



UNIO
EU LAW JOURNAL

A possibilidade de registo como marca da cor *per se*

Maria Miguel Carvalho

Professora Auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho

RESUMO: A admissibilidade do registo como marca da cor per se tem sido muito discutida. Contra tal possibilidade tem sido invocada, entre outros motivos, a valoração do interesse geral em não se restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores no mercado («depletion theory»). Não obstante, no atual estágio da legislação comunitária a resposta parece ser afirmativa, preenchidos os requisitos de que depende o registo como marca. Neste estudo debruçamo-nos, brevemente, sobre as principais questões que se colocam neste domínio, tendo como pano de fundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

PALAVRAS-CHAVE: marca – marcas não tradicionais – marcas cromáticas – cor em abstrato (per se) – conceito legal de marca.

* O texto que agora se publica serviu de base à primeira parte da nossa intervenção, no painel relativo aos Aspectos do Direito do Mercado Interno, no Colóquio de Homenagem ao Senhor Conselheiro Cunha Rodrigues. A referência, nesta sede, à possibilidade de registo como marca da cor *per se* prendeu-se, exclusivamente, com o facto de este ter sido um dos aspetos relativos ao Direito de Marcas que foi, por diversas vezes, objeto de acórdãos do Tribunal de Justiça em que o homenageado participou. A versão em língua portuguesa deste texto também foi entregue para publicação nos *Estudos Comemorativos dos 20 anos da licenciatura em Direito da Universidade do Minho*.

Principais abreviaturas utilizadas: ADI – *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*; ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio; CDP – *Cadernos de Direito Privado*; CUP – Convenção da União de Paris; EIPR – *European Intellectual Property Review*; IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos); IIC – *International Review of Industrial Property and Copyright Law*; INTA – *International Trademark Association*; OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual; RDI – *Rivista di Diritto Industriale*; RDM – *Revista de Derecho Mercantil*; SI – *Scientia Iuridica*; TMR – *The Trademark Reporter*.

I. A importância prática da (in)admissibilidade do registo como marca da cor *per se*

As marcas são sinais que permitem que os consumidores distingam os produtos ou serviços que aquelas assinalam por referência à sua origem empresarial.

A importância socioeconómica destes sinais é inegável. Sem eles a decisão de compra do consumidor pode tornar-se extremamente difícil, atendendo à enorme oferta de produtos e serviços e à crescente complexidade de aspetos técnicos dos mesmos.¹ Por outro lado, a marca pode constituir um ativo empresarial de enorme relevância,² especialmente em contextos de crise económica como o que atravessamos.³

Sendo a marca um instrumento tão importante de concorrência, não se estranha que, desde cedo, a sua regulamentação jurídica tenha suscitado interesse no seio da União Europeia.⁴

De facto, não obstante todos os países que integravam a (então) CEE disporem já de legislação sobre marcas, foram surgindo conflitos que tinham de ser resolvidos.

Os conceitos de mercado único, de livre concorrência e o princípio da liberdade de circulação de mercadorias, caracterizadores da CEE, seriam postos em causa pela

¹ Já tivemos oportunidade de nos referir à importância socioeconómica da marca noutra obra, cfr. Maria Miguel Carvalho, *A marca enganosa* (Coimbra, Almedina, 2010), 22 e ss.

² Cfr. Lionel Bently e B. Sherman, *Intellectual Property Law* (2.ª ed., Oxford: Oxford University Press, 2004), 694. Segundo informação veiculada pela *Interbrand*, em 2013, a «Apple» é a marca mais valiosa (98,316 milhões de dólares), seguida da «Google» (93,291 milhões de dólares), remetendo a marca «Coca-Cola» (que durante 12 anos consecutivos liderara esta tabela) para o 3.º lugar (79,213 milhões de dólares), informações disponíveis em <http://interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx> No que respeita às marcas portuguesas, de acordo com informação disponibilizada no sítio da *Controlinveste* (<http://www.dinheirovivo.pt/Graficos/Detalle/CIECO047662.html>), em 2012, a «EDP» era a mais valiosa (2,480 milhões de euros), seguida da «Galp» (1.856 milhões de euros) e da «PT» (676 milhões de euros).

³ Sobre o tema cfr. Maria Isabel Candelario Macías e Luísa E. Rodríguez Grillo, “Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial”, *ADI* 30 (2009-2010): 141 e ss.

⁴ Já tivemos oportunidade de nos referir anteriormente à relevância do Direito de Marcas no âmbito da União Europeia, cfr. Luís Couto Gonçalves, Cláudia Trabuco, Maria Miguel Carvalho, “Propriedade Intelectual”, in *Manual de Direito Material da União Europeia*, coords. Alessandra Silveira e Mariana Canotilho (em edição), que aqui seguimos de muito perto.

aplicação de diferentes legislações respeitantes ao direito de marcas e isto mesmo foi evidenciado num número considerável de acórdãos decididos pelo Tribunal de Justiça (TJ) anteriormente à intervenção legislativa comunitária nesta matéria.

O importantíssimo papel do TJ para a afirmação deste direito – que constitui um *elemento essencial* do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter⁵ – persistiu após a criação de um Direito Europeu de Marcas por via legislativa, que se concretizou com a aprovação da primeira diretiva do Conselho, em matéria de marcas, em 21 de dezembro de 1988 [DM], e do regulamento sobre a marca comunitária, em 20 de dezembro de 1993 [RMC], ambos entretanto codificados,⁶ já que a interpretação das normas destes elementos legislativos é vinculativa para os aplicadores das mesmas nos Estados-Membros.

O conceito plasmado na diretiva de marcas – e que, por sua influência, consta da legislação da maioria dos Estados-Membros da União Europeia [como é o caso do Código da Propriedade Industrial português (CPI)⁷ e do Regulamento sobre a marca comunitária] – refere-se à marca como sinal suscetível de representação gráfica e adequado a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.⁸

A técnica-legislativa adotada inclui ainda um elenco *exemplificativo* de sinais que podem constituir uma marca, se para tanto estiverem preenchidos os pressupostos referidos, cuja relevância se deve não só ao facto de esclarecer que existem sinais, cujo registo nem sempre foi admitido, que podem constituir uma marca (v.g., letras, números

⁵ Cfr., por todos, o acórdão *HAG II*, de 17 de outubro de 1990, proc. C-10/89.

