



BRANDTRENDS

ANO 7 | VOL. 13 | Nº 13

OUTUBRO 2017

**JOURNAL OF
STRATEGIC
COMMUNICATION
AND BRANDING**

**New
developments
to individual
and collective
well-being**





B821

BrandTrends. -Vol. nº. 13 (2011)- . --Lajeado,RS:/
Observatório de Marcas, 2011-.

Bi-anual
ISSN 2237-8529

1. Comunicação estratégica 2. Branding 3. Marca
4. Marketing I. Título

CDU: 659:658

Índice

EDITORIAL	04
ARTIGO: DADA JURISPRUDÊNCIA SIECKMANN AO REGULAMENTO (UE) 2015/2424. EVOLUÇÃO NO REGISTO DAS MARCAS OLFATIVAS NA UNIÃO EUROPEIA? Autor: Eugénio Pereira Lucas	07
ARTIGO: SOUND BRANDING E O SILÊNCIO DAS MARCAS: CONEXÕES ÍNTIMAS POR MINIMALISMOS SONOROS. Autor: Ticiano Paludo	18
ARTIGO: A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA NO MARKETING DIGITAL DE HOTÉIS “PÉ-NA-AREIA”: UM ENFOQUE NETNOGRÁFICO Autoras: Leticia Clementer e Lissa Valéria Fernandes Ferreirar	29
ARTIGO: BRAND AUTHENTICITY: THE MORAL DUTY ON COMMUNICATING MORAL VALUES Autores: Bernardo Meza Guzman e Catarina Lélis	42
ARTIGO: MARCA OU LOCAL? O NOME GEOGRÁFICO COMO AGREGAÇÃO DE VALOR Autoras: Patrícia Pereira Peralta e Elaine Vianna	53
ARTIGO: THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE ABILITY ASSOCIATIONS ON CONSUMERS’ BEHAVIOUR Autoras: Nicole Inácio e Cátia Fernandes Crespo	68
ARTIGO: A TRAJETÓRIA DO DESIGN DE IDENTIDADE DE MARCA NO BRASIL Autores: Sandra Ribeiro Cameira e Marcos da Costa Braga	85
ENTREVISTA CONCEDIDA PELO DESIGNER FRANCISCO PROVIDÊNCIA AO DESIGNER ÁLVARO SOUSA Autores: Sandra Ribeiro Cameira e Marcos da Costa Braga	98
NORMAS DE PUBLICAÇÃO	102

EDITORIAL

BrandTrends Journal

Com o presente trabalho, apresentamos o décimo terceiro volume de BrandTrends Journal, revista científica digital do Observatório de Marcas, dedicada à temática Brand(ing) & New Developments to Individual and Collective Well-Being.

Em conformidade com o determinado desde o primeiro volume, outubro de 2011, esta é uma revista internacional, de publicação bianual, peer-refereed, mediada em língua portuguesa, inglesa, espanhola e francesa, aberta a colaboradores de todas as partes do mundo interessados na área da Comunicação Estratégica, Business e Branding. Esta dimensão internacional delineada para o presente Journal mantém-se desde a sua gênese. Ao longo destes sete anos e do seu impacto diferentes publicações permite-nos mapear a sua área de influência que vai além da orbe Ibero-americana em que académicos, investigadores e profissionais se expressam, fazendo da BrandTrends Journal um artefato de reconhecido valor científico com impacto fundamentalmente nesta área do conhecimento.

A temática do presente volume - New Developments to Individual and Collective Well-Being - não é simples, em termos de delimitação de significado (bem estar individual e coletivo como resposta a necessidades físicas, psicológicas, políticas, sociais, culturais e ambientais, por exemplo), e a dimensão desse entendimento parece condicionada também por regiões geográficas e respetivas políticas. Não obstante essa complexidade, a escolha do tema resultou da urgência de criarmos um espaço de crítica tanto no âmbito das representações como de práticas acomodadas, inscritas em Business & Branding, na sociedade contemporânea. O termo 'crítica' é aqui usado na acepção de questionamento, de reflexão sobre as possibilidades que a investigação/pesquisa traz à superação de concepções tradicionais do conhecimento nas diferentes disciplinas. Deste modo, espera-se que a temática do 'bem comum individual e coletivo' seja cada vez mais focado em diferentes espectros da sociedade, numa relação dialógica entre agentes, organizações e sociedade, no sentido de conjuntamente sermos capazes

de criar e recriar um mundo melhor.

Os artigos reunidos no presente volume resultam de comunicações apresentadas no IV Congresso Internacional em Branding, realizado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, de Leiria, Portugal, de 28 a 30 de setembro do corrente ano, uma coorganização do Politécnico de Leiria, Portugal, da Universidade Univates RS, Brasil, e do Observatório de Marcas.

Em seu artigo "Da jurisprudência Sieckmann ao Regulamento (UE) 2015/2424. Evolução no registo das marcas olfativas na União Europeia?", Eugénio Pereira Lucas aborda as evoluções no campo jurídico para dar conta das demandas atuais das marcas, as quais ultrapassam a sua representação gráfica (sinal visualmente distintivo). Embora haja uma evolução, na qual se admite "que as marcas possam ser sinais não visíveis, como aromas ou sons", segundo o autor, o Tribunal "rejeitou o pedido de registo de uma marca olfativa argumentando com a dificuldade de representação gráfica, considerando ainda que a fórmula química não representava o odor e também não possuía um nível suficiente de inteligibilidade, clareza e precisão". Apesar disso, alguns casos de aprovações recentes indicam inovações no campo que beneficiarão os registros de marcas.

