonstrando-se um aumento de 2.483 concessões, o que poderá indiciar um maior conhecimento das “regras” a que devem obedecer os sinais e uma maior consciência, por parte dos requerentes, aquando da decisão de submissão de um pedido de registo dos mesmos como marca.

No que toca à tipologia dos pedidos de registo de marca e outros sinais distintivos do comércio nacionais as mesmas estatísticas do INPI<sup>5</sup> demonstram que o ano de 2019 ficou marcado pela aposta no tipo misto, correspondendo este tipo de sinais a 54,3% dos pedidos apresentados, reservando-se 44,8% para o tipo verbal e 0,8% para pedidos de marcas e outros sinais distintivos do comércio nacionais do tipo figurativo, notando-se, deste modo, alguma relutância no pedido de registo de marcas não tradicionais. Conclusão semelhante se extrai se forem analisadas as estatísticas do IPIUE<sup>6</sup> que relativamente ao ano de 2019 demonstram que 99,53% dos pedidos de registo de marca apresentados foram-no para marcas tradicionais (nominativas e figurativas).

Apesar deste panorama, a existência de pedidos de registo de marcas não tradicionais na União Europeia não surgiu apenas nos tempos hodiernos; de facto, são diversos os casos de apresentação de pedidos de marcas de cor, som, aroma, entre outras, nos anos 80 e 90. No entanto, as normas que regiam o direito de marcas na altura, não excluindo expressamente os sinais não tradicionais da possibilidade do registo, tornavam a sua concessão algo muito complexo, essencialmente em virtude da necessidade do preenchimento dos requisitos impostos pelo sistema: a capacidade distintiva e a suscetibilidade de representação gráfica do sinal. Ora, muitos dos sinais não tradicionais, para cujo registo era apresentado pedido, cediavam perante o requisito da representação gráfica.

Posto isto, a atual aposta maioritária – e mais conservadora – pelo pedido de registo de marcas tradicionais, em detrimento das marcas não tradicionais, pode talvez ser explicada pela dificuldade destes últimos em fazer face às (pretéritas) exigências de representação, legalmente previstas, e à conseqüente panóplia de decisões desfavoráveis que a história do direito de marcas veio traçando.

De todo o modo, as mutações que o direito de marcas tem vindo a sofrer são inegáveis. Em união com os avanços tecnológicos e no seguimento das apreciações da doutrina e dos princípios estabelecidos em jurisprudência, foi aos poucos sendo possível representar algumas marcas não tradicionais e, inclusivamente, prever tal hipótese de uma forma expressa no rol exemplificativo provido pelas legislações da União Europeia e nacional, como sucedeu primeiramente com a marca sonora e mais recentemente com a marca de cor<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> *Idem, ibidem*, p. 36.

<sup>6</sup> IPIUE, «EUIPO Statistics for European Union Trade Marks», 2, 2.2, [em linha], 2021. [Consult. 05.11.2021]. Disponível em: <https://bit.ly/3HBLWXF>.

<sup>7</sup> A introdução da previsão expressa de registo de sinais sonoros surge com o CPI de 1995 e de cor com o atual CPI.

Por outro lado, embora se demonstre tolerância para com alguns dos sinais não tradicionais, como acabou de se exemplificar, a verdade é que esta realidade não abarca todos os sinais não tradicionais; traz-se aqui à colação, em especial, dos sinais sensoriais inovadores: gustativos, táteis e olfativos, que continuam a causar muito celeuma e cujo caminho para a aceitação não se tem revelado tão fácil.

A crescente utilização dos sinais olfativos por parte dos agentes económicos tem vindo a notar-se, principalmente com o objetivo de atrair o público para determinados produtos e/ou serviços, sendo que determinadas empresas têm inclusivamente apostado na criação de uma “imagem olfativa”, que permite que o consumidor a reconheça, através do odor, e proceda à associação odor-empresa.

Acontece que a admissibilidade das marcas olfativas já fez correr bastante tinta, sobretudo com as emblemáticas decisões do pedido de registo do “odor a relva acabada de cortar” aplicado a bolas de ténis<sup>8</sup>, concedido em 1999 e, com um final diametralmente oposto, o pedido de registo do odor “balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”, que não foi concedido em virtude da sua inadequada representação, e que deu origem ao Ac. SIECKMANN.

Com a mudança do paradigma instituída pela supressão do requisito de representação gráfica introduzida pela DM e pelo RMUE, os sinais sensoriais inovadores, nos quais se incluem os sinais olfativos, para serem registados terão de, a par da capacidade distintiva, ser representados “[...] de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. [...] utilizando uma tecnologia geralmente disponível [...]”<sup>9</sup>. Significa isto que os agentes económicos que pretendam apresentar pedidos de registo destes sinais não terão necessariamente de os representar graficamente, alteração que se afigura mais do que pertinente e que, diga-se, peca por tardia.

Simultaneamente, surge a problemática não tão recorrentemente abordada sobre o carácter distintivo das marcas olfativas que poderá ser avaliado a dois níveis: em relação ao produto ou serviço a marcar e em relação à perceção do público pertinente.

Indissociável do carácter distintivo, incumbe também averiguar a suscetibilidade de um sinal olfativo inicialmente desprovido deste carácter poder adquirir o mesmo através do instituto do *secondary meaning* e se sim, em que casos.

Com efeito, para além da análise dos impactos da supressão do requisito da representação gráfica e dos aspetos práticos da mesma no surgimento de marcas sensoriais inovadoras, em particular de marcas olfativas, urge investigar a problemática da capacidade distintiva que pode afetar as mesmas,

---

<sup>8</sup> Pedido de registo de marca n.º 428870.

<sup>9</sup> Cfr. neste sentido, o considerando 13 da DM.

bem como o seu futuro próximo, com base na sua evolução e nas decisões marcantes, proferidas pelos Tribunais e pelos Institutos.

Pela importância que se reconhece aos sinais olfativos, em termos económicos e jurídicos, importa também fazer uma exposição sobre o seu benefício para os agentes económicos e para os Estados onde os mesmos estão sediados e, depois de ponderadas todas as problemáticas inerentes a esses sinais, apresentar algumas soluções para que se possa aferir da viabilidade da sua existência, enquanto sinal registável como marca, com o intento de restabelecer a confiança nas mesmas.



## Capítulo I: A Marca – Considerações Gerais

### 1. Breve Resenha Histórica

A utilização de sinais distintivos reporta-se aos primórdios do comércio, e ao início da circulação de produtos e bens. Crê-se que os primeiros sinais distintivos surgiram no antigo Egito, onde símbolos eram apostos em certos produtos, servindo quer para designar o seu local de proveniência, quer para identificar o seu criador<sup>10</sup>. Este fenómeno de associação de um produto a um determinado local de proveniência ou a um determinado produtor deu-se de forma totalmente social, ou seja, ausente de qualquer desígnio legal que considerasse obrigatória a sua utilização<sup>11</sup>.

Com o surgimento das corporações medievais, que agrupavam trabalhadores das mesmas artes, o uso dos sinais distintivos começou a ganhar a verdadeira conotação de “marca” que atualmente lhe é conhecida, ainda que relevando, naquela altura, um grande cariz coletivo. Como destaca LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>12</sup> assumiam-se, nessa época, três tipos fundamentais de marcas: as marcas coletivas obrigatórias, as marcas individuais obrigatórias e as marcas individuais facultativas: o primeiro e o segundo tipos estreitamente ligados ao interesse da corporação, e o terceiro com um carácter eminentemente individual e pessoal.

Contudo, a evolução tecnológica e os novos processos de manufatura que originaram a Revolução Industrial, incrementaram a produção em massa e transformaram totalmente o mercado económico que, agora, se via alicerçado no princípio da livre concorrência. Com um “bombardeamento” de oferta e a mudança da mentalidade,urgia a necessidade de os produtores se destacarem e solidificarem as suas posições no mercado, o que contribuiu para que a marca ganhasse uma importância acrescida, com um carácter tendencialmente “[...] individual, facultativo e concorrencial em detrimento do carácter coletivo, obrigatório e certificativo de qualidade, como até então”<sup>13</sup>. Desenvolveu-se, assim, a perspectiva da marca aliada à concorrência, aos interesses económicos do comerciante e à dinamização do mercado, permitindo aos consumidores, enquanto tal, fazer escolhas conscientes, repetindo as experiências agradáveis e evitando as negativas.

O contínuo e gradual desenvolvimento da sociedade digital, mais comum dos tempos hodiernos, leva a que os agentes económicos modernizem as suas estruturas e se dotem de novas estratégias de *marketing* que, pelo seu impacto, sejam suscetíveis de atrair a atenção e curiosidade dos consumidores e do público em geral, levando-os a, num primeiro momento, consumir e escolher os seus produtos ou

---

<sup>10</sup> CAPART, Jean, *apud* BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, 3.ª ed., Maison Larcier, 1995, p. 4.

<sup>11</sup> TROLLER, Aloïs, *apud* BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, *op. cit.*, p. 3.

<sup>12</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal*, 8.ª ed., Almedina, 2019.

<sup>13</sup> *Idem, ibidem*, p. 173.

a contratar os seus serviços em detrimento de outros e, posteriormente, a repetir a experiência. Uma das estratégias utilizadas passa, então, pelo emprego de novos sinais distintivos: as marcas não tradicionais e, dentro destas, as marcas sensoriais inovadoras, que visam captar os consumidores ao proporcionar-lhes uma verdadeira ligação emocional com a marca. Cada vez mais deixa de ser suficiente o tradicional anúncio apenas com um nome ou uma imagem apelativos e passa a ser necessário seduzir o público através da aposta no despertar dos outros sentidos, seja de forma expressa e assumida, seja de forma subtil.

Posto isto, será necessário fazer uma análise distintiva relativamente ao enquadramento dos diferentes sinais na qualificação como marca tradicional ou como marca não tradicional, ainda que, quanto às primeiras de forma muito breve, por uma questão de limitação espacial e conceptual<sup>14</sup>.

Considera-se que cabem no conceito de marcas tradicionais os sinais verbais, constituídos por letras, números ou outros caracteres tipográficos, dando origem às marcas nominativas; os sinais gráficos, constituídos por elementos gráficos como imagens ou desenhos dando origem às marcas figurativas; e os sinais mistos: constituídos pelos dois anteriores, em regime de coexistência, sem relação de principalidade entre qualquer um deles<sup>15</sup>, dando origem às marcas mistas.

Por seu turno, no que toca às marcas não tradicionais, partindo desde já do atual estado da arte e relegando para depois o exame do desenvolvimento dos processos sociais e legislativos que permitiram alcançar este patamar pode dizer-se, na senda do entendimento de PEDRO SOUSA E SILVA<sup>16</sup> que existem, então, dois grandes tipos de sinais suscetíveis de constituir marcas não tradicionais: os sinais visíveis em si mesmos e os sinais não visíveis em si mesmos, ainda que a preferência por esta divisão não seja feita com base na argumentação dada pelo autor naquela obra, ou seja, não se prefere esta divisão porque “[...] este último grupo suscita dificuldades especiais no preenchimento do requisito da representação gráfica [...]”, mas sim porque se afigura a divisão que melhor se adequa ao atual estado do direito de marcas, bem como a que melhor acautela o enquadramento de novos tipos de sinais em função dos desenvolvimentos tecnológicos de um (expectável) futuro próximo, através da facilidade de qualificação dos mesmos.

Foram, então, muitos os avanços que ao longo do tempo se verificaram na esfera do direito de marcas e serão muitos os que ainda estão para vir. Porém, a solidificação dos princípios e das normas

---

<sup>14</sup> Para mais desenvolvimentos, *vd.* GONÇALVES, Luís Couto [et. al.], «Objecto. Sinais Protegíveis. Modalidades», in: *Direito Industrial*, (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VI, APDI/Almedina, 2009, pp. 278 e ss.

<sup>15</sup> Neste sentido, *idem, ibidem*, p. 279. Seguindo o entendimento do autor citando Fernández-Nóvoa, também aqui se entende que, apesar da inexistência de relação de primazia entre o elemento verbal e o elemento gráfico, o primeiro será, em regra, predominante, o que se justifica, entre outros, por motivos de apreensão e comunicação do consumidor. Assim, *vd.*, entre outros o Ac. SELENIUM-ACE, de 14.07.2005, proc. n.º T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, §37.

<sup>16</sup> SILVA, Pedro Sousa e [et. al.], «Sinal e marca. As marcas não tradicionais», in: *Direito Industrial*, (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VIII, APDI/Almedina, 2012, p. 368 e ss.

que regem este direito, bem como dos procedimentos a serem respeitados e executados foram alvo de diversas e graduais mutações a nível internacional, europeu e nacional.

#### a. O Paradigma Supranacional

O início da discussão e do planeamento de criação de um regime supranacional de direitos de propriedade industrial ocorreu no Congresso diplomático de Paris, em 1880, cujo resultado dos trabalhos<sup>17</sup> se materializou na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, comumente designada por Convenção da União de Paris (CUP)<sup>18</sup>, que entrou em vigor em 1883.

Para a sua redação, vislumbravam-se duas possibilidades: estipular um regime unitário de direitos de propriedade industrial que substituísse os regimes nacionais, uniformizando-se o regime destes direitos ou, pelo contrário, manter os regimes nacionais dos direitos industriais, criando-se simultaneamente “[...] regras uniformes definidoras dos direitos dos estrangeiros noutros territórios – optou-se pela segunda”<sup>19</sup>. Estava, então, dado o primeiro passo para a aproximação das legislações nacionais em matéria de direitos de propriedade industrial.

A CUP regula os preceitos relativos às marcas nos art.ºs 6.º e seguintes. Da análise dos referidos preceitos, máxime, do art.º 6.º *quinquies*, retira-se que para que o titular de determinada marca pudesse obter a proteção supranacional desse seu direito, seria necessário que apresentasse o pedido de registo em cada um dos países da União. Desde cedo se percebeu, então, que enquanto primeiro instrumento de suporte para a instituição de normas harmonizadas de direitos industriais, a CUP carecia de aperfeiçoamento e de complemento. Nessa sequência, nascem os Acordos (de âmbito territorial mais restrito ou mais alargado), ao abrigo do art.º 19.º da CUP, estatuidos normas de proteção mais especializadas, designadamente o Acordo de Madrid, de 1891, que visou estabelecer o princípio do registo internacional de marcas, mas cuja génese impossibilitou o cumprimento desse objetivo, nomeadamente por falta de soluções no panorama transnacional e por falta de adesão de países importantes<sup>20</sup>.

Com vista a assegurar uma maior adesão ao Acordo, fora o mesmo completado, em 1989, pelo Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que estabeleceu regras mais simples e céleres para os pedidos de registo internacional<sup>21</sup>, formando juntos (Acordo e Protocolo) o Sistema de Madrid<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Sobre o caminho percorrido até à elaboração da CUP, *vd.* BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, *op. cit.*, p. 561.

<sup>18</sup> Texto disponível para consulta em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_201.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf).

<sup>19</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, Almedina, 2008, p. 21.

<sup>20</sup> *Idem, ibidem*, p. 27.

<sup>21</sup> Sobre a apresentação de pedidos de registo de marca internacional, *vd.* GONÇALVES, Luis Couto, *Manual de Direito Industrial*, *op. cit.*, pp. 357 a 360.

<sup>22</sup> Texto do Acordo de Madrid e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid disponível para consulta em: <https://www.wipo.int/treaties/en/>.

Foi, ainda, criado o Tratado sobre o Direito de Marcas<sup>23</sup>, de 1994, que define, essencialmente, regras procedimentais para os pedidos de registo de marcas. Neste Tratado, destaca-se o seu art.º 2.º, que esclarece a natureza e o tipo de marcas a que o mesmo se aplica. Assim, o Tratado sobre o Direito de Marcas aplica-se a marcas individuais relacionadas com produtos, serviços ou ambos que sejam constituídas por sinais visíveis, deixando de fora as marcas coletivas, de certificação ou garantia; ademais, o Tratado exclui expressamente as marcas de holograma e as marcas não visíveis, em particular marcas sonoras e olfativas<sup>24</sup>, tendo colocado, desta forma, um entrave ao registo de sinais não tradicionais.

Posteriormente, o Tratado de Singapura<sup>25</sup>, apesar de manter a restrição da sua aplicação a marcas coletivas, de certificação ou garantia, tratou de eliminar a exclusão das marcas não visíveis, passando a prever no art.º 2.º a sua aplicação qualquer sinal passível de constituir uma marca de acordo com a lei nacional dos Estados assinantes<sup>26</sup>.

A par destes avanços, surgiu também o TRIPS<sup>27</sup>, um tratado internacional que regula e protege os direitos de propriedade intelectual no comércio. Quanto às marcas, o TRIPS revela-se de extrema importância, uma vez que, como sublinha RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>28</sup>, foi “[...] o primeiro instrumento internacional a avançar uma noção de marca [...]”, prevendo na primeira parte do n.º 1 do seu art.º 15.º que todo o sinal, ou toda a combinação de sinais, capaz de distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas deve ser capaz de constituir uma marca<sup>29</sup>. Ora, a definição dada pelo TRIPS em muito se assemelha à noção de marca que atualmente vigora na maior parte dos ordenamentos jurídicos, podendo mesmo dizer-se que este preceito constituiu a trave-mestra do conceito de marca, destacando-se também que o referido preceito, fornece uma série de exemplos de tipos de sinais suscetíveis de constituírem uma marca, como palavras, incluindo nomes, letras, números, elementos figurativos e combinações de cores, e qualquer combinação desses sinais.

Ainda quanto ao preceito em análise, importa atentar à redação da parte final do mesmo: permite-se que qualquer Estado possa requerer, como condição de registo, que os sinais sejam perceptíveis visualmente<sup>30</sup>, o que significa, por maioria de razão, que podem ser admitidos como marca,

---

<sup>23</sup> Texto disponível para consulta em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/>.

<sup>24</sup> “This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs [...]. This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks”.

<sup>25</sup> Texto disponível para consulta em: <https://www.wipo.int/treaties/en/>.

<sup>26</sup> “Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law”.

<sup>27</sup> Texto disponível para consulta em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/agreement/pdf/trips.pdf>.

<sup>28</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, op. cit., p. 32.

<sup>29</sup> “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark”.

<sup>30</sup> “Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.

sinais não perceptíveis visualmente, o que demonstra uma extraordinária abertura e preocupação com a admissibilidade de registo como marca de sinais menos comuns.

Quanto ao panorama europeu, a necessidade de criação de um direito de marcas, na altura, comunitário, mostrou-se mais evidente com a aplicação das respetivas legislações nacionais sobre marcas, que foram sucessivamente colocando em causa as bases da Comunidade Europeia, como a livre concorrência, o mercado único e o princípio da liberdade de circulação de mercadorias<sup>31,32</sup>. Foi, então, criado um grupo de trabalho para se debruçar sobre criação de um direito comunitário de marcas, tendo daí resultado o “*memorandum* sobre a criação de marca comunitária”<sup>33</sup>, adotado pela Comissão em 1976, que definiu os princípios em que deveria assentar este direito comunitário de marcas<sup>34</sup>.

Após este passo, foi então aprovada a 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 aprovada a marca comunitária pelo Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993. Depois de terem sofrido algumas alterações, ambos os diplomas acabaram por ser codificados na Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008 e no Regulamento (CE) 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2008.

Ambos os diplomas dispunham que, para serem suscetíveis de constituir uma marca, os sinais tinham de preencher dois requisitos essenciais<sup>35</sup>: serem suscetíveis de representação gráfica e possuir carácter distintivo, distinguindo, deste modo, os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o objetivo de “[...] instituir sistemas de registo de marcas, em toda a União Europeia, mais acessíveis, simples e eficientes [...]”, como salienta MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>36</sup>, foram revogados os diplomas anteriormente mencionados e substituídos pela 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 (DM) e pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, posteriormente codificado no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia (RMUE).

---

<sup>31</sup> GONÇALVES, Luís Couto; TRABUCO, Cláudia; CARVALHO, Maria Miguel, «Propriedade Intelectual» in: *Direito da União Europeia – Elementos de Direito e Políticas da União* (coord. Alessandra Silveira; Mariana Canotilho; Pedro Madeira Froufe), Almedina, 2016, pp. 688 e 689.

<sup>32</sup> Também o TJ se pronunciou acerca dos desvios que a aplicação das legislações nacionais podem causar no âmbito dos pilares da União, designadamente no Ac. HAG, de 03.07.1974, proc. n.º C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72, §12 e §13 e no Ac. SIRENA/EDA, de 18.02.1971, proc. n.º C-40/70, ECLI:EU:C:1971:18, §7.

<sup>33</sup> “Mémorandum sur la création d'une marque communautaire”, *Bulletin des Communautés Européennes*, supplément 8/76.

<sup>34</sup> GONÇALVES, Luís Couto; TRABUCO, Cláudia; CARVALHO, Maria Miguel, «Propriedade Intelectual» in: *Direito da União Europeia*, op. cit., p. 691.

<sup>35</sup> Neste sentido, cfr. o art.º 2.º da referida Directiva e o art.º 4.º do mencionado Regulamento.

<sup>36</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «Breves notas sobre a transposição para a ordem jurídica portuguesa da nova diretiva europeia sobre marcas» in: *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II* (directores Anxo Tato Plaza; Julio Costas Comesaña; Pablo Fernández Carballo-Calero; Francisco José Torres Pérez), Comares, 2019, pp. 300 e 301.

Com o surgimento da DM<sup>37</sup> e do RMUE foram assegurados os princípios da unidade, autonomia e coexistência da marca da União Europeia<sup>38</sup>, bem como foram instituídas grandes reformas no direito de marcas em vigor até então, devendo destacar-se em particular, porque essencial para o presente tema, a supressão (desnecessidade) do requisito da suscetibilidade de representação gráfica dos sinais, tendo esta sido, provavelmente, a alteração mais audaz dos instrumentos e que abriram portas para a possibilidade de representação do sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, conforme estipula o considerando 13 da DM.

Posto isto, a DM prevê no seu art.º 3.º que podem constituir marcas todos os sinais que “sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” e desde que “possam ser representados no registo 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 seu titular”<sup>39</sup>.

## **b.** O Paradigma Nacional

No que diz respeito à vertente nacional de proteção de direitos de propriedade industrial, destaca-se a importância<sup>40</sup> do CPI de 1940<sup>41</sup> que introduziu várias alterações no regime da propriedade industrial até então em vigor. No que concerne às marcas, destaca-se a redação dada ao art.º 79.º que estabelece que “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu involucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes”. Foi, ainda, conferida prioridade de registo ao proprietário de marca livre ou não registada, nos termos do seu art.º 85.º, durante um período de seis meses (de uso e de prioridade). Por seu turno, o art.º 125.º estabeleceu a validade do registo da marca pelo período de 10 anos, período esse que poderia ser sucessiva e indefinidamente renovável.

Entretanto, o CPI de 1940 foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro<sup>42</sup>, que aprovou o CPI de 1995. Como se pode ler no preâmbulo deste diploma, a aprovação do mesmo resulta, entre outros aspetos, da “[...] adesão de Portugal à Comunidade Europeia e ao alargamento desta a países que com ela formavam o espaço económico europeu, e face ao acentuado desenvolvimento tecnológico e ao crescimento das actividades mercantis que se tem vindo a verificar [...]”, sendo

---

<sup>37</sup> Num panorama mais detalhado sobre as soluções de harmonização instituídas pela DM, *vd.* SILVA, Ana Maria Pereira da, «A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal» – *RDI*, n.º 1 (2018), Almedina, pp. 80 e ss.

<sup>38</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «O novo regime jurídico da marca da União Europeia» – *RDI*, n.º 1 (2017), Almedina, pp. 154 e 155.

<sup>39</sup> No mesmo sentido, *cfr.*, ainda, o art.º 4.º do RMUE.

<sup>40</sup> Sem prejuízo de textos anteriores sobre o assunto, designadamente a Lei de Propriedade Industrial de 1896, regulada pela Lei de 21 de maio do mesmo ano. Neste sentido, *vd.* GONÇALVES, Luis Couto [et. al.], «O Sistema Nacional de Proteção» in: *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. Luis Couto Gonçalves), Almedina, 2021, pp. 49 e ss.

<sup>41</sup> Decreto n.º 30679, de 24 de Agosto de 1940, publicado no Diário da República n.º 197/1940, Série I, disponível para consulta em: <https://dre.pt/>.

<sup>42</sup> Publicado no Diário da República n.º 20/1995, Série I, disponível para consulta em: <https://dre.pt/>.

inclusivamente necessária por “[...] forma a satisfazer as directrizes comunitárias e as regras de harmonização internacional e compatibilizar a legislação portuguesa com os princípios da livre circulação de mercadorias e com o nível de protecção da propriedade industrial alcançado na Comunidade”.

Assim, em virtude da necessidade de transposição da Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 foi redefinido o conceito de marca, passando esta a ser, nos termos do art.º 165.º do CPI de 1995 “[...] 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, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. Este diploma introduziu também o *secondary meaning* antes do registo, ou seja, a possibilidade de aquisição de capacidade distintiva de produtos ou serviços, através do uso e de modificações simbólicas ou semânticas, por parte de um sinal que inicialmente não possuía esta capacidade<sup>43</sup>.

Por seu turno, o CPI de 2003, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05 de março para “[...] clarificar, corrigir, simplificar e aperfeiçoar [...]”<sup>44</sup> o diploma anterior, tendo estabelecido diversas alterações no que concerne às marcas, designadamente à admissibilidade de registo de marca confundível com uma marca anterior. Neste campo, o CPI de 1995 previa no n.º 2 do seu art.º 189.º, que a concessão de registo de marca confundível com outra anteriormente registada, que não induza o público em erro sobre a qualidade do produto ou serviço, dependia de autorização do titular do registo da marca anterior. A redacção do art.º 243.º do CPI de 2003 vem alterar substancialmente esse regime, eliminando a necessidade de não indução do público em erro prevendo apenas a exigência de consentimento dos titulares, solução que se afigura criticável e que neste entender, constituiu um retrocesso no regime, uma vez que a desvalorização da indução do público em erro contraria um dos princípios base do direito de marcas: o uso não enganoso da marca<sup>45</sup>.