⁶ A diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, codificou a primeira diretiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988 [DM]; e o regulamento (CE) n.º 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária [RMC], codificou o regulamento n.º40/94 referido *supra*.

⁷ O Código da Propriedade Industrial, atualmente em vigor, foi aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 5 de março (alterado, pela última vez, pela Lei n.º46/2011, de 24 de junho).

⁸ Já tivemos oportunidade de nos referir a este tema noutro estudo, que aqui seguimos de perto, embora com atualizações, cfr. Maria Miguel Carvalho, «“Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto», in AA.VV., *Direito Industrial* (vol.VI, Coimbra: APDI/Almedina, 2009), 217 e ss.

e forma do produto), mas também por decorrer do carácter não exaustivo⁹ da listagem de sinais efetuada a possibilidade, pelo menos teórica, de *outros* sinais constituírem uma marca, desde que sejam aptos para distinguir os produtos ou serviços provenientes de uma empresa dos de outras e suscetíveis de representação gráfica.¹⁰

Com efeito, a tentativa de aproveitamento comercial destes outros sinais é compreensível,¹¹ sendo o Homem um animal multissensorial.

Como refere Perot-Morel,¹² «a priori, tudo o que é perceptível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e pode, conseqüentemente, cumprir a função de uma marca: um som, um perfume, um sabor e talvez mesmo uma impressão táctil, podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou um serviço», o mesmo sucedendo com a cor, tema desta intervenção.

⁹ Deste elenco exemplificativo resulta, assim, que o leque de sinais admissíveis é (cada vez mais) amplo. Cfr. David Vaver, “Recent trends in european trademark law: of shapes, senses and sensation”, 95 *TMR*: 897 e, referindo, detalhadamente, a evolução legislativa verificada no que respeita a este aspeto, relativamente ao direito francês, alemão e norte-americano, cfr. M. Nogueira Serens, *A monopolização da concorrência e a (re-)emergência da tutela da marca* (Coimbra: Almedina, 2007), 702 e ss., 849 e ss., 897 e ss.

¹⁰ No mesmo sentido, cfr., entre outros, Lutz G. Schmidt, “Definition of a trade mark by the European trade marks regime – a theoretical exercise?”, *IIC*, vol.30, 7 (1999): 739.

¹¹ Os profissionais de *marketing* detetaram novas oportunidades para desenvolver marcas e com estas vender mais produtos e serviços, constatando que 83% das comunicações comerciais apelam apenas a um sentido: a visão, deixando 17% por explorar. Dado que 75% das nossas emoções diárias são influenciadas pelo que cheiramos e que há uma possibilidade de 65% de mudança de humor quando expostos a um som positivo, percebe-se o “novo” rumo do *marketing* (informações retiradas do sítio da Internet <http://www.brandsense.com>). Para maiores desenvolvimentos, cfr.. Martin Lindstron, *Brandsense – A marca multissensorial* (Bookman, 2007). Refira-se ainda que, de outra perspetiva, o *marketing* mais recente tem alterado a aproximação das marcas aos consumidores, incentivando a criação de *love marks* (marcas que vão além da razão, apelando a emoções e sentimentos). Sobre as *love marks* cfr. Kevin Roberts, *Love marks – O futuro além das marcas*, trad. Monica Rosemberg (M. Books, 2005). Este fenómeno, integrado no chamado *marketing* emocional, é ainda exemplificado pela criação, por um publicitário português – Miguel Durão –, de uma campanha publicitária «revolucionária» para os chocolates da marca «Milka», intitulada «O último quadrado» (*Le dernier carré*). Esta campanha publicitária, cujo objetivo é precisamente promover a ternura e aumentar a ligação dos consumidores com a marca, assenta na comercialização, no mercado francês, de tabletes de chocolate da marca «Milka» sem um dos quadrados, mas com um código que o consumidor poderá introduzir num sítio da Internet (indicado mais adiante) para indicar a quem pretende que seja enviado o quadrado em falta, com uma mensagem personalizada. Esta campanha pode ser visualizada no sítio <http://www.lederniercarre.fr/> Para maiores desenvolvimentos sobre o *marketing* emocional, cfr. Marc Gobe, *Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People* (New York: Allworth Press, 2010).

¹² Cfr. Marie Angele Perot-Morel, « Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire », *RDI* (1996) Parte I: 257.

Esta tem sido, de resto, a tendência registada, nos últimos anos, no domínio do *marketing*, graças à influência da «psicologia das cores».¹³

De acordo com estudos divulgados neste domínio,¹⁴ 93% dos consumidores consideram que a aparência visual dos produtos ou serviços que adquirem/subscvem determina essa decisão e 84,7% consideram que a cor é mesmo o aspeto mais relevante. Acresce que a cor aumenta em 80% o reconhecimento de uma marca e, para além de permitir atrair consumidores com perfil específico, potencia uma mudança do comportamento consumista.

No entanto, a aptidão que um sinal tem para poder ser apreendido por qualquer dos sentidos, não significa que essa perceção seja sempre a mesma.¹⁵ Pensando na cor, por exemplo, esta pode ser diferentemente apreendida por pessoas diversas,¹⁶ em função da luz, dos objetos em que surge, etc.

Além disso, a eventual concessão de tutela jurídica, através do registo como marca, a este tipo de sinais precisa de ter em conta os interesses dos demais intervenientes no mercado.¹⁷

¹³ A «psicologia das cores» dedica-se ao estudo da forma como as cores determinam o comportamento humano. Sobre o tema cfr., entre outros, Zena O'Connor, "Colour psychology and colour therapy: Caveat emptor", *Colour Research & Application*, vol. 36, Issue 3, June (2011): 229–234.

