

A PROTEÇÃO JURÍDICA DA MARCA OLFATIVA

Fábio da Silva Veiga *

Amanda Lúcia Araújo Laranjeira **

Resumo: O estudo objeto do presente labor doutrinário e legal, é notadamente de grande relevância no campo do Direito da Propriedade Industrial, designadamente no direito das marcas. Visto que a proteção das marcas extrapolam o raio de atuação que as legislações costumeiramente buscam atingir, pautada geralmente em critérios pelo qual o registro de marcas se orientam por requisitos graficamente representáveis, o estudo aqui discutido analisa as possibilidades de se registrar uma marca olfativa, um sinal não representável graficamente, mas possuidor de distintividade.

Palavras-Chave: Direito de marcas, marca olfativa, representação gráfica, distintividade da marca.

* Mestrando em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho (Braga, Portugal); Colaborador Jurídico em gabinete de advogados na cidade do Porto. Bacharel em Direito no Brasil.

** Mestranda em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho; Advogada-Estagiária; Licenciada em Direito pela Universidade do Minho (Braga, Portugal).

INTRODUÇÃO

Sendo o direito industrial um sub-ramo do direito comercial, a sua principal e fundamental preocupação consiste na defesa da atividade empresarial em concreto e, nesse sentido regula os direitos privativos industriais bem como os interesses legitimamente protegidos da empresa na sua afirmação concorrencial no mercado. Deste modo, os direitos privativos industriais visam proteger determinadas distinções no mercado, nomeadamente, os sinais distintivos de produtos ou serviços da empresa, como é o caso das marcas, logótipos, denominações de origem e indicações geográficas.

Como nos ensina, Gonçalves Couto (2009, p. 275) do ponto de vista tradicional “a marca era um sinal independente do produto, significava que o produto teria de estar finalizado, sob o ponto de vista essencial, funcional e estético independentemente da marca em causa”. Porém, este princípio da independência física da marca atualmente não tem qualquer apoio normativo, hoje em dia salienta-se uma nova concepção de marca que corresponde a um processo de

desmaterialização do conceito dando origem ao alargamento da proteção de sinais “não tradicionais” (isto é, daqueles sinais que não são física e visualmente perceptíveis como elementos externos do produto). Deste modo, ao lado dos sinais “tradicionais” que podem constituir uma marca, surgem cada vez mais sinais “não tradicionais” como é o caso das marcas tridimensionais, cromáticas, sonoras, e em especial, as olfativas que serão o objeto do nosso estudo.

Atendendo que o desenvolvimento do comércio internacional desencadeou uma nova dimensão quanto à configuração de que um sinal de comércio pode revestir, assumindo-se a ideia que tudo o que seja perceptível pelos cinco sentidos pode caracterizar um produto ou serviço, e constituir uma referência para o consumidor, a proteção jurídica dos sinais “não convencionais” não tem sido muito pacífica nem na jurisprudência, nem na doutrina e do elenco de sinais “não tradicionais” as marcas olfativas são mais propensas a controvérsia no mundo jurídico.

Tendo em conta a importância do tema em causa e também a sua complexidade envolvente, o presente trabalho irá numa primeira fase

abordar o conceito de marca e seus requisitos de admissibilidade relativamente ao registro dos “sinais tradicionais” em termos gerais, para numa segunda fase tratar da temática

2 A MARCA E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO REGISTRO

Nos termos do art.2 DM¹, art. 222/1 CPI (Código de Propriedade Industrial de Portugal) e do art. 4 RCM², a “marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, incluindo, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. Neste sentido, a definição de marca, se é que de uma verdadeira

aplicada às marcas olfativas e às questões jurisprudenciais, que foram objeto de análise em vários ordenamentos jurídicos.

definição se trata, vinda da DM [Diretiva das Marcas na União Europeia] e depois mantida pelo Regulamento de Marca Comunitária (RMC) não foi meramente ocasional. O professor espanhol Arean Lalin (apud CRUZ, 2008) sublinha que foi a maneira encontrada de assegurar uma realidade ampla, elástica e suscetível de se adaptar aos novos sinais que surgissem no mercado.

Do alcance da noção de marca e atendendo a razões que estão ligadas ao sistema do registro que vigora nos ordenamentos jurídicos para a proteção da marca e fundamentação do seu direito, verificamos que nem todos os sinais que possam constituir uma marca podem ser registrados como tal, é necessário o preenchimento de três condições a serem satisfeitas: ser um “sinal”, ou seja, uma realidade perceptível aos sentidos; terá que ser “graficamente representável”, e por último, terá de que ser “distintivo”, isto é, adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa das

¹ DM - Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 Outubro 2008 (versão codificada), que aproxima as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas (in: *JO L 299, de 8 Novembro de 2008., pp. 25 ss*)

² RMC - Regulamento (CE) nº 207/2009 sobre a marca comunitária (versão codificada), in: *JO L 78, de 24/03/09, pp. 1 e ss.*

demais. Na falta de um deles, o sinal não é suscetível de gozar de estatuto de marca, sob pena do seu registro ser recusado (ou se concedido, declarado nulo – impedimento absoluto de registro art. 3º/1 a) DM, art. 238º/1 a) e b) e) e) CPI, art. 7/1 a) RMC, quanto à causa de nulidade art. 3º/1 a) DM, art. 265º/1 a) CPI e art. 51º/1 a) RMC.

