

O REGISTRO DAS MARCAS NÃO TRADICIONAIS NO ESPAÇO LUSÓFONO: DESAFIOS E INOVAÇÃO

THE REGISTRATION OF NON-TRADITIONAL BRANDS IN LUSOPHONE COUNTRIES: CHALLENGES AND INNOVATION

Arménio Alberto Rodrigues da Roda 1

Resumo: O objetivo do presente artigo é discutir a admissibilidade formal e material do registro das marcas não tradicionais nos países falantes de língua portuguesa, a luz da revisão bibliográfica atinente ao tema, buscando destacar as questões vantajosas inerente às marcas não tradicionais, que são de grande impacto no âmbito da função publicitária e o do marketing, proporcionando aos consumidores uma experiência tangível em relação os produtos serviços distinguidos pela marca. Não obstante, aos obstáculos formais e matérias para o registro deste tipo de marcas. E nesta senda, cabe mencionar os desafios existentes nos países africanos de língua portuguesa, no tocante ao registro das marcas não tradicionais, que encontram barreiras tecnológicas e procedimentais para o registro destas marcas. Ademais, o artigo, faz alusão ao sistema marcário brasileiro, que não admite o registro de sinais não perceptíveis visualmente como marca, apesar de existência de vários sinais que já circulam como marca no mercado Brasileiro, e que adquiriram o secondary meaning. E Neste âmbito da lusofonia, não se perdeu de vista, em descrever o sistema português, que está inserido no contexto da União europeia, e que goza de uma legislação uniformizada em matéria de marcas.

Palavras-chaves: Capacidade Distintiva dos Sinais. Marcas não Tradicionais. Países Falantes de Língua Portuguesa. Função Publicitária e de Marketing. As Marcas nos Países Africanos de Língua Portuguesa.

Abstract: This article discusses the formal and material admissibility of registering non-traditional brands in Portuguese-speaking countries, where the proficient issues inherent in non-traditional brands stand out, which have a great impact on the scope of the advertising function and marketing, without forgetting us, of the challenges that exist in Portuguese-speaking African countries, with regard to the registration of non-traditional brands, which encounter technological and procedural barriers, related to non-conventional brands. In addition, the article alludes to the Brazilian trademark system, which does not admit the registration of signs that are not visually perceptible as a brand, despite the existence of several signs that already circulate as a brand on the market, and that acquired secondary meaning. And in this context of Lusophony, it was not lost sight of, in describing the Portuguese system, which is inserted in the European Union, and which enjoys uniform legislation regarding trademarks.

keywords: Distinctive Capacity of Signs. Non-traditional Brands. Portuguese-speaking countries. Advertising and Marketing Function. Brands in Portuguese-speaking African Countries.

Doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia. 1

Doutorando em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Concluiu disciplinas de Mestrado em Propriedade Industrial e Direito da Segurança Social como estudante de mobilidade na Universidade de Coimbra.

Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia Graduado em Direito pela Universidade Zambeze

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5095-6567> Currículo lattes <http://lattes.cnpq.br/9289957876173131>

E-mail: armenioroda@gmail.com

Introdução

Com o crescente processo de globalização econômica, tecnológica e um mercado extremamente concorrente, os operadores econômicos vão se adaptando às novas exigências do mercado, buscando cada dia, inovar os seus produtos e serviços, bem como os aspectos marcários que não ficam apartados da inovação, como mecanismos de atrair um grande número de consumidores. Deste modo, os agentes econômicos tendem a encontrar estratégias de marketing e publicidade eficazes através dos sinais distintivos, que garantam maior atenção e atração dos consumidores. E neste âmbito, a marca, além da função distintiva e identitária, constitui um dos principais vetores de atração do público aos serviços e produtos dos operadores econômicos, realizando com êxito a função publicitária.

Além das marcas convencionais, nominativas, figurativas ou mista, atualmente os operadores econômicos, recorrem as outras formas de individualizar ou distinguir os seus produtos e serviços, mediante o registro de marcas não tradicionais, perceptíveis sensorialmente pelos órgãos humano. Dentre os quais, figuram os sinais sonoros, olfativos, gustativos, táteis e marcas de cor única ou combinada, como uma estratégia de marketing, que melhor capta a atenção do público, inobstante, a sua função primordial de distinguir a origem dos produtos e serviços de um operador econômico, bem como a garantia de qualidade. As marcas não convencionais gozam dessa particularidade intrínseca de oferecer aos consumidores a experiência com os produtos postos no mercado.

Entretanto, não constitui uma tarefa fácil desencadear o registro formal das marcas não tradicionais, especialmente nos países lusófonos da África, que enfrentam barreiras formais e materiais para o registro das novas marcas sensoriais, e o mesmo sucede no Brasil, que não contempla a possibilidade legal para o registro das marcas não tradicionais, embora, haja uma maioria esmagadora por parte da doutrina brasileira e dos operadores econômicos, que pugnam pela mudança da legislação vigente sobre o Direito de Propriedade Industrial, de forma a agregar admissibilidade normativa do registro das marcas não convencionais, como veremos adiante.

Constitui o objetivo fulcral do presente artigo, discutir de forma comparada a possibilidade material e formal do registro de marcas não tradicionais no espaço lusófono, como maior ênfase nos seguintes ordenamentos jurídicos, angolano, brasileiro, cabo-verdiano, moçambicano, português e são tomense. Aludindo as questões normativas e funcionais no tocante a viabilidade do registro das marcas não tradicionais e o seu contorno no mercado econômico nos países aqui aludido, sem descurar das questões controvertidas em torno do tema.

A relevância da pesquisa prende-se com a atualidade que o tema propõe, visando destacar a importância das marcas não tradicionais, na perspectiva dos operadores econômicos e consumidores, que tendem a beneficiar-se pela aceitabilidade do registro das marcas não convencionais ou tradicionais, capaz de propiciar aos consumidores uma experiência com o produto a que se pretende distinguir.

O trabalho privilegiará uma abordagem hipotético dedutiva, baseando-se no método bibliográfico, assente numa pesquisa que enfatiza o estado de arte, amparada pelas nuances empíricas em relação ao tema proposto, procurando descrever a especificidade de cada sistema marcário e o seu impacto no mercado local. E sem descurar de apresentar uma reflexão crítica em torno dos modelos marcários de diversos países lusófonos.

Considerações Iniciais

A registrabilidade de marcas não tradicionais¹ constitui um aspecto paradoxal, que por lado, suscita dificuldades, no que tange ao requisito formal, inerente a representação gráfica, exigido por alguns sistemas tal como brasileiro e angolano², e que se demonstra fechado em relação ao registro de sinais marcários não tradicionais como o som, olfato e sabor, tato. Por

1 Cf. MARIA Miguel Carvalho. "Novas" Marcas e Marcas não Tradicionais: Objeto; in Direito Industrial, vol. VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI-Associação Portuguesa de Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217.

2 BRASIL, artigo 122 da LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Que aduz o seguinte teor: São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais

outro lado, também se observa dificuldades formais para o registro das marcas de cor única e combinadas.