Enquanto a maioria se preocupa com os sinais da marca (visuais, sonoros, olfativos, táteis, gustativos), Ticiano Paludo desafia os profissionais a refletirem sobre o silêncio das marcas, ou melhor, a promoverem um ambiente agradável ao público, evitando o ruído desnecessário. Em seu texto, "Sound branding e o silêncio das marcas: conexões íntimas por minimalismos sonoros", Paludo apresenta e conceitua os diversos formatos de peças sonoras – como jingles, spots, entre outros, bem como aborda as principais tendências do sound branding, para finalmente fazer a sua provocação ao profissionais e, ao mesmo tempo, provar a necessidade da busca por "conexões íntimas por minimalismos sono-

ros” para o bem-estar das pessoas.

As autoras Leticia Clemente e Lissa Valéria Fernandes Ferreira, em seu artigo “A experiência turística no marketing digital de hotéis pé-na-areia: um enfoque netnográfico”, abordam efeito do marketing digital no desempenho de empreendimentos hoteleiros com caráter “pé-na-areia” do Nordeste Brasileiro. Foram selecionados três destinos concorrentes Natal (RN), Ipojuca (PE) e Maceió (AL), três hotéis/resort com 4 ou 5 estrelas por destino e analisado suas postagens no Instagram, de janeiro a maio de 2017. O resultado da pesquisa permite às autoras inferirem sobre a ferramenta e sobre o comportamento de marca nas redes sociais como a investigada, bem como sugerirem melhorias na utilização da mesma em prol da marca.

No artigo “Brand authenticity: the moral duty on communicating moral values”, Catarina Léslie e Bernardo Meza Guzman discutem a autenticidade da marca, os valores morais e a hermenêutica do cotidiano. Nas sociedades pós-modernas, qual é a relação entre branding e valores morais? Com o objetivo de descobrir a relação entre marcas e auto-identidade em termos de autenticidade, os autores apresentam as discussões sobre o conceito de autenticidade das marcas, seguindo os desenvolvimentos filosóficos e sociológicos da pós-modernidade, com base na fenomenologia do dia-a-dia e na hermenêutica. Os resultados apontam que as marcas bem sucedidas são aquelas que comunicam valores morais autênticos e podem definir a auto-identidade dos indivíduos em termos de autenticidade, tornando-se, desta forma, estruturas morais.

Patrícia Pereira Peralta e Elaine Vianna trazem à discussão os princípios do registro de marca: proteção para o proprietário da marca, que lhe garante o uso exclusivo da mesma, e proteção para o próprio consumidor, na medida em busca evitar que o mesmo seja enganado. Em seu artigo “Marca ou local? O nome geográfico como agregação de valor”, as autoras investigaram “as tendências de proteção de marcas que contêm as palavras ‘Amazônia’, ‘Pantanal’, ‘Rio de Janeiro’ e ‘Copacabana’ nos territórios que recebem anualmente o maior número de pedidos de registro de marcas segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual”. Os resultados desta pesquisa apontam que a utilização dos nomes

geográficos em marcas, além de não cumprir a função distintiva das marcas, “pode suscitar uma qualificação dos produtos ou dos serviços identificados por elas, o que vai contra o princípio basilar da proteção à marca para a não concessão de termos de cunho enganoso”.

Nicole Inácio e Cátia Fernandes Crespo, em seu artigo intitulado “The impact of corporate social responsibility and corporate ability associations on consumers’ behaviour”, abordam as questões relativas à Responsabilidade social corporativa, às competências corporativas e às marcas globais. Para as autoras, “A incorporação de práticas de responsabilidade social na estratégia empresarial está a tornar-se cada vez mais importante, dada a sua influência fundamental na imagem da marca, bem como as consequências exercidas nas percepções e comportamento dos consumidores”. Entretanto, há a hipótese de os consumidores não confiarem totalmente nas ações das marcas globais em virtude destas, historicamente, terem comportamentos predatórios. Com uma amostra de 344 inquiridos, os resultados das análises evidenciam aspectos positivo às marcas socialmente responsáveis.

O Branding e o Design são áreas inseparáveis, mas esta união ainda é invisível para muitos profissionais. Com o intuito de mapear a trajetória e o desenvolvimento do campo do design de identidades de marcas no Brasil, Sandra Ribeiro Cameira e Marcos da Costa Braga, em seu artigo “A trajetória do design de identidade de marca no Brasil”, identificam algumas de características básicas que demarcaram prática do design ao longo do tempo e mostram como, no Brasil, as mudanças no processo de construção de marcas foi ocorrendo, a partir da inclusão do branding.

Para finalizar esta edição da BrandTrends, Álvaro Souza entrevista o designer Francisco Providência. Iniciando com as perguntas “O que fazem os designers quando desenham marcas? Constroem identidades ou atribuem identificações?”, ambos refletem sobre a identidade, o design, a saturação, a marca e, por fim, Providência afirma que “Esgotada a percepção retiniana abrem-se outros sentidos à comunicação como possíveis canais de marca” e que, certamente, a marca voltará para o “seu papel primitivo, secreto, manifestando-se discretamente aos iniciados que a reconhecem como valor de orientação e

discernimento na selva, adotando-a como símbolo; não são os designers que fazem os símbolos: são os receptores que, adotando as marcas, lhes atribuem o papel de parte visível do desconhecido”.