3 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AO REGISTRO DAS MARCAS

Um sinal deverá ser objeto de representação gráfica por razões de ordem técnica e de segurança jurídica, nomeadamente para efeitos de exame, publicação e de consulta pública. Nesse sentido, tendo em conta o interesse do público na generalidade e dos titulares das marcas anteriores, que possam entrar em rota de colisão com as já registradas, deve ser perceptível o que está a ser protegido e em que termos, sendo necessária uma imagem que seja claramente definida da marca de acordo com o princípio da não discrepância entre esta e

a sua representação, assim realça Lutz Schimidt (apud CRUZ, 2008). Assim sendo, a representação gráfica corresponde à forma como o sinal pode ser registrado e publicado, visto que terá de ser escrito e lido, como realça Paul Mathély (apud, CRUZ, 2008) requerendo que o alcance exato da marca em si mesma possa ser clara e inequivocamente averiguado, através da “declaração” do seu “representante”, ou seja, através da base de papel. De encontro, o doutrinador do Direito das Marcas em Portugal, Carlos Olavo (2005) sublinha que as marcas nominativas, figurativas ou mistas, ou também chamadas marcas tradicionais e as tridimensionais não levantam qualquer problema de representação gráfica, sugere que um pedido de um sinal deste tipo poderá ser representado por letras, números e sinais de pontuação mecanográficos. Por sua vez os sinais compostos exclusivamente por cores, aromas, sons, hologramas e movimentos conhecidos por sinais não tradicionais ou não convencionais já apresentam sérios problemas de representação, na medida em que não são visualmente perceptíveis. Luís Arcalá (2001, p. 120 apud CRUZ, 2008) defende que toda a representação reproduz aquilo que é

representado mas que, da representação ao que é efetivamente representado vai uma grande distância. Salaria o autor que é “possível representar graficamente todas e quaisquer percepções, na medida em que aquilo que é representado não tem que ser percebido da mesma forma, bastando para tal um código de sinais pré – estabelecido”. Nesta esteira, o retrocitado pesquisador Lutz Schimdt aponta que o problema dos sinais “não tradicionais” reside no fato de também estarem submetidos ao “princípio da não discrepância”, o que exige obrigatoriamente a criação de registros específicos pela via informática, e que foi devido aos custos e por outro à expectativa de que os sinais continuem majoritariamente tradicionais, que os legisladores pelo conceito vago da representação gráfica permitiram a recepção de pedidos não convencionais, cujo contexto é puramente técnico, desde que pela representação gráfica do sinal seja revelado o seu exato alcance.

Neste sentido, relativamente ao seu grau de

importância, o professor português Couto Gonçalves (2009) entende que o requisito da representação gráfica não é um capricho do legislador, afirmando que tal pressuposto deve ser entendido como uma condição necessária à salvaguarda da segurança jurídica que um sistema de registro constitutivo de direito exige. Pondera que o sinal ainda que não visualizável em si mesmo, deve ser identificável, estável e delimitado através de uma reprodução susceptível de ser objetivamente lida e interpretada, documentada e registrada; uma vez que só deste modo a autoridade registral sabe o que registra e porque registra e o seu titular sabe qual o objeto e âmbito de proteção do seu direito positivo.

3.1 O carácter distintivo

Ao lado da representação gráfica, para que um sinal possa ser registrado como marca exige-se um teste de distintividade, significa um verdadeiro teste da validade do sinal, como se retira das consequências da sua falta com a queda imediata na teia dos motivos absolutos de recusa. A capacidade distintiva do sinal, reside como sublinha Lutz Schimdt (apud CRUZ, 2009) na “sua aptidão para ser

percebido pelo público como meio de individualização de bens e/ou serviços de determinado operador econômico face aos demais”. Por sua vez, Couto Gonçalves (1999) vem defender que a marca para além de ter como função a indicação de que os produtos ou serviços proveem sempre da mesma empresa (garantia empresarial), indica fundamentalmente que esses produtos e/ou serviços se reportam a um sujeito que assume o ônus pelo seu uso não enganoso – a função distintiva das marcas reside sobretudo na garantia de uma origem pessoal.

3.2 Distinção entre as marcas tradicionais e “não tradicionais”

As marcas “não convencionais” ou “não tradicionais” são aquelas que são compostas por “sinais” caracterizados pelas formas dos produtos ou pelas respectivas embalagens, pela animação, pelos “cheiros”, pelas cores abstratas ou de *per si*, pelos sons, ou pelo paladar, repousando na constatação de

que a percepção dos mesmos pelos sentidos não têm limites, como afirma Paulo Serrão (2004, p. 3). São marcas que presentemente levantam questões sobre a suscetibilidade de preencherem os principais requisitos legais exigidos para merecer a proteção pelo registro, nomeadamente, a caracterização como sinal, a capacidade distintiva e a representação gráfica.

Na perspectiva tradicional o objetivo do sinal que compõe a marca consiste na manifestação física da mera identificação do produto. Na composição das marcas não convencionais, o sinal ou sinais podem não ser perceptíveis materialmente, mas não deixam de ser sinais no sentido de que assumem a característica de personalização de uma mensagem feita pelo consumidor, aliás a imagem da marca é o resultado da descodificação dos sinais que a compõem.

Esta e outras questões têm sido objeto de uma já vasta jurisprudência do TJC (Tribunal Judicial das Comunidades), assumindo um papel muito importante na consolidação e interpretação dos novos conceitos dos Tratados da União Europeia; além demais foram já proferidos acórdãos que constituem referências

importantes no sentido da sua clarificação, estabelecendo critérios importantes para a uniformização nas soluções a emprestar quando se colocam os casos de pedidos de registro de marcas não convencionais. Posto isto, ao lado dos sinais tradicionais que têm como objetivo fundamental distinguir um produto e/ou serviço em relação à respectiva origem empresarial, e que não levantam qualquer tipo de problema, o mesmo não se pode dizer quanto aos sinais “não convencionais”, especialmente, o registro dos “sinais Olfativos”.