No que tange as marcas de cor única ou combinada, o problema que se coloca, é correlacionado ao limitado número de cores existentes, e que devem estar na disponibilidade de todos e não monopolizado por único agente econômico³. À vista disso, a representação gráfica e a capacidade distintiva, são os grandes pilares que obstam o registro das marcas não tradicionais.

Inobstante as limitações formais e materiais que circundam em torno das marcas não tradicionais, estas, se revelam como melhor estratégia de marketing para despertar a atenção dos consumidores por meio de órgãos sensoriais humanos, que são dotados de alta sensibilidade biológica ou natural, no qual, prende com facilidade a atenção do público⁴. A título de exemplo, O som constitui um dos mais fortes estímulos que sensibiliza cérebro⁵. Ademais, o som, é um dos meios comunicativo usado no cotidiano das relações sociais e econômicas, e que possui indeclinável carga emotiva capaz de atrair os consumidores a certo produto e serviço.

No dizer Salomão Viagem⁶, citando de Braun (1995), constata que a marca sonora, teve gênese nos Estados Unidos da América. Pelo menos, em 1928 as marcas sonoras já eram usadas para distinguir produtos serviços de um agente econômico dos demais operadores econômicos. Um dos exemplos citados frequentemente, é o da Empresa de Comunicação Metro Godwin Mayer, que se distingue no mercado através de um rugido de leão, na qual a trilha sonora aparece no início da apresentação dos filmes. Ainda nos Estados Unidos, pela primeira vez, no dia 24 de dezembro de 1928, uma empresa de rádio fusão NBC, usou um som de um sino para despertar os ouvintes ao anúncio de uma publicidade.

E no tocante as marcas olfativas, o grande problema que se coloca é sobre a dificuldade, destas não serem visualmente perceptíveis, no entanto, este argumento tem vindo a perder força, pelo menos no âmbito europeu, que exige que a marca, deve conter a objetividade, ser inteligível, durável e acessível, sendo que a representação gráfica, configura como um requisito prescindível de acordo com as mudanças introduzidas com as novas Diretivas da União Europeia sobre marcas, que as trataremos posteriormente.

No que tange as marcas olfativas, um dos casos que ficou marcado na jurisprudência dos EUA, diz respeito a Celia Clarke, que fabricava fio para costurar, e que para a mesma, os fios por ela produzidos era único fio perfumados, neste sentido, a mesma solicitou a instituição responsável pelo registro das marcas, descrito como *fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias*. O pedido foi declarado improcedente no âmbito do exame realizado pelo *office* USPTO (United States Trade Mark and Patente Office) por seguintes fundamentos: não se demonstrava distintiva, o aroma era meramente funcional e utilizado apenas para aromatizar o produto, tornando-o mais agradável e não para identificar a sua origem.

Diante da recusa, coube a interposição de um recurso para o TTAB (Trademark Tribunal and Appeal Board), que decidiu, em 19 de setembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão *in Re Celia Clarke*). Para o tribunal, a requerente figura único agente a comercializar fio de Lã e algodão perfumados, entretanto, a fragrância não consubstanciava como elemento qualitativo ao produto, e nem uma características natural dos produtos em causa, portanto, o produto já gozava de tráfico publicitário no mercado, e por fim, a mesma, demonstrara que as filiais, retalhistas e clientes do seu produto, reconheciam a proveniência da fonte⁷. Posto isso, TTAB considerou não haver razões para a recusa do registro, uma vez que o aroma, naquele caso em especial, funcionara como sinal distintivo dos produtos da requerente e como tal preenchia os requisitos exigidos pela lei.

³ RODRIGUES, Carlos André Ferreira, A marca de cor. Aspectos sobre a admissibilidade do registro das cores como marca, FDUC, 2009. No tocante ao registro de marcas de cores, impera a doutrina esmagadora que defende color depletion, o esgotamento das cores, que devem estar na disponibilidade de todos.

⁴ Cf. BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas Não Tradicionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 15.

⁵ VIAGEM, Salomão Antonio Muressama. Novas marcas do Direito Moçambicano. PIDCC, Aracaju/Se, 2018. Volume 12 nº 03, p.082 a 111.

⁶ *Ibidem*

⁷ CF. CRUZ, Solhado Da; Caso *in re Clarke*, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990), v., pp. 96-99.

Relativamente as marcas sonoras, a sua registrabilidade não constitui um fenómeno pacífico, além do problema inerente a representação gráfica de determinados sons, que não são susceptíveis de serem representados graficamente, seja pelas notas musicais, ou outros suportes, há também, problema de subjetividade, na medida que cada indivíduo pode perceber determinado som de formas diferentes. E no tocante aos sons dos naturais, estes devem estar no domínio ou na livre disponibilidade de todos, não sendo possível a sua apropriação. Constituem sons naturais, os sons dos animais, águas, chuvas, o vento entre etc. Que não devem ser monopolizados pelo único operador económico, sendo que, a sua apropriação ou uso subjetivo por um operador económico, resultaria numa vantagem desleal, o que violaria as regras de concorrência legítima. Sem embargo, comprovado o uso continuado de um determinado som, por um agente económico, o registro pode ser possível mediante o argumento do *secondary meaning*, muito presente na jurisprudência norte americana. Ademais, é imprescindível ao registro, os demais requisitos como a veracidade da marca, novidade, e figurar como não deceptiva ou enganosa.⁸

Como se pode depreender, a função da marca, não esgota exclusivamente na individualização ou na essência distintiva⁹ de produtos e serviços dos agentes económicos bem como garantia de qualidade, no entanto, as marcas não tradicionais, tem um forte pendente funcional de carácter publicitário e de marketing como anteriormente frisado, que permite maior destaque dos bens e produtos, dando vitalidades a promoção das propagandas e maior interatividade entre os operadores económicos e os consumidores.¹⁰

Além dos Estados Unidos, atualmente vários países da União Europeia, América Latina, África concebem a admissibilidade do registro das marcas não tradicionais, assim como Argentina, Uruguai, Japão, China Canadá, tem estabelecido alterações normativas de forma a reconhecer o registro de marcas tradicionais, adaptando-se as novas exigências do mercado.

O TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights),¹¹ estabelece no artigo 15, um parâmetro facultativo, dando prerrogativas aos países de condicionarem o registro de marca aos sinais visualmente perceptíveis. Sendo que a norma prevista pelo TRIPS não é de carácter obrigatório, os Estados membros tem adotado legislações diferentes quanto a este aspecto. E quanto a questão da não obrigatoriedade, o artigo 15 do TRIPS dispõe o seguinte:

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. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Entre a previsão normativa e as condições fáticas para registro das marcas não tradicionais nos países da lusofonia africana

As questões marcárias, constitui um fenómeno recente no continente africano, sobretudo nos países falantes língua portuguesa, nomeadamente Moçambique, Angola¹², Cabo-verde

8 Cf. CARUSO, Maria Adalgisa, Il marchio sonora, RDI, 4-5, 2008, pp. 237-310

9 SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988. (id est, no nosso direito futuro) 1995. publicado originariamente no número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia, vol. IV, Coimbra, 1995, p.1 o compreende que a essência da marca está na sua capacidade distintiva.