Uma outra alteração de relevo que o CPI de 2003 introduziu foi a possibilidade de o titular de uma marca registada evitar a declaração de nulidade da sua marca, com fundamento na falta de capacidade distintiva, invocando e provando a aquisição de tal capacidade por via do *secondary meaning*, ou seja, alargou o instituto do *secondary meaning* para após o registo<sup>46</sup>.

Recentemente, com a necessidade de transposição da DM e da Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à protecção do *know-how* e de

---

<sup>43</sup> GONÇALVES, Luís Couto [et. al.], «O Sistema Nacional de Protecção» in: *Código da Propriedade Industrial Anotado*, op. cit., p. 60.

<sup>44</sup> Cfr. preâmbulo do diploma.

<sup>45</sup> Contudo, importa referir que o legislador previu a cominação de caducidade para a marca que induz o público em erro, nos termos da al. b) do n.º 2 do art.º 269.º do CPI de 2003.

<sup>46</sup> Neste sentido, cfr. o n.º 2 do art.º 265.º e o n.º 3 do art.º 238.º do CPI de 2003.

informações confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais, foi aprovado o CPI de 2018.

De entre as alterações mais relevantes<sup>47</sup> destaca-se, particularmente, o atual conceito de marca, previsto no art.º 208.º do CPI, que dispõe que “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 respetiva 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”.

De facto, conforme já referido, o preceito 3.º da DM eliminou a necessidade do requisito da representação gráfica dos sinais suscetíveis de constituir uma marca, mas faz depender tal constituição na representação clara e precisa desses sinais. Posto isto, na esteira do entendimento de MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>48</sup>, “[...] o art. 208º estabelece, criticavelmente [...] uma previsão disjuntiva no que respeita à representação, parecendo exigir-se a susceptibilidade de representação gráfica para um sinal ou conjunto de sinais que poderão ser, de acordo com o elenco exemplificativo aí referido, «marcas» nominativas, figurativas, de cor ou de forma e, para os restantes sinais (sinal ou conjunto de sinais), a possibilidade de representação de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objecto da protecção conferida ao seu titular.”

Com efeito, atendendo às alterações introduzidas pela DM, afigura-se infeliz a redação da supracitada norma dada pelo legislador português porquanto, uma leitura menos atenta, poderá induzir em erro sobre a necessidade de representação gráfica dos sinais exemplificativamente apontados, quando, na realidade, o que se pretende transmitir é que “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, e sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. Propõe-se, então, que seja ponderada uma alteração na redação da norma numa futura reforma ou mera revisão legislativa.

---

<sup>47</sup> Para uma abordagem relativamente a outras alterações introduzidas na disciplina das marcas pelo CPI, *vd.* GONÇALVES, Luis Couto [et. al.], «O Sistema Nacional de Proteção» in: *Código da Propriedade Industrial Anotado, op. cit.*, pp. 74 a 80.

<sup>48</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «A transposição da Directiva sobre Marcas no projecto do Código de Propriedade Industrial» – *RDI*, n.º 2 (2018), Almedina, p. 131.



## 2. As Funções da Marca

Na esteira do entendimento de FERNÁNDEZ-NÓVOA<sup>49</sup>, a marca, enquanto bem imaterial, “[...] não tem uma existência sensível [...]”, precisando de se “[...] materializar em coisas sensíveis [...]”, designadamente no produto ou serviço a que respeita, sendo por isso, passível de ser apreendida pelos sentidos humanos.

O progresso da marca relativamente à sua importância, utilização e aplicação, bem como a elaboração de normativos legais que regem e acautelam a sua proteção, originou a modernização e o repensamento das funções que a mesma desempenha, designadamente no panorama jurídico. E é com base nessa perspetiva que se analisarão as funções jurídicas da marca, em comunhão com a posição de LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>50</sup>, que defende que mais do que uma análise puramente económica, importa que seja feita uma avaliação de “[...] quais as funções económico-sociais juridicamente tuteladas”.

Neste sentido, a doutrina e a jurisprudência maioritárias reconhecem à marca, essencialmente, três funções<sup>51</sup>: a função distintiva, a função de qualidade e a função publicitária, que se analisarão, sumariamente, de seguida, à luz das marcas individuais.

### a. Distintiva

A função distintiva deve ser entendida como a função primordial da marca, tendo também sido a que ao longo do tempo mais divisões de opiniões suscitou, quer no seio da doutrina, quer no seio da jurisprudência. Sobre os passos dados para que fosse alcançada a atual definição da função distintiva da marca importa trazer à colação, ainda que de forma breve<sup>52</sup>, a raiz do problema: “[...] a marca distingue os produtos ou serviços *in se* ou distingue-os por referência à sua origem?”<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, «La Marca – Nociones Básicas», in: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel; BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, 2017, pp. 487 e 488, defende que “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles [...]”.

<sup>50</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, *op. cit.*, p. 174. Naquela exposição, o autor refere que esta divisão começa a ser posta em causa, aludindo às teses de Karl-Heinz Fezer, que assume que as funções jurídicas da marca serão, também, as suas funções económicas. Ainda que se concorde que as funções jurídicas e as funções económicas da marca possam andar “de mãos dadas”, a verdade é que se entende que uma e outra deverão ser distinguidas, sob pena de se generalizar e até mesmo olvidar aspetos fundamentais e imperativos das funções jurídicas, cuja análise deve necessariamente ser feita à luz dos princípios e das normas legais.

Assim, defende-se que deve ser necessariamente feita a distinção entre a marca jurídica (*trade mark*) e a marca económica (*brand*). Neste sentido, cfr. DRESCHER, Thomas *apud* SILVA, Nuno Sousa e, «Sinais distintivos: uma introdução» – *RDC* [em linha] (2020), [Consult. 02.02.2021]. disponível em [www.revistadedireitocomercial.com](http://www.revistadedireitocomercial.com).

Também em sentido favorável à distinção das funções económicas e das funções jurídicas, cfr. SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial: noções fundamentais*, 2.ª ed., Almedina, 2019, p. 239.

<sup>51</sup> Sobre as diferentes perspetivas doutrinárias relativamente às funções da marca, *vd.* CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004, p. 105 e ss.

<sup>52</sup> Para mais desenvolvimentos sobre a evolução da função distintiva da marca, *vd.* GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, *op. cit.*, pp.174 e ss.

<sup>53</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «As funções da marca e a jurisprudência do TJUE» – *RDI*, n.º 1 (2014), Almedina, p. 253.

Como expõe MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>54</sup>, para Vanzetti existiam duas hipóteses, teóricas, relativamente à função distintiva da marca: distinção pela qualidade, caso em que a marca “[...] distingue indicando que os produtos ou serviços marcados apresentam sempre a mesma qualidade [...]”, ou, distinção pela proveniência, caso em que a marca “[...] distingue indicando que os produtos ou serviços assinalados com a mesma marca são provenientes (têm origem) de uma mesma empresa [...]”. Vanzetti defendia a distinção pela proveniência, evitando, assim, que fossem violados os interesses do empresário e os princípios que servem de base ao direito de marcas<sup>55</sup>; todavia, tal perspetiva foi colocada em crise com o surgimento, designadamente, das figuras da transmissão da marca e da licença de marca, pelo que houve necessidade de redefinir a função distintiva, abrindo portas, então, para a indicação de que os produtos ou serviços provinham da mesma empresa, ou de outra, desde que com elementos de continuidade com a de origem ou com ligações de natureza contratual ou económica com aquela<sup>56</sup>. Ainda assim, a função distintiva continuou a ser entendida como a ligação do produto ou serviço à sua origem, direta ou indireta, de modo a permitir que o consumidor distinga, sem confusão, aquele produto ou serviço de outros com origem diferente, obviando assim a práticas de concorrência desleal<sup>57</sup>.

Independentemente dos diferentes enquadramentos pelos quais teve de passar a função em análise, seguindo de perto o entendimento de LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>58</sup>, conclui-se que a função distintiva significa, atualmente, que a marca “[...] para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respetivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso”.

## **b. Qualidade**

A função de qualidade da marca está intimamente ligada à confiança do consumidor, mas não no sentido de lhe criar a “expectativa” de que determinado produto ou serviço manterá sempre a mesma

---

<sup>54</sup> *Idem, ibidem*, p. 253 e 254.

<sup>55</sup> Cfr. GONÇALVES, Luís Couto, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999, pp. 28 e 29. O autor destaca que a adoção da hipótese da distinção pela qualidade “[...] seria fazer ruir toda a base em que assentaria o direito de marcas [...]”, uma vez que “[...] quem produzisse produtos da mesma qualidade pudesse adoptar a mesma marca [...]”.

<sup>56</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «As funções da marca e a jurisprudência do TJUE», *op. cit.*, pp. 254 e 255.

<sup>57</sup> Neste sentido, cfr. Ac. PHILIPS, de 18.06.2002, proc. n.º C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, §30.

<sup>58</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, p. 179.

qualidade, sendo esta boa ou má. Diga-se a este respeito que, pelo menos no que toca às marcas individuais<sup>59</sup>, não é ao direito de marcas que compete a averiguação da manutenção da qualidade e a ação ou sancionamento em caso de eventual defraudamento de expectativas<sup>60</sup>.

Deste modo, ainda que não se possa ignorar que a marca fomenta no agente económico a vontade de assegurar a (boa) qualidade dos seus produtos e serviços, por forma a destacar-se no mercado e garantir a confiança do consumidor, levando-o a adquirir, a verdade é que esta circunstância não se deve entender como sendo a base da função de qualidade<sup>61</sup>, nem se deve considerar fazer parte da mesma. Aliás, crê-se que uma visão que considere que a função de qualidade da marca importa a garantia de qualidade (boa ou má) dos produtos ou serviços marcados se inserirá, em última análise, no campo das funções económicas da marca e nunca no paradigma das suas funções jurídicas: em primeiro lugar porque, como se disse, não cabe ao direito de marcas fiscalizar a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços marcados e sancionar a sua eventual desvirtuação – tal caberá, por exemplo, ao direito do consumo; em segundo lugar porque não parece existir norma que preveja a necessidade de as marcas (individuais) manterem a constante qualidade dos produtos ou serviços marcados.

Assim, considera-se que a função de qualidade da marca é uma função “[...] derivada da função distintiva [...]”<sup>62</sup>, que visa assegurar ao consumidor a garantia de “[...] qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa.”<sup>63</sup>.

### **c. Publicitária**

A função publicitária também gerou bastante celeuma em torno do seu enquadramento: deverá ser qualificada apenas como função económica, ou será suscetível de ser considerada como função jurídica, e, conseqüentemente de ser protegida como tal?

A este propósito, MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>64</sup> escreve que “a função publicitária da marca pode ocorrer como consequência de outras funções da marca ou autonomamente”. E, de facto, parece que será assim.

---

<sup>59</sup> Contrariamente às marcas individuais, as marcas de certificação ou garantia estão sujeitas às regras da manutenção do padrão de qualidade, nos termos previstos no art.º 215.º do CPI.

<sup>60</sup> Neste sentido, cfr. CARVALHO, Maria Miguel, «As funções da marca e a jurisprudência do TJUE», *op. cit.*, p. 257 e SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial, op. cit.*, pp. 243 e 244.

<sup>61</sup> Para uma perspetiva de defesa da existência de uma função de garantia de qualidade, *vd.* CATALDO, Vincenzo di, *I Segni Distintivi*, seconda edizione, Giuffrè Editore, 1993, pp. 22 e 23.

<sup>62</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, p. 180.

Em sentido diverso, *vd.* CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas, op. cit.*, pp. 134 e ss. Este autor refere que: “Porém, a função publicitária, tem uma função autónoma, mas também tem a função de garantia, função de garantia, no sentido que o público não pode ser induzido em erro, quanto à qualidade dos produtos ou serviços, ou origem dos mesmos”.

<sup>63</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, p. 180.

<sup>64</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «As funções da marca e a jurisprudência do TJUE», *op. cit.*, p. 258.

Na verdade, a função publicitária está associada à atração que a marca exerce sobre o consumidor, mas não enquanto meio de publicidade que esta é suscetível de exercer<sup>65</sup>. Vislumbra-se, então, que uma consideração autónoma da função publicitária é possível, mas apenas no campo de análise das funções económicas da marca, e, por isso, quando utilizada pelos agentes económicos para diferenciar os seus produtos ou serviços no mercado<sup>66</sup>, mas já assim não será no campo de proteção jurídica desta, sem prejuízo por exemplo, das marcas prestígio, nos termos do art.º 235.º do CPI e da al. c) do n.º 2 do art.º 9.º do RMUE<sup>67</sup>.

Pelo que, enquanto função juridicamente tutelada, a função publicitária deve considerar-se em relação de *complementaridade* com a função distintiva, significando isto que a primeira não impede o funcionamento da segunda, antes se expressa quando esta é cumprida<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Função Distintiva da Marca, op. cit.*, p. 115.

<sup>66</sup> AREÁN Lalin, Manuel *apud* CARVALHO, Maria Miguel, «As funções da marca e a jurisprudência do TJUE», *op. cit.*, p. 259.

<sup>67</sup> Neste sentido, *vd.* SILVA, Pedro Sousa em *Direito Industrial, op. cit.*, p. 245 e OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, Almedina, 1997, p. 40, referindo este autor que “[...] a protecção do poder sugestivo da marca há-de ser encontrada no âmbito das normas que disciplinam a leal concorrência entre comerciantes, não constituindo, portanto, específica função desse sinal distintivo.”

<sup>68</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, p. 186.

## **CAPÍTULO II: O Registo da Marca**

### **1. Admissibilidade dos Sinais**

O registo é o elemento-chave do direito de marcas, uma vez que possui natureza constitutiva, afigurando-se como sendo a forma que transmite maior segurança e certeza jurídicas, em função do seu carácter público, sem prejuízo da proteção que é dada à marca livre, nos termos do n.º 1 do art.º 213.º do CPI, no qual se individualiza o direito de prioridade para efetuar o registo, pelo período de seis meses, a quem usa marca não registada durante esse período<sup>69</sup>, o que se poderá considerar um desvio a essa natureza.

Contudo, nem todos os sinais são passíveis de serem registados como marca por não reunirem as características legalmente impostas para que o registo seja possível.

Assim, a Directiva 2008/95/CE, de 22 de Outubro de 2008 e o Regulamento CE 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009 previam a necessidade de, para constituir marcas, os sinais serem suscetíveis de representação gráfica e terem capacidade distintiva. Na perspetiva de MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>70</sup>, a exigência do requisito de suscetibilidade de representação gráfica devia-se, em particular, a duas razões: uma razão de ordem técnica e uma razão de segurança jurídica. No que respeita à primeira, a autora defende que a representação gráfica “[...] facilita a apreciação do pedido de registo como marca pela entidade competente e a sua publicação [...]”, sendo que a segunda permite a determinação precisa do alcance de proteção da marca.

Como já referido, o requisito da suscetibilidade de representação gráfica foi suprimido, “bastando” que para ser suscetível de constituir uma marca, o sinal seja (igualmente) capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras e possa ser representado de modo a permitir às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto da proteção conferida ao respetivo titular.

Nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA<sup>71</sup>, deu-se o “[...] abandono da exigência da *susceptibilidade de representação gráfica*, substituída pelo requisito da *identificabilidade* ou *determinabilidade* [...]”. Nesta sequência, considera-se que o termo “determinabilidade”, sugerido pelo autor, é o que melhor se adequa às atuais exigências impostas à representação dos sinais, podendo, por isso, dizer-se que a capacidade

---

<sup>69</sup> Todavia, entende-se que deve também ser considerada uma exceção, a proteção provisória consagrada no art.º 5.º do CPI, dado que permite que o titular de uma marca possa peticionar uma indemnização pelo uso indevido do sinal a partir da data da publicação do pedido no BPI ou, mesmo antes da publicação do pedido, a quem tenha sido notificado da sua apresentação.

<sup>70</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «O novo regime jurídico da marca da União Europeia», *op. cit.*, pp. 155 e 156.

<sup>71</sup> SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial, op. cit.*, pp. 214 e 215.

distintiva e a determinabilidade constituem, hoje, os requisitos essenciais para que um sinal possa constituir uma marca.

Numa breve análise destes requisitos salienta-se, relativamente à capacidade distintiva, que a sua exigência se motiva no núcleo central do significado de marca, dado que com ela se impõe a necessidade de o sinal ser apto a individualizar produtos e serviços, mas não só. Entende-se, também, que a capacidade distintiva deve, ainda, abranger o carácter distintivo do produto ou serviço específico que a marca pretende proteger<sup>72</sup>.

Por seu turno, no que toca à representação do sinal, importa referir que a solução adotada tratou de materializar o que já vinha sendo definido na doutrina e decidido pelo TJ: a representação de sinais destina-se a determinar o “[...] objecto exacto da protecção conferida pela marca registada ao seu titular”<sup>73</sup>, pelo que deverá ser feita de modo a que “[...] seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva”<sup>74</sup>, e não necessariamente através do uso de meios gráficos.

Cumpridos os requisitos da determinabilidade e da capacidade distintiva, e não integrando nenhuma das als. do n.º 1 do art.º 209.º do CPI, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 2 do referido preceito, o sinal está, então, apto a constituir uma marca. Contudo, o procedimento de registo é mais do que avaliar a existência destes dois requisitos, passando por um escrutínio em duas frentes: a análise do INPI e a análise dos interessados.

## **2. O Procedimento de Registo da Marca e o Sistema de Controlo Português**

O sistema de registo de marcas português não é puro<sup>75</sup>, ou seja, não se baseia em apenas uma forma de aquisição do direito de marca, ainda que exista a primazia para a aquisição por via do registo, o que se justifica por motivos de transparência e segurança jurídica. Para que o registo de uma marca seja concedido, a marca registanda terá de passar por diversas etapas que sumariamente se analisarão.

O procedimento de registo de uma marca encontra-se previsto nos art.ºs 222.º a 238.º do CPI e inicia-se com a apresentação diante do INPI, pelo titular da marca registanda ou seu representante, de

---

<sup>72</sup> Como salientou o IPIUE, «Guidelines for Examination in the Office», Part B Examination, Section 4, Chapter 2, 1.2, [em linha], 2021. [Consult. 16.02.2021]. disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1786763/trade-mark-guidelines/1-2-distinguishing-character>, o conceito de *capacidade distintiva* previsto na al. a) do art.º 4.º do RMUE e o conceito expresso de *carácter distintivo* previsto na al. b) do n.º 1 do art.º 7.º do mesmo Regulamento não se referem com a mesma amplitude à mesma característica. Assim, enquanto a al. b) do n.º 1 do art.º 7.º) do RMUE diz respeito à falta de capacidade distintiva da marca em relação aos produtos ou serviços marcados, a al. a) do seu art.º 4.º refere-se ao modo, em abstrato, como determinado sinal é capaz de ser um identificativo de origem, independentemente dos produtos ou serviços a que diz respeito.

<sup>73</sup> Cfr. Ac. HEIDELBERGER, de 24.06.2004, proc. n.º C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384, §27.

<sup>74</sup> Conforme se pronunciou o TJ no Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002, proc. n.º C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, §55, instituindo os “critérios Sieckmann”, que se explorarão de forma mais detalhada adiante.

No mesmo sentido, cfr. Ac. SHIELD MARK, de 27.11.2003, proc. n.º C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641, §62 e §64.

<sup>75</sup> Neste sentido, GONÇALVES, Luis Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, p. 189.

requerimento de pedido de registo instruído nos termos do art.º 222.º do CPI. Após a apresentação do pedido, a marca registanda é publicada no BPI, com vista à apresentação de reclamações por quem se sinta prejudicado com a eventual concessão da marca e/ou com vista à apresentação de observações de terceiros, dispondo os interessados em ambos os casos, do prazo de dois meses, conforme dispõe o n.º 1 do art.º 226.º e o n.º 1 do art.º 17.º do CPI, e sem embargo da suscetibilidade de prorrogação do mesmo, a ser concedida pelo INPI, nos termos do n.º 4 do art.º 17.º do CPI. Abre-se então a primeira fase de controlo: a oposição dos interessados.

Importa sublinhar que a figura da reclamação serve para a invocação dos fundamentos de oposição previstos nos art.ºs 232.º a 235.º do CPI, reservando-se o mecanismo de observações de terceiros para os fundamentos do art.º 231.º, onde se elencam as chamadas proibições absolutas<sup>76</sup>. Sendo apresentada reclamação ou observações de terceiros, o requerente do pedido de registo terá dois meses para responder. Após, o INPI procederá à análise dos argumentos e das provas que os sustentam, apresentados por cada uma das partes, proferindo decisão por despacho<sup>77</sup>. Procedendo a reclamação ou as observações de terceiros, o registo será recusado, nos termos do n.º 3 do art.º 229.º do CPI.

Em caso de improcedência ou inexistindo reclamação ou observações de terceiros nos termos supra explicitados, a marca registanda terá sempre de passar pela segunda fase de controlo levada a cabo, desta vez, pelo INPI: o exame prévio.

O exame prévio destina-se ao apuramento da existência de proibições absolutas ou proibições relativas consagradas, respetivamente, nos n.ºs 1 a 5 do art.º 231.º, e n.º 1 do art.º 232.º<sup>78</sup>. Padecendo a marca registanda de um fundamento de recusa, o INPI profere despacho de recusa provisória, notificando o requerente de que dispõe do prazo de um mês<sup>79</sup> para responder, aduzindo argumentos que contrariem a posição do INPI ou alterando o pedido com vista à sanção das irregularidades.

Após esta fase de “audição” do requerente, o INPI procederá despacho definitivo a conceder ou a não conceder o registo da marca, sendo a decisão final publicada no BPI e notificada aos interessados, nos termos do n.º 9 do art.º 229.º e do n.º 1 do art.º 16.º do CPI.

Cumpra ainda referir que da decisão final do INPI cabe recurso jurisdicional, para o Tribunal da Propriedade Intelectual<sup>80</sup>, no prazo de dois meses contados da publicação da decisão, ao abrigo do disposto nos art.ºs 38.º e 41.º do CPI.

---

<sup>76</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, pp. 192 e 193 e *vd.* a anotação ao art.º 226.º do CPI de SILVA, Ana Maria Pereira da [et. al.], *Código da Propriedade Industrial Anotado, op. cit.*, p. 897.

<sup>77</sup> Cfr. art.º 21.º do CPI.

<sup>78</sup> Sem prejuízo dos fundamentos gerais de recusa previstos no art.º 23.º do CPI, relacionados com questões procedimentais.

<sup>79</sup> Com possibilidade de prorrogação, a pedido do requerente, que poderá ser concedida por igual período e uma única vez, de acordo com a parte final do n.º 5 do art.º 229.º do CPI.

<sup>80</sup> Cfr. al. e) do n.º 1 do art.º 111.º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 107/2019, de 09 de setembro.

No que toca à dualidade de sistemas de controlo, LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>81</sup> evidencia que na maior parte das legislações nacionais, a análise das proibições absolutas está sob a alçada da entidade de registo, porquanto se destinam a proteger o interesse público em sentido estrito, ficando as proibições relativas sob o controlo dos particulares, dado que se destinam a proteger interesses particulares e individuais. Aponta-se, apenas em jeito de curiosidade, a opção do legislador português em delegar também na alçada do INPI a análise das proibições relativas elencadas no n.º 1 do art.º 232.º do CPI, o que se poderá justificar atendendo aos princípios inerentes às marcas, designadamente de exclusividade, e, nos termos da al. h) do referido preceito, em virtude da necessidade de proteção que é preciso dar aos direitos industriais em face do regime de concorrência desleal<sup>82</sup>.

### **3. Proibições Absolutas ao Registo de Marca: sinal não possível e da marca desprovida de capacidade distintiva**

Relativamente às proibições absolutas, que se encontram previstas no art.º 231.º do CPI, importa fazer uma observação, porque relevante para o estudo da presente dissertação, quanto à recusa do registo de uma marca quando a mesma seja constituída por sinal não passível de representação de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular (marca composta por sinal não possível) e de marca desprovida de capacidade distintiva, adiantando-se, desde já, que tanto uma como outra estão diretamente ligadas ao conceito de marca e aos sinais suscetíveis de constituir marca nos termos do art.º 208.º do CPI. Importa ainda referir que tanto num caso como no outro, concedido o registo da marca, o mesmo será nulo ao abrigo do n.º 1 do art.º 259.º do CPI.

#### **a. Marca composta por sinal não possível**

A proibição do registo de marca composta por sinal não possível vem elencada na al. a) do n.º 1 do art.º 231.º do CPI que dispõe que: “para além do que se dispõe no artigo 23.º, o registo de uma marca é recusado quando esta: a) seja constituída por sinais que não possam ser representados graficamente ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular”.

---

<sup>81</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, pp. 191 e 192.

<sup>82</sup> Nas palavras de SILVA, Nuno Sousa e, *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: os atos de aproveitamento*, Coleção Monografias n.º 4, Instituto do Conhecimento e Abreu Advogados/Almedina, 2020, p. 89 concorrência desleal é definida como “[...] o instituto que, visando limitar os excessos dos concorrentes, reprime os comportamentos considerados contrários às normas e usos honestos do ramo da atividade económica em causa”.



Atenta a redação dada pelo legislador à referida al., mais uma vez se frisa a desnecessidade e, diga-se mesmo, a imprecisão da utilização do advérbio “graficamente”. Nem de modo diverso se poderá defender uma vez que, em virtude das inovações introduzidas pelo RMUE e pela DM já aqui abordadas, não faria sentido, por um lado, excluir a necessidade de representação gráfica no que toca à constituição da marca, mas, por outro lado, sujeitá-la à representação gráfica sob pena de recusa do pedido de registo ou nulidade do registo<sup>83</sup>.

Assim, conforme já defendido relativamente à redação do art.º 208.º do CPI, até (eventual) alteração da norma, a al. a) do n.º 1 do art.º 231.º do CPI deve ser interpretada e, inclusivamente, ler-se, da seguinte forma:

“Para além do que se dispõe no artigo 23.º, o registo de uma marca é recusado quando esta:”

- a) *Seja constituída por sinais que não possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular;*

Sem prejuízo do que se acaba de dizer, a supressão do requisito de representação gráfica e a introdução do requisito da determinabilidade veio admitir expressamente a possibilidade de registo de sinais não tradicionais, cuja representação é possível, mas não de modo gráfico; para tanto, será necessário que os sinais sejam suscetíveis de representação clara e precisa, por forma a determinar o objeto concreto de proteção da marca<sup>84</sup>, assegurando, desse modo, os interesses públicos e privados. Mas será que esta abertura permite, sem mais, o registo de todos os sinais não convencionais? E, especialmente, dentro dos sinais não convencionais, será possível considerar estarem providenciados os meios para o registo e crescimento das marcas sensoriais? Afigura-se difícil responder afirmativamente as estas questões atendendo ao estado da arte dos direitos industriais e da tecnologia atualmente disponível.