¹⁴ Dados consultados no sítio <http://blog.kissmetrics.com/color-psychology/> e <http://viverdeblog.com/psicologia-das-cores/>. Assim, considerando, por exemplo, a marca «Starbucks», a escolha da cor verde – que, de acordo com a psicologia das cores, é associada a saúde, tranquilidade e natureza, estimulando a harmonia e o equilíbrio entre o corpo e as emoções – visa promover a sensação de relaxamento, atraindo os consumidores para o Starbucks com o fito de eliminar o *stress* (dados recolhidos no sítio <http://viverdeblog.com/psicologia-das-cores/>).

¹⁵ Como é referido nas conclusões do Advogado-Geral Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer no proc. C-273/00, *Sieckmann*, apresentadas em 6 de novembro de 2001, considerando 24 e ss., essa perceção varia consoante estejamos a falar de sentidos «mecânicos» (visão, audição e tato) ou «químicos» (gosto e olfato), consoante a perfeição da perceção sensorial e do maior ou menor rigor na descrição que o recetor faz do que apreende. Estas conclusões, tal como os acórdãos do TJ referidos neste estudo, estão disponíveis no sítio <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt>.

¹⁶ Existem inclusivamente estudos que revelam que as mulheres distinguem cerca de 5% mais de cores do que os homens.

¹⁷ Cfr. *infra* I., 1. e 2.

Precisamente por razões ligadas quer ao sistema de registo para proteção da marca, vigente na maioria dos ordenamentos jurídicos,¹⁸ quer à própria fundamentação do direito de marca,¹⁹ nem todos os sinais que possam constituir uma marca podem ser registados como tal. No caso do Direito Europeu de Marcas, como referimos, apenas os sinais que, além de serem suscetíveis de representação gráfica, forem aptos para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas podem constituir marcas e, mesmo que tal suceda, não se pode afirmar que os mesmos serão registados, já que pode acontecer que se verifique um outro impedimento de registo (absoluto ou relativo).²⁰

Dada a delimitação objetiva do nosso estudo, procedemos a uma breve reflexão sobre a possibilidade de a cor única²¹ *per se* – ou seja, a cor em si, sem forma, nem contornos, a cor em abstrato²² – ser registada como marca,²³ atendendo, em especial, ao Direito Europeu.

¹⁸ Sobre a (des)necessidade de representação gráfica, cfr. *infra* I. 4.

¹⁹ Já nos referimos à fundamentação do direito de marca noutro estudo, cfr. Maria Miguel Carvalho, *A marca enganosa*, 18 e ss.

²⁰ Não podem ser abordados neste estudo estes impedimentos, para uma visão geral dos mesmos cfr, Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal* (4.ª ed., revista e atualizada, Coimbra: Almedina, 2013), 189 e ss.

²¹ Por razões que se prendem com os limites à extensão deste trabalho, não nos ocupamos da possibilidade de registo de combinações de cores.

²² Como refere Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial, cit.*, 209 e ss., «a cor, com relação à marca, pode surgir-nos em diferentes situações:

- 1.ª Como a cor com que se reveste o produto ou embalagem, apresentada, isoladamente, como tal;
- 2.ª Como uma composição distintiva de cores do produto ou embalagem;
- 3.ª Como uma disposição de cores aplicada no produto ou embalagem;
- 4.ª Como a cor da marca, ou seja, como a cor em que esta é reproduzida».

Ora, como o autor citado afirma, «das situações descritas, só as três primeiras têm pertinência com a problemática (...) [em análise]», i.e., se a cor pode desempenhar a função distintiva própria da marca. Não nos referimos, portanto, à cor da marca que, como é sabido, pode ser reivindicada. Criticamente sobre a noção de cor *per se* cfr. Karin S. Schwartz, «It had to be hue: the meaning of color “Pure and Simple”», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 6, Issue 1, (1995), Article 2 (<http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=iplj>).

²³ Fica para uma outra oportunidade o tratamento das questões atinentes à proteção jurídica concedida a uma marca de cor.

II. A admissibilidade do registo como marca da cor *per se* no direito da União Europeia

A admissibilidade do registo como marca da *cor per se* depara, habitualmente, com vários obstáculos,²⁴ sendo de destacar, desde já, o que respeita à valoração do interesse geral em não se restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores no mercado («depletion theory»).

Nos EUA, foi sobretudo a «depletion theory» – a constatação de que conferir direitos exclusivos sobre as cores, existindo estas em número limitado, conduziria à proibição de os restantes agentes económicos as usarem no mercado para distinguir os seus produtos ou serviços – que conduziu os tribunais a recorrer à «mere color rule» (um sinal constituído por uma cor por si só não poderia constituir uma marca) para obstar ao registo deste tipo de marcas.²⁵

Contudo, este posicionamento viria a ser alterado e, em 1985, foi registada a primeira marca de cor nos EUA.²⁶ Referimo-nos à cor rosa da fibra de vidro de Owen Corning Co. que, inicialmente, havia sido recusada pelo examinador do *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB). Todavia, atendendo ao longo tempo de utilização da marca (29 anos), o *Court of Appeals for the Federal Circuit*, com 2 votos a favor e 1 contra, acabou por conceder o registo, entendendo existir uma exceção à «mere color rule» quando uma cor específica não é usada, nem exista uma necessidade de efetiva concorrência.²⁷ E, dez anos mais tarde, após várias decisões judiciais contrárias,²⁸

²⁴ V.g., o risco de confusão de tonalidades («shade confusion») e a existência de proteção adequada para a cor pelo design.

²⁵ Cfr. *A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co.*, 201 U.S. 166, 171 (1906) e *Diamon Match Co. v. Saginaw Match Co.*, do Court of Appeal (6th Circuit) – v. 142 F. 727, 6th Cir., 1906, 729 e ss.

²⁶ Para uma visão sintética da evolução nos Estados Unidos, cfr. entre outros, Danielle E. Gorman, “Protecting single color trademarks in fashion after *Louboutin*”, 30 *CARDOZO ARTS & ENT. L. J.*, 108 e ss.