10 Cf. FÉRNANDEZ-NÓVOA, Carlos; Las funciones de la marca; Tratado sobre Derecho de Marcas: Madrid: Marcial Pons, 2004; 2 edição, páginas 76-91

11 Cf Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Disponível: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm

12 A Lei Angolana de Propriedade Industrial, Lei n.º 3/92 de 28 de fevereiro 1992 sobre a Propriedade Industria,

e Guiné-Bissau, bem como São Tomé e Príncipe, só começaram a legislar sobre a matéria de propriedade industrial a partir dos anos 90 a 2000. Embora houvesse algumas leis avulsas do período colonial tratando dessa questão, contudo a proteção dos direitos imateriais dos agentes econômicos, que também inclui as marcas, que é na verdade, um objeto embrionário, que ainda se encontra na fase da sua evolução normativa nestes países.

O processo tardio no âmbito de adoção da liberalização econômica,¹³ bem como o princípio da livre iniciativa e livre coerência, tem impacto no retrocesso das questões marcárias nos países africanos de língua portuguesa, que só passou a adotar estes conceitos políticos constitucionais, a partir dos anos 90, de certa forma, isto influenciou diretamente no retrocesso do Direito da Propriedade Industrial no cenário político e jurídico dos países africanos de língua portuguesa, que não dispunham no âmbito econômico, político e constitucional esses instrumentos ideológicos e constitucionais na primeira fase da independência nacional, que ocorrera na década de 70. Sendo que, neste primeiro período vigorava uma ideologia socialista de modelo marxista lenista. No qual o Estado, era o detentor dos meios de produção, limitando o espaço de atuação dos agentes econômicos privados agirem no mercado.

E com o fechamento do setor privado por longos anos, já na década de 90, vários países africanos, sobretudo os de língua portuguesa, passaram por diversas reformas político-constitucional, que desvelou um novo quadro democrático, alicerçado na economia de mercado, promovendo deste modo, a economia de mercado. No entanto, presume-se que esta foi uma das razões para a não regulamentação de matérias ligadas a propriedade industrial, e que inclui os aspectos marcários.

A fragilidade em volta das questões marcárias, resulta também de fatores ligados a fraca industrialização desses países africanos, embora, se admita a possibilidade existirem marcas fortes, mesmo nos países de baixa industrialização. Todavia, de forma geral, a fraca industrialização dos países africanos falante de língua portuguesa, tem corroborado para a fragilidade do direito marcário, que constituem um direito imaterial dos operadores econômicos e como uma maior ferramenta de propaganda na sociedade de tecnologia de informação.

Diferentemente da África do Sul, que é um país economicamente estável e com o processo de desenvolvimento industrial recrudescente, e com um mercado cada vez mais competitivo, que exige inovação por parte dos operadores econômicos na estratégia do marketing e propaganda, não apenas no setor de produção, mas também, nas questões marcárias, que contribui na reputação dos agentes econômicos ao nível nacional e internacional, na forma em que distinguem seus produtos e serviços.

A África do Sul, é um país enraizado na cultura jurídica anglófona e que faz parte dos BRICS atualmente, e a questão do Direito de Propriedade Industrial, goza de passos avançados, especialmente no tange as questões marcárias, que desde 2009 tem compreendido a massificação de pedidos de registro dos mais variados tipos de marcas não convencionais, que pode ser constatado de acordo com os documentos disponibilizados pela Companies and Intellectual Property Commission (CIPC).¹⁵

Indo para os países lusófonos de tradição do *Civil law*, importa mencionar Moçambique, que dispõe de um Código de Propriedade Industrial recente, CPI(M) aprovado pelo De-

é data dos anos 90. Todavia, as questões das marcas não difere muitos dos demais países africanos de língua portuguesa. E no tocante as marcas não tradicionais, o ordenamento jurídico angolano, ainda não absorveu registro das modalidades não convencionais dos sinais sensoriais, sendo que em Moçambique e Cabo-verde já admitem registro dos sinais sonoros e olfativa, pese embora que até a presente data, não existam nenhum sinal não tradicional registado como marca. Portanto, a sua previsão, constitui um passo simbólico que futuramente possa ser materializado

13 Cf. CARVALHO, Débora. Gestão de Marcas país, Caso de marca Cabo verde.2012 Dissertação apresentada na Universidade de Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/>

14 Foi a partir dos anos 90 que se destaca o processo democrático dos países africanos de língua portuguesa, que antes provinham de uma ideologia socialista lenista que não viabilizava um mercado onde o setor privado fosse protagonista. Isto dificultou a evolução de vários institutos do direito privado, tal como direito comercial ou empresarial, direito de propriedade industrial e outros ramos. Ademais este modelo concorreu para o fracasso econômico destes países, que só começaram a estruturar-se na década de 90

15 AFRICA DO SUL. CIPRO Office Guidelines With Regard to the Lodging of non-Traditional Trade Marks. In South Africa Patent Journal, February 2009. Pp459-462

creto 47/2015 de 31 de Dezembro¹⁶, que prevê na alínea i do artigo 1º marca como um sinal distintivo manifestamente visível, audível ou olfativo, susceptível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem.

Atualmente, Moçambique, não conta com nenhum registro de marca sonora e nem uma marca olfativa¹⁷. Por um lado, inexitem regras ou regulamentos que dispõe sobre a forma e procedimentos para o registro das marcas sonoras e olfativas. E outros aspectos em volta das marcas não tradicionais em Moçambique, reporta-se a capacidade tecnológica do país para amparar ou hospedar as marcas sonoras e olfativas. A hospedagem das marcas não tradicionais exige uma estrutura complexa que não se cinge apenas possibilidade legal ou formal, porém, há pressupostos matérias inerentes aos aspectos técnicos e tecnológicos para o registro destas marcas não convencionais, através de espectrogramas ou sonograma entre outros suportes. A questão que se coloca não esgota no quadro normativo, é preciso se questionar aspetos fundamentais do registro das marcas não convencionais, sobre a forma de publicação de certos sinais, tais como as olfativas e táteis, assim como a sua conservação por um longo período de tempo.

Por um lado, pesa ainda questões ligadas ao acesso à internet que é fundamental para o tráfego das marcas não tradicionais e acesso a tecnologia por parte da população consumidora que ainda se digladiam com questões de pobreza absoluta.

Inobstante a previsão normativa e o não registro formal das marcas sonoras, há que ressaltar, que é comum, em Moçambique, o tráfico diminuto das marcas sonoras usadas pelas empresas de rádio fusão, televisões equipes desportivas, que distinguem os seus serviços pelo uso de um som específico utilizado de forma reiterada. E a questão que não quer calar é a seguinte, se consideraria como marca os sons usados reiteradamente de forma informal pelos operadores econômicos, mesmo com ausência do registro?

A resposta não é pacífica, ela pode ser compreendida em dois polos diferente, tem a doutrina que acolhe a ideia, que o registro tem efeitos constitutivos e não declarativos, e nesta ótica, exige-se, o registro de um sinal, para que o mesmo, ingresse como marca na ordem jurídica e faça parte do sistema marcário. Dito de outro modo, mesmo que um som ou outro sinal distintivo, tenha tido tráfego o ou uso no mercado por um determinado agente econômico, portanto, será sempre necessário o registro, para ser tido como direito exclusivo e absoluto do agente econômico.