Uma boa leitura a todos!

ARTIGO

Da jurisprudência Sieckmann ao Regulamento (UE) 2015/2424. Evolução no registo das marcas olfativas na União Europeia?

Eugénio Pereira Lucas¹

Resumo:

A obrigatoriedade de representação gráfica da marca exigida no Regulamento (CE) nº 40/94 para o registo da marca comunitária impossibilitava a registo de uma marca olfativa na União Europeia. Com a jurisprudência Sieckmann (Processo C-273/00) o TJUE - Tribunal de Justiça da União Europeia aceita que as marcas possam ser sinais não visíveis, como aromas ou sons, mas rejeitou o pedido de registo de uma marca olfativa argumentando com a dificuldade de representação gráfica, considerando ainda que a fórmula química não representava o odor e também não possuía um nível suficiente de inteligibilidade, clareza e precisão. Com a aprovação do recente Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu, entre outras inovações, este vem definir que a marca da União Europeia deixa de ter necessidade de ter representação gráfica, passando assim a ser possível registar como marca da União Europeia um sinal suscetível de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e assim deixa de necessariamente ser representada através de meios gráficos, bastando que sejam distintivos e sejam identificados de forma clara e precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, cores, movimentos ou táteis), o que parece abrir o caminho ao registo de marcas olfativas.

Palavras-chave: Marca da União Europeia, jurisprudência Sieckmann, marca olfativa.

Abstract:

The obligation to graphically represent the trademark required by Regulation (EC) N° 40/94 for registration of the Community trademark made it impossible to register an olfactory mark in the European Union. In Case C-273/00 the Court of Justice of the European Union accepts that marks may be non-visible signs such as scents or sounds, but rejected the application for registration of an olfactory mark on the ground that it is difficult to obtain a graphic representation, considering also that the chemical formula did not represent the odor and also did not have a sufficient level of intelligibility, clarity and precision. With the recent adoption of the European Parliament's Regulation (EU) 2015/2424, among other innovations, the European Union's trademark no longer needs to be represented graphically, thus making it possible to register as a European Union signal capable of being represented in any suitable form using a generally available technology, and thus is no longer necessarily represented by means of graphics, if they are distinctive and clearly and precisely identified (e.g. holograms or digital marks, sounds, colors, movements or tactile), which seems to open the way to the register of olfactory marks.

Keywords: European trademark, Sieckmann case law, olfactory mark.

Resumén:

La obligatoriedad de representación gráfica de la marca exigida en el Reglamento (CE) nº 40/94 para el registro de la marca comunitaria imposibilitaba el registro de una marca olfativa en la Unión Europea. Con la jurisprudencia Sieckmann (Asunto C-273/00) el TJUE - Tribunal de Justicia de la Unión Europea acepta que las marcas puedan ser signos no visibles, como aromas o sonidos, pero rechazó la solicitud de registro de una marca olfativa alegando la dificultad de representación gráfica, considerando además que la fórmula química no representaba el olor y tampoco poseía un nivel suficiente de inteligibilidad, claridad y precisión. Con la aprobación del reciente Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo, entre otras innovaciones, éste viene a definir que la marca de la Unión Europea ya no tiene necesidad de representación gráfica, por lo que es posible registrar como marca de la Unión Europea, ya que es susceptible de ser representado en cualquier forma adecuada, utilizando una tecnología generalmente disponible, y así deja de necesariamente ser representada a través de medios gráficos, bastando que sean distintivos y sean identificados de forma clara y precisa (por ejemplo, hologramas o marcas digitales, sonidos, colores, movimientos o táctiles), lo que parece abrir el camino al registro de marcas olfativas.

Palabras-clave: Marca de la Unión Europea, jurisprudencia Sieckmann, marca olfativa.

Résumé:

L'exigence de la représentation graphique de la marque requise par le règlement (CE) nº 40/94 pour l'enregistrement d'une marque communautaire rend impossible d'enregistrer une marque olfactive dans l'Union européenne. Avec l'affaire Sieckmann (affaire C-273/00) la Cour de Justice de l'Union Européenne a admis que les marques peuvent être de signes visibles, comme les odeurs ou des sons, mais a rejeté la demande d'enregistrement d'une marque olfactive argumentant la difficulté de représentation graphique, considérant également que la formule chimique ne représentait pas l'odeur et n'avait pas non plus un niveau suffisant d'intelligibilité, de clarté et de précision. Avec l'adoption du récent règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen, entre autres innovations, la marque de l'Union européenne n'a plus besoin d'une représentation graphique, devenant ainsi possible d'enregistrer en tant que marque l'Union européenne une signe susceptible d'être représenté sous toute forme appropriée, en utilisant une technologie couramment disponibles, et être donc plus nécessairement représenté par des moyens graphiques, juste qu'ils se distinguent et sont identifiés de manière claire et précise (ex. des hologrammes ou des empreintes digitales, des sons, couleurs, mouvements ou tactile), ce qui semble ouvrir la voie au registre des marques olfatives.

