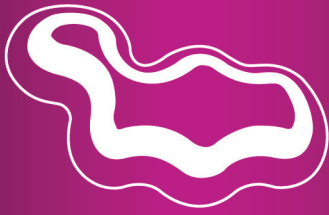


ANO 08 / VOL. 16 Nº 16
ABRIL / 19



BRANDTRENDS

JOURNAL OF
STRATEGIC
COMMUNICATION
AND BRANDING

CAMINHOS DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIAS BRANDING

B821

BrandTrends. -Vol. nº. 16 (2019)- . --Lajeado,RS:/
Observatório de Marcas, 2019 -.

Bi-anual
ISSN 2237-8529

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

CDU: 659:658

Índice

EDITORIAL	04
MARCA OLFATIVA: RECENTES DESENVOLVIMENTOS NA UNIÃO EUROPEIA E NOS EUA Autor: Eugénio Pereira Lucas	06
MARCA DE DESTINOS TURÍSTICOS: UM ESTUDO NA CIDADE DE NATAL (BRASIL) A PARTIR DO <i>SAFFRON CITY BRAND CRITERIA</i> Autoras: Maria Carolina Cavalcante Dias e Lissa Valéria Fernandes Ferreira	23
CATEGORIZAÇÃO DE REDES ORGANIZACIONAIS QUANTO A GESTÃO DA MARCA: UM ESTUDO A PARTIR DA MARCA “INSTITUTO FEDERAL” Autores: Dr. Thiago Meneghel Rodrigues e Dr. Richard Perassi Luiz de Sousa	40
NORMAS DE PUBLICAÇÃO	55

EDITORIAL

BrandTrends Journal

Com o presente trabalho, apresentamos o décimo sexto volume de *BrandTrends Journal*, revista científica digital do Observatório de Marcas. Esta é uma revista internacional, de publicação bianual, *peer-refereed*, mediada em língua portuguesa, espanhola, inglesa e francesa, aberta a colaboradores de todas as partes do mundo interessados na área da Comunicação, *Business e Branding*.

Como tem vindo a ser referido ao longo dos diferentes volumes, a *BrandTrends* vai-se construindo com a contribuição de académicos, pesquisadores e profissionais, que trabalham em áreas científicas que se intersejam, cujo domínio comum são as Marcas. Temos vindo a criar, assim, uma comunidade de prática, que coexiste de forma real e virtual, dando corpo a transformações na organização espacial das relações, das ideias e das transações sociais, impulsionadas por dinâmicas sociais, que, aplicadas a contextos culturais específicos, determinam novos saberes e novas práticas. Nas relações e ligações entre realidades aparentemente distintas, sejam estas áreas disciplinares tradicionalmente delimitadas por fronteiras rígidas, com os respetivos conhecimentos convencionalmente arrumados em disciplinas específicas, quer sejam contextos culturais aparentemente distintos com as suas linguagens específicas, *BrandTrends Journal* é eminentemente interdisciplinar. Assume-se como o *locus* no qual se perscruta tendências, se cruza saberes e campos de pesquisa, se compreende as diferenças e as complementaridades desses estudos e das respetivas práticas e se procura sempre ver e entender a marca como uma entidade complexa que se instancia e permeia entre a vida humana e a natureza social e cultural que a rodeia. É, por conseguinte, neste posicionamento holístico, que se pretende prosseguir uma perspetiva convergente e unitária de vários ramos do saber, nos quais não se vejam os trabalhos como o somatório de conhecimentos, mas antes possibilidades de es-

tabelecer relações entre estas para o conhecimento daquilo que é a complexidade do estudo da marca.

Neste entendimento, e como confluência de diferentes saberes, o artigo intitulado “Marca olfativa: recentes desenvolvimentos na União Europeia e nos EUA”, inscrito na área do Direito, apresenta os desenvolvimentos legais relativos a marcas não tradicionais, nomeadamente o caso das marcas olfativas, bem como estabelece diferenças nas soluções encontradas nos sistemas legais da EU e dos EUA.

Com o artigo “Marca de destinos turísticos: um estudo na cidade de Natal (Brasil) a partir do *Saffron City Brand Criteria*”, da área do Marketing, o estudo discute os desafios e as possibilidades para a marca turística de Natal (Brasil), a partir da identificação dos ativos que a compõem e da compreensão dos seus aspetos de diferenciação e posicionamento no mercado. Entre os desafios estão o estabelecimento da comunicação integrada nas ações de marketing especialmente no meio digital.