Ademais, a resposta não esgota por esta linha força. Frise-se, que tem uma parte doutrina, que defende que o registro, não tem efeitos constitutivos, no entanto, aconselha-se registro para que o sinal adquira a eficácia erga *omnes*, conservando deste modo a certeza ou a segurança jurídica. Pois, é através do registro, que o titular da marca goza do exclusivo direito de associar a marca aos seus serviços e produtos, bem como transmita-la ao terceiro mediante licença de uso e outras formas contratuais cessão de direitos¹⁸.

Entre nós, partilhamos a seguinte resposta, se o sinal for comprovado o seu uso no mercado, este passaria a gozar aptidão distintiva, independentemente do registro formal. A capacidade distintiva está atrelada ao uso contínuo do sinal como marca, e por conseguinte, os consumidores habituados ao sinal correlatos a determinado produto e serviço, distinguem a proveniência do serviço ou produto pelo uso contínuo do sinal e não pelos registros exclusivamente. Tendo o registro uma função formal, que diz respeito à segurança jurídica e eficácia para terceiro. E este argumento encontra guarida na doutrina do *secondary meaning*¹⁹, (significado secundário) adquirido em virtude do seu uso contínuo.

16 MOÇAMBIQUE, Instituto de Propriedade Industrial. contempla algumas informações sobre o funcionamento destas instituições que executam o registro de marcas. Disponível: <https://www.ipi.gov.mz/>

17 No sítio eletrônico disponibilizado pelo Instituto de Propriedade Industrial em Moçambique, não contos um relatório que faz menção o registro das marcas sonoras.

18 COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. Dos sinais distintivos de empresas e de produtos: em “Curso de Direito Comercial”; Coimbra: Almedina; 2016. 10ª edição; ISBN: 978-972-40-6539-7; capítulo IV; ponto 3. Marcas; p.399 e seguintes.

19 Cf. SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 126-130.

Além da questão formal, subjacente às marcas, há que ponderar as questões materiais de natureza comportamental, psicológica ou emocional inerente as relações existentes entre as marcas e o público, que de certa forma, contém elementos que ficam registrados de maneira subconsciente nos consumidores. Pois, se um agente econômico identifica e distingue os seus serviços e produtos mediante um som de forma continuada, logo os consumidores desenvolvem ligação emocional ou psicológica atrelando automaticamente o som ao produto e serviço, ao perceber-se do som.

E no tocante a Cabo-Verde²⁰, este, conta com um Código de Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 4/2007 de 20 de Agosto, que revoga o antigo Decreto nº 30.679, de 24 de Agosto de 1940, herdado no período colonial, que teve algumas adaptações, pela Portaria nº 17.043, do Ministro do Ultramar, de 20 de Fevereiro de 1959, publicada no Boletim Oficial de Cabo Verde, de 14 de Maio, do mesmo ano.

O Código cabo-verdiano, procurou adaptar-se à realidade internacional, de tal forma que o legislador cuidou de contemplar as marcas sonoras como se depreende do artigo 139º, que compreende que 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 das outras.

Desta redação, cabe-nos indagar se marcas não tradicionais ou convencionais como olfativas, gustativas e de cores, se estariam sujeitas ao registro no ordenamento jurídico cabo verdiano, uma vez que o legislador as exclui nos âmbitos das marcas apresentadas no rebo do artigo 139º da Lei de Propriedade Industrial, que conta apenas com as marcas sonoras.

Em nosso visio, não se trata de rol exemplificativo, todavia, o legislador, afastou a admissibilidade do registro as marcas olfativas, gustativas, que a luz do artigo mencionado, não são susceptíveis de registro em Cabo Verde, neste sentido, o legislador consagrou como marcas não tradicionais, apenas marcas sonoras. Diferentemente de Moçambique que se presume que o legislador previu a o registro das marcas sonoras e olfativas. O legislador Cabo-verdiano absteve-se de prever aspectos que em termos técnicos práticos não estaria em condições fáticas de efetiva-las ou por outras razões formais que redundam em volta das marcas não convencionais. Todavia, há quem defende que o artigo 139 não apresenta o rol taxativo, mas sim exemplificativo, podendo enquadrar outros tipos marcários.

Como se sabe, as marcas olfativas, embora goze de um valor extremamente estratégico no âmbito da função publicitária e questões de marketing, no entanto, elas apresentam um problema da subjetividade, porque um cheiro pode ser sentido de forma diferente por cada pessoa. E deste modo, questiona-se a objetividade das marcas olfativas que são relativamente subjetivas, estando dependente da sensibilidade sensorial de cada indivíduo, ou seja, o cheiro não pode ser percebido da mesma maneira por todas as pessoas.²¹

E pensar no registro de marcas olfativas, em Cabo-Verde e alguns países africanos aqui analisado, que não gozam de uma estrutura técnica e tecnológica e serviços de internet não acessível a população, seria um mero simbolismo normativo conceber essas marcas no ordenamento jurídico, por conta da insuficiência do aparato administrativo institucional e material para o seu registro. Malgrado, essas previsões exercem funções meramente simbólicas, servindo para iludir o cidadão. Há um vício originário de eficácia jurídica por conta da inexistência de estrutura normativa e administrativa para o registro de marcas novas marcas.

Já em Angola, que é um país que tem uma história semelhante a Moçambique, cujo o processo democrático e aberturas para uma economia de livre mercado e corrente foi tardio, e por ser um País, marcado por uma onda de conflitos armados, isto levou o país a uma estagnação econômica o que também influenciou a dinâmica do Direito de Propriedade Industrial, que começara a ganhar vida nos anos 90.

20 Cf. CABRAL, Ágüido; Deolinda Reis; Francisco Rodrigues at all. Estudo sobre a Confiança dos Cabo-Verdianos nas Marcas e Personalidades, 2015.

21 Cf. BALAÑA, Sergio, El entorno Digital, Segunda Oportunidade para la Marca Olfativa. Estudio Acerca de la Capacidad del Signo Olfativo para Funcionar como Marca em el Mercado, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, Marcial Pons, 2005-2006

Atualmente Angola dispõe de um Código de Propriedade Industrial, aprovado pela Lei n.º 3/92 de 28 de Fevereiro de 1992, sobre a Propriedade Industrial, que defini marca como um sinal que distingue produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços prestados por outras empresas (art.º 29º à 40º -Lei n.º 3/92).e apresenta apenas três tipos de modalidades de marcas, nomeadamente: nominativas, figurativas e mistas.

Comparado dos outros Códigos cabo-verdiano e moçambicano, o Código angolano, demonstra-se antiquado às novas realidades de um mercado internacionalizado e competitivo. Na modernidade econômica globalizada, as marcas, não apenas desempenham o papel distintivo, porém, as novas marcas ou marcas não tradicionais, desempenham com proficiência a função publicitária e de propaganda chamando atenção aos consumidores, que são impulsionados diretamente por órgãos sensoriais a experimentar a marca.