3.3 Breve síntese contextual da marca olfativa

Na Idade Média os produtores sentiram a necessidade de carimbar seus produtos para que fossem reconhecidos por sua qualidade, desta necessidade surgiram as marcas.

Segundo Teresa Ruão (2006, p. 23) “a preocupação com a questão de proteção e registros das marcas remonta do século XIX, foi quando surgiram

as primeiras leis específicas e sistemas para sua defesa, que veio garantir o uso exclusivo do produto pelo produtor”. Em 1806 foi aberto o primeiro negócio de perfumes, na cidade de Paris, que possuía os direitos da água de colônia (*Eau de Cologne*), ou seja, a primeira marca olfativa, sendo a companhia de fragrância mais antiga do mundo.

Em alguns países, como Portugal, Brasil, Japão, há dificuldade quanto ao registro das marcas olfativas, uma vez que a legislação exige para o seu devido registro alguns requisitos de admissibilidade. Todavia, países como os Estados Unidos da América, França, Inglaterra e Austrália, como as leis são mais flexíveis, há registro de aromas.

Nos Estados Unidos, por exemplo, no escritório de marcas e patentes, há registro do aroma das “flores da pluméria” para identificar a produção de linhas de costura e bordados de uma determinada indústria. Na Inglaterra, a *Dunlop* registrou o aroma de rosas para identificar a produção de seus pneus.

Atualmente, existe na Comunidade Europeia um organismo, o *Office of Harmonization for the Internal Market* – OHIM, que objetiva criar um sistema integrado de registro

de marcas, com a função de harmonizar questões de marcas e patentes dando a devida proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual dentro da União Europeia:

A primeira marca olfativa registrada no OHIM, pertenceu a empresa holandesa *Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing* que utilizou uma espécie de “aroma de grama fresca cortada para bolinhas de tênis”. A complexidade de especificar em um registro este e outros aromas demonstra a dificuldade de tornar visível e/ou palpável algo tão abstrato.

3.4 As Marcas Olfativas

Os estratégias do marketing olfativo trouxeram para o mundo das marcas um novo tipo de sinal – o olfativo. Se, por um lado, graças à sua especial eficiência evocativa e memorial, o odor pode constituir um instrumento de persuasão dos agentes econômicos, por outro lado, o seu cariz sensorial inovador, dificulta a sua proteção ao abrigo dos regimes da

propriedade industrial. Não obstante, algumas entidades encarregadas do registro, têm vindo a serem confrontadas com o pedido de registro da marca olfativa, sendo que a principal problemática com que a jurisprudência se tem vindo a deparar consiste nas dificuldades de representação gráfica de odores tendo surgido mesmo importantes decisões jurisprudências quanto aos critérios que se devem verificar, a título indicativo, na representação gráfica de um sinal olfativo face ao preceituado do art. 2º da DM (Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 Outubro 2008 (versão codificada)).

5 A PROBLEMÁTICA JURÍDICA DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SINAL OLFATIVO

A questão da representação gráfica, é um dos pontos mais criticados no reconhecimento das marcas olfativas podendo mesmo afirmar-se que se instalou uma polémica quanto à escolha dos meios a efetivar. Como realça os italianos Sergio Rizzo e Stefano Sandri (2002, p. 5, apud CRUZ, 2008) o problema reside no fato de o “sinal olfativo não permitir uma representação gráfica em

si mesma, mas apenas uma mediata, muito dificultada pela inexistência de uma forma de descrição unanimemente reconhecida”. Nesse sentido, os sinais não convencionais, especialmente, os olfativos são explicitamente afastados por vários ordenamentos jurídicos, que se limitam a aceitar apenas os sinais visualmente perceptíveis. Pelo contrário, outras jurisdições admitem-nos expressamente como marcas, mas a maioria das jurisdições nem os recusa nem os admite, permitindo abertas reflexões sobre o seu futuro nos respectivos territórios.

5.1 O acórdão de *Ralf Sieckman*³

5.1.1 Pedido de registro como marca olfativa do “aroma de substância química pura cianato de metilo e a sua interpretação à luz do art. 2º DM”

³ Acórdão de *Ralf Sieckman* – Acórdão do Tribunal de Justiça Alemão, de 12.12.2002, P. C – 273/00.

Ralf Sieckman apresentou no Instituto Alemão de Marcas e Patentes, o “pedido de registro como marca olfativa, do aroma de substância química pura cianato de metilo (Éster metílico de ácido de canela)” graficamente representada: a) descrição verbal “aroma balsâmico com ligeiras notas de canela”; b) Pela fórmula química estrutural $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$; c) pelo depósito de uma amostra, acrescentado que as amostras da marca eram disponibilizadas junto de um laboratório local ou junto da sociedade *E. Merck* e que em caso de insuficiência da descrição como tinha sido feita consentia numa consulta pública da marca depositada.

O DPM indeferiu o pedido com fundamento que o “sinal registrado não poderia constituir uma marca porque falta o preenchimento dos requisitos formal e matéria”, nomeadamente, invocava a ausência do caráter distintivo do sinal, considerando ainda que a falta de distintividade tornava a *priori* desnecessária a representação gráfica, visto que se tratava de um obstáculo intransponível.

Desta decisão de indeferimento, Ralf Sieckman vem interpor recurso para o TFB (Tribunal Federal de Brevets) que embora abstratamente

reconhecesse capacidade distintiva dos odores veio duvidar que um sinal olfativo preenchesse a exigência da representação gráfica nos termos do art. 2º DM. O órgão jurisdicional alemão, considerou que, em primeiro lugar deveria ser apreciada a suscetibilidade de representação gráfica do sinal e só depois a sua eventual distintividade. Entendia que uma vez fracassada a representação gráfica, esgotava-se a possibilidade de registro, mesmo que o sinal já tivesse sido imposto na vida comercial como característico de uma certa empresa e tivesse adquirido, pela via do uso, distintividade.