²⁷ Cfr. Craig Summerfield, “Color as a trademark and the mere color rule: the circuit split for color alone”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 68, Issue 2, Article 15, 975 (<http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol68/iss2/15>).

confirmou-se esta orientação no caso *Qualitex*, em que foi admitido o registo da marca constituída pela cor verde-ouro.²⁹

A resposta afirmativa à admissibilidade do registo como marca da cor *per se*, no estágio atual da legislação comunitária,³⁰ para além da possibilidade do sinal, implica não só que aquele tenha capacidade distintiva, mas também que seja suscetível de representação gráfica. Vejamos de forma sucinta alguns problemas que estes requisitos colocam relativamente à cor em abstrato.

1. A cor per se como sinal possível

Diferentemente do que sucede nalgumas convenções internacionais,³¹ a cor não está expressamente referida no artigo 2.º da DM.³² Todavia, o seu elenco é, como referimos *supra*, meramente exemplificativo. Além disso, e não obstante as reservas (corretas) referidas pelo homenageado Cunha Rodrigues³³ relativas ao valor jurídico da declaração conjunta do Conselho da União Europeia e da Comissão (emitida aquando da adoção da diretiva e constante da ata do Conselho), esta refere a opinião de «que o artigo 2.º não exclui a possibilidade (...) de registar como marca uma combinação de cores ou uma única cor (...) desde que elas sejam adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».³⁴

Entre nós, está expressamente prevista no Código da Propriedade Industrial a possibilidade de registo de cores combinadas entre si (ou com gráficos, dizeres ou

²⁸ Cfr. Craig Summerfield, “Color as a trademark and the mere color rule: the circuit split for color alone”; Jerome Gilson e Anne Gilson Lalonde, “Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks”, *TMR*, vol. 95, 782.

²⁹ Re Owens-Corning Fiberglass Corp. 774, F 2d, 1128 (Fed.Cir.1985). Pode ser consultado um excerto desta importantíssima decisão em Jerome Gilson e Anne Gilson Lalonde, “Cinnamon buns”, 821 e ss.

³⁰ Com esta ressalva pretendemos «acautelar» eventuais alterações que venham a ser introduzidas na DM (e no RMC) no sentido de ser eliminado da noção de marca a referência à suscetibilidade de representação gráfica. V. *infra* I. 4.

³¹ Cfr. *infra* 4.

³² Todavia, na proposta de Diretiva de Marcas – referida *infra* (v. 4.) – está prevista uma referência expressa a «cores».

³³ Precisamente no primeiro acórdão do Tribunal de Justiça sobre esta temática – acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc. C-104/01, considerando 25 – e em que foi relator.

³⁴ JO IHMI n.º 5/96, 607.

outros elementos) de forma peculiar e distintiva, subsistindo a proibição de registo (apenas) para a cor única.³⁵ Com efeito, no que concerne à cor única, a legislação nacional afasta-se da orientação consagrada noutros ordenamentos jurídicos da União Europeia³⁶ e parece estar em contradição com a interpretação que, reiteradamente, o Tribunal de Justiça – e que, recorde-se uma vez mais, é vinculativa – tem efetuado do artigo 2.º da DM.

Este Tribunal teve ocasião de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a possibilidade de uma cor única ser registada como marca no acórdão proferido no âmbito do caso *Libertel*, em 2003. A Libertel (sociedade com sede nos Países Baixos), cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de telecomunicações móveis, requereu ao BBM (autoridade competente em matéria de marcas para o Reino da Bélgica, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos) o registo como marca de uma cor-de-laranja para determinados produtos e serviços de telecomunicações. O pedido foi recusado provisoriamente por se ter considerado que, como a requerente não havia provado que o sinal depositado tinha adquirido carácter distintivo pelo uso, o referido sinal carecia de todo e qualquer carácter distintivo. Na sequência do recurso que a Libertel interpôs primeiro para o *Gerechtshof te 's-Gravenhage* (Países Baixos) e, em seguida, para o *Hoge Raad der Nederlanden*, este último decidiu submeter ao TJ as questões prejudiciais que estão na base do acórdão *Libertel*.³⁷

³⁵ Resumidamente, sobre a situação no nosso ordenamento jurídico na vigência do CPI'40, cfr. Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, 210 e ss., nota 516. Segundo este autor, atualmente, esta proibição «deve abranger tanto as cores simples (as sete cores do arco-íris), onde os problemas de bloqueamento no acesso ao mercado são mais ingentes, como também as cores intermédias pelas inultrapassáveis dificuldades práticas que a solução contrária representaria».

³⁶ Para uma visão geral da regulamentação jurídica da matéria em apreço nos ordenamentos jurídicos europeus, cfr. o relatório da INTA, de março de 2005, intitulado «Non-Traditional Trademarks in Europe – Shape and Colour Trademarks – Common Issues with Obtaining, Exploiting and Enforcing Rights» (<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAShapeColorEurope2005.pdf>). No que respeita, especificamente, aos ordenamentos jurídicos espanhol, francês, italiano, alemão, brasileiro, estado-unidense japonês e australiano, cfr., entre outros, Eva M. Domínguez Pérez, «Tutela del color como marca: especial referencia al carácter distintivo del color (sentencias del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto “naranja” y del TPI de 9 de julio de 2003, asunto “combinación de naranja y gris”)», *ADI*, 34 (2003), 487 e ss.; Maria Cristina Caldarola, “Protection of a color under the law of the United States, Germany and Japan”, *CASRIP Newsletter*, Autumn (1999), Vol.6, Issue 2 (<http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/default.aspx?year=1999&article=newsv6i2Caldarola>); Denis Borges Barbosa, “A apropriação de cores em marcas”, novembro de 2011 (http://grotius.net/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf); Jani McCutcheon, “How many colours in the rainbow? The registration of colour per se under Australian trade mark law”, *EIPR* (2004), 26 (1), 27 e ss.