No artigo “Categorização de redes organizacionais quanto a gestão de marca: um estudo a partir da marca ‘Instituto Federal’”, o estudo apresenta uma classificação das redes organizacionais e distingue-as em quatro categorias de acordo com a responsabilidade dos agentes componentes da rede em relação à gestão da marca, cujo modelo de gestão compartilhada do conhecimento da marca permite o fortalecimento das organizações autónomas.

Os artigos nos apresentam as diferentes áreas pelas quais a marca pode ser observada e analisada, bem como nos permitem constatar a complexidade da gestão na contemporaneidade. Desejamos a todos uma boa leitura.

Carminda Silvestre
Elizete de Azevedo Kreutz

EQUIPE**Presidente do Observatório de Marcas:**

Profa Dra Elizete de A. Kreutz (UNIVATES/Brasil)

Diretor Científico Internacional:

Prof. Dr. Antonio Hohlfeldt (PUCRS/Brasil)

Editor Geral:

Prof. Dr. Jean Charles Zozzoli (UFAL/Brasil)

Editores Regionais:**Portugal**

Prof^a Dr^a Carminda Silvestre (ESTG, Instituto Politécnico de Leiria/ILTEC, Portugal)

Espanha

Prof. Dr. Fernando Olivares
(Universidad Alicante/Espanha)

América Latina

Prof. Dr. Francisco Más (Universidad Mayor/ Chile)

Brasil

Prof^a Dr^a Elizete A. Kreutz (UNIVATES/Brasil)

Diretora Editorial Observatório de Marcas:

Profa Dra Carminda Silvestre
(Instituto Politécnico de Leiria, ESTG/CELGA-ILTEC, Portugal)

Coordenação Geral :

Profa Dra Elizete Azevedo Kreutz

Capa, diagramação e *webdesign*:

Edgar Vieira de Azevedo

ARTIGO

Marca Olfativa: Recentes Desenvolvimentos na União Europeia e nos EUA

Eugénio Pereira Lucas¹

Resumo:

Num mundo globalizado, as marcas são cada vez mais importantes para os produtores e igualmente para os consumidores. Para além das marcas tradicionais, assistimos atualmente a um desenvolvimento das marcas não tradicionais, como é o caso das marcas olfativas. O recente desenvolvimento das marcas olfativas suscita muitas questões legais, que estão a ser estudadas e implementadas em diferentes países. Os sistemas legais dos EUA e da União Europeia (UE) em matéria de concessão de marcas olfativas conduziram a diferentes soluções. Nos EUA, é possível o registo de marcas olfativas, tendo recentemente sido registado, pelo USPTO, o odor da plasticina da Play-Doh como marca olfativa. Na UE, apesar de já ter sido abolida a exigência de representação gráfica da marca olfativa, mas tendo de ser cumpridos os critérios da jurisprudência Sieckmann, continua a não ser possível registar marcas olfativas, estando atualmente em análise essa matéria. A jurisprudência tem um papel muito relevante nesta questão, sendo que na UE o registo das marcas olfativas depende da verificação dos critérios Sieckmann e nos EUA foi a jurisprudência Qualitex, mais permissiva que a Sieckmann, que veio permitir o registo de marcas não tradicionais. Serão também analisados neste artigo as principais vantagens e desvantagens da marca olfativa e ainda possíveis soluções para uma generalização do seu uso.

Palavras-chave: Marca olfativa; Marcas não tradicionais; EUA; União Europeia.

Abstract:

In a globalized world, brands are increasingly important, both to producers and consumers. In addition to the traditional trademarks, we are currently witnessing the development of non-traditional ones, such as olfactory brands. Their recent development raises many legal issues, which are being studied and implemented in different countries. The legal systems in the USA and in the European Union (EU) regarding the granting of olfactory trademarks have led to different solutions. In the USA, it is possible to register olfactory trademarks, with the USPTO recently registering Play-Doh's plasticine scent. In the EU, although having been already abolished the requirement for a graphical representation of an olfactory brand, they still have to fulfil the criteria of Sieckmann case law, hence it is still not possible to trademark odours. Case law has a very important role to play in this matter, as in the EU, registering olfactory brands depends on the verification of the Sieckmann criteria whilst in the USA the Qualitex case law, more permissive than Sieckmann's, allows the trademarking of non-traditional brands. This article also analyzes the main advantages and disadvantages of an olfactory brand and possible solutions for a generalization of its use.

Keywords: Olfactory trademark; Non-Traditional Brands; USA; European Union.