Mots-clés: Marque de l'Union européenne, jurisprudence Sieckmann, marque olfactive.

Introdução

Desde 1958, com a criação da CEE, o facto de existirem e de se manterem em vigor os direitos nacionais de propriedade industrial constituíam um importante entrave à livre circulação de mercadorias na CEE/UE.

O primeiro regulamento da CEE sobre a marca comunitária foi aprovado em dezembro de 1993 e foi a primeira norma jurídica em matéria de propriedade industrial que é regida em exclusividade por normas comunitárias e que produz efeitos em todo o território da CEE¹.

O princípio da territorialidade, fundamental na existência do direito da marca, passa a ter uma abrangência territorial supranacional, coincidente com a o território da CEE e deixa de ter uma base nacional. Desantes Real, a propósito da marca comunitária, considera que estamos na presença da ruptura do antigo princípio da territorialidade nacional e na instauração de um novo princípio da territorialidade de âmbito comunitário (Bercovitz, 1996, p. 227).

Com o Regulamento (CE) n° 40/94, de 20 de dezembro de 1993, que criou a marca comunitária foi também criado o Instituto de Harmonização do Mercado Interno - IHMI, sediado em Alicante, Espanha, que começou a analisar pedidos de marca comunitária em 1 de abril de 1996.

De uma forma muito breve apresentamos de seguida algumas das principais disposições da marca comunitária com base no Regulamento (CE) n° 40/94.

O IHMI e os institutos nacionais de propriedade industrial de acordo com um critério de complementaridade exerciam as funções de gestão da marca comunitária. Ambos podiam receber os pedidos de marcas comunitárias, sendo as operações de exame, oposição e registo efetuadas pelo IHMI com o auxílio dos institutos nacionais.

A marca comunitária tem um carácter unitário porque se adquire através de um processo único de depósito, de exame e de registo que tem lugar no IHMI e porque produz os mesmos efeitos para todo o território da CEE, apenas podendo ser registada, transferida, ser objeto de renúncia,

de decisão de extinção dos direitos do titular ou de anulação e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade². Assim, o Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, veio permitir através de um procedimento único junto do IHMI registar uma marca que beneficiará de proteção uniforme e produzirá efeitos em todo o território comunitário e que assim vem permitir às empresas identificar os seus produtos e serviços de modo idêntico em todo o território da União Europeia.

O conceito da marca é definido como “Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”³.

No Regulamento (CE) n° 40/94 era exigida a representação gráfica o que era uma limitação à evolução da marca comunitária, que assim não se podia adaptar às novas realidades comerciais, empresariais, digitais.

Nos termos do artigo 7º do Regulamento (CE) n° 40/94 será, designadamente, recusado o registo de:

- Sinais que não sejam susceptíveis de constituir marcas comunitárias;
- Marcas desprovidas de carácter distintivo;
- Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
- Marcas constituídas por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nas práticas comerciais,
- Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes,
- Marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a

²Artigo 1º, Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

³Artigo 4º, Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

¹Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

proveniência geográfica dos produtos ou serviços.

O prazo de validade do registo da marca comunitária é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido, podendo ser renovado por iguais períodos de 10 anos, sendo que durante cinco anos a contar do respectivo registo, a marca comunitária deve ser objeto, por parte do titular, de uma utilização efetiva na Comunidade para os produtos e os serviços para os quais estiver registada⁴.

O Regulamento (CE) n.º 40/94 o IHMI previa assim a possibilidade de registar 6 tipos de marcas:

O mundo está em mudança permanente e

Marca nominativa	Consiste exclusivamente em palavras ou letras, algarismos, outros caracteres tipográficos convencionais ou uma combinação dos mesmos que podem ser digitados.
Marca figurativa	Representada por ilustrações, gráficos ou imagens.
Marca figurativa com elementos verbais	Consiste numa combinação de elementos verbais e figurativos.
Marca tridimensional	Composta por, ou extensível a, uma forma tridimensional. Pode incluir recipientes, embalagens, o próprio produto ou a sua aparência.
Marca a cores "per se"	Utilizada exclusivamente para registar uma cor utilizada como tal para distinguir produtos ou serviços.
Marca sonora	Constituída exclusivamente por um som ou uma combinação de sons.

tem-se vindo a verificar que as empresas já não investem só nas marcas tradicionais e, pelo contrário, há um crescimento muito significativo das marcas não tradicionais. Na realidade, como refere Lindstrom (2005) "*in order to have a viable future, brands will have to incorporate a brand platform that fully integrates the five senses*". A indústria procura criar novos produtos para apresentar mais bens de consumo com várias vertentes sensoriais aos clientes que aguardam ansiosamente essas novidades. Assistir a um filme e poder sentir o cheiro das flores, ou de pólvora, ou visitar um site de uma empresa e sentir o aroma definido por essa empresa são realidades já em experiência e que a breve prazo iremos in-

teragir. Como proteger os direitos dos criadores destas marcas não tradicionais, olfativas, ou tácteis são questões em discussão atualmente.

Estas novas marcas têm um elevado potencial de crescimento e de valor económico, maior possibilidade de estarem associados a criações inovadoras e se a União Europeia as proteger legalmente poderão trazer um contributo muito significativo para tornar a economia europeia mais competitiva.