Neste acórdão foi sustentado que não se pode presumir que uma cor por si só constitua um sinal já que normalmente a cor constitui apenas uma característica das coisas³⁸ mas, *dependendo do contexto em que for utilizada*, aquela pode constituir um sinal (veja-se o caso, referido no acórdão, de «uma cor por si só, relacionada com um produto ou um serviço»³⁹).

2. A aptidão distintiva da cor per se

Para se saber se uma cor *per se* tem aptidão distintiva⁴⁰ temos de determinar se a cor *em si mesma* permite a associação imediata à proveniência dos produtos ou serviços. Por outras palavras, temos de estabelecer «se a marca é a primeira associação que vem à mente dos consumidores razoavelmente atentos» quando veem a cor e, sobretudo, determinar se este sinal tem capacidade distintiva *ab initio* ou se a adquire pelo uso que dele é feito.

³⁷ A saber:

1) Uma simples cor específica, reproduzida enquanto tal ou designada por um código internacional, é suscetível de apresentar, para certos produtos e serviços, um carácter distintivo, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da diretiva?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

a) Em que circunstâncias se pode admitir que uma simples cor específica possui carácter distintivo no sentido acima referido?

b) O facto de o registo ser pedido para um número importante de produtos ou serviços ou apenas para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou serviços pode alterar a resposta à primeira questão?

3) Para apreciar o carácter distintivo que pode apresentar determinada cor enquanto marca, é necessário examinar se existe um interesse geral que justifique que esta cor se mantenha à disposição de todos, como é o caso dos sinais que designam uma proveniência geográfica?

4) Para responder à questão de saber se um sinal depositado enquanto marca possui carácter distintivo na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da diretiva, o Instituto de Marcas Benelux deve limitar-se a uma apreciação deste carácter distintivo em abstrato ou deve ter em conta todas as circunstâncias concretas do caso em apreço e, designadamente, o uso que será dado a este sinal e o modo como é utilizado?” (cfr. considerando 20).

³⁸ Este é, como veremos mais adiante, um dos principais obstáculos à admissibilidade deste tipo de sinal como marca, já que, como referem Craig Summerfield, “Color as a trademark and the mere color rule: the circuit split for color alone”, Jerome Gilson e Anne Gilson Lalonde, “Cinnamon buns”, 777, 791 e ss., na maior parte das vezes, os consumidores vê-lo-ão como meramente decorativo ou algo inerente ao produto e não como indicador de origem empresarial.

³⁹ Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc. C-104/01, considerando 27.

⁴⁰ Sobre a diferença entre aptidão distintiva e capacidade distintiva, cfr. Maria Miguel Carvalho, *A marca enganosa*, 43 e ss.

Podemos tentar responder a estas questões, refletindo, brevemente, sobre as associações que fazemos (ou não) ao visualizarmos, por exemplo, as seguintes cores:⁴¹



Possivelmente, teremos alguma dificuldade em ligá-las, imediatamente, a uma determinada proveniência empresarial de algum produto/serviço, quer pelo facto de, habitualmente, considerarmos as cores uma característica (ornamental ou decorativa) dos produtos/serviços, quer porque, normalmente, a cor é usada com outras indicações.^{42/43}



Por outro lado, é inegável que a cor permite algum reconhecimento/identificação por parte dos consumidores na sequência do seu uso mais ou menos prolongado.

Focando a nossa atenção na jurisprudência comunitária, importa referir que o Tribunal de Justiça, como já tivemos o ensejo de explicitar, se pronunciou em sentido afirmativo

⁴¹ Na exposição oral deste trabalho, usamos uma apresentação multimédia a cores que continha alguns exemplos referidos no texto. Com a impressão a preto e branco, impõe-se explicitar que as cores referidas são o lilás/violeta e duas tonalidades diferentes de amarelo que correspondem, respetivamente, aos n.ºs Pantone E 176-4 e E-176-3; 137-C e E trichromatic co-ordinates/colour characteristics: x 0.520, y 0.428 - diffuse reflectance 42.3% - dominant wavelength 586.5 nm - excitation purity 0.860 - colorimetric purity: 0,894. Existem vários *quizzes* na Internet que permitem testar o reconhecimento, unicamente com base na cor, de várias marcas. Cfr., por exemplo, <http://www.businessinsider.com/can-you-identify-these-12-brands-by-their-trademarked-colors-alone-2012-2#john-deeres-green-painted-machines-are-instantly-recognizable-when-you-see-them-its-full-green-and-yellow-color-scheme-is-also-trademarked-6>; <https://medium.com/design-ux/77eb4f9a439d>.

⁴² Como referem Jerome Gilson e Anne Gilson Lalonde, “Cinnamon buns”, 781, «nenhuma empresa vai usar *apenas* a cor para identificar os seus produtos ou serviços. A UPS, por exemplo, não vai deixar de usar [a expressão] UNITED PARCEL SERVICE e deixar a cor castanha ser a sua marca exclusiva (...). Nem a Tiffany & Co. eliminar TIFFANY e usar exclusivamente os seus sacos e caixas azuis».

⁴³ Os primeiro e o terceiro exemplos referem-se a marcas comunitárias registadas, n.º 31336 e n.º 747949, respetivamente. O segundo exemplo respeita a uma marca registada pela 3M, nomeadamente, nos EUA.

relativamente à capacidade distintiva da marca constituída pela cor *per se* no caso *Libertel*.