O legislador angolano, consagrou apenas as marcas, visualmente perceptíveis, descritas de forma taxativa, que incluem as nominativas, figurativas e mistas, excluindo outros sinais insusceptível de representação gráfica, para que possa ingressar no sistema marcário, mitando significativamente o conceito de marca a uma dimensão ontológica.

Embora a legislação angolana, atrele o conceito de marcas as empresas, atualmente percebe-se que qualquer operador econômico, pode ser titular de uma marca desde que tenha realizado o registro, sem necessidade de figurar como empresa em sentido jurídico do termo.

E no que tange a São Tomé e Príncipe, este, conheceu o seu primeiro Código de Propriedade Industrial, com a aprovação da Lei n.º 4/2001, relativa a Propriedade Industrial e da sua respectiva regulamentação aprovada ao abrigo do Decreto n.º 6/2004. Volvidos aproximadamente doze anos, o país acompanhou muitas mudanças no âmbito de Direito de Propriedade Industrial, e que teve de adaptar-se aos paradigmas da sociedade de informação e aos desafios do mercado globalizado.

Já em 2017, um novo Código de Propriedade Industrial em São Tomé e Príncipe, entrou em vigor em 9 de Fevereiro de 2017 com a aprovação do (Decreto-Lei n.º 23/2016, de 9 de Fevereiro de 2017) que traz consigo mudanças significativas em relações aos aspectos marcários entre outros, inspirados fortemente no Código de Propriedade Industrial Português, e que, na alínea f do artigo 3.º, concebe marca de produtos e de serviços, como sinal um distintivo, manifestamente visível e ou audível, susceptível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra empresa.

Uma das grandes novidades neste Código atual é ampliação do conceito de marca, que contempla além das marcas tradicionais, marcas tridimensionais e audíveis, no entanto, a adesão das marcas audíveis pelo menos nos países africanos aqui referenciados, ainda não tem sido solicitado pelos operadores econômicos para uso na distinção dos seus produtos e serviços.²². As razões para limitados pedidos do registro de marcas sonoras, esteja atrelado a condições fáticas de regulamentos ou matérias, nos países africanos que não possuem um aparato institucional e técnico para efetivação destes tipos de sinais marcários.

A questão genérica que se coloca em torno da não adesão dos sinais audíveis como marca nos países africanos de língua portuguesa é saber se problema é procedimental e técnico, o se decorre da falta de regulamentação ou por insuficiência de meios técnicos e tecnológicos apropriados, para a efetivação dos registros destas categorias marcárias? Parece-nos que, todas questões levantadas, reportam-se a estes países, que enfrentam os problemas institucionais, ausências de instrumentos normativos regulatórios, econômicos e tecnológico para a efetivação do registro das marcas não convencionais. E outra questão que deve ser solucionado pelo aparato estatal, diz respeito a interação e divulgação destas prerrogativas à população local.

E no tocante as marcas olfativas em São Tomé e Príncipe, parece-nos que o legislador não demonstrou o interesse em concebe-las no ordenamento jurídico, talvez, devido as questões não pacificadas inerentes as marcas olfativas, no qual, o seu registro exige não apenas

22 Resta saber se as outras modalidades das marcas não convencionais, como olfativas, gustativas, poderiam ser objeto de registro em São Tomé e Príncipe. Uma vez que o legislador não fez a menção de outras modalidades. Seria a enumeração taxativa ou assim quis o legislador estabelecer uma enumeração exemplificativa. De certo, entendemos que a enumeração não é taxativa devendo ser interpretadas para outras modalidades.

uma vontade legislativa, mas complexidade de requisitos materiais, formais, procedimentais e meios tecnológicos e técnicos para o seu registro, e o mesmo pode se dizer sobre marcas de cor única ou combinadas.

O acesso à internet e o registo das marcas não convencionais nos países africanos de língua portuguesa

Os problemas das marcas não tradicionais, não se reportam apenas na sua admissibilidade formal ou legal, entretanto, há que se questionar a sua viabilidade no âmbito da segurança jurídica ligada operadores econômicos, bem como na proteção dos interesses dos consumidores.

As marcas não tradicionais, acarretam meios tecnológico e digitais para que as mesmas possam fazer partes do mercado e do sistema marcário como foi dito anteriormente. E olhando para o atual desafio dos países africanos de língua portuguesa em especial, do âmbito do acesso à tecnologia e internet. Entretanto, é, pouco problemático assegurar a viabilidade do registro das marcas não tradicionais. Sendo que maior parte da população tem dificuldade econômicas para o acesso à internet. E como é de se esperar, das marcas não convencionais que acarretam meios tecnológicos e digitais para a circulação no mercado, e neste âmbito, a questão fulcral que se levanta no panorama africano, reporta-se aos consumidores, que em grande maioria não teriam como distinguir a origem de certos serviços e produtos, devido ao acesso limitado à internet, que tem estrita relação ao registro das marcas não convencionais.

A pobreza econômica que atinge um maior número de consumidores e o acesso limitado a internet, levaria ao desconhecimento a insegurança jurídica dos consumidores em razão do registro de certas marcas que só seriam reconhecidas por uma parte da parcela da população, e sendo assim, os objetivos da maximização econômica dos agentes, também seria restrito um grupo maioritário dos consumidores, acarretando o problema da universalidade de informação aos consumidores.

A problemática do mercado brasileiro e a não admissibilidade do registro das marcas não tradicionais

Brasil, é um dos países da América Latina, que não segue a tendência mundial do registro das marcas não tradicionais, diferentemente de Argentina, Uruguai, que tem uma legislação que admite o registro das novas marcas perceptíveis sensorialmente.

A lei brasileira de Propriedade Industrial consagra no artigo 122, que um sinal para ser objeto de registro, deve ser visualmente perceptível, o que exclui a admissibilidade de marcas perceptíveis por outros órgãos sensoriais. No entanto, essa limitação vem sendo refutada ao nível dos agentes econômicos, interessados no registro de marcas não tradicionais. Sem embargo, a doutrina brasileira contemporânea, inerente a propriedade industrial vem criticando severamente o modo literal e taxativo como do qual, o Instituto de Propriedade Industrial vem aplicando o teor do artigo 122 LPI.²³

Inobstante, a essa limitação legal de admissibilidade exclusiva de registro dos sinais visualmente perceptíveis, na ordem jurídica brasileira, todavia, há ocorrência de uso ou tráfego de marcas sonoras ligadas a redes de televisão e rádio, que muito apelam, para registro de certos sinais utilizados de maneira reiteradas por algumas empresas de rádio e televisão para distinguir os seus produtos e serviços. A título de exemplo, é o famoso “PLIM PLIM” da TV Globo,²⁴. Além deste sinal citado, existem vários pedidos de marcas não tradicionais, deduzidas ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, entretanto sem sucesso, na busca do registro, a TV Globo recorreu ao sistema europeu solicitando o registro da marca pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que também foi recusada, mas já, não por ser

23 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: . Acesso em: 10 mai. 2017

24 CF. LIBMAN, Juliana. Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro, P.24. Revista eletrônica do IBPI – Número 15. Disponível.

não perceptível visualmente, porém, por não ser distinguível. Inconformada com a decisão a Globo recorreu ao Tribunal Geral União, na qual decisão anterior fora mantida.