Destarte, se por um lado o registo de marcas de som, de holograma ou de movimento deixou de suscitar tantos problemas, por outro lado, avista-se um longo caminho a ser percorrido para que o mesmo possa suceder com as marcas olfativas e gustativas e táteis<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Neste último caso, nos termos do n.º 1 do art.º 259.º e dos art.º 34.º e 35.º, todos do CPI.

<sup>84</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, op. cit., p. 52.

<sup>85</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, op. cit., pp. 199 e 200 e ainda, CARVALHO, Maria Miguel, «O novo Código da Propriedade Industrial: o regime das marcas» – *RDI*, n.º 2 (2019), Almedina, pp. 147 e 148.

## b. Marca desprovida de capacidade distintiva

Dado que a capacidade de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas é um requisito que os sinais devem preencher para serem admitidos como marcas e sendo a função distintiva a sua função primordial, a falta de tal capacidade constitui uma proibição absoluta ao registo de marca. Esta proibição encontra-se prevista nas als. b) e c) do n.º 1 do art.º 231.º do CPI. Deste modo, a capacidade distintiva do sinal deve, então, ser avaliada sob duas perspetivas: em abstrato, ou seja, se o sinal, em si mesmo, possui capacidade distintiva; e em concreto, ou seja, se o sinal possui capacidade distintiva em relação aos produtos ou serviços específicos que se pretendem marcar<sup>86</sup>.

Porque elemento fundamental do conceito de marca, o CPI também fornece um elenco exemplificativo nas als. a), c) e d) do n.º 1 do art.º 209.º dos sinais que apresentam falta de capacidade distintiva. Deste modo, atendendo ao rol fornecido no referido preceito, pode dizer-se que, em suma, são proibidos para o registo de marcas os sinais genéricos, os sinais descritivos e os sinais usuais<sup>87</sup>.

Com efeito, a utilização de sinais genéricos consiste, por um lado na reprodução do nome ou género do produto ou serviço que o sinal pretende distinguir (se nominativo) ou na reprodução do produto (se figurativo) e, por outro lado, na utilização de sinais fracos, como sendo “[...] as letras e algarismos isolados, os simples sinais de pontuação e linhas geométricas *sem qualquer particularidade que os torne aptos a cumprirem a função distintiva da marca*”<sup>88</sup>. Existem dois fundamentos que servem de base a esta proibição: em primeiro lugar, a necessidade de manter no domínio público determinados conceitos e, em segundo lugar, a necessidade de assegurar que o sinal consegue eficaz e efetivamente distinguir os produtos ou serviços marcados e a sua origem.

Quanto à primeira situação, como defende MARCO RICOLFI<sup>89</sup>, a marca “[...] confere o monopólio do uso do sinal correspondente em relação a certas classes de bens [...]”, pelo que a admissão do registo de expressões ou conceitos que designam uma categoria de produtos vedaria a utilização aos concorrentes e colocaria os mesmos em desvantagem na comunicação com o público, que, por sua vez não faria de forma tão direta e eficaz a associação da marca ao produto e à sua origem.

Posto isto, o autor fornece um exemplo bastante elucidativo: “se uma palavra que na linguagem merceológica designa mercadoria (por exemplo: “mel”) pudesse ser apropriada como uma marca e

---

<sup>86</sup> CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], *Código da Propriedade Industrial Anotado, op. cit.*, p. 826.

<sup>87</sup> Neste sentido, cfr. GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, pp. 210 a 219 e SILVA, Pedro Sousa em *Direito Industrial, op. cit.*, pp. 254 e 255.

<sup>88</sup> CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], *Código da Propriedade Industrial Anotado, op. cit.*, p. 826 (itálico no original).

<sup>89</sup> RICOLFI, Marco, «I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti» in: AUTERI, Paolo; FLORIDIA, Giorgio; MANGINI, Vito Maria; [et. al.], *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*, terza edizione, G. Giappichelli Editore, 2009, p. 77 “Si è visto che la registrazione come marchio conferisce il monopolio dell’uso del segno corrispondente in relazione a certe classi di beni [...]”.

registada por um único operador, todos os sujeitos, exceto o proprietário da marca, seriam forçados a recorrer a circunlóquios, provavelmente desajeitados (“comida doce produzida por abelhas?”), para descrever o bem que oferecem”<sup>90</sup>.

Por seu turno, no que diz respeito à segunda situação, atente-se o entendimento consagrado no Ac. CAIN CELLARS<sup>91</sup>, de 12.09.2007, proc. n.º T-304/05, ECLI:EU:T:2007:271, que considerou que a representação de um pentágono para uma marca de vinho não teria capacidade distintiva uma vez que tal representação “[...] só pode cumprir uma função de identificação se incluir elementos capazes de individualizá-la em relação a outras representações de pentágonos e de prender a atenção do consumidor. No entanto, a marca pedida não contém tais elementos. Consiste apenas numa representação convencional de um pentágono, ou seja, uma figura geométrica plana com cinco ângulos e cinco lados, sem qualquer variação da forma padrão em que os pentágonos costumam ser representados. O sinal em causa funde-se assim com a própria figura geométrica do pentágono e, portanto, carece de qualquer elemento que indique ao consumidor a origem comercial do produto que designa”<sup>92</sup>.

Por seu turno, a utilização de sinais descritivos está ligada à expressão das características do produto ou do serviço, como a qualidade, a quantidade, a espécie, o valor, a proveniência geográfica, entre outros. Para além do fundamento de falta de capacidade distintiva de que pode padecer, esta proibição assegura a manutenção do sistema de concorrência<sup>93</sup>. Aliás, tal vem sendo repetidamente vincado pelo TJ, constituindo já jurisprudência uniforme do TJ<sup>94</sup>.

Por fim, os sinais usuais podem ser entendidos como os que são constituídos exclusivamente por indicações que se tenham tornado comuns na linguagem corrente ou dos hábitos comerciais. Relativamente a este tipo de sinais, a sua proibição não se relaciona com o caráter descritivo, mas sim com a sua utilização na linguagem corrente do comércio ou a sua utilização de acordo com as políticas de lealdade deste<sup>95</sup>.

---

<sup>90</sup> *Idem ibidem*, p. 77, “Se una parola che nel linguaggio merceologico designa una categoria merceologica (ad es.: "miele") potesse essere appropriata come marchio da un solo operatore, tutti i soggetti diversi dal titolare del marchio sarebbero costretti a ricorrere a circonlocuzioni, probabilmente goffe ("alimento dolce prodotto dalle api"?), per descrivere il bene da essi offerto”.

<sup>91</sup> Em outubro de 2003, a requerente apresentou um pedido de registo de uma marca para vinho, representada pelo desenho de um pentágono, tendo o registo da mesma sido recusado por carecer de capacidade distintiva. A requerente apresentou, então, recurso daquela decisão, tendo o mesmo sido julgado pela 1.ª Câmara de Recurso do IHMI que considerou que o sinal não era apreendido pelo público como indicativo de determinada empresa, negando, assim, provimento ao recurso, por decisão datada de 2005. Desta decisão, a recorrente interpôs recurso para o, na altura, Tribunal de Primeira Instância, que proferiu o Ac. em análise que indeferiu a sua pretensão.

<sup>92</sup> Cfr. §23 a §25 do referido Ac..

<sup>93</sup> Numa aceção sobre o uso descritivo da marca, *vd.* CARVALHO, Maria Miguel, «A utilização descritiva da marca» – *RDI*, n.º 2 (2014), Almedina, pp. 83 e 84.

<sup>94</sup> Cfr., a título de exemplo, o Ac. WRIGLEY, de 23.10.2003, proc. n.º C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, §30 e §31 e, ainda, Ac. TECHNOPOL, de 10.03.2011, proc. n.º C-51/10, ECLI:EU:C:2011:139, §49, §50, §55 e §56.

<sup>95</sup> De acordo com o IPIUE, «Guidelines for Examination in the Office», Part B Examination, Section 4, Chapter 5, 1, [em linha], 2021. [Consult. 23.04.2021]. disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1788466/trade-mark-guidelines/1-general-remarks>.

Todavia, nem todos os sinais privados de capacidade distintiva estão “eternamente condenados” à insusceptibilidade de constituírem marcas; de facto, casos há em que por via do “significado secundário” (*secondary meaning*) o sinal inicialmente desprovido de capacidade distintiva adquira tal capacidade, por via do uso ou de alterações semânticas ou simbólicas<sup>96</sup>. Tal aquisição pode ocorrer antes do registo ou depois dele, ao abrigo, respetivamente, do n.º 2 do art.º 231.º e n.º 2 do art.º 259.º, ambos do CPI.

O *secondary meaning* aplica-se, então, aos sinais desprovidos de capacidade distintiva, aos sinais descritivos e aos usuais, podendo, em certas situações, aplicar-se também aos sinais fracos. Todavia, este princípio não se aplica, em princípio, aos sinais genéricos<sup>97</sup>, pela já referida questão de se sobrepor no domínio público este tipo de sinais.

---

<sup>96</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, op. cit.*, p. 224.

<sup>97</sup> Como também não se aplica aos sinais constituídos exclusivamente pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, excluídos na al. b) do n.º 1 do art.º 209.º do CPI, cabendo apenas a sua referência, porquanto não foi tal exceção abordada.

## CAPÍTULO III – Marcas não Tradicionais

### 1. Considerações Gerais

O direito de marcas tem vindo a desenvolver-se de forma tão significativa que permite, em aliança com o desenvolvimento tecnológico, que seja cada vez mais possível aos agentes económicos marcarem a sua sólida posição e se afirmarem distintivamente no mercado global. Nas palavras de GONÇALO SAMPAIO<sup>98</sup>, “por um lado, são as invenções ou o design inovador que permitem a uma entidade empresarial sobressair no meio da multidão dos agentes económicos. Por outro, são os sinais distintivos – nomeadamente a marca – que permitem a diferenciação de produtos e de serviços. Qualquer que seja a perspetiva, resulta evidente que para as empresas tão importante é inovar quanto é, literalmente, marcar a diferença!”.

Assim, como já exposto supra, as marcas não tradicionais podem ser divididas em dois grandes grupos de sinais: os sinais visíveis em si mesmos, e os sinais não visíveis em si mesmos<sup>99</sup>. É exemplo do primeiro grupo de sinais as marcas tridimensionais, de cor, de holograma, de posição e de movimento. Quanto a este grupo de sinais, cumpre apenas referir que a admissibilidade de registo dos sinais tridimensionais, desde cedo suscitou bastantes questões quer a nível nacional, quer a nível da União Europeia<sup>100</sup> e, apesar de a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 admitir expressamente, no seu art.º 2.º, que a forma do produto ou da respetiva embalagem pudessem constituir uma marca, a al. e) do n.º 1 do art.º 3.º do mesmo diploma previa a recusa do registo/nulidade dos sinais constituídos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto<sup>101</sup>. Pese embora as referidas proibições, a doutrina e a jurisprudência europeias foram abrindo portas para a correta interpretação dos preceitos referidos, permitindo a correta apresentação a registo destes sinais e um maior índice de concessão dos mesmos<sup>102</sup>.

Por seu turno, integram a categoria de sinais não visíveis em si mesmos as marcas sensoriais inovadoras, ou seja, as que podem ser apreendidas por qualquer um dos sentidos que não a visão: sonoras, gustativas, táteis e olfativas que, em virtude da sua génese, da sua novidade e das imposições

---

<sup>98</sup> SAMPAIO, Gonçalo, «A revisão do Código da Propriedade Industrial» – *RDC* [em linha] (2019), [Consult. 30.04.2021]. disponível em [www.revistadedireitocomercial.com](http://www.revistadedireitocomercial.com).

<sup>99</sup> SILVA, Pedro Sousa e [et. al.], «Sinal e marca. As marcas não tradicionais», *op. cit.*, pp. 368 e ss.

<sup>100</sup> Por uma questão de limitação espacial e conceptual não se abrangerão os contornos das dificuldades do registo do referido tipo de sinal remetendo-se, para maiores desenvolvimentos para GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, *op. cit.*, pp. 201 e ss.

<sup>101</sup> Importa sublinhar que a DM introduziu nesta última proibição a expressão “outra característica”, e, conseqüentemente também o CPI procedeu a essa inserção – cfr. art.º 4.º, n.º 1, al. e), iii) da DM e art.º 209.º, n.º 1, al. b) do CPI.

<sup>102</sup> GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada, «La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso “lego” [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de noviembre de 2008, asunto T-270/06]» – *ADI*, Tomo XXIX, (2008-2009), Marcial Pons, pp. 892 e ss.

inerentes ao sistema de registo, mormente no que respeita à sua representação, são ainda pouco usuais no território da União<sup>103</sup>, em especial, as últimas três referidas, uma vez que o registo de sinais sonoros é já pacificamente aceite.

Atendendo ao tema da presente dissertação, importa fazer uma breve incursão sobre a admissibilidade das marcas sensoriais noutros ordenamentos jurídicos. Destarte, na Austrália, o registo de alguns sinais não visíveis em si mesmos é permitido, pelo menos desde 01 de janeiro de 1996, data em que entrou em vigor o *Trade Marks Act 1995*<sup>104</sup>, a regulamentação australiana em termos de marcas que dispõe, em suma, sobre o registo de marcas e proteção dos direitos por este sinal conferidos. De acordo com a parte 3, secção 17, uma marca é um sinal usado, ou destinado a ser usado, para distinguir bens ou serviços utilizados ou providenciados no contexto da atividade comercial de uma pessoa, dos bens ou serviços utilizados ou prestados por outra pessoa<sup>105</sup>. Por sua vez, a definição de sinal surge na parte 2, secção 6 dispondo que este pode ser constituído por qualquer letra, palavra, nome, assinatura, número, dispositivo, marca, título, etiqueta, bilhete, aspeto da embalagem, forma, cor, som ou aroma, ou qualquer combinação dos mesmos<sup>106</sup>. Considera-se a admissibilidade (que poderá ser entendida como precoce) de sinais como formas, sons e aromas possa ter derivado da ausência, até então, de normas de proteção de marcas não tradicionais, o que colocava a Austrália num patamar diferente de ordenamentos jurídicos com quem mantinha estreitas ligações comerciais, como os Estados Unidos da América<sup>107</sup>. Ainda assim, independentemente dos motivos que levaram à consagração de tal permissão resulta, de forma clara, que o ordenamento jurídico australiano permite expressamente o registo de marcas sensoriais inovadoras.

Também o Canadá dispõe de previsões que permitem o registo de sinais sensoriais. Um desses normativos encontra-se na secção 2 do *Trademarks Act*<sup>108</sup>, onde se pode ler que um sinal inclui uma palavra, um nome, um desenho, uma letra, um número, uma cor, um elemento figurativo, uma forma tridimensional, um holograma, uma imagem de movimento, um modo de embalar produtos, um som, um aroma, um sabor, uma textura e a posição do sinal<sup>109</sup>. Ademais, para efeitos do mesmo diploma, o conceito de marca surge como sendo esta um sinal ou um conjunto de sinais usado ou proposto para

---

<sup>103</sup> COSTEIRA, Maria José, «Marcas não convencionais» – *Julgar*, n.º 35 (2018), Almedina, pp. 30 e 31.

<sup>104</sup> Texto disponível para consulta em: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00103>.

<sup>105</sup> “A **trade mark** is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person” (negrito no original).

<sup>106</sup> “**sign** includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent” (negrito no original).

<sup>107</sup> SCARDAMAGLIA, Amanda e ADAMS, Mitchell, «Registering non-traditional signs as trade marks in Australia: A retrospective» – *Australian Intellectual Property Journal* 149 [em linha], vol 26, issue 3, (2016). [Consult. 29.06.2021]. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2779449](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2779449).

<sup>108</sup> Texto disponível para consulta em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/>.

<sup>109</sup> “**sign** includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign;” (negrito no original).

ser usado, por uma pessoa, com o propósito de distinguir os seus bens ou serviços dos bens ou serviços dos restantes<sup>110</sup>.

Observa-se, então, a existência de uma dualidade quanto à admissibilidade de sinais sensoriais nos diferentes ordenamentos jurídicos: enquanto que uns são mais flexíveis e permissivos na sua aceitação, como é o caso dos exemplos suprarreferidos, outros, nomeadamente no contexto da União Europeia, ainda se revelam cautelosos na sua adoção.

Nas palavras de MARTIN LINDSTROM<sup>111</sup>, “os seres humanos têm pelo menos cinco pistas de gravação – imagem, som, cheiro, paladar e tato. Estas pistas contêm mais dados do que podemos imaginar e têm um impacto direto e imediato na nossa vida emocional. Podem avançar ou recuar quando quiserem e até demorar-se num determinado ponto”. Este autor destaca<sup>112</sup>, ainda, algumas marcas e serviços que, aquando da introdução de elementos sensoriais, ganharam uma vida nova ou aumentaram significativamente as suas vendas: é o caso da *Kellogg’s*, que associou a textura dos seus cereais de pequeno almoço ao som que se ouve quando são mastigados, e da cadeia *Bloomingdale’s* que dissemina o cheiro de pó de talco nos departamentos ligados ao vestuário e utensílios para bebés e crianças; também a norte americana *hgregg*, que se dedica à comercialização de eletrodomésticos, lançou mão destes elementos tendo o seu fundador, aquando da reformulação das suas lojas físicas, decidido apostar na propagação no interior das mesmas de um aroma suave a tarte de maçã e bolachas caseiras tendo visto, após essa introdução, as vendas dos seus produtos aumentarem 33%<sup>113</sup>.

Neste sentido, as marcas sensoriais inovadoras, proporcionam ao consumidor uma verdadeira experiência emocional sendo os seus efeitos na importância do desenvolvimento e crescimento do mercado e a sua influência na escolha de determinado produto, cada vez mais dissecados e estudados pelo *marketing* sensorial.

E porque, de facto, se mostram eficazes na captação do público, observa-se que os agentes económicos apostam, cada vez mais, em inovar na forma como se apresentam e, acima de tudo, na forma como mantêm o contacto com os consumidores, o que se revela essencial a decisão destes em repetir a experiência. Ainda assim, esta inovação e criatividade têm necessariamente de ser apoiadas por disposições normativas, para que possam ter relevância jurídica. Tal desenvolvimento dos preceitos

---

<sup>110</sup> **trademark** means (a) a sign or combination of signs that is used or proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others [...] (negrito no original).

No texto legal a definição de marca comporta também uma al. b) que considera que as marcas de certificação fazem parte do conceito de marca.

<sup>111</sup> LINDSTROM Martin, *BrandSense: os segredos sensoriais que nos levam a comprar*, GestãoPlus, 2013, pp. 20 e 21.

<sup>112</sup> *Idem, ibidem*, pp. 31 e 32.

<sup>113</sup> TISCHLER, Linda, «Smells Like Brand Spirit» – *Fast Company*, issue 97 [em linha] (2005), [Consult. 30.01.2021]. Disponível em: <https://www.fastcompany.com/magazine/issue-97>.

legais deverá, na medida do possível, acompanhar a evolução tecnológica, dando ouvidos às soluções apresentadas pela doutrina e pela jurisprudência.

## **2. O Impacto da Supressão do Requisito da Representação Gráfica no Surgimento de *Novos Sinais***

Antes da entrada em vigor das mais recentes alterações relativamente ao requisito da representação dos sinais, introduzidas pela DM e pelo RMUE, ao longo de vários anos foram muitas as vezes em que o TJ foi chamado para se pronunciar acerca da admissibilidade do registo de certos sinais não tradicionais: desde sinais tridimensionais, a cores, sons e, claro, aromas. Das decisões mais emblemáticas, por constituírem fortes pilares interpretativos sobre a admissibilidade do registo de marcas não tradicionais salientam-se o Ac. LEGO<sup>114</sup>, de 14.09.2010, proc. n.º C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516, onde o TJ concluiu que o motivo absoluto de recusa previsto no art.º 7.º, n.º 1, al. e), ponto ii) do Regulamento (CE) 40/94, ou seja, recusa de registo de sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais<sup>115</sup>. A postura adotada pelo TJ já vinha sendo exposta na sua jurisprudência<sup>116</sup>, indo no sentido de não dever ser recusado o registo de um sinal, “[...] se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma”<sup>117</sup>.

Também no Ac. HEIDELBERGER<sup>118</sup>, de 24.06.2004, proc. n.º C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384, se decidiu que “[...] as cores ou combinações de cores, designadas no pedido de registo de forma abstracta

---

<sup>114</sup> Em abril de 1996 foi requerido o registo de marca comunitária de um sinal tridimensional (peça lego), de cor vermelha para as classes 9 e 28 da Classificação de Nice, tendo o mesmo sido concedido em outubro de 1999. Em virtude de um pedido de declaração de nulidade da marca, a Divisão de Anulação, em julho de 2004 declarou nulo o registo relativamente a “jogos de construção” (classe 28) por se considerar que a marca era composta exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico. Nessa sequência, o requerente interpôs recurso da decisão, tendo a Grande Câmara de Recurso negado provimento ao mesmo. A requerente apresentou ainda recurso no Tribunal de Primeira Instância, peticionando pela anulação da decisão, tendo o mesmo sido julgado improcedente.

<sup>115</sup> Assim, para efeitos de interpretação da referida norma, considerou o TJ no considerando 51 do Ac. a que se faz referência que deve considerar-se preenchido o motivo de recusa “[...] quando todas as características essenciais da forma desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de características não essenciais sem função técnica”, expressando ainda no considerando 52 que “[...] a presença de um ou mais elementos arbitrários menores num sinal tridimensional cujos elementos essenciais são ditados, na sua totalidade, pela solução técnica à qual esse sinal dá expressão não tem incidência na conclusão de que o referido sinal é composto exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico”.

<sup>116</sup> Cfr. Ac. PHILIPS, de 18.06.2002, proc. n.º C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, §79.

<sup>117</sup> Cfr. §52 do referido Ac..

<sup>118</sup> Em março de 1995 a Heidelberg Bauchemie apresentou no Instituto de Patentes Alemão um pedido de registo das cores azul e amarela, como marca, para determinados produtos de construção civil, acompanhado de um papel retangular preenchido a meio, na parte superior a azul e na parte inferior a amarelo, bem como de uma descrição e referência das cores, expressas da seguinte forma: “A marca apresentada é constituída pelas cores da empresa da requerente, que são utilizadas sob todas as formas imagináveis, em especial nas embalagens e etiquetas «RAL 5015/HKS 47 – azul» «RAL 1016/HKS 3 – amarelo»”. O pedido de registo foi inicialmente rejeitado com os fundamentos de que o sinal não era apto a constituir uma marca, não era suscetível de representação gráfica e carecia de capacidade distintiva. Todavia, a decisão foi revista, tendo em maio de 2000 sido considerado que as cores são aptas a constituir uma marca, mas mantendo-se a rejeição do pedido por falta de capacidade distintiva do sinal. Desta decisão foi interposto recurso para o *Bundespatentgericht*, o Tribunal Federal de Patentes Alemão, que por ter dúvidas relativamente à suscetibilidade de representação gráfica de marcas de cor, sem contornos e abstratas, reenviou prejudicialmente a questão ao TJ.



e sem contornos, cujas tonalidades são enunciadas por referência a uma amostra de cor e precisadas segundo um sistema de classificação de cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma marca [...]”<sup>119</sup>, desde que se demonstre que as mesmas se apresentam como um sinal e que a sua associação seja feita de forma precisa, determinada e constante, em virtude do cumprimento dos princípios da segurança e certeza jurídicas, bem como da imperiosa necessidade em impedir a limitação da disponibilidade das cores aos restantes agentes económicos.

Por fim, e talvez a mais importante decisão, para efeitos da presente dissertação, relacionada com a admissibilidade do registo de sinais não visíveis em si mesmos, concretamente, odores – o Ac. SIECKMANN<sup>120</sup>, de 12.12.2002, proc. n.º C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748 – onde o TJ decidiu que “[...] um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva”<sup>121</sup>.

Como vindo de demonstrar, apesar do vocábulo “novos” empregue no título do presente subcapítulo, para designar de modo abrangente os sinais não tradicionais, a verdade é que a supressão do requisito de representação gráfica não se traduz no início do aparecimento e registo dos *novos* sinais. Mas pode conscientemente afirmar-se que têm vindo a ser quebradas algumas barreiras no âmbito do direito da União e do direito nacional<sup>122</sup>, que permitem uma maior facilidade na afirmação deste tipo de sinais.

O passo mais recente e, talvez, mais “revolucionário” ao nível do registo de marcas não tradicionais no âmbito do direito da União Europeia foi dado com a entrada em vigor da DM e do RMUE: se os diplomas anteriores exigiam que para serem registados, os sinais tivessem capacidade distintiva e fossem suscetíveis de representação gráfica, a DM e o RMUE preveem que, a par da capacidade distintiva, os sinais devam ser representados de uma forma que permita às autoridades competentes e

---

<sup>119</sup> Cfr. §42 do referido Acórdão.

<sup>120</sup> Em junho de 1957 Ralf Sieckmann apresentou um pedido para o registo de marca olfativa para a substância cinamato de metilo, para as classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice, fornecendo uma descrição e a representação química da referida substância da seguinte forma: “A protecção da marca é pedida para a marca olfactiva apresentada a registo no Deutsches Patent-und Markenamt para a substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico) cuja fórmula química se reproduz seguidamente [...]: «C6H5-CH=CHCOOCH3»”. Juntamente, foi apresentada uma amostra do odor do sinal e a descrição usual do mesmo, como sendo “balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”. O pedido de registo foi indeferido, entre outros, por dúvidas relativamente à sua suscetibilidade de representação gráfica. Sieckmann interpôs recurso da decisão para o *Bundespatentgericht*, o tribunal federal de patentes alemão, que por ter dúvidas quanto à possibilidade de representação gráfica da marca e ao modo como esta deveria ser efetuada, decidiu reenviar prejudicialmente a questão ao TJ.