Perante a dúvida imposta e usando da faculdade permitida pelo art. 234º do TCE, (Tratado que instituiu a Comunidade Europeia) o TFB submeteu ao TJCE (Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia) as seguintes objecções:

1ª) Deve o art. 2º DM ser interpretado no sentido de que “o conceito de sinais suscetíveis de representação gráfica apenas compreende os usualmente perceptíveis; ou pelo contrário

podem considerar-se nele os visualmente imperceptíveis, como os odores e os sons?”

2ª) Se entendermos que no art. 2º DM, se incluem os visualmente imperceptíveis, “considera-se que os requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde que o aroma seja representado pela descrição verbal, fórmula química e a apresentação de uma amostra, ou pela conjugação destas alternativas”.

No processo de reenvio, Ralf Sieckman argumentava que o art. 2º DM “não excluía o registro de marcas olfativas”, devendo considerar-se que o “odor era abrangido pela previsão da norma”, a par do som, da cor e de outros sinais “não clássicos”. Afirmava que o aroma registrado poderia ser obtido junto dos fabricantes, dos distribuidores de produtos químicos ou ainda junto dos fornecedores dos laboratórios, e que os terceiros após o conhecimento da fórmula química e da compra “desse produto”, teriam uma ideia objetiva da marca.

5.1.2 Interpretação feita pelo TJCE do art. 2º da DM – 1ª questão

Nesse sentido, o TJCE começa por referir que a “aptidão *ad initio* de um sinal, seja qual for, para preencher

o requisito formal da representação gráfica” deve aferir-se pela sua capacidade de ser “colocado em papel” e, conseqüentemente de ser “visualmente percebido”, o que no caso dos sinais olfativos é impossível. Deste modo, considera que dadas as exigências do próprio registro das marcas, “um sinal visual imperceptível pode ser registrado como marca desde que seja graficamente representado” (no sentido da representação visual através de figuras, linhas ou para ser identificado com exatidão). Assim a aceitação de registro dos sinais olfativos só é possível se a sua “representação gráfica for clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objectiva”.

Posto isto, o TJCE respondeu dizendo que o art. 2º da Diretiva 2008/95/CE deve ser interpretado no sentido de que “um sinal de que não é em si mesmo, suscetível de ser visualmente perceptível, pode constituir uma marca, desde que nomeadamente através de figuras, linhas e caracteres”.

Interpretação feita pelo TJCE à 2ª questão

Caberia em saber se a descrição verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação de uma amostra em separado ou em conjunto preencheriam os requisitos da representação gráfica.

Relativamente à descrição verbal “descrição do odor como balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela” -, considerou impregnado de conceitos subjetivos que “impediam a objectividade necessária à identificação da marca”, porque lhes faltava clareza, precisão e a objectividade, mas aceira que a descrição do odor possa eventualmente preencher os requisitos da representação gráfica. Quanto à “fórmula química”, considera que representava o produto em causa e não o seu odor, porque lhe “faltava a clareza e precisão” e que, para além disso, a generalidade das pessoas não compreenderia a fórmula e mesmo que a compreendesse não conseguiria captar o seu aroma porque lhe faltava inteligibilidade. Por fim, relativamente a amostra, considerou que “sofria alterações com o tempo devido a certos fenômenos”, nomeadamente a

volatilização, e nesses termos “a impressão olfativa duradoura que eventualmente podia ser o sustentáculo da representação gráfica saía fracassada, porque lhe faltava durabilidade e estabilidade”.

Concluindo, o TJCE afastou a descrição verbal, a fórmula química, e a apresentação da amostra, isolada ou conjuntamente, como meios de representação gráfica de sinais olfativos, e por isso, os “sinais olfativos fracassam nas exigências do registro de marcas no espaço comunitário europeu”.

5.1.3 Posição crítica perante esta decisão

Os reflexos do acórdão sentiram-se em todo o mundo. Por todo lado, se leem comentários de doutrinários quanto à decisão tomada, uns limitam-se a criticar a apresentação da matéria de fato e de direito, enquanto outros criticam a inflexibilidade da decisão tomada e as suas consequências no futuro dos sinais olfativos e soltam no ar a interrogação sobre as formas

possíveis de representação gráfica de um odor.

Num comentário – crítico a este acórdão o professor especialista neste assunto Couto Gonçalves(2009) salienta que o TJCE entendeu bem no plano dos princípios que um sinal que não é suscetível em si mesmo de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca se for representável graficamente. Não obstante, entende que o TJCE não fez tal interpretação quando no momento em que passou à apreciação concreta decidiu que uma marca olfativa não poderia ser representada pela fórmula química dado que atualmente não existe outro meio gráfico que possa ser apresentado, afirma por isso que o problema deixou de ser a “insusceptibilidade de representação gráfica” e passa a ser o problema da “falta de distintividade”. Considera por isso que, um sinal é representável graficamente se for possível de ser reproduzido visualmente, direta ou indiretamente de modo bidimensional em qualquer suporte, nomeadamente palavras, figuras, incluindo formas do produto ou da embalagem, letras, números, cores, notas musicais, fórmulas que delimitem objetivamente uma marca. Porém não podemos esquecer que ao dizer que um sinal

aromático é um sinal possível de representação gráfica não significa que seja um sinal que revista capacidade suficiente para se converter numa marca, assinala, portanto, Couto Gonçalves (2009) que deve ser aceitável o registro de uma marca olfativa suscetível de representação gráfica apenas no caso excepcional em que o requerente prove que usou previamente a marca e que esta desempenha uma finalidade distintiva no mercado.