Portanto, vislumbra-se que a falta de registro de marcas não convencionais no Brasil, têm prejudicado economicamente os operadores nacionais, que almejam o mesmo grau de competitividade econômica com outras marcas internacionais que já usufruem de outras formas de destituir seus produtos e serviços.

E no âmbito desta nebulosidade, há quem defenda, que é possível, o registro de sinais sensoriais no sistema brasileiro, bastando, o aplicador fazer uma interpretação teleológica com nos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência que estrutura as relações econômicas e sociais. E neste caso, o órgão responsável pelo registro das marcas, não teria legitimidade para limitar os agentes que pretendessem distinguir os serviços e produtos mediante outros sinais sensoriais humanos, além do visual.

Leandro Moreira Valente Barbas, se ocorrendo-se da posição de Marinez Villalba²⁵, resalta que, o registro de uma marca, não é uma condição *sine qua non* para que um sinal seja reconhecido como marca mercado, basantando o seu reconhecimento no mercado pelos consumidores. Nesta esteira racional, o efeito material das marcas independe do seu registro, pois elas existem, e são suficientes para distinguir a origem de certo produto e serviço, embora sem registro formal. O mesmo, sucede com os direitos autorais, eles existem de per si, o registro, não é constitutivo, toda via declarativa, o autor, recorre ao registro para viabilizar questões relacionadas à segurança jurídica do legítimo titular da obra.

Para esta doutrina marcária, o legislador brasileiro e órgão responsável pelo registro de marcas no Brasil, impõe severas restrições ontológicas desnecessária, ou seja, a legislação brasileira, define os parâmetros ou limites rígidos dentre os quais, o sinal distintivo, deve se enquadrar nos parâmetros da perceptibilidade visual, para que possa ser registrável como marca.

E diante imbróglia supra, questiona-se o seguinte, o que deve pesar no âmbito do registro de uma marca, será que é o seu elemento teleológico, ou a dimensão taxativa, prevista pelo legislador? em primeiro lugar deve se atender a finalidade da marca, que é cumprir a função distintiva e as outras funções que lhe são inerente em um mercado de livre iniciativa privada e concorrencial, e em segundo plano, deve se observar os limites legais compreendido pelo legislador, todavia, sem que mesmos limites não sejam compreendidos como absolutos, portanto, deve assumir a justificativa razoável. E no tocante, aos limites da perceptibilidade visual, imposto pelo legislador brasileiro, perfilhamos que este requisito, pode ser reinterpretado, abrindo espaço para o registro das marcas não tradicionais, dinamizando as questões econômicas por parte dos operadores econômicos e os consumidores.²⁶

E a ausência de um sistema de registro das marcas não tradicionais, tem como consequência, o uso arbitrário dos sinais por partes dos operadores econômicos, ou seja, há tráfico e uso de certos sinais, que não passam pelo controle ou da clivagem dos órgãos públicos do Estado. E que em certa medida, estes sinais acabam desempenhando uma função marcária independentemente do seu registro, porém não reconhecida formalmente e despida de sua eficácia perante os terceiros²⁷.

A relevância do marketing sensorial no âmbito do registro das novas marcas

Como ficou esclarecido ao longo do texto, que a função da marca, não esgota na destinação dos bens e produtos de uma empresa ou a na identificação da mesma, todavia, o uso crescente das marcas não tradicionais, são atualmente justificadas no âmbito de marketing e propaganda. Para David Aaker, os consumidores, são cada vez mais influenciados por mensagens, publicidade, gestos e ações em locais de venda que convida os consumidores aos serviços da empresa. Há um desafio no âmbito de marketing, que é, estimular emocionalmen-

25 RIOFRIO, Martínez e VILLALBA, Juan Carlos. Teoria general de los signos distintivos. Revista la propiedad Inmaterial n- 18. Colombia: Universidade Externado de Colômbia, novembro de 2014.p191-219

26 BARBAS, Leandro Moreira Valent.p40

27 Ibidem

te o público, através de recordações ou memorização dos sinais marcários, que influenciam na massificação de propaganda e marketing dos operadores econômicos.

O brand sense, visa atualmente, a partir das marcas, apelar emocionalmente os consumidores através dos cinco sentidos, interagindo através das sensações humanas que podem ser experimentadas através das marcas sensoriais, proporcionando ao consumidor certos detalhes dos produtos postos no mercado ²⁸.

De acordo com o Martin Lindstrom, os cinco sentidos humano oferecem canais de comunicação altamente potentes, o que auxilia os profissionais de marketing a encontrar novas formas de diferenciar as marcas e publicitar serviços e produtos, e por conseguinte, maximizar maior número de consumidores.²⁹

The Brand sense, parte da construção do valor psicológico ou emocional das marcas não tradicionais, que são susceptíveis de gerar um envolvimento direto com o público consumidor, que são cativos pelo aroma, som, tato e cor que podem sentir e experimentar.

No entender de Isabelle, Pascale, ³⁰na citação de Leandro Moreira Barbas³¹, o marketing trouxe uma renovação de sinais capazes de desafiar os consumidores, que tende a olhar para as marcas de um agente econômico, não apenas por meio visual, porém, por outras vias sensoriais humana.

O conceito contemporâneo de marcas, não se limita exclusivamente nas marcas perceptíveis visualmente, tais como figurativas, nominativas, tridimensionais e mista. Os sinais sensoriais, especialmente o cheiro e o gosto, tendem a fornecer melhor a recordações íntimas ao consumidor, transmitindo mensagem de confiança e que ficam gravadas na memória dos consumidores. *o sensorial Brand*, oferece o potencial para criar a mais vinculada forma de compromisso jamais vista entre a marca e consumidor³².

No setor farmacêutico e automobilístico, as marcas sensoriais estão se dinamizando e oferecendo uma estratégia de marketing mais desenvolvida. Estes setores são tidos como pioneiros no âmbito das marcas sensoriais.³³

Embora, haja uma defesa no uso das novas marcas ou não tradicionais, devido à forte função publicitária e de marketing que a mesma oferece, também, existem os teóricos que criticam a tese de admissibilidade das novas marcas, justificadas pelo grau de subjetividade que as mesmas acarretam. Além do mais, vários sinais como olfativos por exemplos gozam de natureza genérica, e que não devem ser apropriados por nenhum operador econômico, que pode resultar na concorrência desleal e esgotamento.

À vista disso, pesa a questão da admissibilidade de registro das novas marcas no sistema marcário brasileiro, Diferentemente, dos desafios enfrentados pelos países da lusofonia africana, no âmbito do registro das marcas não tradicionais, porém, o mesmo, não se reportam ao mercado brasileiro, que dispõe de mecanismos técnicos e tecnológicos para efetivação das novas marcas perceptíveis sensorialmente, podendo suprimir os embaraços formais, ontológicos e taxativos, e reinterpretado de forma teleológica reforçado pelo princípios constitucionais, oferecendo deste modo, ao mercado brasileiro a admissibilidade das marcas não tradicionais.

Admitindo-se o registro das novas marcas, ficam ressalvados os interesses dos agentes econômicos e dos consumidores, que não tende enfrentar o problema da confusão devido à ausência do registro e o uso arbitrário dos sinais não convencionais.