<sup>121</sup> Cfr. §55 do referido Acórdão.

<sup>122</sup> ADEKOLA, Tolulope Anthony, «Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EU's Footsteps?» – *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 24, maio - julho, (2019), pp. 62 e 63.

ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto da proteção conferida ao seu titular<sup>123</sup>, e não necessariamente através de meios gráficos.

Louva-se esta alteração, ainda que se considere a mesma tardia, à luz dos escritos doutrinários, das decisões jurisprudenciais e do desenvolvimento tecnológico e económico, este último proporcionado pela atividade dos agentes económicos.

Chegando aqui, caberá examinar uma questão que vem sendo discutida na doutrina nacional e europeia que se prende com a necessidade de inclusão do requisito de representação (ainda que não gráfica) no conceito de marca. Tal ponderação iniciou-se já no tempo em que vigorava a anterior DM e, bem assim, o CPI de 2003. Nos termos do n.º 1 do art.º 222.º deste último diploma, lia-se que “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”.

Em face deste conceito de marca, a doutrina criticava a inclusão do requisito de representação gráfica como parte integrante do mesmo, quer porque se considerava que este revestia natureza formal e funcional, e carácter objetivo, destinando-se a facilitar a apreciação do sinal por parte das autoridades competentes, quer porque fora estipulado quando ainda não existia tecnologia suficientemente desenvolvida e que permitisse a representação e, conseqüentemente, o registo de sinais não tradicionais<sup>124</sup>. Sucede que, apesar de ter sido eliminada a necessidade de a representação do sinal ser feita através de meios gráficos, este requisito continua a possuir natureza funcional e formal. Por este motivo, alguns autores<sup>125</sup> continuam a defender a autonomização do mesmo relativamente ao conceito de marca.

Consideram-se válidos e, por isso, apoiam-se os argumentos favoráveis à autonomização do requisito da representação do conceito de marca, agora essencialmente de cariz funcional<sup>126</sup>. Assim, o

---

<sup>123</sup> Cfr. art.º 3.º, al. b) da DM.

<sup>124</sup> CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], «The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration», *Law & Technology – E-Tec Yearbook* [em linha], (2018). [Consult. 29.06.2021]. Disponível em: <http://www.jusgov.uminho.pt/>, p. 2. Nas palavras da autora, o requisito da representação gráfica “[...] has been criticised by the doctrine, essentially for considering that a requirement «of an objective, formal and functional nature» should not incorporate the definition of a trade mark, and because it was established at a time when there were no technological means enabling the disclosure of registered signs that were «different», «new» or «non-traditional» - such as tactile, gustatory and olfactory signs [...]”. Para além disso, a autora defende também que a representação deriva não do conceito de marca mas sim da natureza constitutiva do registo, cfr. CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], «“Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto», in: *Direito Industrial*, (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VI, APDI/Almedina, 2009, p. 222.

<sup>125</sup> De todos por todos, CARVALHO, Maria Miguel, «Breves notas sobre a transposição para a ordem jurídica portuguesa da nova diretiva europeia sobre marcas», *op. cit.*, p. 305.

<sup>126</sup> Sobre o sistema de registo de marcas, TORRUBIA CHALMETA, Blanca, «El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales» – *ADI*, Tomo XXXII, (2011-2012), Marcial Pons, p. 416, onde propõe a proteção das marcas por si só, propondo a separação dos aspetos registrais dos técnico-legais. Nas palavras da autora, “[...] hace posible la protección *per se* de estas marcas merced a la separación de los aspectos registrales (inscripción e publicidad de la marca), de los técnico-legales (capacidad distintiva y ausencia de funcionalidad), también porque evitaría las disfunciones que la disparidad de criterios en la protección de las marcas no visuales puede volver a causar”.

procedimento de análise do pedido de registo de marca dividir-se-ia em dois momentos: um primeiro momento, por forma a verificar se o sinal era distintivo, aplicando-se aqui um “conceito restritivo” de marca, isto é, marca como “[...] um sinal ou conjunto de sinais [...] adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”<sup>127</sup>; concluindo-se pela aptidão distintiva do sinal, um segundo momento, para aferir se este preenche o requisito da determinabilidade, ou seja, se é suscetível de representação.

Importa atentar que o registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina<sup>128</sup> e em virtude dessa exclusividade, torna-se impreterível delimitar o direito para que tanto o detentor do mesmo como os agentes económicos e público em geral possam entender, de forma correta e completa, o seu sentido, conteúdo e alcance. Se a representação gráfica se exigia como “[...] uma condição necessária à salvaguarda da segurança jurídica que um sistema de registo constitutivo de direitos exige [...]”, conforme defende LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>129</sup>, também na perspetiva do autor, “o sinal, ainda que não visualizável em si mesmo, deve ser identificável, estável e delimitado através de uma reprodução susceptível de ser objectivamente lida e interpretada, documentada e registada”, pelo que só assim será possível assegurar que as marcas não tradicionais e, em especial os sinais não visíveis em si mesmos possam ser registados sem colocar em causa as traves da certeza e segurança jurídicas e do comércio.

Para além do referido, o direito de marcas europeu prevê ainda que “[...] deverá 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>130</sup>.

Pelo exposto, tal significa que ainda que se possa constatar uma abertura de portas ao registo de sinais não tradicionais em face da supressão do requisito de representação gráfica, o caminho para o registo destes sinais não se revela igual<sup>131</sup>. Na verdade, se o registo de sinais visíveis em si mesmos, não suscita grandes dificuldades, o mesmo não se pode dizer relativamente ao registo de sinais não visíveis em si mesmos, em virtude da “tecnologia geralmente disponível” e apta a representar esse tipo de sinais<sup>132</sup>, embora cada vez mais surjam soluções que permitem fazer uma previsão de mudança favorável no panorama.

---

<sup>127</sup> Cfr. art.º 208.º CPI.

<sup>128</sup> No mesmo sentido, CARVALHO, Maria Miguel, «A utilização descritiva da marca», *op. cit.*, p. 78, onde a autora salienta que o direito ao uso exclusivo da marca confere “[...] ao seu titular o direito de a usar directa e indirectamente [...]”.

<sup>129</sup> GONÇALVES, Luís Couto [et. al.], «Objecto. Sinais Protegíveis. Modalidades», *op. cit.*, p. 276.

<sup>130</sup> Cfr. considerando 13 da DM.

<sup>131</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «O novo Código da Propriedade Industrial: o regime das marcas», *op. cit.*, p. 148.

<sup>132</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, *op. cit.*, p. 199.

**a.** Desaparecimento verdadeiro ou artificioso do requisito de representação gráfica?

O requisito de representação gráfica, anteriormente exigido para que o sinal fosse registado como marca, sugeria a ideia, nas palavras de ANTONIO CASADO NAVARRO<sup>133</sup>, de que o sinal fosse “materializado” por meio de linhas ou figuras. Para o autor, a representação gráfica cumpria-se através da representação do sinal e não por via do objeto representado, devendo esta ser feita através do método escrito ou do plano do sinal.

O TJ teve oportunidade de se pronunciar bastantes vezes acerca da interpretação do requisito de representação gráfica das marcas, considerando que o sinal deveria ser perceptível visualmente, “[...] nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres de modo que possa ser identificado com exactidão [...]”<sup>134</sup>, deixando, contudo, bem claro na emblemática decisão espelhada no AC. SIECKMANN<sup>135</sup>, que o art.º 2.º da Directiva 89/104/CEE, em vigor na altura do diferendo, não excluía, por si, o registo de sinais não visíveis em si mesmos<sup>136</sup>. Mas nesta decisão, o TJ não se bastou com a interpretação de que sinais não perceptíveis visualmente pudessem constituir uma marca, tendo também apresentado sete critérios orientadores para a representação desses sinais: os chamados critérios *Sieckmann*. Assim, no entender do TJ, “[...] um sinal que não é, em si mesmo, susceptível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objecto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva”<sup>137</sup>.

Sucedem que, no panorama atual do direito de marcas o modo de representação dos sinais não deve ser aferido apenas pela expressão constante do art.º 3.º da DM, sendo também importante que se analise, em simultâneo, o considerando 13 daquele diploma, que complementa o aludido preceito.

Examinando de perto o art.º 3.º da DM, este, depois de apresentar um rol exemplificativo dos sinais que podem constituir uma marca, faz depender tal inclusão conceitual em duas condições: que

---

<sup>133</sup> CASADO NAVARRO, Antonio, «La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva directiva de marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial» in: *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II* (directores Anxo Tato Plaza; Julio Costas Comesaña; Pablo Fernández Carballo-Calero; Francisco José Torres Pérez), Comares, 2019, pp. 234 a 236. O autor refere que “La expresión «representación gráfica» sugiere la idea de «hacer presente» algo, en este caso un signo por medio de líneas o figuras. De esta forma, la exigencia de representación gráfica de un signo requiere que pueda ser descrito e identificado según las propiedades del plano o la escritura, de modo que sea tal representación y no el objeto representado, la que resulte reconducible a parámetros gráficos”.

<sup>134</sup> Cfr. Ac. LIBERTEL, de 06.05.2003, proc. n.º C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, §28.

<sup>135</sup> Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002, proc. n.º C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748.

<sup>136</sup> Cfr. §44 e 45 do referido Ac..

<sup>137</sup> Cfr. §55 do referido Ac..

os sinais “a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e b) possam ser representados no registo 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 seu titular”. A forma como o sinal deve ser representado surge, então, no considerando 13 da DM, onde se prevê que “[...] No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, a saber, 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 objetiva. Deverá 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”.

Posto isto, da análise dos elementos supracitados tiram-se duas conclusões: em primeiro lugar, relativamente aos sinais tradicionais, e aos sinais não tradicionais mas suscetíveis de representação gráfica, nenhuma alteração vão sofrer, porquanto continuarão a ser representados graficamente como até então; em segundo lugar, quanto aos sinais não tradicionais cuja representação não possa ser efetuada através de meios gráficos, aplicar-se-ão os critérios *Sieckmann*<sup>38</sup>, enumerados pela própria DM no seu considerando 13.

No que à representação dos sinais sensoriais diz respeito, atualmente constata-se a existência de uma dualidade de tratamento, designadamente entre os sinais sonoros, por um lado, e os sinais olfativos, gustativos e táteis por outro: ao passo que a representação dos sinais sonoros, não levantam problemas de maior, visto que é comumente aceite que a mesma possa ser efetuada através do recurso a “[...] um ficheiro áudio que reproduza o som ou por uma representação exata do som em notação musical”<sup>39</sup>, designadamente através de ficheiro JPEG ou MP3, a representação dos sinais olfativos, gustativos e táteis, conforme se pronunciou o IPIUE<sup>40</sup>, não é, ainda, possível, uma vez que “[...] o objeto da proteção não pode ser determinado com clareza e precisão com tecnologia geralmente disponível”.

Ademais, o IPIUE justifica<sup>41</sup> ainda a impossibilidade de representação destes sinais sensoriais com fundamento no art.º 3 (9) do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento

---

<sup>38</sup> GOMES, João Veiga, «As marcas não-tradicionais e a nova Directiva» – *AB Instantia*, Ano III, n.º 5 (2015), Almedina, p. 170.

<sup>39</sup> INPI – «Tipos de marcas e sua representação», [em linha], 2021. [Consult. 15.08.2021]. Disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Tabelas/Tipos-de-marcas-e-sua-representacao>.

<sup>40</sup> IPIUE, «Trade mark guidelines», Part B Examination, Section 4, Chapter 2, 2, 2.9, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, [em linha], 2021. [Consult. 15.08.2021]. disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789910/trade-mark-guidelines/2-9-other-marks>, “[...] as the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally available technology”.

<sup>41</sup> *Idem, ibidem*, “[...] Article 3(9) EUTMIR specifically excludes the filing of samples [...]”.

(UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia, porquanto o mesmo prevê que o depósito de uma amostra ou de um modelo não constitui uma representação adequada de uma marca, ainda que tal modo de representação possa oferecer garantias de que o sinal é representado com clareza, precisão, autonomia, acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade e objetividade, ou seja, em cumprimento dos critérios *Sieckmann*.

Quer isto dizer que os sinais sensoriais, à exclusão dos sonoros, encontram três grandes obstáculos de representação para que possam preencher as condições necessárias ao seu registo: primeiramente, a necessidade de serem representadas de modo a preencherem todos e cada um dos critérios *Sieckmann*; em segundo lugar, que essa representação seja efetuada com tecnologia geralmente disponível; em terceiro lugar, que o modo de representação não seja feito (exclusivamente) através do depósito de uma amostra ou de um modelo<sup>142</sup>.

Trazendo novamente à colação o direito de marcas em vigor no Canadá<sup>143</sup>, de onde já se retirou a admissibilidade expressa de registo de marcas sensoriais, cumpre agora destacar que o *Canadian Intellectual Property Office*<sup>144</sup> (CIPO), faculta um guia explicativo<sup>145</sup> sobre a forma como são analisados na prática os pedidos de registo deste tipo de marcas e como devem estas ser descritas, para facilitar a sua apresentação. Em jeito de comparação com o vindo de referir, ali, consigna-se que a marca (olfativa, gustativa ou tátil) deve ser representada de forma clara, incluindo uma definição clara e concisa do aroma, do sabor ou das qualidades táteis da marca, respetivamente.

Em virtude do teor do art.º 3 (9) do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018 coloca-se, pois, a questão de se saber se a representação da marca sensorial poderá ser conjunta, ou seja, se poderá ser constituída por um combinado de elementos, designadamente, o depósito de uma amostra e, por exemplo, no caso das marcas olfativas, uma descrição do aroma e dos componentes que o caracterizam, desde que tal permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular, em estrito cumprimento com a al. b) do art.º 3.º da DM. Parece que a resposta não poderá deixar de ser positiva, já que o referido preceito não proíbe a apresentação de amostra ou modelo para efeitos de representação de marca, considerando-a apenas não adequada, ou seja, neste entender, insuficiente, pelo que se defende ser possível apresentar amostra ou modelo, desde que

---

<sup>142</sup> Para além dos três obstáculos referidos, importa atentar o restante teor do art.º 3.º do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que apresenta as formas de representação tanto dos sinais tradicionais como dos sinais não tradicionais.

<sup>143</sup> Regime mencionado de forma sumária no subcapítulo 1. do presente capítulo.

<sup>144</sup> Instituto de Propriedade Intelectual do Canadá.

<sup>145</sup> CIPO, «Non-traditional Trademarks», [em linha], 2019. [Consult. 15.08.2021]. Disponível em: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04453.html>.

acompanhados por outros modos de representação, por forma a que esta seja efetuada de uma forma completa. Aliás, se a norma constante no art.º 3 (9) do referido diploma fosse interpretada em sentido contrário, isto é, como sendo uma norma totalmente proibitiva da apresentação de amostras ou modelos, culminando a eventual submissão da amostra ou do modelo, sem mais, na não apreciação do pedido de registo – impedindo os interessados de recorrer a esta forma de representação – estaria a “encapotar-se” a representação gráfica, pela imposição indireta deste modo de representação ou, até, a dificultar-se mais ainda a representação de sinais sensoriais, tornando despropositada a supressão do requisito da representação gráfica.

Conclui-se, pois, que a supressão do requisito de representação gráfica não configura uma abertura tão favorável ao registo de sinais sensoriais como se esperava, antes se defendendo que o atual panorama do direito de marcas da União Europeia necessita de melhorias e inovação, designadamente quanto à admissibilidade dos meios de representação deste tipo de sinais.

### **3. A “Esquecida” Análise do Requisito da Capacidade Distintiva das Marcas Não Tradicionais**

As marcas não tradicionais não enfrentam apenas o problema da determinabilidade. No dizer de MARIA MIGUEL CARVALHO<sup>146</sup>, em anotação ao art.º 208.º do CPI, “[...] o problema que afeta muitos destes sinais “não tradicionais” prende-se com a inaptidão distintiva e este não é resolvido pela aceitação de formas de representação não gráficas, ainda que estas possam não colocar em xeque a segurança jurídica”.

A marca de cor foi a que até agora mais tinta fez correr em relação ao preenchimento do requisito da capacidade distintiva por parte de sinais não tradicionais. A questão geralmente em discussão é a de saber “[...] se a cor *em si mesma* permite a associação imediata à proveniência dos produtos ou serviços”<sup>147</sup>, tendo o TJ decidido no sentido de que pode, de facto, tornar-se complicado para os consumidores “[...] presumir a origem dos produtos com base na respectiva 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 actuais, não é, em princípio, utilizada como meio de identificação [...]”<sup>148</sup>. Nesta sequência, propõe que a capacidade distintiva seja aferida, “[...] por um lado, relativamente aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à perceção do público pertinente,

---

<sup>146</sup> CARVALHO, Maria Miguel [et. al.], *Código da Propriedade Industrial Anotado, op. cit.*, p. 824.

<sup>147</sup> CARVALHO, Maria Miguel, «A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – breves notas a propósito dos casos da “sola lacada a cor vermelha”» – *ADI*, Tomo XXXIV, (2013-2014), Marcial Pons, p. 144.

<sup>148</sup> Cfr. Ac. LIBERTEL, de 06.05.2003, proc. n.º C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, §65.

constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado [...]”<sup>149</sup>, mas sempre caso a caso, tendo em conta “[...] o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores [...]” e, ainda, por “[...] todas as circunstâncias pertinentes do caso em apreço, incluindo, sendo caso disso, o uso que foi feito desse sinal”<sup>150</sup>.

A referida problemática verificar-se-á também com as restantes marcas não tradicionais e, em especial, com as marcas sensoriais inovadoras.

Seguindo de perto o que o TJ tem vindo a consignar e que supra se explanou, considera-se que a avaliação da capacidade distintiva destas marcas deve ser efetuada na mesma linha de análise, só assim se permitindo aferir de forma correta e completa a existência (ou não) daquele requisito, respeitando-se a igualdade dos sinais; e de outra forma não se concebe, sob pena de, adotando-se uma atitude distinta poder incorrer-se em comportamentos discriminatórios entre direitos iguais.

À luz dos critérios jurisprudencialmente definidos e supra mencionados para a correta verificação do preenchimento da capacidade distintiva por parte das marcas sensoriais cabe dar nota do seguinte: em relação à perspetiva dos consumidores, entende-se que o desenvolvimento e a evolução dos sinais distintivos do comércio e as constantes técnicas inovadoras de destaque no mercado que têm sido adotadas pelos agentes económicos, têm vindo a transformar a perceção destes e do público em geral, abrindo-lhes horizontes para os novos estímulos, verificando-se que cada vez mais os mesmos se encontram psicologicamente preparados para proceder à associação do sinal não tradicional e, dentro deste, do sinal sensorial à sua proveniência. Da mesma forma que hoje em dia automaticamente se associa à cadeia de restaurantes McDonald's o famoso som “*badabababa I’m lovin’ it*”<sup>151</sup>, ou à célebre marca de sapatos de salto alto do designer Christian Louboutin a sola lacada a vermelho<sup>152</sup>, também os outros sinais sensoriais terão “espaço” para atrair o consumidor, que os identificará e os associará à respetiva proveniência.

Por outro lado, afigura-se também que salvo raras exceções (por poderem constituir sinais descritivos), os sinais sensoriais serão aptos a distinguirem os produtos ou serviços a que se destinam, bastando, para isso, que a marca seja “[...] minimamente *arbitrária* ou *imaginativa* [...]”<sup>153</sup>.

---

<sup>149</sup> Cfr. Ac. AKTIEBOLAGET, de 08.10.2020, proc. n.º C-456/19, ECLI:EU:C:2020:813, §32.

<sup>150</sup> Cfr. Ac. HARTWALL, de 27.03.2019, proc. n.º C-578/17, ECLI:EU:C:2019:261, §31 e §26, respetivamente, e demais jurisprudência aí citada.

<sup>151</sup> Marca da união europeia registada sob o n.º 003661907.

<sup>152</sup> Marca da união europeia registada sob o n.º 008845539. Para uma análise aprofundada acerca das dificuldades e dos problemas que a referida marca enfrentou, bem como processos contenciosos que se foram desenrolando ao longo dos tempos, cfr. CARVALHO, Maria Miguel, «A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – breves notas a propósito dos casos da “sola lacada a cor vermelha”», *op. cit.*, pp. 137 a 152.

<sup>153</sup> SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial, op. cit.*, p. 252 (itálico no original)



Ainda quanto ao tema da capacidade distintiva das marcas não tradicionais, incumbe abordar outra possibilidade: será que uma marca não tradicional desprovida de capacidade distintiva poderá adquirir a mesma através do instituto do *secondary meaning*? Adianta-se, desde já, que a resposta se afigura positiva. Conforme já foi abordado<sup>154</sup>, a regra do *secondary meaning* não se aplica aos sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica do produto, ao abrigo do n.º 3 do art.º 209.º do CPI, mas já o é para marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo, sinais descritivos e sinais usuais, na aceção das als. a), c) e d) do n.º 1 do art.º 209.º do mesmo diploma legal. Mas, para que o instituto do *secondary meaning* possa ser aplicado deve ser feita prova da sua existência que, segundo LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>155</sup>, “[...] não pode ser indiferente, pelo menos, ao tempo e modo do uso, ao volume do negócio efetuado e à percepção do público consumidor”.

Pelo exposto, apesar dos diversos avanços que têm sido dados no sentido de “modernizar” o direito de marcas, estes, ainda assim, não têm sido suficientes para, no seio da União Europeia e no próprio contexto nacional, se possam abrir portas de um modo seguro, para o surgimento de sinais sensoriais, em especial de sinais gustativos, táteis e olfativos. De seguida analisar-se-ão, então, as dificuldades que as marcas olfativas têm vindo a enfrentar.

#### **4. As Marcas Olfativas em especial**

O olfato revela-se um sentido extraordinariamente importante e muitas vezes decisivo na tomada de decisões e na manutenção da segurança dos seres humanos: pense-se por exemplo, no recurso ao cheiro para distinguir os alimentos que estão aptos para consumo ou não consumíveis<sup>156</sup>, ou ainda o estado de alerta provocado pelo cheiro a gás, por mais suave que seja. É por possuírem tais características que os odores são há já muitos anos explorados pelas mais diversas áreas: da psicologia, passando pelas neurociências e pelo *marketing*, a curiosidade na forma como os aromas influenciam o ser humano é transversal.

Cientificamente, os odores são captados pelos recetores olfativos (neurónios), que projetam a informação para os bulbos olfatórios, localizados na parte frontal do cérebro<sup>157</sup>, sendo tal informação posteriormente enviada diretamente para ser processada para o sistema límbico<sup>158</sup>, e para as regiões cerebrais da amígdala e do hipotálamo, estas associadas à memória, às emoções e à motivação. Assim,

---

<sup>154</sup> Cfr. Capítulo II, subcapítulo 3, ponto b. da presente dissertação.

<sup>155</sup> GONÇALVES, Luis Couto, *Manual de Direito Industrial*, op. cit., p. 228.

<sup>156</sup> LINDSTROM Martin, *BrandSense: os segredos sensoriais que nos levam a comprar*, op. cit., p. 25.

<sup>157</sup> CARLSON, Heather; LEITÃO, Joana; DELPLANQUE, Sylvain [et. al.], «Sustained effects of pleasant and unpleasant smells on resting state brain activity» – *Cortex*, vol. 132 [em linha] (2020), [Consult. 31.08.2021]. disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/cortex/vol/132/suppl/C>, p. 387.

<sup>158</sup> WALSH, Colleen, «What the nose knows» – *The Harvard Gazette* [em linha] (2020), [Consult. 31.08.2021]. disponível em: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/how-scent-emotion-and-memory-are-intertwined-and-exploited/>.

diversos estudos têm provado que, quando em contacto com diferentes odores, os mesmos são associados pelo cérebro humano, que tende a reagir em função do odor em questão (por exemplo, se o mesmo for agradável ou desagradável).

A importância do olfato para efeitos de percepção e apreensão do meio envolvente é de tal ordem, que é inclusivamente possível provocar atividade cerebral apenas com a descrição verbal do odor. Isto acontece porque “[...] o primeiro contacto com um estímulo é guardado como memórias no nosso cérebro e, frequentemente, as experiências sensoriais também o são. Portanto, quando nos deparamos com um estímulo previamente encontrado, o nosso cérebro também recupera a resposta sensorial correspondente, como um meio de nos preparar para o estímulo”<sup>159160</sup>. No campo das emoções, outros estudos têm também tornado perceptível que as mesmas podem variar consoante o odor a que o indivíduo for sujeito: ao passo que a lavanda provoca uma sensação calmante e tranquilizadora, o limão é considerado um estimulante que favorece o desempenho de atividades e a concentração<sup>161</sup>.

Já escrevia PATRICK SÜSKIND<sup>162</sup> que “os odores têm um poder de persuasão mais forte do que as palavras, aparências, emoções ou vontade”.

Inevitavelmente, os agentes económicos aproveitam também estes efeitos e aplicam-nos em estratégias para a atração do consumidor e na indução do mesmo a determinados comportamentos de compra. Mas, se por um lado se afigura fácil a utilização de odores nas estratégias comerciais, por outro lado o panorama jurídico de proteção deste tipo de sinais distintivos não se mostra favorável, em alguns ordenamentos jurídicos, pelo menos até à atualidade.

De uma pesquisa realizada na base de dados TMview<sup>163</sup> resultou a inexistência de qualquer registo ativo (pedido de registo ou registo concedido) de marca olfativa no território da União Europeia<sup>164</sup>. Contudo, a eliminação do campo de pesquisa referente ao “estado da marca” permite perceber que foram apresentados dois pedidos de registo de marcas olfativas na Suécia, em 1998, por parte da

---

<sup>159</sup> ENDRASKE, Kristen D., «‘Smells’ Producing Brain Activity: What Your Nose Really Knows» – *Eukaryon*, vol. 2, article 6 [em linha] (2006), [Consult. 31.08.2021]. disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/48614132.pdf>, p. 8, ensina que “It seems that our initial encounters with a stimulus are stored as memories in our brain, and often times the corresponding sensory experiences are as well (Gottfried et al., 2004). Therefore, when we are presented with a previously encountered stimulus, our brain also retrieves the corresponding sensory responses as a means for preparing us for the stimulus”.