Com efeito, apesar de considerar que «os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na respetiva cor ou na da sua embalagem, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, uma vez que uma cor por si só, nos usos comerciais atuais, não é, em princípio, utilizada como meio de identificação» pelo que «a propriedade inerente de distinguir os produtos de uma determinada empresa não existe normalmente numa cor em si mesma», admite que, *em circunstâncias excecionais*, tal possa suceder, designadamente, quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico.⁴⁴

Com estas afirmações, o TJ acabou por tomar partido na questão de saber se essa capacidade distintiva existe (ou pode existir) *ab initio* ou se, ao invés, é (ou tem de ser) adquirida pelo uso do referido sinal. E, afastando-se da solução consagrada no direito estado-unidense que apenas permite conceder proteção jurídica como marca à cor *per se* se esta tiver adquirido, pelo uso que dela tiver sido feita, capacidade distintiva,⁴⁵ no acórdão citado o Tribunal de Justiça, para além de admitir que a cor em abstrato pode adquirir capacidade distintiva pelo uso que dela tiver sido feita,⁴⁶ considera que, *em circunstâncias excecionais*, aquela pode ter capacidade distintiva *ab initio*, isto é, antes mesmo de qualquer utilização.⁴⁷

⁴⁴ Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc.C-104/01, considerandos 65 e 66.

⁴⁵ Cfr., entre outros, Jekaterina Kudrjavceva, “Issues surrounding registration of colour trade marks”, *RGSL Research papers*, 9, 2012, 23 (http://www.rgsl.edu.lv/uploads/files/RP_9_Kudrjavceva_final.pdf).

⁴⁶ Provando que uma parte significativa do público relevante associa os produtos/serviços assinalados a uma determinada proveniência empresarial por causa da cor registada como marca. Foi o que sucedeu, por exemplo, na decisão da 2.ª Câmara de Recurso do IHMI, de 4 de maio de 2007, relativa ao caso *Whiskas* (http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R1620_2006-2.pdf). Neste caso, tinha sido recusado o pedido de registo como marca da cor (púrpura/Pantone 248C) para produtos da classe 31.ª (alimentos e leite para gatos). Em sede de recurso, foi decidido que, com base na consideração geral das provas apresentadas, há um reconhecimento muito elevado da marca cujo registo foi pedido pelo público relevante na Comunidade (em todos os Estados-Membros e entre 53%-75% em oito desses), que resulta de muitos anos de presença no mercado, uma quota de mercado significativa e um considerável investimento em publicidade e em marketing (cfr. considerandos 26 e ss. da decisão citada).

⁴⁷ Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc. C-104/0, considerandos 66 e 67.

Todavia, esta admissibilidade acaba por ser mais teórica do que prática, uma vez que grande parte dos pedidos de registo como marca da cor *per se* acabam por sucumbir perante o requisito da capacidade distintiva, precisamente por causa da «natureza da cor e das suas peculiaridades»,⁴⁸ ressalvados os casos em que o requerente faça prova da aquisição da capacidade distintiva pelo uso que tiver sido efetuado daquele sinal. É o que parece decorrer, desde logo, da prática do IHMI⁴⁹ que, por exemplo, aceitou o registo como marca comunitária (n.º 31336) da cor «lilás/violeta» para assinalar chocolates, titulada pela *Kraft Foods Schweiz Holding GmbH*.

No que respeita à apreciação do carácter distintivo que uma determinada cor pode apresentar como marca, adianta ainda o TJ que é necessário ter em conta – atendendo ao número reduzido de cores efetivamente disponíveis – o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.⁵⁰ Assim, «quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca, mais o direito exclusivo eventualmente conferido pela marca pode ser suscetível de apresentar um carácter exorbitante e com isso prejudicar a manutenção de um sistema de concorrência leal e o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo».⁵¹

3. A proibição de registo como marca de sinais cromáticos descritivos, usuais, genéricos e funcionais

Ultrapassado, eventualmente, estes obstáculos, a autoridade competente em matéria de registo de marcas terá de apreciar se o sinal cromático para o qual é solicitado o registo

⁴⁸ Cfr. Jekaterina Kudrjavceva, “Issues surrounding registration of colour trade marks”, 23.

⁴⁹ A consulta dos pedidos de registo de marcas comunitárias registadas pode ser efectuada no sítio <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/decisionsOffice.en.do> .

⁵⁰ Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc.C-104/01, considerandos 54-60.

⁵¹ Cfr. acórdão *Libertel Groep BV*, de 6 de maio de 2003, proc.C-104/01, considerando 56.

como marca preenche os demais requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.º da DM.⁵²

Neste contexto pode assumir relevância, impedindo, em princípio, o registo, por exemplo, o facto de uma cor poder ser considerada descritiva⁵³ (v.g., a cor laranja para assinalar sumos de laranja), usual⁵⁴ (azul e vermelho para torneiras de água fria e quente), genérica⁵⁵ (vermelho para equipamentos contra incêndios) ou até mesmo funcional,^{56/57} se a cor cumprir uma certa função utilitária ou se for utilizada para obter um determinado resultado técnico relativamente a um produto (v.g., a cor prateada,

⁵² Cfr. acórdão *Heidelberg*, de 24 de junho de 2004, proc. C-49/02, considerando 41, em que se discutia o registo das cores azul e amarela para assinalar determinados produtos destinados à construção civil.

⁵³ Por razões que se prendem com a economia do presente estudo, não podemos aqui determo-nos sobre a proibição de registo de sinais descritivos. Sobre o tema cfr. Maria Miguel Carvalho, “A marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Postkantoor”, *SI*, Tomo LIII, n.º 300, setembro-dezembro 2004, 509 e ss. (“La marca descriptiva apreciada por el Tribunal de Justicia en la Sentencia «Postkantoor», *ADI*, XXV, 2005, 695 e ss.).

⁵⁴ Por razões que se prendem com a economia do presente estudo, não podemos aqui determo-nos sobre a proibição de registo de sinais usuais. Sobre o tema cfr. Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, 207 e ss.

⁵⁵ Por razões que se prendem com a economia do presente estudo, não podemos aqui determo-nos sobre a proibição de registo de sinais genéricos. Sobre o tema cfr. Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, 199 e ss.