5.1.4 Outros meios de representação gráfica de marcas olfativas

A mais tradicional representação gráfica de aromas consiste numa metodologia de “avaliação sensorial” assente em listas de temas estandardizadas de percepções sensoriais. Atualmente são usados os meios da cromatografia de gases e cromatografia de alto rendimento, que usadas em conjunto permitem separar e analisar os voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre

misturas complexas. Destes exames, vai resultar um gráfico – o cromatograma - que representa as quantidades dos compostos, medidos em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se conhecerem os compostos existentes (através do cromatograma) poder-se-á conhecer a estrutura química de cada um deles através da “espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, e da espectroscopia de infravermelhos e ultra violeta” – daqui resulta, em suma um aromograma. Resta salientar que a representação gráfica de odor poderá ser visualizada através do cromatograma e do aromograma sendo que no caso de Ralf Sieckam o TJCE não se pronunciou sobre estes meios de representação de odores.

Não obstante, Luigi Mansani (1996, p. 262, apud CRUZ, 2008) afirma tais técnicas atualmente disponíveis não conduzem a resultados satisfatórios, e que ao requerente resta, para efeitos de representação gráfica começar pela descrição verbal e depois é que deve recorrer aos restantes meios com o fim estrito de identificar o sinal. Conclui ainda Sergio Rizzo e Stefano Sandri (apud CRUZ, 2008) que o “nariz” e as “palavras” são ainda os meios mais

eficazes e credíveis para definir um odor porque a representação gráfica é algo mais que uma simples codificação técnica porque deverá expressar o sinal olfativo tal como ele é percebido pelo público.

5.1.5 O caráter distintivo do sinal olfativo

A professora lusitana Maria Miguel Carvalho (2009, p. 235) em nota sobre o tema, destaca que a “questão de saber se um sinal olfativo poderá servir como indicação de uma proveniência empresarial levanta enormes dificuldades”. Em primeiro lugar, é necessário que o consumidor perceba aquele sinal como marca, mas nem sempre ocorre, visto que na maior parte dos casos a fragrância é vista como uma característica do produto (*primary scents*), são produtos que assentam no aroma que desprendem, caso dos *perfumes*, também como forma de tornar o produto mais apelativo (*product scents*), são produtos que desprendem uma fragrância, embora não seja a causa

principal da sua aquisição, caso dos “detergentes” ou por fim, como os (*unique scents*), são produtos que desprendem uma fragrância que tal constitua uma prática usual do mercado, é o caso da “fragrância fresca floral”. De acordo com a *teoria da funcionalidade*, constitui fundamento de recusa (art. 3º/1 a) e b) DM), o pedido de registro de marcas dos sinais em que a forma olfativa seja imposta pela natureza do produto⁴ e segundo alguma doutrina os relativos a chamados *primary scents* e *product scents*, cuja forma olfativa seja qualificada como utilitariamente estética⁵ e funcional⁶. Além desta doutrina, também tem sido referida a chamada *fragrance depletion* que assenta na ideia de que o monopólio conferido levaria ao esgotamento dos odores disponíveis para os concorrentes e a *scent confusion* que alude à dificuldade que existiram para delimitar o conteúdo do direito relativo a tais marcas.

⁴ Por exemplo o pedido de “odor a limão” para assinalar produtos cítricos.

⁵ Por exemplo o odor a lavanda para ambientadores para o lar;

⁶ Por exemplo aromas utilizados para mascarar o odor tipicamente desagradável de um produto.

5.1.5.1 A Publicidade e o *Secondary Meaning* ao serviço da distintividade

A ameaça da falta de distintividade dos sinais olfativos pode ser superada pelo recurso à publicidade e ao *Secondary Meaning*.

No campo da publicidade, afirma Maria Luísa Llobregat (1998, p. 227 apud CRUZ) “uma das vias em que é possível atribuir *distintividade* a um sinal olfativo, antes do registro, é através da publicidade persuasiva”, ou seja, as marcas olfativas podem “tornar-se distintivas pela via de uma campanha publicitária que desenvolva o olfato do consumidor”, e para tal este deve ter acesso ao odor do produto antes da sua aquisição de forma a poder pela relação “odor □ produto/serviço” distingui-lo dos similares que coexistem no mercado.

Para caracterização da marca olfativa, notável atenção merece o *Secondary Meaning*. Por *Secondary Meaning* entende Couto Gonçalves (2003, p. 98) “o fenómeno de conversão de um

sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços reconhecido como tal no tráfico económico”. Reconhecido pelo art.3, n.º3 da DM e art. 51/2 RMC o *secondary meaning* pode operar antes ou depois do registro no primeiro caso, a Diretiva europeia impôs aos Estados-Membros a sua aplicação aos sinais desprovidos de carácter distintivo, descritos e usuais e, no segundo caso, limitou-se a propor este princípio. Não obstante, Llobregat (apud CRUZ, 2008) aconselha que os empresários promovam à *priori* os seus produtos por um sinal tradicional e à *posteriori* (depois de conseguido o *secondary meaning*) solicitem o seu registro como marca olfativa. Com efeito, o odor, ao ser uma característica ornamental e funcional do produto – carece *ad initio* de distintividade podendo adquiri-la pelo *secondary meaning* desde que o consumidor: a) tenha acesso ao aroma; b) reconheça pelo aroma a fonte do produto e c) seja capaz de identificar fiel e frequentemente, a fonte pelo aroma. Mesmo assim, parece à autora ser insuficiente, para efeitos de *secondary meaning* a associação entre a fragrância e a respectiva fonte feita pelo consumidor.