<sup>160</sup> Para um estudo mais detalhado sobre a forma como o cérebro humano faz a associação do nome do odor à percepção olfativa, *vd.* DJORDJEVIC, Jelena; LUNDSTROM, Johan N.; CLÉMENT, Francis [et. al.], «A rose by any other name: would it smell as sweet?» – *Journal of Neurophysiology*, vol. 99, issue 1 [em linha] (2008), [Consult. 31.08.2021]. disponível em: <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00896.2007>, pp. 386 a 393.

<sup>161</sup> KIECOLT-GLASER, Janice K.; GRAHAM, Jennifer E.; MALARKEY, William B. [et. al.], «Olfactory Influences on Mood and Autonomic, Endocrine, and Immune Function» – *Psychoneuroendocrinology*, vol. 33, issue 3 [em linha] (2008), [Consult. 31.08.2021]. disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2278291/>.

<sup>162</sup> SÜSKIND, Patrick, *Perfume: The Story of a Murderer*, Penguin Books, 2010, p. 86 “Odours have a power of persuasion stronger than that of words appearances, emotions or will.”.

<sup>163</sup> A base de dados TMview constitui uma ferramenta de pesquisa sobre pedidos de marcas e marcas registadas, contendo informação dos institutos nacionais de propriedade industrial da União Europeia, bem como do IPIUE e de vários institutos fora do território da União Europeia e encontra-se disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>.

<sup>164</sup> Neste sentido, foram preenchidos como dados de pesquisa avançada o campo referente aos “territórios”, sendo selecionado “União Europeia”, ao “estado da marca”, sendo selecionado “ativo”, e ao “tipo de marca”, sendo selecionado “olfativo” – *cfr.* <https://tinyurl.com/9kskjc9v>.

*Lancôme Parfums et Beauté & Cie* tendo, porém, ambos os pedidos sido recusados por aquele Instituto<sup>165</sup>. Noutros territórios, designadamente naqueles onde o registo de marcas olfativas se encontra expressamente previsto, o quadro afigura-se diferente, existindo uma maior apresentação de pedidos deste tipo de marca e, também, mais registos concedidos.

Conclui-se, portanto, que as marcas olfativas podem, efetivamente, marcar a diferença na imagem de uma entidade num mercado com cada vez mais oferta e contribuir significativamente para a demarcação e para o sucesso da mesma junto dos consumidores; todavia, as extensas dificuldades que estas marcas apresentam em termos de concretização jurídica, nomeadamente por impossibilidade de preenchimento dos pressupostos inerentes ao sistema de registo, origina a impossibilidade de os agentes económicos protegerem a utilização dos odores por via do mesmo, ainda que seja possível associar o odor à respetiva entidade e ao produto.

Para se compreender melhor o impacto que as marcas olfativas têm no mercado mostra-se essencial fazer a análise das mesmas na dimensão económica e na dimensão jurídica.

#### **a.** Dimensão económica

A dimensão económica das marcas olfativas está essencialmente ligada à forma como os odores influenciam o consumidor e os efeitos/consequências provocados por essa influência.

Desta feita, os agentes económicos, cientes desta possibilidade, munem-se de estratégias que empregam através do *marketing* sensorial, definido como sendo “o processo de serviço de uma empresa que aposta em estratégias sensoriais e estímulos com o objetivo de criar uma experiência de marca multissensorial, em apoiar a criação da identidade do indivíduo com recurso à mente e aos cinco sentidos para gerar valor do consumidor, experiências do consumidor, e a marca como imagem”<sup>166</sup>. Para além disso, é ainda de destacar o reduzido valor em termos de preparação, inserção e proliferação no espaço de um ou mais odores, que é também um ponto a favor desta estratégia, muito mais quando comparado com técnicas de *marketing* mais opulentas ou exuberantes.

O ser humano pode ter contacto com os diversos odores, essencialmente por duas vias: propositadamente ou acidentalmente: a primeira das situações ocorrerá quando o indivíduo,

---

<sup>165</sup> Os pedidos de registo foram apresentados no PRV (Swedish Patent and Registration Office), o Instituto de Propriedade Industrial Sueco, tendo-lhe sido apostos os números de pedido 1998/00821 e 1998/00822, o primeiro para produtos de perfumaria e o segundo para sais para banhos de espuma – cfr. <https://tinyurl.com/59ba7amx>.

<sup>166</sup> SPENCE, Charles; PUCCINELLI, Nancy; GREWAL, Dhruv [et. al.] *apud* HULTÉN, Bertil, «Branding by the five senses: A sensory branding framework» – *Journal of Brand Strategy*, vol. 6, n.º 3 [em linha] (2017), [Consult. 01.09.2021]. disponível em: <https://hstalks.com/article/2537/branding-by-the-five-senses-a-sensory-branding-fra/>, p. 2, “a firm’s service process that focuses on sensory strategies and stimuli with the goal of creating a multi-sensory brand-experience, in supporting the individual’s identity creation through the mind and the five senses to generate consumer value, consumer experiences, and the brand as an image”.

conscientemente, se sujeita a inalar determinado odor ou acionar qualquer mecanismo que prolifere certo odor; a segunda ocorrerá quando o contacto com o odor é feito de forma inconsciente e não deliberada, seja no decorrer da sua vida quotidiana, seja porque o contacto se deveu a um fator externo ou causas que lhe sejam alheias – por exemplo, uma técnica de *marketing*. Posto isto, em termos de exploração da dimensão económica das marcas olfativas exige-se, em primeiro lugar, que se faça uma análise das formas como os consumidores são influenciados por estas, sendo certo que, os odores podem atuar sobre os consumidores a diversos níveis: no estabelecimento e determinação de estados de espírito, na associação a memórias e na formação de juízos sobre produtos e sobre os espaços físicos onde estes são vendidos<sup>167</sup>, em função da perceção que é feita do estímulo, como já referido.

Seguindo o entendimento de RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>168</sup>, “[...] face aos poderes e efeitos que resultam da perceção e memorização dos aromas, o operador económico pode usá-los para atrair o consumidor (1), para criar conforto no seu espaço comercial (2) ou para criar a sua marca olfactiva (3);”.

O primeiro dos critérios apontados pelo autor, está relacionado com a criação de uma ligação emocional entre o consumidor e a marca; esta ligação demonstra-se deveras importante para que o consumidor sinta curiosidade em experimentar os produtos e contratar serviços, bem como em repetir a experiência. Um estudo levado a cabo em 2003<sup>169</sup> para aferir a influência dos odores no consumidor provou que a presença de odores num ambiente de compra contribui significativamente para o aumento da perceção da atmosfera do local de compra e da qualidade do produto, o que consequentemente aumenta o agrado e o prazer dos consumidores, influenciando a forma como os mesmos gastam.

O critério referente ao conforto do espaço, que está também ele ligado ao primeiro critério baseia-se na criação de uma atmosfera que, em virtude do escopo do local, suscite reações nos indivíduos: sim, nos indivíduos em geral e não apenas nos consumidores. De facto, a estratégia não é apenas adotada por agentes económicos nas suas lojas, para atrair os consumidores e levá-los a comprar os seus produtos ou a contratar os seus serviços. Na sua obra, RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>170</sup> aponta a disseminação de odores como estratégia das empresas para o aumento da atenção de trabalhadores sujeitos a tarefas

---

<sup>167</sup> BONE, Paula Fitzgerald; JANTRANIA, Swati, «Olfaction as a cue for product quality» – *Marketing Letters*, vol. 3, n.º 3 [em linha] (1992), [Consult. 02.09.2021]. disponível em: <https://www.jstor.org/stable/40216265>, p. 289.

<sup>168</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, op. cit., p. 68 e ss.

<sup>169</sup> CHEBAT, Jean-Charles; MICHON, Richard, «Impact of ambient odors on mall shoppers' emotions, cognition, and spending: A test of competitive causal theories» – *Journal of Business Research*, vol. 56, issue 7, [em linha] (2003), [Consult. 03.09.2021]. disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296301002478>, p. 529 e ss. O estudo foi realizado através da comparação de dois modelos pré-existentis: o modelo emoção-cognição, segundo o qual os odores presentes no ambiente geram prazer e vontade de compra e, em virtude de tal, influencia comportamento de compra/afastamento; e a teoria cognitiva das emoções, segundo a qual os odores presentes no ambiente influenciam a perceção do local e da qualidade do produto, o que consequentemente origina prazer e vontade de compra e, em virtude de tal, influencia comportamento de compra/afastamento, concluindo-se pela verificação deste último modelo.

<sup>170</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, op. cit., p. 69. O autor, baseando-se na obra de Daucé, faz referência às investigações da Shiseido relativas à utilização de fragrâncias de madeira e flores e no seu contributo para a atenção dos trabalhadores que desempenham tarefas repetitivas, destacando ainda a utilização do aroma de laranja e lavanda para a diminuição do stress e aumento de produtividade.

repetitivas e o aumento da produtividade através de estímulo olfativo. Por sua vez, no que toca aos consumidores, a estratégia prende-se em grande medida com a atração dos mesmos, explicada supra.

Relativamente ao terceiro critério enunciado pelo autor – a criação de uma marca olfativa – importa em primeiro lugar referir que se prefere a expressão “criação de uma identidade”, porquanto o conceito “criação de uma marca” pode confundir-se com os pressupostos jurídicos e normativos legais da concessão da marca, considerando-se que tal ponto de vista jurídico não deve ser trazido ou imiscuir-se na dimensão económica da mesma.

Continuando, o terceiro critério está ligado à referida criação de uma identidade que permita a associação do odor a determinado agente económico ou marca, mediante a sua proliferação e passível de ser percebido e apreendido pelo consumidor. E a maior problemática poderá, efetivamente, surgir aqui. Para alguns estudiosos, tem-se revelado complexo aferir se os consumidores conseguem ou não estabelecer uma relação entre o aroma e a marca e, para além disso, é dúbia a existência de consenso sobre odores específicos<sup>171</sup>. A verificar-se tal, será impossível a criação de uma identidade na medida em que inexistente uma apreensão geral do odor e a sua posterior associação.

Importa, sobretudo, destacar que a conjugação de todos os critérios interessa aos agentes económicos, uma vez que os mesmos influenciam o consumidor na procura de algo para além das características básicas do produto, deixando de se cingir às qualidades objetivas do produto em si e levando-o antes a desejar criar uma experiência única<sup>172</sup>.

Assim, a título de exemplo, destaca-se, entre todas, a estratégia adotada pela marca Nike, que dissemina nas suas lojas físicas um aroma floral que dirige o consumidor a uma secção específica de modelos (tendencialmente mais caros)<sup>173</sup>. Juntamente com a difusão do aroma descrito, a Nike aposta no despertar de outros sentidos, como a visão, adotando um estilo de loja com cores neutras nas paredes e decoração e luzes suaves.

Todavia, “os problemas a resolver não são somente técnicos, no sentido de descoberta de formas de composição e difusão de aromas, nem somente práticos, no sentido de se definirem aromas uniformemente agradáveis, nem somente financeiros, apesar dos elevados custos dos procedimentos

---

<sup>171</sup> SAMTANI, Anil; CHIAM PUI HOON, Faye; LIM JIE REN Julian [et. al.], «Smell Marks - A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non-Traditional Trade Marks» – *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 40, n.º 6, (2009), Verlag C.H. Beck, p. 700.

<sup>172</sup> Neste sentido, VEGA-GÓMEZ, Francisco; MIRANDA-GONZALEZ, Francisco J.; PÉREZ MAYO, Jesús [et. al.], «The Scent of Art. Perception, Evaluation, and Behaviour in a Museum in Response to Olfactory Marketing» – *Sustainability*, vol. 12, issue 4 [em linha] (2020), [Consult. 03.09.2021]. disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1384>, p. 2.

<sup>173</sup> GOLDKUHL, Lena; STYVÉN, Maria, «Sensing the scent of service success» – *European Journal of Marketing*, vol. 41, n.º 11/12 [em linha] (2007), [Consult. 01.09.2021]. disponível em: <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0309-0566/vol/41/iss/11/12>, p. 1302.

odoríferos, mas acima de tudo jurídicos dada a ambiguidade da legislação quanto à protecção de marcas olfactivas<sup>174</sup>. Importa, por isso, proceder à exploração da dimensão jurídica das marcas olfativas.

## **b.** Dimensão jurídica

Conforme já vem sendo abordado na presente dissertação, a dimensão jurídica das marcas olfativas configura um problema em alguns ordenamentos jurídicos que, por imposições legais ou pela própria configuração do sistema de registo, torna muito complicada e, até mesmo, quase impossível a concessão dos pedidos de registo deste tipo de marcas. O território da União Europeia e o território nacional são dois desses exemplos.

Partindo do atual conceito de marca, existem dois requisitos que os sinais têm, impreterivelmente, de preencher para que possam considerar-se marcas: a determinabilidade e a capacidade distintiva<sup>175</sup>.

No que diz respeito à determinabilidade, os sinais olfativos encontram-se no núcleo de sinais não tradicionais que enfrentam, ainda, dificuldades no seu cumprimento; as marcas olfativas devem ser representadas de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva e com recurso a tecnologia geralmente disponível. Estes critérios, como já se deixou claro, foram consignados com o objetivo de respeitar aos princípios da segurança e certezas jurídicas e, bem assim, pela imperiosa necessidade de permitir às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da protecção conferida ao seu titular<sup>176</sup>.

“Repescando” o anterior regime, em que a representação das marcas teria de ser feita através de meios gráficos, LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>177</sup> apontava uma técnica científica – a cromatografia – que permite “[...] separar e analisar os voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação, qualitativa e quantitativa, sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico (o *cromatograma*) que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais”. Esta técnica seria, posteriormente completada com outras técnicas<sup>178</sup>, para que se decifrassem as estruturas dos compostos; isto permite, de facto, representar aromas com recurso ao elenco dos compostos existentes e das suas quantidades.

---

<sup>174</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, *op. cit.*, p. 72.

<sup>175</sup> Cfr. a abordagem do Capítulo II, subcapítulos 1. e 2. da presente dissertação.

<sup>176</sup> Neste sentido, cfr. al. b) do art.º 3.º da DM.

<sup>177</sup> GONÇALVES, Luís Couto [et. al.], «Objecto. Sinais Protegíveis. Modalidades», *op. cit.*, p. 289.

<sup>178</sup> *Idem, ibidem*, p. 289. A título de exemplo, o autor refere a espectrometria de massas.

Acontece que, a supressão do requisito da representação gráfica não veio facilitar a aplicação da técnica da cromatografia para efeitos de representação de marcas olfativas. A técnica “esbarra” quer nos problemas antigos – ou seja, na clareza (ou eventual falta dela) para o público na determinação do direito – quer num problema que, não sendo novo, se tornou mais evidente em virtude da redação normativa – no recurso à tecnologia geralmente disponível. E isto sucede porque a técnica é utilizada com recurso a instrumentos e materiais específicos, que se encontram maioritariamente em laboratórios, não estando, deste modo, facilmente acessíveis. Importa, ainda, frisar que a técnica da cromatografia implica conhecimento técnico e científico para a sua realização e para que se obtenham resultados fiáveis.

Porém, a representação de um sinal olfativo não tem, necessariamente, de passar pelo escrutínio científico e pela análise concreta dos seus compostos, apesar de se conceber que futuramente se criem laços entre a vertente legal dos sinais não tradicionais e a área da química.

Neste campo, existem ainda outros métodos passíveis de se mostrarem suficientes para representar os sinais olfativos, em cumprimento com os critérios *Sieckmann*, sendo, todavia, necessário fazer uma ponderação caso a caso dessa representação. A título de exemplo, porque serão explorados adiante, apontam-se a descrição verbal do odor; a imagem representativa do odor; a amostra do odor (ainda que não ser unicamente apresentada para efeitos de representação em virtude do art.º 3 (9) do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018); e o “nariz eletrónico”, um dispositivo criado para detetar odores e sabores<sup>179</sup>.

Por seu turno, a capacidade distintiva das marcas olfativas deve ser aferida em duas vertentes: em relação ao produto ou serviço a marcar e em relação à perceção do público pertinente<sup>180</sup>.

Relativamente aos produtos que pretende marcar, o sinal olfativo tem de ser arbitrário. Isto significa que não poderá ser descritivo ou genérico<sup>181</sup>, “[...] por exemplo, uma essência de menta não pode ser registada como marca para distinguir doces de menta, nem uma essência de cacau para marcar o preparado de pudins de chocolate [...]”<sup>182</sup>. Todavia, aproveitando o exemplo do odor de menta, já parece possível empregar o mesmo em lápis ou canetas, sem que se viole a característica da arbitrariedade ínsita na capacidade distintiva.

---

<sup>179</sup> KAUSER, J.S. e WHITE, J. «Electronic Nose» – *Encyclopedia of Neuroscience*, Elsevier, 2009, p. 871.

<sup>180</sup> Na definição dada pelo TJ em inúmeros acórdãos, conforme já se explanou, como sendo o consumidor médio, informado, atento e avisado.

<sup>181</sup> Como se mencionou supra, o sinal genérico é o que reproduz o nome ou género do produto, e o sinal descritivo é o que se encontra ligado à expressão das características do produto.

<sup>182</sup> MANSANI, Luigi, «Marchi olfattivi» – *Rivista di Diritto Industriale* (diretta da Giuseppe Sena; Vincenzo Franceschelli), Anno XLV, n.º 6 (1996) Giuffrè Editore, p. 269. Para o autor, “[...] ad esempio, un'essenza di menta non potrà essere registrata come marchio per contraddistinguere caramelle di menta, né un'essenza di cacao per contrassegnare preparati per budini al cioccolato [...]”.

Se a problemática não se coloca de forma tão patente relativamente aos produtos neutros – ou seja, àqueles que não têm/emitem qualquer odor – o mesmo não se poderá dizer dos produtos que, de facto, possuem determinado odor como característica intrínseca. Poderá um sinal olfativo marcar um produto que, por si, já emana qualquer odor, sem se tornar descritivo ou potencialmente enganoso? Quanto a esta questão, seguindo o entendimento de MARIE DUBARRY<sup>183</sup>, considera-se ser possível a existência de marcas olfativas para assinalarem produtos que já possuem odor, “[...] desde que não descrevam o mesmo e assinalem simplesmente o produto pela sua distintividade”, ainda que se compreenda, nesta sede, poder ser muito difícil alcançar esse objetivo na prática.

No que respeita à perceção do público pertinente, SERGIO BALANÁ<sup>184</sup> defende que “[...] para que um aroma funcione como marca, não basta que seja provável que o mesmo seja familiar ao consumidor, sendo ainda necessário que: a) a pessoa em questão possa associar o aroma ao produto em concreto, e b) utilize essa associação para identificar o produto no ponto de venda”. RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>185</sup>, pondera outras circunstâncias e vai ainda mais longe na discussão: para deter capacidade distintiva, o odor tem de ser percebido pelo consumidor antes da aquisição do produto ou do serviço ou, ao invés, apenas com a aquisição? E, sendo-o apenas com a aquisição, deverá ser percebido no local de compra ou apenas posteriormente?

São muitas as questões que se colocam relativamente ao momento de apreensão do odor para efeitos do preenchimento da capacidade distintiva. Para lhes dar resposta, propõe-se a separação dos produtos de acordo com a tese defendida por BETTINA ELIAS<sup>186</sup>, que divide as marcas olfativas em três categorias distintas: marcas olfativas primárias, sendo respeitantes aos produtos que o consumidor adquire sobretudo em função do odor, como é o caso dos perfumes; marcas olfativas secundárias, reportando-se esta categoria às marcas apostas em produtos que têm uma finalidade não aromática, sendo consequentemente procurados pela sua funcionalidade, mas cujo aroma faz parte integrante do mesmo, como por exemplo, sabonetes; e, por último, as marcas olfativas terciárias, que dizem respeito a marcas apostas em produtos que carecem de odor ou produtos que emanam um odor específico,

---

<sup>183</sup> DUBARRY, Marie, *apud* Cruz, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva, op. cit.*, p. 85.

<sup>184</sup> BALANÁ, Sergio, «El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado» – *ADI*, Tomo XXVI, (2005-2006), Marcial Pons, p. 35. O autor defende que “[...] para que un aroma funcione como marca, no basta con que sea probable que al consumidor le resulte familiar; hará falta además que: a) la persona de que se trate pueda asociar el aroma a un producto concreto, y b) se sirva efectivamente de esa asociación para identificar el producto en el punto de venta”.

<sup>185</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva, op. cit.*, pp. 81 e ss. Na sua explicação, o autor confronta a tese de Llobregat e Bettina Elias, por um lado, ambos considerando que a marca olfativa será desprovida de capacidade distintiva se o consumidor adquirir o produto ou serviço sem conhecer o odor, pelo que, o mesmo tem de ter acesso ao odor antes da aquisição; e Sandro e Rizo, por outro lado, já que estes consideram que “[...] o detalhe do aroma só se realça depois da avaliação de outras características [...]”.

<sup>186</sup> ELIAS, Bettina, *apud* HAMMERSLEY, Faye M., «The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks» – *Marquette Intellectual Property Law Review*, 105, Vol. 2, Issue 1 [em linha] (1998), [Consult. 20.09.2021]. disponível em: <https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol2/iss1/4/>, pp. 124 e 125.



associando o consumidor aquele produto àquele odor, como o caso das bolas de ténis com odor a relva acabada de cortar<sup>187</sup>, cujo processo, termos e contornos, serão expostos mais adiante.

Ora, se as duas primeiras categorias de marcas olfativas não levantam muitos problemas no que toca ao contacto do consumidor com o produto, quer porque estão mais facilmente acessíveis quer porque o estado da arte das técnicas de publicitação assim tem vindo a desenvolver, o mesmo não sucede com a terceira categoria.

Numa tese mais conservadora da capacidade distintiva, afigura-se que a questão poderá ser ultrapassada, através da publicitação dos produtos fomentando, assim, o contacto entre a marca olfativa, o produto respetivo e o consumidor no momento anterior ao da aquisição<sup>188</sup>. Todavia, uma tese menos restritiva poderá permitir que – pelo menos no caso das marcas olfativas terciárias – o consumidor tenha apenas contacto com o odor distintivo específico após a aquisição do produto, apesar de, no momento da compra, ser levado a adquirir o mesmo por saber da sua capacidade odorífera: será por exemplo o caso em que o consumidor não teve contacto com o lápis com odor a menta, nem com o específico odor a menta aposto no produto, mas adquire o produto porque sabe que aquele lápis, daquele determinado agente económico tem odor a menta.

Ainda assim, independentemente do momento de contacto do consumidor com o produto, é possível um sinal olfativo deter capacidade distintiva<sup>189</sup>.

Ademais, cumpre também referir a possibilidade de aquisição de capacidade distintiva através do instituto do *secondary meaning*. Nesta sequência, LLOBREGAT HURTADO<sup>190</sup> sugere que o produto seja primeiramente promovido através de sinais tradicionais e só após a aquisição do *secondary meaning*, seja promovido o registo como marca olfativa, o que faz com o intuito de poupar economicamente o agente, por um lado, e por outro, precaver a utilização de um sinal sem se encontrar protegido pelos direitos conferidos pelo registo.

Considera-se, todavia, que a proposta supra anunciada não se enquadra no contexto atual do direito de marcas. Isto porque, aferir se determinada marca adquiriu, efetivamente, o *secondary meaning* implica que se faça um estudo intensivo do desempenho da mesma no mercado e da perceção do

---

<sup>187</sup> Na sequência do pedido de registo n.º 428870 para uma marca olfativa para bolas de ténis com o odor de relva acabada de cortar. Foi inicialmente recusado o registo pelo IHMI, tendo posteriormente sido o mesmo concedido pela 2.ª Câmara de Recurso, por decisão de 11.02.1999, no proc. R 156/1998-2.

<sup>188</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfativa*, op. cit., p. 86.

<sup>189</sup> Em sentido contrário, MARCO ARCALÁ, Luis Alberto, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, n.º 32, Tirant lo Blanch, 2001, p. 132. Para o autor, a falta de capacidade distintiva poderia constituir, à luz do regime em vigor na época, uma causa de recusa de registo de marca, por considerar a dificuldade na perceção de aromas e na sua associação a determinado produto ou serviço.

<sup>190</sup> LLOBREGAT HURTADO, Maria Luisa, *apud* CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfativa*, op. cit., p. 87.

consumidor<sup>191</sup> o que, certamente, envolve custos para o agente económico<sup>192</sup>. Não lhe será, assim e em princípio tão vantajoso aguardar pela (incerta) aquisição do *secondary meaning* para proceder ao pedido de registo da marca olfativa, sendo preferível a aposta pelo “caminho tradicional” de pedido de registo de marcas.

Defende-se, em jeito de conclusão, que as marcas olfativas podem, de facto, ter carácter distintivo ou, não o tendo *ab initio*, adquirir o mesmo através do *secondary meaning*, desde que respeitadas os pressupostos legais e materiais que permitem a sua apreciação, designadamente não se aplicar a sinais constituídos exclusivamente pelo odor do produto e seja assegurada a relevância da marca aferida pelo impacto que a mesma tem no mercado.

## 5. A Marca Olfativa nas Vertentes Internacional, Europeia e Nacional

Em 1988 foi apresentado nos Estados Unidos da América um pedido de registo de uma marca olfativa que consistia na “fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias”<sup>193</sup>, para linhas de costura e fios de bordado, por parte de *Celia Clarke* que detinha um negócio de fabrico e distribuição daqueles produtos, denominado *Clarke’s OSEWEZ*.

O seu pedido foi inicialmente rejeitado pelo *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), o Instituto dos Estados Unidos da América, com fundamento na falta de distintividade da marca, funcionalidade do odor e falta de aptidão do mesmo para indicar a origem dos produtos<sup>194</sup>, tendo a requerente recorrido para o *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) que se pronunciou a 19 de setembro de 1990, decidindo a seu favor, concedendo-lhe o registo da marca olfativa, que veio a acontecer em 26 de março de 1991<sup>195</sup>.

Estava, então, registada a primeira marca olfativa, facto que abriu portas aos demais agentes económicos para apostarem em marcas olfativas, ainda que não se tenha verificado um aumento significativo de pedidos deste tipo de marca, como se verá de seguida.

### a. A Marca Olfativa na vertente internacional

---

<sup>191</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial*, op. cit., p. 228.