⁵⁶ Parece decorrer implicitamente da jurisprudência do Tribunal de Justiça, na medida em que este tribunal não a assume de forma expressa, a aceitação da «doutrina [de origem norte-americana] da funcionalidade e da necessidade concorrencial da cor». Neste sentido, cfr. Eva M. Domínguez Pérez, “Tutela del color como marca: especial referencia al carácter distintivo del color”, 496, que afirma que no considerando 71 do acórdão *Libertel* o Tribunal de Justiça toma como ponto de partida «o “interesse geral” em que não se restrinjam indevidamente a disponibilidade das cores para os demais operadores que oferecem produtos/serviços do mesmo tipo que aqueles para os que se solicita o registo (...)», estando subjacentes a esta afirmação a necessidade de «evitar que se registre uma cor como marca quando esta cumpra uma função técnica (...) ou (...) quando a cor seja a única possibilidade que os restantes agentes tenham no mercado para distinguir os seus produtos ou serviços».

⁵⁷ Nos EUA, mesmo que se consiga provar que foi adquirida pelo uso de uma determinada marca não tradicional capacidade distintiva (por exemplo, a cor em abstrato) esta não será registada graças à doutrina da funcionalidade. Cfr. Anne Gilson Lalonde e Jerome Gilson, “Getting real with nontraditional trademarks: what’s next after red oven knobs, the sound of burning mathamphetamine, and goats on a grass roof?”, *TMR*, vol.101, 189 e ss. Importa ainda referir que, para além da funcionalidade utilitária, alguma doutrina defende a funcionalidade estética. Para uma visão geral deste tema, cfr. Mark Alan Thurmon, “The rise and fall of trademark law’s functionality doctrine”, *Florida Law Review*, vol. 56 (2004): 253 e ss. e ainda Sunila Sreepada, “The new black: trademark protection for color marks in the fashion industry”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 19, Issue 4 (2009), Article 6: 110 e ss. (<http://iplj.net/blog/archives> for access to the IPLJ archive>1149).

conhecida por refletir o calor e a luz, sendo, por esse motivo a cor predileta dos fabricantes de revestimentos isoladores para edifícios⁵⁸).

4. A suscetibilidade de representação gráfica da cor per se

A suscetibilidade de representação gráfica para efeitos de registo de uma marca, exigida pelo legislador comunitário, tem sido justificada, fundamentalmente, por razões de ordem técnica e de segurança jurídica.

Por um lado, diz-se que a representação gráfica facilita a apreciação do pedido de registo como marca pela entidade competente,⁵⁹ bem como a publicação oficial do pedido e da sua eventual concessão. Por outro, alude-se à sua necessidade para determinar com rigor o objeto da proteção conferida à marca.⁶⁰

Porém, o facto de esta exigência derivar do sistema constitutivo do registo e não propriamente do conceito de marca,⁶¹ bem como o de ter sido estabelecida num

⁵⁸ Cfr. considerando 33 na p.8 do documento do Comité Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT), “Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas”, de 30 de março de 2007 (www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group_id=63).

⁵⁹ No mesmo sentido cfr. Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2.^a ed., Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004), 43. Marco Arcalá refere-se a este requisito como sendo «de carácter objetivo, formal e funcional», revelando uma opção legislativa a favor do registo como via fundamental para a aquisição da marca na maioria dos ordenamentos comparados e no direito comunitário. Cfr. Rodríguez-Cano e García-Cruces González, “Prohibiciones absolutas”, in *Comentarios a la Ley de Marcas* (Navarra: Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2003), 138 e ss.

⁶⁰ Neste sentido cfr. Luís Couto Gonçalves, “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – Acórdão do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00”, *Cadernos de Direito Privado*, n.º1, janeiro/março (2003), 26. Cfr. ainda Francisco J. Alonso Espinosa, “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, *RDM*, n.º245 (2002): 1203; Lutz G. Schmidt, “Definition of a trade mark by the European trade marks regime – a theoretical exercise?”, 740, entre outros. Discutindo o acerto da exigência de suscetibilidade de representação gráfica, cfr., por todos, José Manuel Otero Lastres, “La definición legal de marca en la nueva Ley Española de Marcas”, *ADI*, xxii (2001): 200 e ss.

⁶¹ Blanca Torrubia Chalmeta, “El requisito de la representación gráfica: un limite de acceso al registro para las marcas no visuales”, *ADI* 32 (2011-2012), 394 e ss., refere a este propósito que «são os consumidores quem identifica e distingue no mercado as perceções em que consistem as marcas (...) [e] os consumidores, que não consultam os registos nem os boletins oficiais através dos quais os institutos publicam os atos registrais relativos às marcas, conhecem as marcas na sua dimensão real, enquanto tais, identificando um produto ou um serviço no mercado. Esta é a dimensão à qual o registo deveria adaptar a sua estrutura burocrática de modo a que as marcas não visuais possam ser examinadas e comparadas umas com as outras».

momento em que não existiam meios tecnológicos que possibilitassem a divulgação de registo de sinais diferentes (o que hoje é já uma realidade e sê-lo-á, cada vez mais, no futuro...⁶²) permite que alguma doutrina critique a inclusão deste requisito no âmbito de uma norma que respeita à noção de marca, suscitando dificuldades ao registo de alguns sinais (que, nalguns casos, se traduz mesmo na impossibilidade prática de os registar – v.g., sinais tácteis, gustativos, olfativos...).

Acresce que, no plano internacional, tem-se registado uma evolução nesta matéria. Assim, e não obstante o artigo 15.º, n.º1 do ADPIC permitir que os membros da OMC exijam que os sinais sejam perceptíveis visualmente para poderem ser registados como marcas, em tratados mais recentes já não existem limitações desta índole (cfr. o disposto no artigo 2.º do Tratado de Singapura sobre o Direito de Marcas⁶³ e na regra 3 do Regulamento do Tratado de Singapura⁶⁴).

Vemos, pois com naturalidade uma alteração da diretiva (e do regulamento sobre a Marca Comunitária), na senda da proposta apresentada pela Comissão Europeia, em 27 de março de 2013, com base no estudo sobre o funcionamento geral do sistema europeu de marcas, preparado pelo *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*.⁶⁵ Nesta proposta refere-se expressamente que o requisito da

⁶² Neste sentido cfr. Sergio Balaña, “El entorno digital, segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, *ADI*, 26 (2005-2006): 25 e ss., que se refere, em especial, às redes telemáticas. Cfr. ainda o estudo sobre «virtual reality environment» de Caroline Wilson, “Trade mark law in an online future – coming to its senses?”, de 19 de setembro de 2007 (<http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/giki/docs2/wilson.pdf>).