6 O REGISTRO DAS MARCAS OLFATIVAS – QUESTÕES JURISPRUDENCIAIS

Embora os aromas possam ser registrados como marcas desde que lhes confirmem distintividade, não existe ainda a nível internacional nenhuma obrigação de prever a possibilidade de registro das marcas olfativas, cabendo a cada ordenamento jurídico nacional a sua consagração. Nesse sentido, de seguida iremos abordar algumas decisões jurisprudenciais de ordenamentos estrangeiros relativas à averiguação da admissibilidade de registro de marcas olfativas de determinados aromas invocados.

6.1 Caso *Clarke* - Estados Unidos da América

Os EUA foram o primeiro país a registrar uma marca olfativa que se reportava a uma “fragrância floral fresca, que recorda rebentos de plumérias” aplicada a fios para costura e bordados. Tal pretensão foi requerida em 1988, por Célia

Clarke cuja atividade econômica, que exercia há mais de 20 anos, consistia na fabricação e distribuição de fios para costura e bordados. Em apreço estaria um registro de um “Kit de linhas para bordar”, designado *Scented Skunk kit* embalado para que o aroma fosse percebido no momento da venda.

Com efeito, tal pretensão foi recusada em sede de exame pela autoridade de registro (USPTO), com os seguintes fundamentos: “não era distintiva, o aroma era funcional e a maioria dos produtos tinha um aroma incorporado para os tornar mais agradáveis, mas que não identificavam com a sua origem”. Desta recusa coube recurso para o *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) que decidiu em 19 Setembro 1990, pela concessão da marca (*Decisão In Re Célia Clarke*⁷). Segundo o TTAB, face à matéria de fato apresentada, destacavam-se quatro aspectos fundamentais: - a requerente era a única a comercializar fios de lã e de algodão perfumados; - a fragrância não era um atributo, nem uma característica inerente ou natural; - a

⁷ [U.S.P.Q. – *United States Patent & Trade Mark Office* - 2d 1238 a 1240 (19/00/1990) – (TTAB) (*Clarke*)] citado por Rui Solnado da Cruz, “*A Marca Olfactiva*”, Coimbra, Almedina, 2008

requerente promoveu o sinal olfativo através da publicidade; - a requerente demonstrou que os distribuidores retalhistas e clientes dos seus produtos lhe reconheciam carácter distintivo. Neste sentido, na subsunção da matéria de fato ao Direito, o TTAB considerou não haver razão para recusar o registro, dado que o aroma naquele caso em concreto funcionava como marca para os produtos da requerente e como tal preenchia os pressupostos exigidos pela lei. Nesta decisão, o TTAB definiu uma orientação jurisprudencial segundo a qual veio a reconhecer que o sinal aromático pode ser registrado como marca e por outro, excluiu desta possibilidade os produtos naturalmente odoríficos. Relativamente a esta decisão, o jurista González Maria (2000, p. 1645, apud CRUZ, 2008), ressalta no seguinte sentido: “a distintividade da marca não esteve no aroma, mas no fato de a requerente ser a única operadora econômica no mercado a fornecer os fios e linhas perfumados”. Em suma, foi com base nesta decisão TTAB

que surgiu a primeira marca olfativa a ser registrada no mundo.

Nos atuais dias estão registradas nos EUA como marcas olfativas: “o odor de pastilhas elásticas”, aplicada a fluidos e óleos usados no corte e remoção do metal; “o odor evocativo de vários frutos de pomar”, aplicado a um componente para preparações destinados à limpeza, ao polimento, ao umedecimento e à proteção de mobiliário, almofadas, madeiras e outras superfícies rígidas; “o odor de morango, uva e cereja” aplicado a lubrificantes e a combustíveis para veículos terrestres, aéreos e náuticos. Para finalizar o tópico, concluímos observando que as marcas olfativas nos EUA têm se limitado a aromas que são comumente conhecidos e imediatamente identificados pela maioria do público, através das experiências pessoais. Nesse sentido bem opina Julia Matheson (2002) em dizer que cada marca olfativa registrada consiste num aroma banal imediatamente perceptível pelo público e cuja representação gráfica, se resume por isso, à descrição verbal, clara.

6.2 A Marca Olfativa na União Europeia

A marca olfativa na União Europeia é um caso particular. Se por um lado, se encontram registradas duas marcas olfativas num dos Estados Membros e outra no IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno), por outro lado, a prática, a doutrina e a jurisprudência comunitárias têm-se mostrado muito prudentes na admissibilidade de registro das marcas olfativas. No plano europeu, merece destaque o caso do Reino Unido e o pedido ao IHMI para o registro de uma marca olfativa que iremos abordar de seguida.

6.3 Reino Unido

Como na lei interna que define “marca como um sinal susceptível de representação gráfica e apto à função distintiva”, o Reino Unido é o único Estado Membro onde se encontram registradas marcas olfativas, *v.g.* o “odor de Rosas”, aplicada a marca pneus *Dunlop*; o “odor de cerveja”, relacionado ao produto

de “dardos”. Ao analisar a posição que tem sido seguida pela entidade registral do Reino Unido (*Registry*), foram definidos um conjunto de critérios sobre a representação gráfica expressos no manual de aplicação: a) Possibilidade de determinação em que é que consiste o sinal que o requerente usa, ou pretenda vir a usar sem necessidade de apresentação de amostras; b) Inalterabilidade da representação independentemente do uso, porque representa especificadamente aquele sinal e nenhum outro; c) capacidade para as pessoas que consultarem o registro, perceberem em que é que consiste a marca. Assim, conforme Kerly's (2005, apud CRUZ, 2008) “o reconhecimento da marca, por parte do público, deve ser praticamente instantâneo”. É de se salientar, nesse sentido, de que a descrição verbal só é aceite se for suficientemente precisa, embora seja muito difícil sê-lo. E por isso, o *Registry* tem precisado a representação gráfica do odor com base em três princípios: O requerente mostrar que o odor é usado como marca; o odor não ser um atributo nem uma característica natural dos produtos, mas algo que lhes é adicionado pelo requerente; o público interpretar o sinal olfativo como