<sup>192</sup> Para além disso, no caso do direito de marcas nacional, o agente económico poderá lançar mão do instituto da marca livre, previsto no art.º 213.º do CPI e que, apesar de não dever ser usado como regra e, muito menos, como contorno ao registo, funciona como escudo para apropriações indevidas.

<sup>193</sup> Marca n.º 1639128.

<sup>194</sup> HAMMERSLEY, Faye M., «The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks», op. cit., p. 126.

<sup>195</sup> Para mais desenvolvimentos sobre a decisão do TTAB, *vd.* FOURNIER, Eric Gippini, «Las marcas olfativas en los Estados Unidos» – *ADI*, Tomo XIV, (1991-92), Marcial Pons, pp. 156 e ss e, ainda, CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfativa*, op. cit., pp. 96 e ss.

A previsão do art.º 2.º do Tratado de Singapura, que permitiu a sua aplicação a qualquer sinal passível de constituir uma marca de acordo com a lei nacional dos Estados assinantes veio de forma indireta contribuir, em diversos ordenamentos jurídicos para o alargamento do rol de sinais admissíveis como marca, pela crescente necessidade de interessar e captar a atenção dos consumidores, e para estabelecer relações comerciais economicamente vantajosas para os Estados, através dessas inovações.

Como se viu, o “berço” do registo das marcas olfativas foram os Estados Unidos da América, auxiliados pela decisão do TTAB que concedeu o registo de “fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias”, para linhas de costura e fios de bordado, apesar de a mesma ter sido cancelada por falta de uso.

Com tal decisão definiu-se a certeza da possibilidade de registo de marcas olfativas, mas a sua solidificação não convenceu uma grande parte da doutrina, como o caso de ERIC FOURNIER<sup>196</sup>, que defendia que a decisão do TTAB “[...] surge num contexto fáctico muito peculiar, em que o uso da fragrância aplicada ao produto em questão era novidade e provavelmente [a decisão em causa] não se generalizará”.

Ainda assim, conforme dispõe a secção 1202.13 do Manual de Marcas e Procedimentos de Exame (TMEP)<sup>197</sup>, “o odor de um produto pode ser registável se for usado de um modo não funcional [...] odores que têm um propósito utilitário, como odor de perfume ou ambientador são funcionais e não registáveis”. Ademais, a submissão de um pedido de registo de uma marca olfativa pressupõe uma série de elementos que sejam apresentados como prova de que o odor não é funcional ao produto e tem capacidade distintiva<sup>198</sup>. Ou seja, provando-se a não funcionalidade do odor e o seu carácter distintivo, e sem prejuízo dos restantes mecanismos ao dispor dos interessados, como o caso da oposição, nada obstará a que seja concedido o registo de uma marca olfativa nos Estados Unidos da América.

Atualmente encontram-se registadas outras marcas olfativas no território dos Estados Unidos da América, mas este não é o único território que admite expressamente o registo deste tipo de marcas.

Ora, tanto a Austrália como o Canadá, já mencionados anteriormente, por permitirem o registo como marca de sinais sensoriais nas suas legislações, preveem expressamente a possibilidade de um odor constituir um sinal. Em termos de apresentação, instrução e análise do pedido, a secção 7 do

---

<sup>196</sup> FOURNIER, Eric Gippini, «Las marcas olfativas en los Estados Unidos», *op. cit.*, p. 164, “[...] la resolución Clarke se enmarca dentro de un contexto fáctico muy peculiar, en el que el uso de una fragancia aplicada al producto en cuestión era absolutamente novedoso y probablemente no haya de generalizarse”.

<sup>197</sup> USPTO, «Trademark Manual of Examining Procedure» [em linha], 2021. [Consult. 15.09.2021]. Disponível em: <https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html>, “the scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner [...]. Scents that serve a utilitarian purpose, such as the scent of perfume or an air freshener, are functional and not registrable.”

<sup>198</sup> Importa, para este efeito, ter em consideração que os Estados Unidos da América dispõem de dois tipos de registo: o *Principal Register*, aplicado nos casos em que as marcas são distintivas *ab initio*, ou que se tornaram distintivas pelo uso ou conhecimento e o *Supplemental Register*, utilizado quando as marcas não preenchem os pressupostos do anterior mas que detêm alguma capacidade distintiva, ainda que fraca, para os produtos que marcam. Esta prova cabal de cumprimento da capacidade distintiva, será mais necessária no primeiro tipo de registo.

Manual de Marcas de Práticas e Procedimento<sup>199</sup> disponibilizado pelo Instituto australiano dispõe que “o pedido deve incluir uma representação gráfica da marca olfativa. Este pode ser feito através de uma descrição verbal [...]. A representação gráfica deve ser feita de forma a que qualquer pessoa identifique a marca [...]. Uma amostra do odor não é necessária no momento do pedido, mas pode ser solicitada durante o procedimento de exame. O requerente deve incluir uma descrição clara e precisa do odor que será objeto do pedido. A descrição deve incluir em que consiste o odor, e como é usado relativamente aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo”.

Para além disso, o ordenamento jurídico australiano não permite que sejam registados os odores que advêm do próprio produto ou seja que constituam uma característica deste, os odores que tenham carácter funcional e odores que estejam inseridos no uso corrente do mercado. Denota-se aqui, a opção pela não permissão de registo de odores que estão integrados nos usos do comércio<sup>200</sup>

Por sua vez, no Canadá, a marca olfativa deve ser indicada como tal no pedido de registo, e definida de forma clara, incluindo de modo claro e conciso uma descrição do odor, de acordo com o parágrafo 30 (2) (c) do *Trademarks Act*.

Sucedem que, outros países que anteriormente não aceitavam os odores como sinais capazes de constituir uma marca acabaram mais recentemente por introduzir tal previsão nas suas legislações. Tal é o caso do México, que em 2018 alterou a *Ley de la Propiedad Industrial*<sup>201</sup> na altura em vigor<sup>202</sup>, introduzindo o ponto VI ao art.º 89.º daquela, passando, desta forma, a prever expressamente os odores como sinal capaz de constituir uma marca, disposição essa que se manteve com a reforma legislativa introduzida pela *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*<sup>203</sup>, que entrou em vigor em 05 de novembro de 2020<sup>204</sup>.

Esta previsão foi de tal forma eficaz, que o primeiro pedido de registo de uma marca olfativa, foi apresentado pela sociedade *Hasbro Inc.* em 10 de agosto de 2018, tendo o mesmo sido concedido a 05

---

<sup>199</sup> IP Australia, «Trade Marks Manual of Practice and Procedure» [em linha], 2020. [Consult. 15.09.2021]. Disponível em: <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7.-scent-trade-marks>, “the application must include a graphical representation of the scent mark. This could be by way of a verbal description of the scent [...] The graphical representation must be in a form that conveys information to the ordinary person allowing them to identify the trade mark [...] An actual sample of the scent is not required at filing but may be needed during the course of examination. The applicant must include a precise and accurate description of the scent that will be entered as an endorsement of the application. The description must include both what the scent is, and how it is to be used in respect of the goods or services claimed”.

<sup>200</sup> Como o caso do aroma a limão utilizado em produtos de limpeza ou desinfetante, fazendo-se ainda a comparação, em jeito de curiosidade deste sistema com aquele utilizado para os sinais usuais.

<sup>201</sup> Texto disponível para consulta em: [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018).

<sup>202</sup> A redação anterior previa no art.º 89.º ponto I. que podiam constituir marca as denominações ou figuras visíveis, deixando expressamente excluídos os sinais sensoriais.

<sup>203</sup> Texto disponível para consulta em: <https://wipo.int/wipolex/es/text/577612>.

<sup>204</sup> À exceção de alguns artigos, que entram em vigor a partir de 05 de novembro de 2021.

de fevereiro de 2019 para a marca n.º 2088148. O pedido de registo continha a descrição de “a marca olfativa e não visual, Play-Doh, consiste em plasticina com odor”<sup>205</sup>.

Juntamente com a descrição, o pedido fora instruído com uma imagem que descrevia o odor, podendo da mesma ler-se: “um aroma inconfundível formado por uma combinação doce e musgosa de uma fragrância com notas de baunilha, com pequenos toques de cereja e o cheiro natural de uma massa salgada à base de trigo”<sup>206</sup>.

Ademais, a sociedade *Hasbro Inc.* apresentou também um pedido de registo para a referida marca nos Estados Unidos da América, em 14 de fevereiro de 2017, tendo o USPTO proferido inicialmente uma decisão de recusa provisória, notificando a requerente para apresentar as suas provas e os seus argumentos sobre a suscetibilidade de o sinal ser considerado marca, o que esta fez<sup>207</sup>, acabando por lhe ser dada razão e a marca ter sido registada a 15 de maio do ano seguinte.

Por outro lado, existem alguns ordenamentos jurídicos que excluem expressamente o registo de sinais sensoriais, como é o caso do Brasil. A Lei da Propriedade Industrial do Brasil<sup>208</sup> prevê no seu art.º 122.º que “são suscetíveis de registo como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. No entanto, várias discussões doutrinárias têm vindo a dar força à possibilidade de se inserirem sons e odores como sinais suscetíveis de registo, ou, pelo menos, apelado à criação de um sistema de proteção dos mesmos.

Posto isto, o panorama internacional tem-se mostrado positivo e otimista em relação à aceitação dos sinais sensoriais, evoluindo gradualmente na adoção dos mesmos, de forma expressa, nas suas legislações nacionais; tal poderá dever-se quer ao desenvolvimento das práticas comerciais e incremento de tecnologia, como à necessidade de estreitar relações comerciais com Estados que tenham previsões menos conservadoras em matéria de direitos industriais e, também, à necessidade de homogeneização desta matéria para efeitos de inclusão em tratados e acordos internacionais. Dir-se-á, assim, que internacionalmente o futuro das marcas olfativas se revela favorável.

---

<sup>205</sup> Cfr. <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, “la marca olfativa, no visual Play-Doh consiste en una pasta de modelar de juguete con olor”.

<sup>206</sup> Cfr. <http://acervomarcas.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.cgi>, “un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa, de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”.

<sup>207</sup> Considera-se importante esclarecer, ainda que sumariamente, os passos que foram dados para que a marca fosse registada nos Estados Unidos da América. Assim, após a apresentação do pedido de registo da marca, a 26 de maio de 2017 o USPTO considerou que o odor seria uma característica não distintiva do produto, bem como não havia prova suficiente de que o mesmo havia adquirido caráter distintivo.

A requerente apresentou resposta a 27 de novembro de 2017 e instruiu a mesma com provas que corroboravam a argumentação. Posto isto, referiu que a marca devia ser concedida porquanto era usada no comércio desde os anos 50 e havia adquirido caráter distintivo, não sendo o odor uma característica funcional do produto. O desenvolvimento do procedimento de registo encontra-se na secção “documentos” do historial da marca que pode ser consultado em: [https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=87335817&caseType=SERIAL\\_NO&searchType=statusSearch](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=87335817&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch).

<sup>208</sup> Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, na redação atual, encontra-se disponível para consulta em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm).

## **b. A Marca Olfativa na vertente da União Europeia**

O percurso das marcas olfativas no seio da União Europeia foi estranho, podendo numa análise mais crítica dizer-se mesmo que foi invertido.

Em 11 de dezembro de 1996, a sociedade *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing* apresentou no IHMI um pedido de registo do “odor a relva acabada de cortar” aplicado a bolas de ténis. A requerente apresentou como representação gráfica a narração do odor, acrescentando na descrição que a marca consistia “[...] no odor de relva acabada de cortar aplicada ao produto”<sup>209</sup>.

Sucedde que, na fase de exame, o Instituto considerou que a descrição do sinal apresentada não era suficiente para o cumprimento do requisito da representação gráfica, pugnando pela sua recusa. Em observações, a requerente alegou, sumariamente que as marcas olfativas não estão excluídas de proteção, em virtude da legislação aplicável, devendo ser representadas graficamente de modo a que terceiros consigam ter a certeza do escopo da marca, consultando a publicação. Fez ainda uma comparação com algumas marcas registadas de modo semelhante, à data, noutros territórios, e terminou requerendo a revisão da decisão e o registo da marca em questão porquanto no seu entender, a marca estaria definida de modo claro.

Todavia, os argumentos apresentados pela requerente não foram acolhidos, tendo o IHMI recusado o registo de marca, por decisão de 24 de agosto de 1998. Desta decisão interpôs a requerente recurso, tendo o processo sido atribuído à 2.ª Câmara de Recurso do IHMI.

Por decisão de 11 de fevereiro de 1999, a 2.ª Câmara de Recurso do IHMI considerou que “para examinar o recurso é primeiramente necessário explorar o propósito do requisito da representação gráfica [...]”<sup>210</sup>. E continuou, referindo que “ao contrário das marcas tridimensionais e de cor, que são tratadas ao abrigo da regra 3 do Regulamento de Execução, inexitem quaisquer condições relativas à representação das marcas olfativas no mesmo”<sup>211</sup>, pelo que a questão estaria em saber se a descrição era suficientemente clara e precisa aos olhos de quem a lia.

Posto isto, a 2.ª Câmara de Recurso reconhece que “o cheiro da relva acabada de cortar é um cheiro distintivo que todos reconhecem imediatamente por experiência própria. Para muitos, o cheiro ou fragrância da relva acabada de cortar lembra-os da primavera ou verão, relvados bem cuidados ou

---

<sup>209</sup> Neste sentido, cfr. marca da União Europeia n.º 428870, cuja informação se encontra disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870>

<sup>210</sup> Cfr. ponto 9 da decisão da 2.ª Câmara de Recurso do IHMI de 11 de fevereiro de 1999, no âmbito do processo R 156/1998-2, disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/community-trade-marks>, “In order to examine that issue it is first necessary to consider the purpose of the ‘graphical representation’ requirement [...]”.

<sup>211</sup> *Idem, ibidem*, ponto 12, “In contrast to three dimensional and colour marks, which are dealt with under Rule 3 IR, there are no conditions laid down in the Implementing Regulation concerning the representation of olfactory marks”.

campos de jogos ou outras experiências agradáveis”<sup>212</sup>, concluindo que a descrição apresentada – “odor a relva acabada de cortar” – cumpria com o requisito da representação gráfica exigida pelo art.º 4.º do Regulamento sobre a Marca Comunitária na altura em vigor<sup>213</sup> concedendo, assim, o registo da marca olfativa.

Em virtude desta, diga-se, vanguardista, decisão, o registo de marcas olfativas pareceu, em parte<sup>214</sup>, estabelecer-se em parâmetros de análise “experencialista”, ou seja, na premissa de que se os indivíduos têm experiência prática que permita reconhecer o odor pela descrição verbal do registo, ainda que tal seja feito de forma sumária, então a marca preenche o requisito da representação gráfica. Mas a perspetiva seguida pela 2.ª Câmara de Recurso do IHMI nesta decisão não vingou nas ulteriores situações. A este respeito importa fazer, a título de exemplo, a análise comparativa com a decisão da 4.ª Câmara de Recurso do IHMI, proferida a 12 de dezembro de 2005, no processo R 0445/2003-4, sobre a marca da União Europeia com o pedido de registo n.º 1254861<sup>215</sup>.

A sociedade *Pikolino's Intercontinental S.A.* apresentou em 10 de setembro de 1999 um pedido de registo de uma marca olfativa da União Europeia de “odor a limão” aplicado a solas de sapatos e calçado, tendo o mesmo sido recusado por se entender que a descrição suprarreferida não era suscetível de preencher o requisito da representação gráfica.

Em observações, a requerente alegou que o seu pedido seria similar ao processo n.º R 156/1998-2 sobre o registo do “odor a relva acabada de cortar” aplicado a bolas de ténis, argumentando que a 2.ª Câmara de Recurso considerou a mera descrição do odor suficiente para efeitos de representação gráfica, o que também deveria acontecer no caso, uma vez que o seu pedido fora apresentado com a descrição do odor e com a identificação do tipo de marca, permitindo a identificação da marca por todas as partes interessadas.

Contudo, os argumentos da requerente não foram procedentes, tendo o registo sido recusado. Posto isto, aquela recorreu da decisão para as Câmaras de Recurso do IHMI, tendo o mesmo sido decidido pela 4.ª Câmara de Recurso que considerou que “a descrição de um odor, mesmo quando seja gráfica, não é admissível como representação do sinal, do odor, por não ser suficientemente precisa e objetiva. Uma descrição verbal é uma mera aproximação do odor para o qual o registo é solicitado, não

---

<sup>212</sup> *Idem, ibidem*, ponto 14, “The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences”.

<sup>213</sup> Reportar-se a decisão ao Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31994R0040>.

<sup>214</sup> E diz-se “em parte” uma vez que não foi analisada pela 2.ª Câmara de Recurso no processo em apreço o requisito da capacidade distintiva da marca, mas tão-só o requisito da representação gráfica.

<sup>215</sup> Decisão disponível em: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001254861>.

podendo ser considerada completa, clara, precisa e objetiva [...]”<sup>216</sup>, e, apoiando-se na decisão proferida pelo TJ no Ac. SIECKMANN, recusou o registo da marca.

Desta feita, observa-se que foram proferidas pelo mesmo órgão duas decisões diametralmente opostas, sobre pedidos de registo de marcas olfativas, relativamente semelhantes, o que não pode deixar de se estranhar, ainda que entre uma e outra tenha existido a decisão do TJ no caso SIECKMANN, e que instituiu critérios orientadores para a análise dos pedidos de registo de odores como marca.

Crê-se que os motivos que levaram o TJ a elevar uma barreira, dificilmente transponível, e demasiado exaustiva, criando jurisprudência que vem sendo reafirmada e reproduzida, introduzindo os critérios *Sieckmann* se deveu, pelo menos em parte, ao teor precoce da decisão proferida três anos antes pelo IHMI e, conseqüentemente à necessidade de estreitar as permissões de registo de sinais não tradicionais, enquanto não são dadas garantias suficientes da capacidade de apreensão das mesmas por parte dos agentes económicos e do público relevante.

Na verdade, atendendo à data em que foi proferida a decisão do IHMI sobre o “odor a relva acabada de cortar”, e ao desenvolvimento do direito de marcas em vigor na época, é de considerar uma decisão demasiado bondosa e talvez pouco ponderada, que pôde, de facto, ter contribuído para a desconfiança na afirmação das marcas olfativas que acompanha este tipo de sinais até aos dias de hoje. Aliás, a dificuldade de representação de um odor em cumprimento com os critérios *Sieckmann* e com recurso a tecnologia geralmente disponível levou a que o IPIUE<sup>217</sup> considerasse não ser “[...] atualmente possível representar odores em cumprimento com o artigo 4.º do RMUE, uma vez que o objeto da proteção não pode ser determinado com clareza e precisão com **tecnologia geralmente disponível**”, pelo que inexistente, ainda, a abertura para o registo deste tipo de sinais.

Acredita-se, contudo, que o paradigma possa brevemente ser alterado.

#### i. O caso especial do Reino Unido

O Reino Unido foi desde muito cedo um território que aceitou sem grandes reservas o registo de marcas olfativas. De facto, em 09 de abril de 1996 foi registada uma marca olfativa de “odor que faz

---

<sup>216</sup> Cfr. ponto 13 da decisão da 4.ª Câmara de Recurso do IHMI de 12 de dezembro de 2005, no âmbito do processo R 0445/2003-4, disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001254861>, “La descripción de un olor, aún cuando sea gráfica, no resulta admisible como representación del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripción con palabras es una mera aproximación al olor que se trata de apropiarse, que no puede llegar a ser íntegra, clara, precisa y objetiva [...]”.

<sup>217</sup> IPIUE, «Trade mark guidelines», Part B Examination, Section 4, Chapter 2, 2, 2.9, 2.9.2, [em linha], 2021. [Consult. 29.09.2021]. disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1788452/trade-mark-guidelines/2-9-2-smell-olfactory-marks>, “It is currently not possible to represent smells in compliance with Article 4 EUTMR, as the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision **with generally available technology**” (negrito no original).



lembrar rosas”<sup>218</sup> aplicada a pneus, tendo em 03 de maio de 1996 sido concedido o registo da marca “odor forte de cerveja amarga”<sup>219</sup> aplicada a dardos. Sucede que, nas datas de concessão de ambos os registos, o *Trade Marks Act 1994*<sup>220</sup>, ou seja, a legislação relativa a marcas em vigor no Reino Unido previa na secção 1 que “para efeitos da presente lei, uma “marca” consiste em qualquer sinal capaz de ser representado graficamente que seja capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas. Uma marca pode, em particular, consistir em palavras (incluindo nomes de pessoas), desenhos, letras, algarismos ou a forma dos produtos ou a sua embalagem”<sup>221</sup>.

Da disposição vinda de citar enumeram-se os dois requisitos que, de acordo com o *Trade Marks Act 1994* na redação em vigor à data, o sinal tinha de preencher para que pudesse ser considerado uma marca: ser suscetível de ser representado graficamente e ser capaz de distinguir produtos e serviços de uma empresa das outras empresas (capacidade distintiva).

Daqui, resulta, inevitavelmente, o exercício mental de comparação entre a previsão vinda de citar e as disposições relativas aos sinais suscetíveis de constituir uma marca em vigor noutros territórios, uma vez que, nestes últimos, e como já se pôde analisar, os dois requisitos acabados de enunciar também faziam parte do conceito de marca.

Por outro lado, independentemente da necessidade do seu preenchimento – reportando-se aqui, maioritariamente, para o requisito da representação gráfica – acontece que ao passo que no Reino Unido foi concedido o registo de duas marcas olfativas num curto espaço de tempo (meses), nos restantes ordenamentos jurídicos surgiam imensas dificuldades na sua aceitação, em alguns casos, décadas antes da concessão das marcas olfativas no Reino Unido<sup>222</sup>.

RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>223</sup> expõe, em jeito de análise, a posição do *Trade Marks Registry*, o Instituto do Reino Unido, com o intuito de compreender como se avalia o preenchimento da representação gráfica aos olhos daquele. Assim, denota que no §2.3 do Capítulo VI do Manual de Registo se ponderam três requisitos para que se verifique a capacidade de representação gráfica da marca: “a) possibilidade de determinação em que é que consiste o sinal que o requerente usa, ou pretende vir a usar, sem

---

<sup>218</sup> Marca do Reino Unido n.º UK00002001416, cuja informação se encontra disponível para consulta em: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipomcase/page/Results/1/UK00002001416>, tendo o seu registo expirado em 01/11/2014.

<sup>219</sup> Marca do Reino Unido n.º UK00002000234, cuja informação se encontra disponível para consulta em: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipomcase/page/Results/1/UK00002000234>, encontrando-se o seu registo ainda ativo.

<sup>220</sup> Texto disponível para consulta em: <https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994>. Importa expor que o referido documento legal foi alvo de diversas alterações, tendo a última sido marcada por importantes alterações

<sup>221</sup> Cfr. *Trade Marks Act 1994*, Parte I, Introdutório, Secção 1, (1), disponível para consulta em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/1/enacted?timeline=false>, “In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”.

<sup>222</sup> Faz-se novamente referência ao caso SIECKMANN, que apresentou um pedido de registo de marca olfativa no Deutsches Patent- und Markenamt alemão, em 1957, tendo este recusado o registo da aludida marca por considerar que a mesma não preenchia o requisito da representação gráfica.

<sup>223</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, op. cit., p. 105.

necessidade de apresentação de amostras; b) inalterabilidade da representação, independentemente do uso, porque representa especificamente aquele sinal e nenhum outro; c) capacidade, para as pessoas que consultarem o registo, perceberem em que é que consiste a marca”.

Independentemente da descrição fornecida pelo *Registry*, em 1995 este órgão recusou o registo de uma marca olfativa de “odor, aroma ou essência de canela”<sup>224</sup> aplicada a mobiliário e peças ou acessórios para os mesmos por dois motivos essenciais: primeiramente porque o sinal não satisfazia o requisito da representação gráfica e em segundo lugar porque seria um sinal que outros agentes económicos pudessem querer utilizar.

Apesar da argumentação invocada pelo requerente<sup>225</sup>, o registo da marca não foi concedido. Curiosamente, conforme se pode ler na decisão, “a conclusão é que não devemos aceitar “o cheiro a canela” como uma descrição adequada da marca, embora tenhamos anteriormente aceite o registo de “odor a rosas” e “odor a cerveja amarga”. Parece que somos o único estado da UE a aceitar tais descrições e o sentimento é de que devemos alinhar-nos com outros Estados Membros”<sup>226</sup>.

Coloca-se, então, apenas hipoteticamente, a questão de se saber se o Reino Unido voltou atrás com a liberdade no registo de marcas olfativas e restringiu a interpretação que fazia relativamente ao requisito da representação gráfica pela “pressão” de estar incluído num panorama europeu a par de outros Estados Membros que se mostravam mais conservadores na aplicação prática daquele requisito.

“Adivinhava” MANUEL OEHEN MENDES<sup>227</sup> que “a saída do Reino Unido da UE deverá provocar, sem dúvida, sérios danos na construção de uma Europa política e economicamente unida e socialmente mais justa”. O período de transição do Brexit operou de 01 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Todavia, com o final do período de transição e sem prejuízo da criação de um sistema de direitos comparáveis de propriedade intelectual suscetível de aplicação no Reino Unido<sup>228</sup>, o registo de marcas naquele território a partir dali será efetuado com independência em relação à União Europeia.

Ainda assim, afigura-se que as regras e formalidades relativas ao registo de marcas olfativas seguirão, pelo menos na generalidade, os termos previstos no direito da União Europeia; pondera-se, de

---

<sup>224</sup> Cfr. pedido de registo de marca do Reino Unido n.º UK00002000169, apresentado por *John Lewis of Hungerford Plc*, cuja decisão se encontra disponível em: <https://www.ipo.gov.uk/o02401.pdf>.

<sup>225</sup> Entre outros aspetos e no que toca à representação gráfica, o requerente argumentou que a mesma se faria à luz da descrição verbal apresentada (“odor, aroma ou essência de canela”), enumerando como exemplo comparativo a aceitação a registo da marca n.º UK00002000234.