⁶³ Este Tratado foi celebrado em 27 de março de 2006, sob a égide da OMPI. Portugal assinou-o em 28 de março de 2006, mas ainda não o ratificou.

⁶⁴ No que respeita ao objeto do presente estudo, este último refere-se expressamente ao registo como marca da cor *per se*, não impondo a admissibilidade do registo destes sinais, mas estabelecendo que, para os membros que os admitam, é exigido que a reprodução da marca consista numa amostra da(s) cor(es), podendo ser requerida a designação da(s) mesma(s) usando o seu nome comum. Além disso, também se prevê que possa ser exigida a descrição relativa ao modo de aplicação da(s) cor(es) aos produtos/serviços e um código reconhecido escolhido pelo requerente e aceite pela entidade responsável pelo registo (Regra 3, n.º7). Esta norma resultou do trabalho desenvolvido pelo SCT desde Novembro de 2006. Os documentos preparados por este Comité estão disponíveis para consulta (http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=63).

⁶⁵ Cfr. Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de março de 2013, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação) [SWD(2013) 96 final], COM(2013) 162 final (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:PT:PDF>). A redação proposta para o artigo 3.º é a seguinte: podem constituir marcas todos os sinais nomeadamente as palavras, incluindo

suscetibilidade de representação gráfica se tornou obsoleto, criando grande insegurança jurídica quanto ao registo de marcas não tradicionais e, por isso, o mesmo é excluído da definição de marca⁶⁶ sem que tal signifique, porém, uma «extensão sem limites das formas admissíveis de representar um sinal».

Enquanto essa alteração não for introduzida, importa considerar o regime vigente e esse é determinado por uma interpretação mais ou menos estrita do requisito relativo à suscetibilidade de representação gráfica.

Com efeito, como é sublinhado por Fernández-Nóvoa, se a suscetibilidade de representação gráfica for interpretada em sentido estrito, exigir-se-á que esta proporcione diretamente, por si só e de maneira precisa, informação sobre o sinal que se pretende registar como marca. Ao invés, interpretada em sentido amplo, bastará uma representação gráfica indireta do sinal, completada com recurso a outros meios.⁶⁷

Este obstáculo ao registo de marcas não tradicionais já foi objeto de atenção pelo Tribunal de Justiça a propósito da interpretação do artigo 2.º da DM. Referimo-nos, especialmente, ao acórdão *Sieckmann*,⁶⁸ no qual foi apreciada, pela primeira vez, a possibilidade de registo de uma marca olfativa.

nomes de pessoas, desenhos, letras, números, cores enquanto tais, a forma do produto ou da respetiva embalagem ou sons, na condição de que tais sinais: a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; b) possam ser representados de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o objeto preciso da proteção conferida ao seu titular. Cfr. ainda, em sentido equivalente, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de março de 2013, que altera o RMC [SWD(2013) 95 final], COM(2013) 161 final. A versão proposta para o artigo 4.º RMC é o seguinte: uma marca comunitária pode consistir em quaisquer sinais, especialmente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, cores como tal, forma das mercadorias ou da respetiva embalagem, ou sons, desde que esses sinais possam: a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; b) ser representados de forma que permita que as autoridades competentes e o público determinem de forma precisa o objeto da proteção assegurada ao seu titular.

⁶⁶ Do elenco exemplificativo que consta da definição de marca passa também a constar expressamente a referência às «cores».

⁶⁷ Carlos Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 43.

⁶⁸ Cfr. acórdão *Sieckmann*, de 12 de dezembro de 2002, proc. C-273/00.

De acordo com a jurisprudência aí fixada, e que tem sido reiterada nos acórdãos posteriores, «o artigo 2.º da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas [leia-se, hoje, Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008] deve ser interpretado no sentido de que *um sinal que não é, em si mesmo, suscetível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que* possa ser objeto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres» (itálicos nossos).⁶⁹

No entanto, o Tribunal de Justiça procedeu simultaneamente à enunciação dos chamados «critérios *Sieckmann*», i.e., das sete características que a representação gráfica tem de observar para que se considere preenchido o requisito em apreço (clareza, precisão, completude, fácil acessibilidade, inteligibilidade, durabilidade, objetividade), parecendo perfilhar uma interpretação estrita do mesmo que poderá inviabilizar, na prática, o registo deste tipo de sinais.

No que respeita especificamente aos sinais cromáticos, o Tribunal de Justiça também se pronunciou sobre este ponto no acórdão *Libertel*, referindo-se concretamente à representação através de uma amostra de cor, de uma descrição verbal e/ou de um código de identificação da cor internacionalmente reconhecido.

Assim, considerando a possibilidade de representação gráfica através de uma amostra de cor em papel, o TJ salientou que esta não reveste carácter duradouro, na medida em que é suscetível de se alterar com o tempo e, como tal, não pode ser admitida por si só, como uma representação gráfica deste tipo de sinais. Todavia, admitiu que existem alternativas à representação da amostra em papel que não deparam com esse obstáculo (v.g., a amostra em suporte eletrónico).

Abordando a descrição verbal da cor, o mesmo Tribunal referiu que pode acontecer que não estejam preenchidos todos os requisitos da representação gráfica, pelo que a sua admissibilidade terá de ser determinada casuisticamente. Além disso, no que respeita a

⁶⁹ Cfr. acórdão *Sieckmann*, de 12 de dezembro de 2002, proc. C-273/00, n.º1 da parte decisória.

esta forma de representação, alguns autores apontam a subjetividade dessa descrição como um óbice à sua utilização.

A indicação de um código de identificação da cor internacionalmente reconhecido foi considerado viável pelo Tribunal de Justiça – que considera como alternativa a esta forma de representação a associação de uma amostra de uma cor complementada com uma descrição verbal da mesma.