Resumén:

En un mundo cada vez más globalizado, las marcas son cada vez más importantes para los productores y también para los consumidores. Además de las marcas tradicionales, asistimos actualmente a un desarrollo de las marcas no tradicionales –emergentes– como es el caso de las marcas olfativas. El reciente desarrollo de dichas marcas olfativas plantea muchas cuestiones legales que se están estudiando e implementando en diferentes países. Las normativas legales de los Estados Unidos (EE UU) y de la Unión Europea (UE) en materia de concesión de marcas olfativas, condujeron a diferentes soluciones. En los Estados Unidos es posible el registro de marcas olfativas, habiendo sido registrado recientemente, por el USPTO, el olor de la plastilina de Play-Doh como marca olfativa. En la UE, a pesar de que ya se ha suprimido la exigencia de representación gráfica de la marca olfativa, pero teniendo que cumplirse los criterios de la jurisprudencia Sieckmann, sigue siendo imposible registrar marcas olfativas, aunque actualmente se está examinando esta cuestión. La jurisprudencia desempeña un papel muy importante en este asunto y en la UE el registro de las marcas olfativas depende de la comprobación de los criterios Sieckmann. En los Estados Unidos la jurisprudencia Qualitex fue más permisiva que Sieckmann, permitiendo el registro de marcas no tradicionales. También se analizan en este artículo las principales ventajas y desventajas de la marca olfativa, así como posibles soluciones para una generalización de su uso.

Palabras-clave: Marca olfativa; Marca no tradicional; Estados Unidos; Unión Europea.

Résumé:

Dans un monde globalisé, les marques sont de plus en plus importantes pour les producteurs et pour les consommateurs. Outre les marques de commerce traditionnelles, nous assistons actuellement au développement de marques de commerce non traditionnelles, telles que les marques de commerce olfactives. Le développement récent des marques olfactives soulève de nombreuses questions juridiques qui sont à l'étude et en application dans différents pays. Les systèmes juridiques des États-Unis et de l'Union européenne (UE) concernant l'octroi de marques olfactives ont conduit à différentes solutions. Aux États-Unis, il est possible d'enregistrer des marques olfactives et l'USPTO a récemment enregistré l'odeur de la pâte à modeler de Play-Doh en tant que marque olfactive. Dans l'UE, bien que l'exigence de représentation graphique de la marque olfactive ait déjà été supprimée, mais devant remplir les critères de la jurisprudence Sieckmann, il n'est toujours pas possible d'enregistrer des marques olfactives. La jurisprudence a un rôle très important à jouer à cet égard. Dans l'UE, l'enregistrement des marques olfactives dépend de la vérification des critères Sieckmann et aux États-Unis, la jurisprudence Qualitex, plus permissive que la Sieckmann, permet l'enregistrement de marques non traditionnelles. Nous analysons également dans cet article les principaux avantages et inconvénients de la marque olfactive et les solutions possibles pour une généralisation de son utilisation.

Mots-clés: Marque de commerce olfactive; Marque de commerce non traditionnelle; États-Unis; Union européenne.

¹Instituto Politécnico de Leiria (IPL), Instituto Jurídico Portucalense (IJP)

Doutor em Direito; Professor no Instituto Politécnico de Leiria; email: eugenio.lucas@ipleiria.ptalense (IJP)

Introdução

A marca é um sinal distintivo do comércio, fundamental na estrutura concorrencial e jurídica das empresas, que tem um elevado valor económico, e, que por isso, é um direito muito relevante na atividade económica, quer para os produtores, quer para os consumidores.

Existindo já na antiguidade clássica, é na Idade Média, com as corporações medievais, que as marcas se desenvolvem no sentido em que hoje as conhecemos (GONÇALVES, 2019, p. 167), sendo a marca hoje reconhecida como uma ferramenta essencial para divulgar, promover e distinguir um produto ou serviço e as suas características.

Desta evolução resultaram as marcas tradicionais que se expressam por meio de letras, números, palavras, desenhos ou símbolos, marcas que têm na sua essência aspetos visuais.

A evolução tecnológica, comercial, conduziu ao aparecimento de novos tipos de marcas, as marcas não tradicionais, que têm na sua base a percepção através de qualquer um dos cinco sentidos (visão, mas também audição, olfato, paladar e tato) e que podem ser representadas através desses cinco sentidos (Kumar, 2016).