No entanto a exigência de representação gráfica da marca prevista no Regulamento (CE) n.º 40/94 impossibilitava, ou dificultava muito, o registo de marcas não tradicionais, nomeadamente de uma marca olfativa.

Jurisprudência Sieckmann

As marcas são apreendidas pelos sentidos, mas cada sentido tem características específicas. Distinguem os especialistas entre os sentidos mais "físicos" que incluem o tato, a visão e a audição, que são mais facilmente compreensíveis e que podem ser descritos de forma relativamente objetiva e os sentidos "químicos" (olfato e paladar) cuja descrição é mais difícil devido à ausência de regras precisas para determi-

nar seu conteúdo e essa dificuldade pode levar à impossibilidade de apresentar não só o carácter distintivo, mas também o próprio sinal. Neste segundo tipo de marcas a marca olfativa tem uma enorme relevância.

A maior parte dos especialistas confirmam repetidamente que, entre os nossos sentidos, o cheiro produz efeitos mais fortes sobre a memória, superando a visão ou o som. O sistema olfativo forma-se muito cedo no embrião, fica situado muito próximo do cérebro, sendo mesmo pelo cheiro que inicialmente os bebés reconhecem as suas mães.

As empresas, bem conscientes desta realidade, querem poder beneficiar da vantagem que o reconhecimento de um odor pode atribuir a um produto e para isso necessitam de uma proteção

⁴Artigos 46.º, 47.º e 15.º, Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

legal da marca olfativa.

Em relação às marcas olfativas na União Europeia a obrigação de representação gráfica de todas as marcas na legislação anterior a 2015 conduzia à constante necessidade de recurso aos tribunais para decidir as questões em litígio. Não se proibia expressamente o registo de marcas olfativas, mas os requisitos formais e materiais exigidos, nomeadamente a exigência de representação gráfica, impediam o seu registo. O aroma do perfume não pode ser representado graficamente, porque a fragrância perfume resulta da natureza do bem em si.

Devido às exigências previstas no Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, por este exigir uma representação gráfica da marca, não existe na UE o registo de uma marca comunitária olfativa, existem, no entanto, marcas olfativas nacionais registadas em vários Estados-membros da União Europeia.

Na Holanda uma empresa dedicada ao fabrico de bolas de ténis registou bolas de ténis com cheiro a relva fresca acabada de cortar. Este pedido foi inicialmente recusado pelo examinador do OHMI, tendo a Câmara de Recurso decidido que “The smell of freshly-cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognizes from experience. For many, the scent of fragrance of freshly-cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences. The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR”⁵.

No Reino Unido a empresa Sumitomo Rubber Co conseguiu registar um aroma “fragrância floral remanescente de rosas” aplicada a pneus (*trademark* nº2001416) e a empresa Unicorn Products conseguiu se registar como uma marca olfativa de dardos com um cheiro acre “Bitter Beer” (cerveja amarga) (*trademark* nº2000234) (Schaal, 2003).

Nos EUA o “Lanham Act” usa os termos mais

amplos possíveis para descrever a variedade de itens que podem ser considerados como marca registada, não incluindo no entanto expressamente as marcas olfativas, mas reconhecendo que o que o perfume pode funcionar como um identificador de origem onde não possui função utilitária. O manual de procedimento de exame de *Trademark* do USPTO prevê que as marcas de perfume possam ser registadas, mas a quantidade de documentação necessária para estabelecer que um perfume funciona como uma marca olfativa é substancial (TMEP § 1202.13 (2002)). As marcas olfativas registadas nos EUA têm sido limitadas a aromas comumente conhecidos e facilmente identificáveis para a maioria do público através da experiência pessoal.

A primeira marca olfativa registada nos EUA foi um fio de bordado perfumado com flores de plumeria em 1990, requerido pela empresa da Califórnia OSEWEZ, havendo 5 aromas registados em 2003 e 10 aromas registados em 2015 no USPTO.

O sistema jurídico das marcas dos Estados Unidos inclui a possibilidade de registar uma marca, mesmo que tenha falta de carácter distintivo, desde que seja capaz de demonstrar o uso exclusivo e ininterrupto de um determinado sinal durante um período específico (“significado secundário”). A secção 2, alínea f), do “Lanham Act” estabelece que “nothing shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce”.

Na União Europeia a exigência da representação gráfica pretende que esta seja clara, precisa e inteligível para todos os que quiserem consultar esse registo, seja um concorrente, um consumidor ou o público em geral. Neste sentido a Terceira Câmara de Recurso do OHMI deliberou no processo Orange: “an imperative necessity for conducting the examination and registration procedure, including the search, and is commanded by the interests of the public and all owners of registered rights such as, for example, the owners of earlier trade mark rights who wish to determine the scope of protection of the application, and, finally, with regard to possible opposi-

⁵Case R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing Application*, OHIM’s Second Board of Appeal, February 11 1999. (para 14-15.)

tion proceedings”⁶.

Em matéria de registo de uma marca olfativa o processo Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt (“Sieckmann”) (Processo C-273/00), relativo à intenção de registar um aroma na Alemanha é uma referência nesta matéria.

O requerente Sieckmann utilizou uma abordagem mais elaborada que as utilizadas anteriormente no pedido de registo de uma marca olfativa de “balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”, tendo fornecido uma descrição do odor, a fórmula química e inclusive uma amostra desse odor. O TJUE, numa decisão que se tornou histórica, rejeitou o pedido de registo argumentando com a dificuldade de representação gráfica, considerando ainda que a fórmula química não representava o odor e também não possuía um nível suficiente de inteligibilidade, clareza e precisão.