<sup>226</sup> Cfr. decisão disponível em: <https://www.ipo.gov.uk/o02401.pdf>, p. 4 “The conclusion is that we should not accept ‘the smell of cinnamon’ as an adequate description of the mark, even though we did earlier accept ‘the smell of roses’ and the ‘smell of bitter beer’. It seems we are the only state in the EU to accept such descriptions and the feeling is that we should fall into line with other member states”.

<sup>227</sup> MENDES, Manuel Oehen, «Os efeitos do “Brexit” sobre a proteção da propriedade industrial – algumas reflexões preliminares» – *RDI*, n.º 2 (2016), Almedina, p. 96.

<sup>228</sup> Ao abrigo do n.º 1 do art.º 54.º do Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica – Acordo 2019/C 384 I/01 – cujo texto se encontra disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT\(02\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN), o titular de um direito que tenha sido registado ou concedido antes do termo do período de transição torna-se, sem reexame, titular de um direito comparável de propriedade intelectual que lhe garante proteção no Reino Unido.

todo o modo, a possibilidade de um “regresso aos tempos antigos” e a adoção de uma perspetiva menos conservadora relativamente ao preenchimento do requisito da determinabilidade e de capacidade distintiva deste tipo de marcas.

### c. A Marca Olfativa na vertente nacional

Como não poderia deixar de ser, o ordenamento jurídico português adota as regras uniformemente estabelecidas pela União Europeia, sendo certo que de uma pesquisa no portal do INPI conclui-se pela inexistência de quaisquer marcas olfativas em Portugal<sup>229</sup>, o que se justifica pelo paradigma europeu relativamente a este tipo de marcas, mormente, pela desconfiança abordada supra e que tem levado a que as decisões que impendem sobre as marcas olfativas, em especial, e nas marcas sensoriais, no geral, venham a ser consecutivamente adotadas e repetidas.

Ainda assim, podem ser dados variados exemplos que demonstram a crescente preocupação na aposta pelo *marketing* olfativo, e a conseqüente dinamização de oferta desse tipo de serviços. Um destes casos é a sociedade Airbel<sup>230</sup>, com sede no Porto, e especializada no desenvolvimento de fragrâncias, aromatização e *marketing* olfativo, prestando serviços em diversas áreas de negócio: desde a hotelaria, a ginásios. Outro exemplo da utilização de *marketing* olfativo pode ser dada pelo serviço da SmartScent que disseminou odores durante uma peça de teatro em 2019, levando uma experiência sensorial integral ao público que assistia à peça<sup>231</sup>.

As estratégias de introdução de odores não existem apenas para efeito de disseminação em espaços físicos. Recentemente uma equipa de investigação do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho procurou a alteração de tecidos para que libertassem “[...] o cheiro de citronela quando entraram em contato com uma solução ácida de suor”<sup>232</sup>, o que proporciona um maior conforto ao seu utilizador. RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>233</sup> apresenta ainda o exemplo de uma parceria desenvolvida entre o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes e o Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho que se debruçaram sobre a criação e desenvolvimento de “[...] sapatos com aroma de lavanda, de pinho e com aloé vera integrada”.

---

<sup>229</sup> Cfr. <https://servicosonline.inpi.justica.gov.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>.

<sup>230</sup> Cfr. <https://airbel.pt/marketing-olfativo/>.

<sup>231</sup> Sobre a estratégia adotada pela empresa SmartScent, na peça de teatro “Mais Vale Asno...”, cfr. <http://www.smartscent.pt/blog/2019/05/08/smartscent-no-teatro/>.

<sup>232</sup> A investigação foi noticiada em 02 de agosto de 2019 no site do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, disponível em: <https://www.deb.uminho.pt/News/Details/3215>.

<sup>233</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, *op. cit.*, p. 68.

Posto isto, ainda que exista um vínculo indissociável entre as regras relativas à aceitação e registo de marcas olfativas ao nível da União Europeia e ao nível nacional, e se tenha de estar ciente de que o caminho para tal se fará passo a passo mas em ritmos semelhantes, considera-se que a crescente procura pelas estratégias relacionadas com a associação de produtos ou serviços de um agente económico a um odor favorecerá o aparecimento de mecanismos tecnológicos e legais que permitam proceder ao registo de marcas olfativas a nível nacional.

## **6. Evolução das Marcas Olfativas: decisões emblemáticas e o quadro do atual desenvolvimento tecnológico**

Como se viu, a evolução das marcas olfativas ocorre de forma desigual nos diversos territórios, o que inevitavelmente continuará a acontecer até porque, como se defendeu já, os antecedentes históricos e legais funcionam como bússola no desenvolvimento da matéria. Para além disso, o estabelecimento vincado de pressupostos determinantes do modo de aceitação e de registo de marcas olfativas torna difícil a alteração do ponto de vista sobre este tipo de sinais.

Foram já analisadas algumas decisões relativamente ao registo de marcas sensoriais, máxime de marcas olfativas, mas é reconhecida a necessidade de densificar algumas destas decisões, o que motivou tais conclusões e o modo como podem ter as mesmas ditado o atual panorama jurídico do direito de marcas.

Assim, o momento mais determinante na interpretação das marcas olfativas surgiu com o Ac. SIECKMANN, que já foi abordado<sup>234</sup>. Após a apresentação do pedido de registo de marca olfativa para a substância cinamato de metilo por parte de *Ralf Sieckmann*, no *Deutsches Patent-und Markenamt*, este pronunciou-se no sentido de recusar o registo porquanto entendeu não estarem preenchidos os requisitos formais e materiais para que o sinal pudesse ser considerado como marca, mormente por carecer de capacidade distintiva e por não cumprir com a representação gráfica. Aliás, o Instituto entendeu que a ausência de capacidade distintiva tornaria impossível o registo da marca, sem necessidade de se analisar a suscetibilidade de representação gráfica<sup>235</sup>. *Ralf Sieckmann* interpôs recurso da decisão para o *Bundespatentgericht*. O Tribunal Federal de Patentes “[...] considerou que, em primeiro lugar, deveria

---

<sup>234</sup> Cfr. Capítulo III, subcapítulo 2 desta dissertação.

<sup>235</sup> Neste sentido, *vd.* GONÇALVES, Luís Couto [et. al.], «Marca olfactiva e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – Acórdão do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, P. C-273/00» – *Cadernos de Direito Privado* (dir. Luís Couto Gonçalves), n.º 1 (janeiro/março 2003), CEJUR, 2003, p. 16.

ser apreciada a susceptibilidade de representação gráfica do sinal e só depois a sua eventual distintividade”<sup>236</sup>, tendo decidido, todavia, reenviar prejudicialmente ao TJ, formulando duas questões:

“1) Deve o artigo 2.º da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que o conceito de 'sinais susceptíveis de representação gráfica' apenas compreende os sinais que possam ser directamente representados na sua forma visível? Ou devem considerar-se nele incluídos também os sinais que, ainda que não sejam visualmente perceptíveis — por exemplo, odores ou sons — possam ser indirectamente representados por outros meios?

2) Em caso de resposta afirmativa à segunda parte da primeira questão: os requisitos da representação gráfica, na acepção do artigo 2.º da directiva, são cumpridos quando um odor seja representado:

- a) mediante uma fórmula química;
- b) mediante uma descrição (a publicar);
- c) mediante a apresentação de uma amostra, ou
- d) mediante uma conjugação das alternativas de representação acima mencionadas?”<sup>237</sup>

Da primeira questão o TJ decidiu, a par do que já vinha sendo a sua perspectiva, que “[...] a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou este serviço de outros que tenham proveniência diversa e que, para que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado CE pretende criar, deve constituir a garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles [...]”<sup>238</sup>.

Propõe, então, o TJ, que a representação de sinais não visíveis em si mesmos, passíveis de serem considerados marca porque não excluídos pela Directiva, deve ser feita, “[...] nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva”<sup>239</sup>

No que respeita à segunda questão, o TJ considerou que a fórmula química, para além de não representar o odor da substância mas sim a substância em si, não é suscetível de ser percebida pelos

---

<sup>236</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva, op. cit.*, p. 121.

<sup>237</sup> Conferir o Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002, proc. n.º C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, §19.

<sup>238</sup> *Idem, ibidem*, §35.

<sup>239</sup> *Idem, ibidem*, §55.

indivíduos e que a descrição do odor não se mostrava suficientemente clara, precisa e objetiva; ademais, entendeu que a amostra apresentada não constituía representação gráfica, não sendo também estável ou duradoura, concluindo que a conjugação de todos os elementos apresentados também não seria suscetível de preencher os requisitos de representação dos sinais não visíveis em si mesmos (estabelecidos naquela mesma decisão).

A resposta dada pelo TJ à primeira questão reflete os já aclamados critérios *Sieckmann* – clareza, precisão, autonomia, acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade e objetividade – sendo esta a trave mestra da atual legislação da União Europeia e nacional sobre a representação do registo de sinais. Sem prejuízo do que vem já dito, frisa-se o entendimento de que a estipulação dos referidos requisitos se deveu a uma tentativa de “apertar” as permissões fixadas aquando do registo da marca olfativa “odor a relva acabada de cortar”.

Todavia, como defende LUÍS COUTO GONÇALVES<sup>240</sup>, a segunda questão foi respondida de um modo mais arbitrário “[...] nem contribuiu para a clarificação que lhe foi solicitada”. Nas palavras do autor, o TJ não apreciou devidamente a questão submetida pelo *Bundespategericht* quando comparada com a resposta que deu à primeira, porquanto, “[...] não faz muito sentido que o TJ, no momento em que passou à apreciação concreta do cumprimento do requisito da susceptibilidade de representação gráfica, tivesse decidido que uma marca olfactiva representada graficamente (de modo, inevitavelmente, indirecto) não preenchia o referido requisito”<sup>241</sup>. Considera-se, neste entender, assistir total razão ao autor.

De facto, o TJ deveria ter partido do pressuposto da existência de uma representação (gráfica), do sinal, assumindo-a expressamente, analisando posteriormente os pressupostos e os motivos pelos quais considerou não poder a mesma ser valorada. Ainda que se considere difícil, para não dizer impossível, que a “incongruência” apontada pelo autor, em 2003, possa influenciar o petítório de (re)apreciação da representação das marcas olfativas à luz dos preceitos atuais – uma vez que não mais se mostra necessário que a representação seja feita através de meios gráficos, mas antes em cumprimento com os critérios *Sieckmann* – a sua utilização como argumento quando vigorava o anterior regime do direito de marcas poderia ter servido para clarificar o que é que o TJ entenderia como representação gráfica suficiente relativamente aos sinais olfativos e quiçá, conseqüentemente, destrinçar como esperaria o órgão jurisdicional que se fizesse a representação dos sinais sensoriais inovadores, cumprindo com os critérios que estipulou na resposta à primeira questão.

---

<sup>240</sup> GONÇALVES, Luís Couto [et. al.], «Marca olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica – Acórdão do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, P. C-273/00», *op. cit.*, pp. 24 e ss.

<sup>241</sup> *Idem, ibidem*, p. 25.

SIECKMANN constituiu um verdadeiro marco que se reflete e irá refletir no julgamento da suscetibilidade de sinais olfativos poderem constituir marcas. Mas, tal como anteriormente sublinhado, a resposta de que os Institutos e os Tribunais darão acerca da correta representação destes sinais terá de atender, por um lado, ao caso em concreto e por outro, ao estado da arte.

Paralelamente, casos houve em que foram apresentados pedidos de registo de marcas olfativas cuja representação foi efetuada através do recurso a uma imagem identificativa do odor e uma descrição do mesmo. Quanto a estes, invoca-se o pedido de registo do “odor de morango maduro”<sup>242</sup>, apresentado no IHMI em 26 de março de 1999. O Instituto entendeu que a apresentação da imagem de um morango para efeitos de representação gráfica não se afigurava suficiente porquanto não se extraía da mesma o odor como sinal a ser registado<sup>243</sup> e rejeitou o registo.

O requerente recorreu da decisão para as Câmaras de Recurso do IHMI, tendo o mesmo sido apreciado pela 1.ª Câmara de Recurso que julgou que a descrição seria subjetiva e passível de interpretações diferentes e que a representação gráfica efetuada através da reprodução da imagem do morango seria ainda menos precisa, impossibilitando o público relevante e as autoridades de compreender se a proteção é conferida à imagem do morango ou ao seu odor<sup>244</sup> confirmando, assim, a decisão de recusa de registo.

Insatisfeito com a decisão, o recorrente interpôs recurso da mesma para o, na altura, Tribunal da Primeira Instância das Comunidades Europeias, que analisou, para além dos argumentos apresentados pelas partes, investigações de organismos que incidiram sobre as alterações dos odores das diversas variedades de frutos e, no caso específico, dos morangos. Mediante todas as provas exibidas, o Tribunal entendeu que nem a descrição do odor nem a representação gráfica expressa através da imagem do morango se afiguravam, por si, suficientes para preencher as condições requeridas para tal modo de representação, e, bem assim, nem a combinação de ambas se mostrava capaz de a tornar válida<sup>245</sup>, vedando-se e neste entender, bem, a via da representação do odor através de uma imagem de um bem cujo odor o caracteriza.

Ora, se até aqui se averiguou a apresentação de uma imagem, a descrição verbal, a fórmula química, e a apresentação de uma amostra para efeitos de representação dos odores, como sucedeu nos casos vindos de relatar, a verdade é que já muito antes destas datas existiram tentativas de proceder

---

<sup>242</sup> Pedido de marca comunitária n.º 1122118 – “odeur de fraise mure” – apresentado para as classes 3, 16, 18 e 25, cuja informação se encontra disponível para consulta em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118>.

<sup>243</sup> Cfr. a decisão do Instituto, disponível em <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118>, “Or, en l’espèce, le signe déposé représente une fraise et non l’odeur de ce fruit, il sera perçu comme tel par le consommateur d’attention moyenne. Un tel défaut de représentation ne saurait être remédié par la description fournie lors du dépôt qui décrit l’odeur envisagée et non pas la représentation déposée”.

<sup>244</sup> A decisão data de 24 de maio de 2004 e foi proferida no proc. R 591/2003-1, disponível para consulta em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001122118>.

<sup>245</sup> Neste sentido, cfr. o Ac. EDEN SARL, de 27.10.2005, proc. n.º T-305/04, ECLI:EU:T:2005:380, §43 e §45.

à organização e categorização dos odores por escala. De entre todos, pode ser dado o exemplo do “Prisma de *Henning*”, no qual os odores são representados em seis categorias primárias: floral, frutado, pútrido, resinoso, queimado, e picante<sup>246</sup>. Todavia, a tese de *Henning* foi colocada em causa por diversos autores e cientistas, entre eles, MALCOLM K. MACDONALD<sup>247</sup>, que prova através de um estudo empírico que as teorias de *Henning* “[...] não poderiam ser aplicadas rigorosamente, nem o prisma de odores representa tão definidamente um sistema de qualidades como a pirâmide de cores”.

Entende-se, todavia, que será muito complexo categorizar os aromas ou elaborar uma tabela de classificação dos mesmos e aplicar tal técnica como modo de representação de um sinal olfativo de modo a que esta seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

Independentemente do celeuma que a representação de odores tem vindo a suscitar ao longo dos anos, afigura-se que a solução para a representação de odores no registo passará pela utilização de tecnologia, passando desde já a apontar-se dois exemplos: a par da técnica da cromatografia, à qual já se fez referência<sup>248</sup>, e que exprime em gráfico, determinados compostos e as suas quantidades, surge também um dispositivo denominado “nariz eletrónico”.

Ora, o “nariz eletrónico” baseia-se em princípios biológicos para captar as informações dos odores<sup>249</sup>, não distinguindo um por um os componentes do aroma. Assim, contrariamente à cromatografia, onde existe expressão pelos compostos, neste dispositivo os sensores interagem com voláteis, processando o sinal dos sensores, criando uma verdadeira assinatura dos odores analisados<sup>250</sup>, que pode inclusivamente ser expressa através de cores.

Quanto a este modo de representação, importa trazer à colação o pedido de registo de marca olfativa apresentado pelo *Institut pour la Protection des Fragrances* (IPF), em 11 de abril de 1997. O requerente apresentou a seguinte descrição: “a marca é uma representação gráfica de uma fragrância determinada. Uma nota verde relva, hesperidada (bergamota, limão), floral (flor de laranjeira, jacinto) rosada, almiscarada”<sup>251</sup>. A representação gráfica era constituída por um conjunto de cores,

---

<sup>246</sup> MACDONALD, Malcolm K., «An Experimental Study of Henning's System of Olfactory Qualities» – *The American Journal of Psychology*, Vol. 33, n.º 4, [em linha] outubro (1922), [Consult. 23.10.2021]. disponível em: [https://www.jstor.org/stable/1413549?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1413549?seq=1#metadata_info_tab_contents), p. 535.

<sup>247</sup> *Idem ibidem*, p. 553. O autor refere que “It is the opinion of the writer that Henning's theories represent an advance, a first approximation to the truth. They can not, however, be applied rigorously, nor does the smell prism represent so definitely understood a system of qualities as does the color pyramid”.

<sup>248</sup> Cfr. Capítulo II, subcapítulo 3, ponto b. da presente dissertação.

<sup>249</sup> KAUER, J.S. e WHITE, J. «Electronic Nose», *op. cit.*, p. 871.

<sup>250</sup> SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, Lucía; ALI, Nusaibah Syd; CANO-LAMADRID, Marina [et. al.], «Flavors and Aromas» in: *Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables*, (ed. Elhadi Yahia, Armando Carrillo-Lopez), Woodhead Publishing, 2018, p. 402.

<sup>251</sup> Pedido de marca comunitária n.º 000521914, apresentado para as classes 5, 16, 18 e 24, cuja informação se encontra disponível para consulta em: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000521914>, “The trade mark is a graphic representation of a particular fragrance. A lawn green note, citrus (bergamot, lemon), pink floral (orange blossom, hyacinth), musky”.



designadamente verde, azul, vermelho e branco, mas não convenceu o Instituto da sua suscetibilidade de registo, que proferiu uma decisão de rejeição do pedido.

Entre outros, o examinador do Instituto fundamentou a decisão com base no não preenchimento do requisito da capacidade distintiva (mormente por considerar que o sinal era uma característica de alguns dos produtos assinalados) e da representação gráfica, impostos pela Diretiva em vigor à data da apresentação do pedido. No que toca à falta de suscetibilidade de representação gráfica, o examinador considerou que ainda que a descrição auxiliasse a clarificação da marca, a representação gráfica consoante foi apresentada não se revelava apta a ser percebida pelo consumidor como o sinal para o qual a proteção foi pedida, não fornecendo uma noção clara e precisa do mesmo.

Apesar de ter apresentado os seus argumentos à recusa proposta pelo examinador, o requerente acabou por ver o pedido ser recusado, tendo instaurado recurso da decisão, e o processo sido julgado pela 4.ª Câmara de Recurso do IHMI.

A 4.ª Câmara de Recurso, estruturou a sua análise nos critérios *Sieckmann*, e pronunciou-se no sentido de que o requisito da representação gráfica não se encontrava preenchido, porquanto “[...] a matriz de cores apresentada não cumpre os requisitos de representação gráfica definidos acima, pois não permite que o público relevante perceba a identidade do sinal ou determine a extensão da sua proteção. Não é suficiente para que o sinal seja tecnicamente capaz de reprodução. [...]”<sup>252</sup>.

No que respeita à descrição do odor apresentada juntamente com a representação, entendeu que a mesma seria “[...] inútil para indicar o sinal de forma clara e precisa, pois evoca uma mistura de odores que são ainda mais difíceis de determinar porque cada um desses cheiros é indicado separadamente. Portanto, não é de forma alguma fácil perceber o que se entende pelo conceito de ‘uma nota verde relva’ ou nota ‘hesperidada (bergamota, limão)’ sem mencionar o efeito olfativo que a mistura dessas ‘notas’ é suposta produzir. [...]”<sup>253</sup>.

Foi, então, o sinal objeto de recusa, não tendo sido providenciado o seu registo como marca.

Do exposto extrai-se a conclusão de que, à luz do atual direito de marcas, a utilização do “nariz eletrónico” pode também suscitar dificuldades no preenchimento do requisito da representação do sinal.

---

<sup>252</sup> Cfr. ponto 17 da decisão proferida a 19 de janeiro de 2004 no proc. R 186/2000-4, disponível para consulta em: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000521914>, “[...] the coloured matrix filed does not comply with the graphic representation requirements defined above as it does not allow the relevant public to perceive the identity of the sign or to determine the extent of its protection. It is not sufficient for the sign to be technically capable of reproduction. [...]”.

<sup>253</sup> Cfr. ponto 19 da decisão proferida, “This description is useless for indicating the sign clearly and precisely as it evokes a mixture of scents which is all the more difficult to determine as each of these scents is indicated separately. It is therefore in no way easy to perceive what is meant by the concept of ‘a lawn green note’ or a note of ‘citrus (bergamot, lemon)’ without mentioning the olfactory effect which the mixture of these ‘notes’ is supposed to produce. [...]”. Importa ainda referir que o recorrente argumentou que a descrição apresentada dizia respeito ao setor dos perfumes. Tal argumento foi desconsiderado pela 4.ª Câmara de Recurso, que se pronunciou sobre a dificuldade acrescida para o público relevante em perceber o odor, já que esta seria uma linguagem de especialistas.

Dá-se também conta de que algumas “invenções”<sup>254</sup> para potenciar a associação do odor e a sua libertação noutra ambiente foram surgindo, sendo este o caso do transmissor sensorial, que foi inclusivamente patenteado nos Estados Unidos da América, em 2000<sup>255</sup>. Este transmissor estava pensado para ser ativado remotamente, através de um telefone ou computador, promovendo simulações e reproduções dos odores. De todo o modo, o dispositivo, que foi alvo de uma extrema cobertura mediática aquando do seu anúncio público, não vingou no mercado, contrariamente ao esperado, mantendo impossível o envio de odores à distância, pelo menos para já.

Todavia, ainda que estas técnicas não estejam atualmente a ser utilizadas para o registo de marcas olfativas, quer porque não vingaram no mercado, quer porque a forma como representam os odores não se mostram suficientemente adequadas ou válidas, afigura-se que num futuro próximo, e quiçá com a ajuda da inteligência artificial, se consiga encontrar uma solução fácil e tecnologicamente acessível para que se proceda ao registo de marcas olfativas, ainda que numa visão interpretativa mais conservadora das disposições da DM e do RMUE.

## **7. Sugestões para o Restabelecimento da Confiança nas Marcas Olfativas**

Apesar da firmeza de todas as decisões que têm vindo a ser proferidas, e ainda de todas as posições manifestadas pela doutrina considera-se que a confiança nas marcas olfativas poderá brevemente ser restabelecida. E não se emprega o termo “restabelecida” com o intuito de se pretender repetir a decisão proferida no caso da marca da União Europeia n.º 428870 – “odor a relva acabada de cortar” – sob pena de se poder abrir um precedente de desconfiança, embora agora novo aos olhos do estado da arte, e anos se passarem sem que haja registo de marcas olfativas no território da União Europeia.

Nas palavras de RUI SOLNADO DA CRUZ<sup>256</sup>, a tradicional técnica da avaliação sensorial dos sinais olfativos é afetada pela sua “[...] excessiva subjectividade [o que] é um problema ao nível da propriedade industrial, cujas modalidades de protecção exigem um objecto concretamente delimitado”. Simultaneamente, o autor considera ainda que “[...] por um lado, a descrição verbal detalhada pode constituir um meio limitativo da tutela do odor descrito (uma vez que só protege o detalhe do odor que

---

<sup>254</sup> Cfr. WASHBURN, Donald A., JONES, Lauriann M., «Could olfactory displays improve data visualization?» – *Computing in Science and Engineering*, Vol. 6, Issue 6 [em linha] novembro-dezembro (2004), [Consult. 23.10.2021]. disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=29728&punumber=5992>, pp. 80 a 83.

<sup>255</sup> Neste sentido, cfr. Patente dos Estados Unidos da América n.º 6,053,738, disponível para consulta em: <https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm>.

<sup>256</sup> CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfactiva*, op. cit., p. 137.

for descrito) por outro, a descrição simples atribui uma tutela demasiado ampla (ao abarcar todos os aromas com características similares à do registando)”.

Todavia entende-se ser necessário o restabelecimento da confiança nas marcas olfativas e a permissão do surgimento de estratégias tecnológicas e interpretativas que auxiliem esse passo.

Desta feita, à luz do atual estado do direito de marcas e da tecnologia dir-se-á, em primeiro lugar, que se mostra necessário que as legislações (nacionais e da União Europeia) não vedem a livre escolha de representação dos requerentes de pedidos de registo de marcas olfativas, ou, pelo menos, que não o façam enquanto não se define qual a técnica ou o meio correto e válido de representação<sup>257</sup>.

Isto porque, enveredando-se pelo caminho da proibição e/ou estipulação de limitações de cariz legal, poderá estar a impossibilitar-se o surgimento e desenvolvimento de técnicas conjuntas de representação, e até mesmo a fomentar-se a opinião no seio dos agentes económicos de que determinado modo de representação é expressamente proibido, o que levará a que automaticamente seja o mesmo excluído da panóplia de técnicas de representação possíveis; conseqüentemente, atrasar-se-á o processo de descoberta dos métodos de representação que cumpram validamente com os princípios da segurança e certeza jurídica, definindo-se o cariz imaginativo dos agentes económicos.

Em segundo lugar, considera-se impreterível que a análise do preenchimento e aplicação prática dos critérios *Sieckmann*, quer por parte dos Institutos, quer por parte dos Tribunais, seja efetuada de um modo menos rígido e não tão restritivo. Aliás, tal proposta advém da já referida falta de fundamentação que se entende carecer a decisão do TJ na resposta à segunda questão apreciada no Ac. SIECKMANN, ainda que hoje em dia diferente, em virtude da eliminação da necessidade de a representação ser efetuada por meios gráficos.

Neste sentido, ONUR SAHIN<sup>258</sup> defendeu inclusivamente que “uma substância e o seu odor poderão não ser a mesma coisa, mas tal não significa que sejam independentes um do outro; são apenas dimensões diferentes do mesmo objeto e estão profundamente ligadas. [...] Assim, uma fórmula química abrange tanto a substância como o odor, e esta fórmula deverá ser aceite como representação gráfica”. E acrescenta ainda, que os modos de representação de marcas sonoras ou de cor, como as notas musicais ou o código de cores requerem conhecimentos específicos e tecnologia, não sendo possível

---

<sup>257</sup> Deste modo, sugere-se que se evitem reproduzir normas como a que vem expressa no art.º 3 (9) do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, ainda que se extraia a conclusão de que a apresentação da amostra não constitui uma verdadeira proibição, mas antes a expressão de ser um modo não adequado de, por si, efetuar uma representação válida, para efeitos de registo, de um sinal olfativo.