28 TORRUBIA CHALMETA, Blanca "El Requisito de la Representación Gráfica: un limite de acceso al registro para las marcas no visuales, (2011-12).ADI, Vol. 32, p. 392, sublinha que a tendência para a adoção de sinais não convencionais tem por base o facto de os estímulos que o consumidor recebe através órgãos distintos da visão, por se conectarem com a parte mais instintiva do nosso cérebro, poderem ser mais eficazes.

29 LINDSTROM, Martin. Brand sense: Segredos Sensoriais por Trás das Coisas que compramos. Tradução de Renan Santos. 1. Porto Alegre. 2012, P.3-4

30 Ibidem .

31 BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas não Tradicionais: mapeamento, problemática e experiencia internacional. Dissertação de Mestrado em Direito político e econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

32 CF BARBAS, Leandro Moreira Valent.p40-

33 Ibidem

O registro das marcas não tradicionais em Portugal

O Código de Propriedade Intelectual de 1940, estabelecia o registro de marca no artigo 79º como conjunto de sinais, nominativos, figurativos ou emblemático, que desde logo, notava-se uma dimensão taxativa. Sem embargos, esta delimitação normativa, teóricos NOGUEIRA SERENS, já se pronunciava sobre este aspecto, admitindo a possibilidade das marcas tridimensionais.

Já em 1995, Código de Propriedade Industrial no art. 165.º/1 e 2) legislador português, ampliou o leque das marcas passando a contemplar como marca “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 produtos ou serviços de uma empresa das outras. E também incluiu as frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam o caráter distintivo

E o novo CPI português, defini o conceito de marca, apresentando um rol exemplificativo, e mantendo o requisito formal, da representação gráfica. ou seja, o novo Código mantém a trilogia do Código passado e acresce a admissibilidade de marcas de cor.

E com as mudanças advindas no âmbito comunitário, O Novo CPI, deve ser interpretado tendo em conta as Diretivas aprovadas no panorama comunitário da União Europeia, abandonando os conceitos restrito das marcas visuais, buscando flexibilizar a questão do requisito formal, atrelado a representação gráfica que pelos mecanismos tecnológicos ampara os sinais não convencionais.

A questão das marcas em Portugal, deve ser olhada no contexto nacional e supranacional, diferentemente dos demais países aqui analisados, cabe ressaltar que Portugal está inserido na União europeia, que dispõe de uma base normativa uniformizada que aproxima a legislação dos Estados membros em matérias de marcas.

E neste âmbito da uniformização, tem início em 1988, com a primeira Diretiva do Conselho (89/104/CEE) de 21 de dezembro de 1988, que busca aproximar a legislação dos Estados em matéria de marcas. E posteriormente, seguido do regulamento nº40/94, do Conselho, de 29 de dezembro de 1993, inerente a marca comunitária. No entanto, o cenário português não se distância com os demais países da união europeia.³⁴

Desde a criação do regime jurídico das marcas europeia, exigiu-se como requisitos fundamentais, que o sinal tivesse a capacidade distintiva e a representação gráfica, visualmente perceptível. E a representação gráfica constitui um embraço para o registro dos sinais sensoriais. Cujas a possibilidade sua representação gráfica é muito difícil, sobretudo para sinais aromáticos, que não apresenta objetividade universal das suas representações gráficas.

No tocante os registros das marcas não tradicionais, várias foram as tentativas e as dificuldade no espaço europeu, para o registro dos sinais olfativas, um dos célebres casos, reporta-se a “intenso cheiro de cervejas amargas, e ‘cheiro a rosa” registadas no Reino Unido, mediante a descrição verbal.

E no contexto europeu, um dos casos jurisprudenciais, relativos a marcas olfativas reporta-se ao caso “SIEKMANN”, no qual o seu teor pode ser esclarecido na fala do professor Salomão Viagem que realça o seguinte³⁵:

Ralf Siekmann apresentou no Deutsches Patent und Markenamt (a seguir DPM) o pedido de registo, como marca olfativa, do aroma da substância química pura cianato de metilo (éster metílico de ácido de canela) graficamente representada: a) pela descrição verbal “aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela” e referência expressa de que se tratava de uma marca olfativa; b) pela fórmula química estrutural $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ e c) pelo depósito

34 Cf. CARVALHO, Maria Miguel; “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”; em “Revista de Direito Intelectual”; Lisboa: Almedina; 2016; ISBN: 978-040-13-2587-2; nº1/2017; páginas 149 a 173

35 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 12. 12. 2002, Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt, Processo C-273/00

de uma amostra. Acrescentou ainda que as amostras da marca eram disponibilizadas junto de um laboratório local (cujas coordenadas estavam indicadas nas páginas amarelas da Deutsche Telekom Ag.) ou junto da sociedade “E. MERCK” em Darmstadt. No caso de insuficiência da descrição tal como tinha sido feita, consentia numa consulta pública da marca depositada, nos termos do parágrafo 1.º do artigo 62.º da Lei alemã e do parágrafo 2.º do artigo 48º do respetivo Regulamento de Execução. O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de que o sinal registando não poderia constituir uma marca por falta de preenchimento dos requisitos formal e material. Do indeferimento, Ralf Siekmann recorreu para o Bundespatentgericht que, perante a dúvida sobre se a marca olfativa preenchia ou não o requisito da representação gráfica, levou a questão ao TJCE (Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias), questionando-o sobre se um odor poderia ser registado como marca de acordo com a Diretiva e, se sim, em que termos.

O Bundespatentgericht, embora reconhecesse abstratamente a capacidade distintiva dos odores, duvidou que um sinal olfativo preenchesse a exigência da representação gráfica nos termos do artigo 2.º da Diretiva (que encontrava correspondência no número 1 do parágrafo 8.º da Lei Alemã).³⁶

Como se vislumbra da citação aludida, a representação gráfica, configurou um embaraço para os florescimentos das marcas olfativas no espaço comunitário europeu, não obstante, este parâmetro não resistiu. E com a aprovação da Diretiva 2015/24236 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2016 e o Regulamento (UE) nº 2015/2424 do Parlamento e do Conselho, de 16/12/2015. Estes atos normativos comunitário trouxe alterações significativas, eliminando o requisito da representação gráfica.

Sendo assim, é possível a efetivação do registro das marcas olfativas e o restante sinais sensoriais, desde que contenha os demais requisitos exigidos por lei. No entanto, a nível da Europa, as marcas olfativas constam do registadas no Reino unido, “o odor de rosas” e o “odor de cerveja”.³⁷

Embora haja esta admissibilidade do registro das marcas não convencionais por forças Diretiva adotados pelo direito interno Português, ainda não se assiste com maior frequência pelo menos em Portugal, o registro de marcas não convencionais, sejam os sinais sonoros, olfativos gestuais, gustativos.

Considerações Finais

As marcas não tradicionais, oferecem um leque de prerrogativas aos operadores económicos, que além de distinguir os produtos e serviços, as mesmas dão conta das vantagens publicitárias e de marketing dos agentes económicos, servindo de instrumento comunicativo e altamente sensível na captação da atenção dos consumidores, que por meio das marcas perceptíveis pelos órgãos altamente sensoriais humano, permitindo que os consumidores vivenciem ou tenham experiência do produto ou serviço, mediante o contacto com a marca, sejam elas gustativa, aromáticas, táteis entre outras.