O Tribunal Bundespatentgericht (Alemanha), para o qual Sieckmann tinha recorrido, submeteu duas questões ao TJUE. À primeira questão “Deve 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, ser interpretado no sentido de que o conceito de ‘sinais suscetíveis de representação gráfica’ apenas compreende os sinais que possam ser diretamente representados na sua forma visível? Ou devem considerar-se nele incluídos também os sinais que, ainda que não sejam visualmente perceptíveis — por exemplo, odores ou sons — possam ser indiretamente representados por outros meios?” o TJUE respondeu, entre muitas outras considerações que “Nestas condições, há que interpretar o artigo 2.º da diretiva 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. Esta representação gráfica deve permitir ao sinal ser representado visualmente, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exatidão”.

À segunda questão “Em caso de resposta afirmativa à segunda parte da primeira ques-

tão: os requisitos da representação gráfica, na aceção do artigo 2.º da diretiva, são cumpridos quando um odor seja representado: a) mediante uma fórmula química; b) mediante uma descrição (a publicar); c) mediante a apresentação de uma amostra, ou d) mediante uma conjugação das alternativas de representação acima mencionadas?” vem o TJUE afirmar “No que respeita a um sinal olfativo, se uma fórmula química, uma descrição através de palavras ou a apresentação de uma amostra de um odor não são, por si próprias, suscetíveis de cumprir os requisitos de uma representação gráfica, a sua conjugação também não é suscetível de cumprir esses requisitos, nomeadamente os de clareza e de precisão”.

Em concreto, sobre as três formas de representação indicadas por Sieckmann, refere o TJUE que fórmula química não é suficientemente inteligível, que não representa o odor de uma substância, mas a substância enquanto tal, não sendo também suficientemente clara e precisa. Quanto à descrição de um odor, refere que, ainda que gráfica, não é suficientemente clara, precisa e objetiva. Quanto à apresentação de uma amostra de um odor, entende o TJUE que não constitui uma representação gráfica na aceção do artigo 2.º da diretiva e que além disso, uma amostra de um odor não é suficientemente estável ou duradoura.

Deste processo resultaram sete critérios específicos que ficaram conhecidos com os “Sieckmann Criteria” que referem que um sinal deve ser claro (não ambíguo), preciso (por exemplo, uma cor não pode simplesmente ser descrita como “roxo”), autónomo (por exemplo, notas de música), facilmente acessível (por exemplo, a base de dados internacional Pantone), inteligível, durável (a representação gráfica deve permanecer consistente) e objetivo. Na verdade, quando se trata de marcas olfativas, a jurisprudência Sieckmann não é contra o seu registo *per se*, afirmando que não é necessário que um sinal seja percebido visualmente, des-

⁶Case R 7/97-3 Orange Personal Communications Service Ltd. [1998] E.T.M.R., 337, para. 10; compare Turner-Kerr, OHIM-registration of olfactory mark, note 11 above, p. N20.

de que possa ser representado graficamente.

Refere o acórdão Sieckmann, no considerando 63 que “a simples indicação da fórmula química a título de representação gráfica de um odor não permite concretizar esta representação de maneira determinada, em razão de diversos fatores que incidem sobre o modo como essa representação é efetivamente perceptível, como a concentração e a quantidade, a temperatura ou o suporte do odor”. O TJUE entende que a descrição de uma fórmula química não é legível ou clara, nem precisa em relação ao odor e que o cheiro não estava representado, mas apenas a substância. Entende igualmente o TJUE que o depósito de amostras de odor não é suficientemente estável ou durável, pois as propriedades dessas amostras perdem suas propriedades e sua essência ao longo do tempo.

Esta jurisprudência Sieckmann veio dificultar muito o registo de marcas olfativas defende Karapapa (2010), sendo mesmo considerado quase impossível esse registo para alguns autores como Bainbridge (2004) ou Vaver (2005).

Com o Regulamento (UE) 2015/2424 ficheiros CAD, gravações musicais, vídeos, outras formas de representação que não cumpriam os “Sieckmann Criteria” vão poder ser utilizados no registo de uma marca, nomeadamente olfativa, sem representação gráfica.

O homem possui dez milhões de receptores olfativos, com capacidade para reconhecer mais de dez mil aromas diferentes, através de molécula voláteis que entram no nariz, que estimulam uma célula olfativa, que envia um impulso nervoso para o cérebro e só depois sentimos o odor. Mas depois a idade, o sexo, a experiência e muitos outros fatores alteram a forma como sentimos o mesmo odor. Assim, ainda não se conseguiu criar um mecanismo que crie uma classificação única de aromas o que dificulta muito a identificação e a descrição de um aroma.

Na ausência de um sistema de classificação internacionalmente reconhecido para aromas é impraticável a concessão de uma marca olfativas sem esta cumprir os critérios da jurisprudência Sieckmann.

Regulamento (UE) 2015/2424

O sucesso da marca comunitária e a necessidade de introduzir novas regras levaram à aprovação do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e a 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.