identificador dos produtos daquele requerente. Mas, mesmo que a descrição verbal seja precisa, e se recorra às cromatografias, o odor estará sempre obscuro, pelo que o registro de sinais olfativos deve ser rejeitado, exceto se a descrição assentar em termos correntes. Foi o que aconteceu com as duas únicas marcas olfativas registradas, cuja representação gráfica se limitou à seguinte descrição: “a marca compreende um forte odor de cerveja aplicado a dardos” e a “marca é uma fragrância/odor que lembra rosas, aplicada a pneus”.

6.4 Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI)

Pedido de registro “Odor da grama recentemente cortada” e “uma pérola no deserto”.

Em 1996, entrou no IHMI o pedido de registro como marca olfativa, o “*odor de grama recentemente cortada*” aplicada a bolinhas de tênis, graficamente representada pela descrição verbal “*The smell of fresh cut grass*”, e com a indicação

expressa de se tratar de uma marca olfativa. Na fase de exame, o examinador considerou que a descrição verbal do sinal não preenchia o requisito da representação gráfica e que por isso deveria ser recusada com fundamento no art. 7º, n.º1, a) do RMC (Registro de Marcas Comunitárias). De princípio o examinador vem alegar que “a representação gráfica apresentada era mais um relatório verbal da marca, do que a marca em si, e, como tal não era claro onde começava e acabava o alcance da proteção de que se pretendia registrar”. Também perguntava, em que medida o “odor da grama recentemente cortada” diferia de “grama fresca” ou só da “grama cortada”, e se o alcance de proteção incluía as palavras em si.

Desta recusa por parte do examinador, a requerente interpsó recurso para as câmaras de recurso do IHMI, o processo foi atribuído à 2ª câmara, a qual reduziu a matéria controvertida à representação gráfica, afastando a apreciação da distintividade (afirmando que se tratava de um aroma distintivo e reconhecido imediatamente por todos, lembrando a primavera, o verão, a grama aparada, os campos de jogos, ou outras experiências agradáveis).

Salienta ainda que, o fundamento do examinador não encontrava para o órgão *ad quem*, nenhuma base no RMC e equivalia a uma exigência extralegal, vem ainda alegar que “ao manter-se a recusa da que estava em apreço seria excluir-se em geral todas as marcas olfativas por inacessibilidade da representação gráfica”. Em resultado, a 2ª câmara considerou a indicação como “marca olfativa” e a descrição verbal nos termos em que tinham sido feitas, eram suficientes para preencherem o requisito da representação gráfica, decidindo que a descrição da marca e do seu objeto eram claros e evidentes. Assim, a decisão foi tomada no sentido que as marcas olfativas podem ser registradas, se descritas graficamente e distintivas, e em particular se, ao serem combinadas como uma indicação padrão e com uma descrição adicional, definirem adequadamente a marca, tendo em conta os pressupostos legais exigidos pelo art. 4º e 7º do Registro de Marcas Comunitárias (RMC).

Contudo, se a descrição verbal foi aceite como representação gráfica, no caso do “odor de grama recentemente cortada”, o mesmo já não se verificou relativamente ao pedido de registro de outros sinais olfativos. Estamos falando em primeiro lugar, do pedido de registro como marca olfativa do “odor de limão” para distinguir *solas de sapato e calçado*, e em segundo lugar, o pedido de registro como marca olfativa do “odor de morango”.

Relativamente ao primeiro, surgiu em 1999, quando a IHMI recebeu o pedido de registro como marca olfativa do “odor de limão”, aplicado a palmilhas de sapatos e artigos para sapatos, graficamente representado pela descrição verbal, “a marca consiste no odor alimonado aplicado a produtos solicitados”⁸. Contudo o examinador bem como em sede de recurso a 4ª câmara⁹ recusou o registro do sinal ao abrigo art. 7º/1 a) do RMC, ou seja, por falta de representação gráfica. Também no mesmo ano, o IHMI recebeu o pedido de registro do “odor de morango

⁸ Consultado em 04 de janeiro de 2011 na base de dados do IHMI. Disponível em http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/fr_Result_NoReg

⁹ Decisão de recurso da 4ª câmara de Recurso do IHMI de 12 Dezembro 2005, Proc, R 0445/2003-4).

maduro”, aplicado a produtos das classes 03, 16, 18 e 25. Graficamente representado pela imagem de um morango, pelo “odor de morango maduro” e pela indicação expressa de se tratar de uma marca olfativa. Na fase de exame, o examinador considerou que a marca não preenchia o requisito formal, violando o disposto no RMC. A requerente¹⁰ interpôs recurso para as câmaras de recurso da IHMI, tendo a 1ª câmara mantido a decisão do examinador¹¹. Desta decisão, a requerente recorreu para o TPI¹² que decidiu no mesmo sentido¹³.

O TPI não ficou convencido com os argumentos de que a exigência de representação gráfica se preenchia com a descrição do odor e com a imagem de um morango, nem tampouco foi convincente o argumento de que o aroma era genérico, e como tal

podia ser registrado a par dos restantes sinais genéricos.