<sup>258</sup> SAHIN. Onur, «The past, the present and the future of colour and smell marks» – *European Intellectual Property Review*, vol. 38, n.º 8 (2016), p. 509, “A substance and its smell may not be the same thing, but this does not mean that they are independent of each other; they are just different dimensions of the same object and they are profoundly related to each other. [...] Therefore, a chemical formula covers both the substance and the smell, and this formula should be accepted as a graphical representation”.

“[...] um utilizador normal perceber o sinal da primeira vez que o vê representado por aqueles métodos”<sup>259</sup>.

Ainda que esta perspetiva se afigure demasiado bondosa para efeitos de concessão de validade de representação, por se entender que em termos de dificuldade de perceção, será mais desafiante e complexo identificar um odor através da sua fórmula química do que uma cor através do seu código, existe na mesma um fundo de razão, que se torna maior se se ponderar que as marcas de som e de cor foram sendo gradualmente aceites, não precisando de prestar “provas adicionais” em termos de suscetibilidade de representação, ao contrário do que ora sucede com os sinais olfativos.

Contudo, não se pretende que se passe, sem mais, a conferir validade a toda e qualquer forma de representação dos sinais olfativos, nem tão pouco que apenas se permita o preenchimento de alguns dos sete dos critérios, ignorando os demais. Todavia, será importante que a análise dos mesmos seja guiada mediante as regras da razoabilidade e da ponderação, devendo ainda ser casuística, só assim se permitindo a desejada abertura para o surgimento dos sinais olfativos.

Por último, propõe-se que a própria forma de expressão e discussão por parte das entidades competentes pela receção, análise e tramitação dos pedidos de registo de marcas, europeias e nacionais, transmitam a ideia de viabilidade e possibilidade de aceitação e registo de sinais olfativos, ainda que com menção expressa para o futuro. Com tal proposta pretende-se não desmotivar os agentes económicos na dinamização e aposta na divulgação dos seus produtos e/ou serviços, com recurso a técnicas não tradicionais. De facto, se a mensagem destas instituições e organismos for de descrédito ou de desconfiança em relação àquele tipo de sinais, entrar-se-á num ciclo vicioso que impedirá a afirmação dos mesmos, pelo menos nos próximos anos, no território da União Europeia.

Por outro lado, se é sabido que o consumidor é cada vez mais exigente e é atraído a comprar produtos ou a contratar serviços que marquem pela diferença, num mercado global onde se tem vindo a desenvolver o comércio eletrónico e a compra/contratação à distância, o desenvolvimento e aceitação de registo das marcas olfativas influenciará e potenciará, certamente, a competitividade dos agentes económicos sediados na União Europeia a nível internacional, mormente em relação aos agentes económicos sediados em territórios que aceitam expressamente o registo deste tipo de marcas, o que, conseqüentemente, dinamizará a economia dos Estados Membros.

Afigura-se, então, importante que a confiança nas marcas olfativas seja gradualmente restabelecida, designadamente através da amenização das condições instituídas pelo Ac. SIECKMANN que, apesar de ter tido um papel importante na (de)limitação do registo deste tipo de sinais,

---

<sup>259</sup> *Idem, ibidem*, p. 509, “[...] it is not possible for an average user to understand a sign on the first glance at a representation by these methods”.

“controlando” o excesso de liberdade conferido pelo registo do “odor a relva acabada de cortar”, por imposição dos critérios acerca da forma de representação, potenciou a alteração legislativa e gerou um quase bloqueio ao registo de sinais sensoriais inovadores, designadamente, os olfativos.

Dado que o direito de marcas é um direito mutável e flexível em virtude dos desenvolvimentos tecnológicos, o exercício de interpretação dos pedidos de registo de marcas olfativas deverá ser feito com os olhos no passado, para que não se cometam os mesmos erros de outrora, mas também de olhos postos no futuro, para que se permita o crescimento e desenvolvimento deste direito.

## Conclusão

Do estudo que foi levado a cabo para a elaboração da presente dissertação resulta claro que os direitos de propriedade industrial no seio da União Europeia, em especial o direito de marcas, têm vindo a desenvolver-se de uma forma gradual, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e as necessidades dos agentes económicos de proteção destes direitos. Apesar disso, as mais recentes alterações ao nível dos requisitos para o registo de marcas, introduzidas pela DM e pelo RMUE surgiram um pouco tarde, atendendo ao estado evolutivo do comércio e às necessidades de esclarecimento e orientação que já há algum tempo se faziam sentir.

Ainda assim, é inegável que a supressão do requisito de representação gráfica vem tirar as dúvidas no que toca à aceitação do registo de sinais não tradicionais e, dentro desta categoria, de sinais não visíveis em si mesmos; mas se, por um lado, a possibilidade de registar sinais sonoros se encontra expressamente plasmada no elenco exemplificativo fornecido pela legislação europeia sendo os mesmos, inclusivamente, aceites há já diversos anos, por outro, o registo de sinais sensoriais inovadores como os gustativos, táteis e olfativos ainda encontram tremendos desafios no que respeita à sua aceitação para concessão de registo, pelo que é patente a existência de uma dualidade de tratamento em relação a estes sinais.

As reservas perante a aceitação do registo de sinais sensoriais inovadores justificam-se, por um lado, pelo direito do exclusivo da marca, para os produtos e/ou serviços a que esta se destina, e que o registo confere ao titular da mesma, tornando-se, deste modo, impreterível delimitar o direito para que tanto o seu detentor como os agentes económicos e o público em geral possam entender, de forma correta e completa, o seu sentido, conteúdo e alcance. Do mesmo modo se relaciona o princípio da natureza constitutiva do registo e que exige que a representação seja acessível a qualquer interessado que pretenda consultar o mesmo e que depois da consulta retire com clareza e precisão o conteúdo da marca registada.

Por outro lado, encontra-se a capacidade (ou a sua falta) que estas marcas têm em distinguir os produtos e/ou serviços a que se destinam de uma empresa das outras empresas.

Apenas com o preenchimento de ambos os critérios é possível assegurar a salubridade de um mercado concorrencial em matéria de propriedade industrial.

De todo o modo, relativamente à representação dos sinais não visíveis em si mesmos a DM e o RMUE vieram consagrar a solução que vinha sendo dada pela jurisprudência da União Europeia e que ficou expressa de forma mais notória no Ac. SIECKMANN, de 12.12.2002 que instituiu os denominados critérios *Sieckmann*: clareza, precisão, autonomia, acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade e

objetividade. A par disto, instituiu-se que a representação destes sinais deve ser efetuada com recurso a tecnologia geralmente disponível, não devendo o modo de representação ser efetuado exclusivamente através do depósito de uma amostra ou modelo<sup>260</sup>. Ora, tais disposições não configuram uma abertura, sem mais, ao registo de sinais sensoriais inovadores, contrariamente ao que se poderá pensar.

Os sinais olfativos representam uma inovação à qual os agentes económicos recorrem para marcarem a diferença em relação aos seus pares. Para a adoção desta estratégia contribui o efeito que os odores causam nos indivíduos, enquanto consumidores e enquanto seres humanos e que vêm sendo provados por diversos estudos neurológicos e comportamentais. A sua influência dos odores é de tal ordem que os diversos agentes económicos vêm utilizando a proliferação aromática e a associação de um odor a uma empresa ou a determinados produtos ou serviços, mesmo que não tenham ainda obtido proteção ao abrigo do direito de marcas.

Sucede que, não pode deixar de se considerar curioso que o registo de sinais olfativos ainda cause tanto celeuma no seio das normas legais, e das interpretações dos Tribunais e dos Institutos. Sem embargo do que se referiu a propósito da necessidade da salvaguarda do mercado concorrencial e dos princípios da segurança e certeza jurídicas, a verdade é que, quer em virtude do panorama da crescente utilização de odores como “imagem” de uma determinada empresa, quer através do debruçar sobre a evolução histórica destes sinais, a conclusão pela sua aceitação é, de uma forma geral e harmonizada, teoricamente possível, apesar das dificuldades práticas inerentes, sobretudo, à sua representação.

Importa, ainda assim, não esquecer que já foram concedidos registos de marcas olfativas no território da União Europeia, como sucedeu com a marca «odor de relva acabada de cortar», cuja decisão e respetiva fundamentação, assente em parâmetros de experimentação do público poderá ter sido a causa da atual desconfiança nestes sinais.

No que respeita à capacidade distintiva dos sinais olfativos, entende-se que os mesmos poderão, de facto, deter esta capacidade, quer *ab initio*, quer por via do instituto do *secondary meaning*, desde que respeitados os pressupostos para a aplicação do mesmo.

Destarte, assume-se, que quer o modo de representação, quer a existência de capacidade distintiva dos sinais olfativos apresentados a registo deverão ser aferidos casuisticamente.

Em virtude do que vem de se dizer, denota-se que são algumas as dificuldades de registo de marcas olfativas. Porém, não se considera que o registo destes sinais esteja totalmente vedado, muito menos se se perspetivar em relação a um futuro próximo e essencialmente por duas ordens de razão: em primeiro lugar porque o crescente desenvolvimento tecnológico (incentivado pela vontade e pela

---

<sup>260</sup> Esta exigência presente no art.º 3.º (9) do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018.

necessidade de proteger “a imagem olfativa” das empresas) levará a que surjam formas de representação destes sinais que, neste entender, tanto poderá passar pela criação de tecnologias capazes de representar odores conforme as exigências legais ditam, como pela simples organização dos mesmos sem recurso a alta tecnologia, mas sempre de forma a assegurar os princípios base do direito de marcas. Este desenvolvimento aliado às formas mutáveis de interpretação dos preceitos legais e ao próprio direito de marcas fomentará a admissibilidade dos sinais olfativos.

Em segundo lugar, numa perspetiva de teor económico e verificando-se o crescimento gradual dos sinais olfativos nos territórios que expressamente permitem o seu registo como marcas, afigura-se que os Estados que ainda apresentam reservas ao registo destes sinais tenderão a acompanhar este progresso, com o objetivo de facultar uma maior equidade concorrencial aos seus agentes económicos e possibilitar a sua dinamização económica.

Sugere-se, então, que se pondere a autonomização do requisito de representação, porque meramente funcional em relação ao conceito de marca, com o intento de beneficiar o surgimento dos sinais sensoriais inovadores avaliando-se, deste modo, o sinal em duas etapas aquando do procedimento de análise do pedido de registo: num primeiro momento, sobre a determinabilidade (suscetibilidade de representação) do sinal; num segundo momento, a verificação de capacidade distintiva do sinal de produtos ou serviços de uma empresa das das outras empresas.

Importa ainda destacar que se afigura necessário que as legislações não vedem a livre escolha de representação dos requerentes de pedidos de registo de marcas olfativas, sob pena de se poderem estar a desvalorizar formas inovadoras e legalmente aceitáveis de representação destes sinais.

Do mesmo modo, espera-se que a interpretação dos critérios *Sieckmann*, agora estipulados pela DM e necessariamente interpretados consoante as suas disposições, seja efetuada de um modo extensivo e que as entidades competentes não demonstrem uma extrema desconfiança e impossibilidade de estes sinais vingarem e serem considerados marcas.

Os primeiros passos para o restabelecimento da confiança nas marcas olfativas estão a ser dados agora e o caminho deverá continuar a fazer-se.



## Bibliografia

- ADEKOLA, Tolulope Anthony, «Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EU's Footsteps?», *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 24, maio-julho, 2019.
- BALANÁ, Sergio, «El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado», *ADI*, Tomo XXVI, Marcial Pons, 2005-2006.
- BONE, Paula Fitzgerald, e JANTRANIA, Swati, «Olfaction as a cue for product quality», *Marketing Letters*, vol. 3, n.º 3 [em linha] 1992, [consult. 02.09.2021]. Disponível em: <https://www.istor.org/stable/40216265>.
- BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, 3.ª ed., Maison Larcier, 1995.
- CARLSON, Heather, LEITÃO, Joana, e DELPLANQUE Sylvain, «Sustained effects of pleasant and unpleasant smells on resting state brain activity», *Cortex*, vol. 132 [em linha] 2020, [consult. 31.08.2021]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/journal/cortex/vol/132/suppl/C>.
- CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004.
- CARVALHO, Maria Miguel,
- Anotação ao artigo 231.º do CPI, in: *Código da Propriedade Industrial Anotado*, (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, 2021.
  - «A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – breves notas a propósito dos casos da «sola lacada a cor vermelha», *ADI*, Tomo XXXIV, Marcial Pons, 2013-2014.
  - «A transposição da Directiva sobre Marcas no projecto do Código de Propriedade Industrial», *RDI*, n.º 2, Almedina, 2018.
  - «A utilização descritiva da marca», *RDI*, n.º 2, Almedina, 2014.
  - «As funções da marca e a jurisprudência do TJUE», *RDI*, n.º 1, Almedina, 2014.
  - «Breves notas sobre a transposição para a ordem jurídica portuguesa da nova diretiva europeia sobre marcas» in: *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, (dir. Anxo Tato Plaza; Julio Costas Comesaña; Pablo Fernández Carballo-Calero; Francisco José Torres Pérez), Comares, 2019.

– «“Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto», in: *Direito Industrial* (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VI, APDI/Almedina, 2009.

– «O novo Código de Propriedade Industrial: o regime das marcas», *RDI*, n.º 2, Almedina, 2019.

– «O novo regime jurídico da marca da União Europeia», *RDI*, n.º 1, Almedina, 2017.

– «The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration», *Law & Technology – E-Tec Yearbook* [em linha] 2018 [consult. 29.06.2021]. Disponível em: <http://www.jusgov.uminho.pt/>.

CASADO NAVARRO, Antonio, «La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva directiva de marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial» in: *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial II*, (dir. Anxo Tato Plaza; Julio Costas Comesaña; Pablo Fernández Carballo-Calero; Francisco José Torres Pérez), Comares, 2019.

CATALDO, Vincenzo di, *I segni distintivi*, seconda edizione, Giuffrè Editore, 1993.

CHEBAT, Jean-Charles, e MICHON Richard, «Impact of ambient odors on mall shoppers' emotions, cognition, and spending: A test of competitive causal theories», *Journal of Business Research*, vol. 56, issue 7 [em linha] 2003, [consult. 03.09.2021]. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296301002478>.

CIPO, «Non-traditional Trademarks» [em linha] 2019, [consult. 15.08.2021]. Disponível em: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04453.html>.

COSTEIRA, Maria José, «Marcas não convencionais», *Julgar*, n.º 35, Almedina, 2018.

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

DJORDJEVIC, Jelena, LUNDSTROM, Johan N., CLÉMENT, Francis, [et. al.], «A rose by any other name: would it smell as sweet?», *Journal of Neurophysiology*, vol. 99, issue 1 [em linha] 2008, [consult. 31.08.2021]. Disponível em: <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00896.2007>.

ENDRASKE, Kristen D, «‘Smells’ Producing Brain Activity: What Your Nose Really Knows», *Eukaryon*, vol. 2, issue 6 [em linha] 2006, [consult. 31.08.2021]. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/48614132.pdf>.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, «La Marca - Nociones Básicas», in: *Manual de la Propiedad Industrial*, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel e BOTANA AGRA, 3.<sup>a</sup> ed. Manuel, Marcial Pons, 2017.
- FOURNIER, Eric Gippini, «Las marcas olfativas en los Estados Unidos», *ADI*, Tomo XIV, Marcial Pons, 1991-92.
- GOLDKUHL, Lena, e STYVÉN Maria, «Sensing the scent of service success», *European Journal of Marketing*, vol. 41, n.º 11/12 [em linha] 2007, [consult. 01.09.2021]. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0309-0566/vol/41/iss/11/12>.
- GOMES, João Veiga, «As marcas não-tradicionais e a nova Directiva», *AB Instantia*, ano III, n.º 5, Almedina, 2015.
- GONÇALVES, Luís Couto,
- *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999.
  - *Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal*. 8.<sup>a</sup> ed. Almedina, 2019.
  - «Marca Olfativa e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica – Ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00», *Cadernos de Direito Privado*, (dir. Luís Couto Gonçalves), n.º 1 janeiro/março, CEJUE, 2003.
  - «O Sistema Nacional de Proteção», in: *Código da Propriedade Industrial Anotado*, (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, 2021
  - «Objecto. Sinais Protegíveis. Modalidades», in: *Direito Industrial*, (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VI, APDI/Almedina, 2009.
- GONÇALVES, Luís Couto, TRABUCO Cláudia, e CARVALHO Maria Miguel, «Propriedade Intelectual», in: *Direito da União Europeia - Elementos de Direito e Políticas da União*, (coord. Alessandra Silveira; Mariana Canotilho; Pedro Madeira Froufe), Almedina, 2016.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada, «La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso «lego»Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de noviembre de 2008, asunto T-270/06]», *ADI*, Tomo XXIX, Marcial Pons, 2008-2009.
- HAMMERSLEY, Faye, «The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks», *Marquette Intellectual Property Law Review* 105, vol. 2, issue 1 [em linha] 1998, [consult. 20.09.2021]. Disponível em: <https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol2/iss1/4>.

HULTÉN, Bertil, «Branding by the five senses: A sensory branding framework», *Journal of Brand Strategy*, vol. 6, n.º 3 [em linha] 2017, [consult. 01.09.2021]. Disponível em: : <https://hstalks.com/article/2537/branding-by-the-five-senses-a-sensory-branding-fra/>.

INPI, «Tipos de marcas e sua representação» [em linha] 2021, [consult. 15.08.2021]. Disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Tabelas/Tipos-de-marcas-e-sua-representacao>.

IP Australia, «Trade Marks Manual of Practice and Procedure» [em linha], 2020. [Consult. 15.09.2021]. Disponível em: <https://manuals.ipaustralia.gov.au/trademark/7.-scent-trade-marks>.

IPIUE,

– «Guidelines for Examination in the Office» [em linha] 2021, [consult. 16.02.2021]. Disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1786763/trade-mark-guidelines/1-2-distinguishing-character>.

– «Trade mark guidelines» [em linha] 2021, [consult. 15.08.2021 e 29.09.2021]. Disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1790016/trade-mark-guidelines/part-b-examination>.

KAUER, J.S., e WHITE, J., «Electronic Nose», *Encyclopedia of Neuroscience*, Elsevier, 2009.

KIECOLT-GLASER, Janice K., GRAHAM, Jennifer E., MALARKEY, William B., [et. al.], «Olfactory Influences on Mood and Autonomic, Endocrine, and Immune Function», *Psychoneuroendocrinology*, vol. 33, issue 3 [em linha] 2008, [consult. 31.08.2021]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2278291/>.

LINDSTROM, Martin, *BrandSense: os segredos que nos levam a comprar*, GestãoPlus, 2013.

MACDONALD, Malcolm K., «An Experimental Study of Henning's System of Olfactory Qualities», *The American Journal of Psychology*, vol. 33, n.º 4 [em linha] outubro de 1922, [consult. 23.10.2021]. Disponível em: [https://www.jstor.org/stable/1413549?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1413549?seq=1#metadata_info_tab_contents).

MANSANI, Luigi, «Marchi olfattivi», *Rivista di Diritto Industriale*, (dir. Giuseppe Sena; Vincenzo Franceschelli), anno XLV, n.º 6, Giuffrè Editore, 1996.

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, n.º 32, Tirant lo Blanch, 2001.

MENDES, Manuel Oehen, «Os efeitos do "Brexit" sobre a proteção da propriedade industrial – algumas reflexões preliminares», *RDI*, n.º 2, Almedina, 2016.

OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, Almedina, 1997.

RICOLFI, Marco, «I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti» in: *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*, AUTERI, Paolo, FLORIDIA, Giorgio, MANGINI, Vito Maria, [et. al], terza edizione, G. Giappichelli Editore, 2009.

SAHIN, Onur, «The past, the present and the future of colour and smell marks», *European Intellectual Property Review*, vol. 38, n.º 8, 2016.

SAMPAIO, Gonçalo, «A revisão do Código da Propriedade Industrial», *RDC* [em linha] 2019, [consult. 30.04.2021]. Disponível em: <https://www.revistadedireitocomercial.com/>.

SAMTANI, Anil, CHIAM PUI HOON, Faye, LIM JIE REN, Julian, [et. al.], «Smell Marks - A Singapore Study and the Implications for the Commercial Use and Exploitation of Non-Traditional Trade Marks», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 40, n.º 6, Verlag C.H. Beck, 2009.

SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, Lucía, ALI, Nusaibah Syd, CANO-LAMADRID Marina, [et. al.], «Flavors and Aromas», *Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables*, (ed. Elhadi Yahia, Armando Carrillo-Lopez), Woodhead Publishing, 2018.

SCARDAMAGLIA, Amanda, e ADAMS, Mitchell «Registering Non-Traditional Signs as Trade Marks in Australia: A Retrospective», *Australian Intellectual Property Journal* 149, vol. 26, issue 3 [em linha] 2016, [consult. 29.06.2021]. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2779449](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2779449).

SILVA, Ana Maria Pereira da,

— «A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal», *RDI*, n.º 1, Almedina, 2018.

— Anotação ao artigo 226.º do CPI, in: *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. Luís Couto Gonçalves), Almedina, 2021.

SILVA, Nuno Sousa e,

— *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: os atos de aproveitamento*, Coleção Monografias, n.º 4, Instituto do Conhecimento e Abreu Advogados/Almedina, 2020.

— «Sinais Distintivos: uma introdução», *RDC* [em linha] 2020, [consult. 02.02.2021]. Disponível em: <https://www.revistadedireitocomercial.com/>.

SILVA, Pedro Sousa e,

– *Direito Industrial: noções fundamentais*, 2.<sup>a</sup> ed., Almedina, 2019.

– «Sinal e marca. As marcas não tradicionais», in: *Direito Industrial*, (coord. José de Oliveira Ascensão), vol. VIII, APDI/Almedina, 2012.

SÜSKIND, Patrick, *Perfume: The Story of a Murderer*, Penguin Books, 2010.

TISCHLER, Linda, «Smells Like Brand Spirit», *Fast Company*, issue 97 [em linha] 2005, [consult. 30.01.2021]. Disponível em: <https://www.fastcompany.com/magazine/issue-97>.

TORRUBIA CHALMETA, Blanca, «El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales», *ADI*, Tomo XXXII, Marcial Pons, 2011-2012.

USPTO, «Trademark Manual of Examining Procedure» [em linha] 2021, [consult. 15.09.2021]. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html>.

VEGA-GÓMEZ, Francisco, MIRANDA-GONZALEZ, Francisco J., PÉREZ MAYO, Jesús, [et. al.], «The Scent of Art. Perception, Evaluation, and Behaviour in a Museum in Response to Olfactory Marketing», *Sustainability*, vol. 12, issue 4 [em linha] 2020, [consult. 03.09.2021]. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1384>.

WALSH, Colleen, «What the nose knows», *The Harvard Gazette* [em linha] 2020, [consult. 31.08.2021]. Disponível em: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/how-scent-emotion-and-memory-are-intertwined-and-exploited/>.

WASHBURN, Donald A., e M. JONES, Lauriann, «Could olfactory displays improve data visualization?», *Computing in Science and Engineering*, vol. 6, issue 6 [em linha] novembro-dezembro de 2004, [consult. 23.10.2021]. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=29728&punumber=5992>.

## **Jurisprudência**

- **Acórdão Aktiebolaget**, de 08.10.2020, proc. n.º C-456/19, ECLI:EU:C:2020:813;
- **Acórdão Cain/Cellars**, de 12.09.2007, proc. n.º T-304/05, ECLI:EU:T:2007:271;
- **Acórdão Eden SARL**, de 27.10.2005, proc. n.º T-305/04, ECLI:EU:T:2005:380;
- **Acórdão. Hag**, de 03.07.1974, proc. n.º C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72;
- **Acórdão. Hartwall**, de 27.03.2019, proc. n.º C-578/17, ECLI:EU:C:2019:261;
- **Acórdão. Heidelberg**, de 24.06.2004, proc. n.º C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384;
- **Acórdão. Lego**, de 14.09.2010, proc. n.º C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516;
- **Acórdão. Libertel**, de 06.05.2003, proc. n.º C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244;
- **Acórdão. Philips**, de 18.06.2002, proc. n.º C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377;
- **Acórdão. Selenium-Ace**, de 14 de julho de 2005, proc. n.º T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289;
- **Acórdão. Shield Mark**, de 27.11.2003, proc. n.º C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641;
- **Acórdão. Sieckmann**, de 12.12.2002, proc. n.º C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748;
- **Acórdão. Sirena/Eda**, de 18.02.1971, proc. n.º C-40/70, ECLI:EU:C:1971:18;
- **Acórdão. Technopol**, de 10.03.2011, proc. n.º C-51/10, ECLI:EU:C:2011:139;
- **Acórdão. Wrigley**, de 23.10.2003, proc. n.º C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579;

## **Legislação**

### **Nacional**

- Lei da Propriedade Industrial de 1896;
- Código da Propriedade Industrial de 1940;
- Código da Propriedade Industrial de 1995;
- Código da Propriedade Industrial de 2003;
- Código da Propriedade Industrial de 2018

### **União Europeia**

- Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;
- Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 sobre a marca comunitária;
- Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;
- Regulamento (CE) 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária;
- Directiva (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 marca;
- Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015;
- Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia.

### **Internacional**

- Ley de la Propiedad Industrial (México)
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (México)
- Lei da Propriedade Industrial (Brasil)
- Trade Marks Act 1994 (Reino Unido)
- Trade Marks Act 1995 (Austrália)
- TradeMarks Act (Canadá)

### **Convenções, Tratados e Acordos Internacionais**

- Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 1883



- Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas de 1891
- Protocolo referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional das Marcas de 1989
- Tratado sobre o Direito de Marcas de 1994
- Acordo sobre os aspetos relativos aos direitos de propriedade intelectual no comércio (TRIPS) de 1994
- Tratado de Singapura sobre o Direito de Marcas de 2006