O progresso técnico e a mudança dos métodos de marketing têm reforçado a importância das marcas não tradicionais. Estas marcas não tradicionais podem ser comunicadas ao público através de diferentes meios tecnológicos e permitem que os utilizadores percebam as informações da marca através dos diferentes sentidos humanos. Das marcas não tradicionais, as marcas sonoras são as que menos problemas suscitam no seu registo, sendo as marcas olfativas, gustativas e táteis as mais difíceis de registar, devido à inexistência de tecnologia que permita o registo e a reprodução destas marcas para os diferentes sentidos.

As empresas atualmente tentam proteger os seus produtos com marcas que alcancem todas as vertentes sensoriais e não apenas com as marcas 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”. O objetivo dos produtores é conseguir encontrar uma forma

legal de proteger os direitos resultantes destas marcas não tradicionais.

Os agentes económicos querem encontrar novos meios de diferenciar os seus produtos ou serviços e para isso necessitam de ir além da utilização dos métodos distintivos comuns, e as marcas não tradicionais respondem a esta necessidade.

Estas marcas não tradicionais são reconhecidas como muito importantes para os produtores, no entanto, o número de registos destas marcas continua muito reduzido em comparação com as marcas tradicionais. De acordo com os dados da *International Trademark Association* (INTA) sobre marcas comunitárias entre 1996 e 2012, 57% das marcas registadas eram de marcas nominativas, 42% eram marcas figurativas e apenas 0,02% eram marcas sonoras. Para hologramas houve apenas 10 pedidos e, para odores, apenas 7 pedidos (MARTIN, 2017). Esta situação resulta não do desinteresse nestas marcas não tradicionais, mas sim da dificuldade em as conseguir registar.

A nível mundial o acordo TRIPS, de 1995, estabelece padrões mínimos para a regulamentação dos governos nacionais sobre as formas de todos os direitos de propriedade intelectual, incluindo a proteção de marcas, mas deixa para a legislação e jurisprudência nacional a decisão de permitir o registo de sinais, que não são visualmente perceptíveis, como o olfato e o paladar.

No seguimento de anteriores estudos que já efetuamos sobre esta temática (LUCAS, 2016 e LUCAS, 2017) pretendemos no presente artigo aprofundar o estudo das marcas olfativas, das suas características, das suas limitações e em especial estudar o sistema legal dos EUA e da UE nesta matéria.

A base metodológica do estudo assenta numa análise da legislação, da jurisprudência e da doutrina dos EUA e da UE sobre as marcas olfativas, bem como das diretrizes da EUIPO, USPTO e WIPO sobre este tema.

Como objetivo do trabalho iremos analisar o conceito de marca olfativa, a sua potencial aplicação, as principais vantagens e desvantagens, as possíveis soluções para uma generalização do

seu uso, numa perspectiva prática, em simultâneo com as condicionantes legais. A nível da UE e dos EUA, iremos analisar os respectivos sistemas legais e a jurisprudência relevante em matéria de marcas olfativas.

Iremos também questionar qual o modelo mais interessante, o dos EUA ou da UE, para o funcionamento da marca olfativa.

A exigência de representação gráfica da marca olfativa na UE constituía um entrave a que os sinais olfativos alcançassem a proteção jurídica da marca, dada a impossibilidade de se perceberem visualmente. O fim da exigência de representação gráfica da marca olfativa veio abrir novos caminhos para o registo deste tipo de marca.

Nos EUA, a recente aprovação da marca olfativa da plasticina Play-Doh, voltou a colocar este tema na discussão sobre o futuro das marcas.

Marca Olfativa

Vários estudos comprovam que, dos cinco sentidos, o olfato é o que tem um maior valor sensorial, que a memória olfativa é mais efetiva do que a memória visual, ou tátil, que o ser humano distingue primeiro os odores do que sons ou cores, que os odores têm um efeito direto no comportamento dos consumidores, que pode inclusive alterar a percepção visual ou gustativa do consumidor e que um aroma permanece mais tempo do que uma imagem na memória do consumidor (BARRIOS ESPINOSA, 2017, pp. 110-112), o que concede uma especial importância às marcas olfativas, dentro do grupo das marcas não tradicionais.

No mesmo sentido, já foi comprovado que os odores têm a capacidade de nos fazer recordar memórias e, assim, causar certas emoções, o que pode ser aproveitado no processo de decisão de compra de um produto e não de outro produto (CHASSER, 2010, p. 54), derivado de uma íntima imbricação entre um odor e uma memória.