O TPI pronunciou-se no sentido de um sinal imperceptível pela visão pode ser representado graficamente – por imagem ou caracteres, ou linhas – desde que haja uma identificação precisa. Nesses termos, não negou o registro de sinais olfativos desde que preencham o requisito formal e material, o que não acontecia no caso do “aroma de morango maduro”. Assim sendo, face à imprecisão e subjetividade da descrição verbal e à mera representação do fruto – e não do aroma em si – de onde provinha o aroma – o sinal não estava graficamente representado, pelo que a marca foi definitivamente recusada pelo TPI.

Em suma, face à problemática da admissibilidade do registro das marcas olfativas no plano comunitário europeu resta responder da seguinte forma: sem embargo do “aroma de grama recentemente cortada” a recusa do registro de sinais olfatos tem sido tradição no IHMI, que desde 1996, recusou sete pedidos de registro das marcas olfativas.

¹⁰ Sociedade Comercial Francesa, *Eden*

¹¹ Decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 24 Maio de 2004, Proc. R 591/2003-4.

¹² TPI – Tribunal da 1ª instância das comunidades europeias

¹³ Acórdão do TPI de 27 Outubro 2005, Proc. T – 305/04, caso «*Eden/IHMI*», *JOC 262 de 23.10.2004*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo efetuado, verificamos que o conceito de marca tem vindo a ultrapassar o estatuto de mero identificador de produtos e serviços, para passar a ser um fator com personalidade própria e com uma reputação no mercado que cumpre outras funções que completam a sedução à sua aquisição, e assim sendo, a necessidade da “*imagem da marca*” ter de transferir toda a informação que deve ser rápida e completamente percebida pelo consumidor, faz com que o sinal que a identifica tenha que recorrer a formas não convencionais de expressão e comunicação como os sons, os desenhos, e até os cheiros. Assiste-se a uma transformação vertiginosa da sociedade, e em particular alterações profundas no mundo das marcas, e em especial no que respeita à marca olfativa, que veio traduzir uma nova realidade econômica sensorial pela implementação do “marketing do olfato” para vender mais. Nós “humanos” estamos

habitados a escolher aquilo que compramos, olhando, tocando e por vezes, provando, experimentando, mas num mercado sempre mais competitivo as empresas de muitos setores – decidiram explorar, na batalha pela conquista da alma do consumidor. O olfacto -, é um modo de gravar a marca de uma empresa, o seu *brand* na memória do consumidor: não mais apenas com um logo mas também como uma experiência olfativa. Os pesquisadores estão nesta altura convencidos que o ser humano é capaz de individualizar e catalogar bem 10 mil odores diferentes. Mas sobretudo, o que interessa mais às empresas, – é as pessoas parecerem recordar mais os odores do que as imagens.

Assim, sendo os efeitos de uma nova revolução que colocou o olfato na mira para promover produtos e dado o aumento significativo de pedidos de registro das marcas olfativas por parte dos operadores econômicos, dedicamos durante o trabalho exposto ao estudo da problemática da admissibilidade do registro das marcas olfativas dado que a questão da suscetibilidade de representação gráfica traduz hoje vários conflitos jurisprudenciais e doutrinários, uma vez

que a maior parte dos *offices* considera que os sinais olfativos não podem ainda ser admitidos como marcas.

No entanto, mediante o estudo ora desenvolvido, conclui-se que a marca olfativa merece proteção jurídica em razão do envolvimento econômico que traduz a constituição da mesma. Não pode contudo, o Direito alhear-se da garantia de tutela dos direitos econômicos e da livre concorrência tendo em vista a imperfeição da formalidade exigida, antes, deve-se buscar meios e fundamentos que estruturam uma eficaz proteção

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Maria Miguel. “Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto, *in* AA. VV., *Direito Industrial, Vol. VI, APDI*, Almedina, Coimbra, 2009.

COUTO, Luís Gonçalves, A protecção da propriedade industrial (introdução ao sistema nacional), *in*: AA. Vv., *Direito Industrial, Vol. VI, APDI*/Almedina, Coimbra, 2009.

ao desenvolvimento do direito industrial. Vimos que a figura do *Secondary Meaning* oferece possibilidade de registro da marca olfativa, segundo o qual a promoção publicitária do produto de forma *a priori* estereotiparia o produto ao público consumidor e conseqüentemente *a posteriori* faria com que o sinal olfativo tornar-se-ia tradicional, pois como foi retrocitado, o sinal olfativo é um dos sentidos mais aguçados e fiéis à memória humana, portanto, digno de ser registrado no plano jurídico das marcas, a depender, contudo, do caso em concreto para que se amplie o alcance da proteção jurídica.

COUTO, Luís Gonçalves, *Direito das Marca*, Almedina, Coimbra, 2000

COUTO, Luís Gonçalves, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra, 1999.

COUTO, Luís Gonçalves. Sinais protegíveis *In*: AA.Vv., *Direito Industrial, Vol. VI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI)*, Almedina, Coimbra, 2009.

COUTO, Luís Gonçalves, *Manual de Direito Industrial – Patentes, Marcas e Concorrência desleal*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2008.

COUTO, Luís Gonçalves. Marca Olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica, acórdão do tribunal de justiça 12.12.2002, P.C-273/00, *in* *Cardernos de Direito Privado*, nº1, Janeiro/Março 2003.

CRUZ, Rui Solnado, *A Marca Olfactiva*, Almedina, Coimbra, 2008

HERRERO & Associados. *Factbook – Propriedade Industrial*, editora Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial, Vol. I, Sinais distintivos do comércio – Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2ª edição, 2005.

SERRÃO, Paulo. O que está a mudar no mundo das marcas *in* *Revista do Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, publicação trimestral nº3, 2004, p. 3 ss .

RUÃO, Teresa. Marcas e Identidades – *Guia da concepção*

e gestão das marcas convencionais, Editora Campo das Letras, Porto, 2006, ISBN: 989 – 625 – 108-8.