Inobstante, a essas qualidades acima aludidas, inerentes as marcas não convencionais, também, há que ponderar as questões de viabilidade de registro destas marcas que suscitam um problema de subjetividade, bem como dificuldade de representação gráfica e consequente

36 VIAGEM, Salomão Antonio Muressama. Novas marcas do Direito Moçambicano. PIDCC, Aracaju/Se, Ano VII, Volume 12 nº 03, p.082 a 111 Out/2018 | www.pidc

37 Cf. CRUZ, Rui Solnado da, A Marca Olfativa, Almedida, 2008.

capacidade distintivas, sendo que maior parte destes sinais podem apresentar outras funções secundárias como a estética, adorno ou como elementos decorativos e não propriamente como marcas distintivas.

E no tocante aos países africanos de língua portuguesa, maior parte possuem legislações bastante aprimoradas no tocante a admissibilidade dos registros das marcas não tradicionais com exceção de Angola. Inobstante, a previsão legal, esses países não assistem ainda registros de marcas não tradicionais em seus sistemas, o que nos leva para a questão da viabilidade material, que se entrelaça com outras condições tecnológicas e procedimentais, que avultam entorno do sistema marcário dos países africanos de língua portuguesa. Que constitui ainda um desafio para a implementação dos registros de novas marcas.

E no que tange ao sistema brasileiro, os aspetos da viabilidade em relação a admissibilidade do registo das marcas não tradicionais não se colocam em causa, tendo em conta o mínimo da pujança tecnológica que o país apresenta, como o acesso à internet por parte dos consumidores, existência de uma estrutura técnica, tecnológica e aparato administrativo institucional. E nestas ótica, a limitação do legislador ordinário dos registros de sinais perceptíveis visualmente, não se demonstra razoáveis diante das exigências do mercado global e dos benefícios econômicos atrelados às marcas não convencionais.

Já, no sistema português, este, goza da umbrela do aparato normativo e regulatório da União europeia, com base nas diretivas que busca uniformizar as questões que envolvem o Direito das marcas, no qual tem admitido o registro dessa modalidade marcária, e que após diversas disputas judiciais, acabou originando os acórdãos e as diretivas que apontam para a admissibilidade das marcas não convencionais.

Referências

BALANÍA, Sergio, **El entorno digital, segunda oportunidad para la marca olfativa. Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca em el mercado**, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, Marcial Pons, 2005-2006.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais; mapeamento, problemática e experiencia internacional**. Dissertação de Mestrado em Direito político e econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 20

_____ **Marcas Não Tradicionais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

CABRAL, et. al. **Estudo sobre a Confiança dos Cabo-Verdianos nas Marcas e Personalidades**, 2015.

CARVALHO, Débora. **Gestão de Marcas país, Caso de marca Cabo verde**. 2012 Dissertação apresentada na Universidade de Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/>. Acesso em 10 mai. 2017.

CARUSO, Maria Adalgisa, **Il marchio sonora**, RDI, 4-5, 2008.

COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. **Dos sinais distintivos de empresas e de produtos”; em “Curso de Direito Comercial”**; Coimbra: Almedina; 2016. 10ª edição; ISBN: 978-972-40-6539-7; capítulo IV; ponto 3. Marcas; p.399 e seguintes.

BAIRD, Steve. **The Paradox of Brand Protection: Knowing When to Hit the Consumer Over the Head**, Estados Unidos: Duetsblog, 2009. Disponível em ;<https://www.duetsblog.com/2009/03/articles/trademarks/the-paradox-of-brand-protection-knowing-when-to-hit-the-consumer-over-the-head/>. Acesso em: 10 mai. 2017.

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

FÉRNANDEZ-NÓVOA, Carlos; **Las funciones de la marca; Tratado sobre Derecho de Marcas; Madrid: Marcial Pons, 2004; segunda edição.**

LIBMAN, Juliana. **Marcas Não Tradicionais – O regime jurídico de proteção às marcas sonoras no Direito Brasileiro**, Revista eletrônica do IBPI – Número 15.

LINDSTROM, Martin. Brand sense: **Segredos sensoriais por trás das coisas que compramos.** Tradução de Renan Santos. 1. Porto Alegre, 2012.

MARIA MIGUEL CARVALHO. **Novas Marcas e Marcas não Tradicionais: Objeto**; in Direito Industrial, vol. VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI-Associação Portuguesa de Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 2009.

RODRIGUES, Carlos André Ferreira, **A marca de cor. Aspectos sobre a admissibilidade do registo das cores como marca**, FDUC, 2009.

RIOFRIO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos. **Teoria general de los signos distintivos. Revista la propiedad Inmaterial** n- 18. Colombia: Universidad Externado de Colombia, novembro de 2014. p191-219.

TORRUBIA CHALMETA, Blanca. **El requisito de la representación gráfica: un limite de acceso al registro para las marcas no visuales**, ADI, (2011-12), Vol. 32, p. 392.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. **A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988.** (*id est*, no nosso direito futuro) 1995. publicado originariamente no número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia Coimbra, 1995, vol. IV, p.1 .

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distindividade das marcas: **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013. P. 126-130.

VIAGEM, Salomão Antonio Muressama. **Novas marcas do Direito Moçambicano.** PIDCC, Aracaju/Se, Ano VII, Volume 12 nº 03, p.082 a 111 Out/2018 | www.pidc

Legislações e jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA de 12. 12. 2002, **Ralf Sieckmann contra ,Deutsches Patent- und Markenamt**, Processo C-273/00.

ANGOLA. **Lei n.º 3/92 de 28 de fevereiro 1992.** reguladas questões sobre Propriedade Industrial e que estabelece o regime sobre marcas.

ÁFRICA DO SUL. CIPRO **Office Guidelines With Regard to the Lodging of non-Traditional Trade Marks.** In South Africa Patent Journal, February 2009.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. Disponível em: . Acesso em: 10 mai. 2017.

CABO-VERDE, **Decreto-Legislativo nº 4/2007 de 20 de agosto**, que revoga antigo o antigo **Decreto nº 30.679, de 24 de agosto de 1940.**

Caso in re **Clarke, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990)**, v. Solnado da Cruz.

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação); **Código da Propriedade Industrial Português**, na atualização mais recente introduzida pela lei nº 83/2017 de 18 de agosto de 2017.

MOÇAMBIQUE. **Decreto 47/2015 de 31 de dezembro**. Dispõe sobre de Propriedade industrial, CPI(M) aprovado pelo.

MOÇAMBIQUE, **Instituto de Propriedade Industrial**, contempla algumas informações sobre o funcionamento destas instituições. Disponível: <https://www.ipi.gov.mz/>

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. (**Decreto-Lei n.º 23/2016, de 9 de Fevereiro de 2017**, regula a matéria atinente a Propriedade Industrial.

Recebido em 07 de outubro de 2020.

Aceito em 22 de junho de 2021.