O Regulamento (UE) 2015/2424 entrou em vigor em 23 de março de 2016, sendo que inclui uma série de disposições que só entrarão em vigor em 1 de outubro de 2017, uma vez que tiveram de ser complementadas por legislação derivada que consiste no Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 da Comissão de 18 de maio de 2017 Regulamento de execução e no Regulamento delegado C(2017)3212 C(2017)3212, que revoga os Regulamentos (CE) n.º 2868/95 e (CE) n.º 216/96.

Com este novo diploma todas as referências a “comunitário/a” foram alteradas para “União Europeia”; a marca comunitária passou a designar-se marca da União Europeia; o Instituto de Harmonização do Mercado Interno – IHMI passou a denominar-se Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia – EUIPO.

Das múltiplas alterações introduzidas pelo Regulamento (UE) 2015/2424 referimos com grande inovação o facto de a marca deixar de ter necessidade de ter representação gráfica da mesma. Passa a ser possível registar como marca da União Europeia um sinal suscetível de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e assim deixa de necessariamente ser representada através de meios gráficos, bastando que sejam distintivos e sejam identificados de forma clara e precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, cores, movimentos ou táteis).

De acordo com o n^o 1 do artigo 3^o do Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 “A marca deve ser representada sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponível, desde que possa ser reproduzida no registo de uma forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, de modo a que as autoridades competentes e o público determinem de maneira clara e precisa o objeto da proteção assegurada ao seu titular”. Continua sem resposta saber como e com que forma os aromas serão apresentados na EUIPO e se esta validará esse tipo de apresentação como suficientes para efetuar o registo de uma marca olfativa.

Com as novas regras as marcas figurativas, as marcas de forma e as marcas de posição podem ser registadas enviando um arquivo “jpg” sem necessidade de descrição. As marcas de cores, que consistem em uma única cor ou uma combinação de cores, agora podem ser representadas por meio de um arquivo “jpg” sem uma descrição, embora seja obrigatório incluir uma indicação da(s) cor(es) por referência a

uma classificação geral de cores reconhecida (por exemplo, um código Pantone). Também será possível arquivar marcas multimédia por meio de um arquivo “mp4” sem uma descrição e as marcas de som podem ser arquivadas com um arquivo “jpg” ou “mp3” sem descrição adicional.

No parágrafo n^o 1 alíneas a) a j) do artigo 3^o do Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 encontramos uma lista dos tipos mais populares de marcas, a sua representação, a indicação se é necessária uma descrição e o formato aceite. O site da EUIPO apresenta uma tabela resumo com os dados necessários para efetuar o registo de uma marca da União Europeia, onde não se encontra referência à marca olfativa e aos seus requisitos para registo, o que confirma as dificuldades que irão surgir na apresentação dos primeiros pedidos de marcas olfativas.

Na transição do Regulamento (CE) n^o 40/94 para o Regulamento (UE) 2015/2424 verificamos um aumento de seis para treze nos tipos de marcas identificadas pela EUIPO, mas a marca olfativa continua sem fazer parte desta lista.

Tipo de Marca	Composição	Descrição necessária	Formato requerido
Nominativa	Consiste exclusivamente em palavras ou letras, algarismos, outros caracteres tipográficos convencionais ou uma combinação dos mesmos que podem ser digitados.	Não	N/A
Figurativa	Representada por ilustrações, gráficos ou imagens.	Não	JPEG
Figurativa com elementos verbais	Consiste numa combinação de elementos verbais e figurativos.	Não	JPEG
Tridimensional	Composta por, ou extensível a, uma forma tridimensional. Pode incluir recipientes, embalagens, o próprio produto ou a sua aparência.	Não	JPEG OBJ RTL X3D
Tridimensional com elementos verbais	Uma marca tridimensional que contém elementos verbais.	Não	JPEG OBJ RTL X3D
Posição	Consiste no modo específico como a marca é colocada ou aposta no produto.	Opcional	JPEG
Padrão	Constituída exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente.	Opcional (anteriormente obrigatória)	JPEG
Cor (Única)	Composta exclusivamente por uma só cor (sem contornos).	Não	JPEG
Cores (Combinação)	Composta exclusivamente por uma combinação de cores (sem contornos).	Opcional (anteriormente obrigatória)	JPEG
Sonora	Constituída exclusivamente por um som ou uma combinação de sons	Não	JPEG MP3 (max. 2Mb)
Movimento	Constituída por, ou extensível a, um movimento ou uma alteração na posição dos elementos da marca.	Opcional (anteriormente obrigatória)	JPEG MP4 (max4Mb)
Multimédia	Constituída por, ou extensível a, uma combinação de imagens e som.	Não	MP4 (Max. 20Mb)
Holográfica	Composta por elementos com características holográficas.	Não	JPEG MP4 (Max. 20Mb)

Considerações finais

Com a aprovação do recente Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu, entre outras inovações, este vem definir que a marca da União Europeia deixa de ter necessidade de ter representação gráfica, passando assim a ser possível registar como marca da União Europeia um sinal suscetível de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e assim deixa de necessariamente ser representada através de meios gráficos, bastando que sejam distintivos e sejam identificados de forma clara e precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, cores, movimentos ou táteis), o que parece abrir o caminho ao registo de marcas olfativas.

Assim, a principal exigência resultante da jurisprudência Sieckmann (representação gráfica da marca) é agora desnecessária e cumprindo-se os requisitos previstos neste acórdão (um sinal deve ser claro (não ambíguo), preciso (por exemplo, uma cor não pode simplesmente ser descrita como “roxo”), autónomo (por exemplo, notas de música), facilmente acessível (por exemplo, a base de dados internacional Pantone), inteligível, durável (a representação gráfica deve permanecer consistente) e objetivo) será possível registar uma marca olfativa na União Europeia.

Mas no parágrafo nº 1, alíneas a) a j) do artigo 3º do Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 encontramos uma lista de tipos de marcas (Nominativa, Figurativa, Tridimensional, Posição, Padrão, Cor (única), Cores (combinação), Sonora, Movimento, Multimédia e Holográfica) e não aí há referência às marcas olfativas. Este Regulamento de Execução veio alargar os tipos de marcas disponíveis para registo, mas não incluiu a marca olfativa, o que vai dificultar o seu registo, que não está padronizado como os restantes tipos de marcas identificadas neste Regulamento de Execução.

Sabemos que o EUIPO - Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia vai começar a receber pedidos de marcas sem necessidade de representação gráfica, nomeadamente marcas olfativas, a partir de 1 de outubro de 2017, mas ainda não são conhecidos os requisitos que vai

exigir com a entrega do pedido de registo. Não é assim, ainda garantido o registo de marcas olfativas na União Europeia.

Para muitas marcas não tradicionais (ex. movimento, multimédia, holográfica) passou a ser possível o seu registo, em face à não obrigatoriedade de representação gráfica, bastando por exemplo um ficheiro “mp4”. No caso da marca olfativa, com a tecnologia actualmente existente, é difícil cumprir os requisitos do Regulamento 2015/2424, mas com os desenvolvimentos tecnológicos futuros será possível o registo de marcas olfativas.

A questão de como uma marca olfativa pode ser representada de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, ainda não foi resolvida. Sem representação gráfica ou captação e descrição técnico-científica do aroma, as marcas olfativas enfrentam o obstáculo adicional de falta de objetividade, pois a perceção de aroma é individual e depende da capacidade sensorial do destinatário. O registo de uma marca olfativa dependerá principalmente do desenvolvimento técnico de dispositivos acessíveis que possam capturar e reproduzir aromas de tal forma que permaneçam inalterados no tempo e ainda que fiquem acessíveis através do registo da EUIPO.

Referências

- AHUJA, V.K. (2010). Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law. *E.I.P.R.*, 32(11), 575-581.
- ASCENSÃO, J. O., (2000). Marca Comunitária e Marca Nacional. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, XLI (2), 563-594.
- BAINBRIDGE, D. I. (2004). Smell, sound, colour and shape trade marks: an unhappy flirtation?. *Journal of Business Law*, 2, 219-246.
- BARBOSA, D. (2011). A Apropriação de cores em marcas. Retrieved from http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf.
- BARBOSA, D. (2015). Aquisição de marcas pelo registo. Retrieved from <http://www.denisbarbosa>.

addr.com/arquivos/200/propriedade/aquisicao_marca.pdf

BHATTACHARJEE, S. & RAO, G. (2005). The broadening horizons of trademark law – Registrability of smell, sports merchandise and building designs as trademarks. *JIPR*, 10(2), 119-126.

BRADFORD, K. D. & DESROCHERS, D. M. (2009). The Use of Scents to Influence Consumers: The Sense of Using Scents to Make Cents. *Journal of Business Ethics*, 90, 141-153.

CORNISH, W.R., LLEWELYN, D. & APLIN, T. (2013). *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell.

DEVANEY, M. (2011). The future for non-traditional trade marks in Europe. *Intellectual Property Magazine*, June 2011, 32-33.

DINWOODIE, G. B. & JANIS, M. D. (2008). *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

KARAPAPA, S. (2010). Registering Scents as Community Trade Marks. *TMR*, 100(6), 1335-1359.

LINSDESTROM, M. (2005). *Brand sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound*. New York: Free Press.

LUCAS, E. (2016). Marca da União Europeia: recentes alterações legislativas, *Revista BrandTrends Journal*, 11, 55-70.

MUHLEND AHL, A. BOTIS, D., MANIATIS, S. & WISEMAN, I. (2016), *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*, Oxford: Oxford University Press.

PEARSON, L. (2014). Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities, *The Trademark Reporter*, 104(6), 1411-1433.

SCHAAL, C. (2003). The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation. Retrieved from <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>

SILVA, P.S. (2011). *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra: Coimbra Editora.

SILVA, P. S. (2010). Novas modalidades de marcas. As marcas não tradicionais. Retrieved from http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/PSS_Marcas_ao_tradicionais.pdf

SUSKIND, P. (1998). *O Perfume. História de um assassino*. Lisboa: Editorial Presença.

VAVER, D. (2005). Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation. *TMR*, 95(4), 895-913.

VAVER, D. (2005). Unconventional and well-known trademarks. *Singapore Journal of Legal Studies*, 1-19.

¹Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1989. Mestre em Direito (área de especialização em Integração Europeia), pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Doutor em Direito, na área de especialização em Ciências Jurídico-Comparatísticas (Direito Comunitário) pela mesma Faculdade, em 2006. Foi Diretor do INDEA. É Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, desde 2012, e coordena a licenciatura em Administração Pública na ESTG-IPL.