O estudo da relação psicológica entre os odores e a pessoa tem vindo a desenvolver-se muito e no setor do marketing é referido como “marketing sensorial”, “marketing polissensorial” ou “aromarketing” (BARBET, 1999, p. 176).

Esta nova realidade do marketing sensorial

vem explorar o lado emocional do cliente, com base por exemplo num odor, que pode reavivar recordações, interagindo inconscientemente com a memória do cliente, conduzi-lo a escolhas não conscientes e contribuir para fidelizar o cliente.

O odor, de uma forma inconsciente ou subconsciente, influencia as ações das pessoas de uma forma superior aos outros sentidos, por ser o único sentido que comunica diretamente com a parte do cérebro humano que é mais primária do que a parte do cérebro do pensamento consciente (Kumar, 2016, p. 137).

Hoje os comerciantes têm conhecimento da importância de uma marca ser global, se possível incluir os cinco sentidos, e que o olfato tem uma relevância muito especial na relação com o consumidor.

As marcas olfativas podem proteger não só os produtos que normalmente têm um odor associado, mas igualmente odores que funcionam como parte da experiência que essa marca oferece aos consumidores, como os odores característicos de uma determinada loja ou produto em que o odor não é, em princípio, um dos principais elementos, mas parte da estratégia de marketing, como sucede nas lojas da Zara Home ou da Abercrombie.

A doutrina divide as marcas olfativas em três categorias: marcas olfativas primárias, secundárias e exclusivas. As marcas olfativas primárias surgem como o odor principal de uma fragrância, normalmente em perfumes e ambientadores. O odor perfumado é, nestes casos, a principal razão para o cliente adquirir esse produto. As marcas olfativas secundárias encontram-se em produtos cuja principal função não é a emissão de odor em si mesmo, mas onde o odor confere um atributo necessário aos produtos, o que sucede por exemplo em sabonetes e shampoos. Nas marcas olfativas exclusivas, o odor é uma adição a produtos que normalmente não têm odor, como por exemplo um lápis. São nomeadamente odores únicos que estão ligados a produtos normalmente sem cheiro que podem atrair o reconhecimento do consumidor e preencher o carácter distintivo de uma marca (HAMMERSLEY, 1998, p. 124).

Relativamente às funções essenciais à marca, igualmente aplicáveis às marcas não tradicionais, a doutrina e a jurisprudência identificam: a capacidade distintiva, a garantia da qualidade dos produtos e serviços e a publicidade que presta aos produtos e serviços.

Para poder ser registada uma marca olfativa tem de ter um carácter distintivo e, consoante os ordenamentos jurídicos, ser representada graficamente, ou ser representada sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, assim, deixa de necessariamente ser representada através de meios gráficos, bastando que seja distintiva e seja identificada de forma clara e precisa.

O carácter distintivo de um odor verifica-se se este conseguir individualizar e diferenciar um produto de outros produtos similares existentes. Por isso, o odor não pode ter origem na natureza do produto, não pode estar relacionado ao produto a que se pretende aplicar e tem de se afastar dos odores habitualmente associados a produtos na mesma categoria na Classificação de Nice. O odor que é o odor natural de um produto não tem carácter distintivo.

A questão de saber se os odores poderão ser registados como marcas olfativas foi profundamente debatido por Hawes, com argumentos a favor, e Bettina Ellias, com argumentos contra a possibilidade de registo de marcas olfativas (Kumar, 2016, p. 136).

A favor do registo de marcas olfativas Hawes refere que:

- o papel de um odor em muitos dos produtos destaca a função do odor não apenas para vender, mas também para distinguir, o que permite distinguir um produto de produtos similares;

- existe uma forte relação entre os odores e a memória humana, o que permite aos odores serem uma marca real, pois quando estamos a recordar um odor, na realidade esse odor está associado a um produto;

- uma memória antiga de um odor, que pode ter sido estabelecida com apenas uma exposição a esse odor, é difícil de desaprender e esquecer, uma vez que depois de um ser humano ter feito

uma associação com um odor, é difícil substituir essa associação;

- o registo de uma marca olfativa deve ser diferente do registo de outros tipos de marcas. Se na marca nominativa, bastam as palavras, considerando a diferente natureza do sentido, a descrição do odor deve ser suficiente para cumprir os requisitos de carácter distintivo.

Em sentido contrário, contra a possibilidade de registo de marcas olfativas Ellias refere que:

- para uma marca olfativa poder ser registada, o cliente deve ter acesso ao odor do produto antes de comprar o produto, pois só assim o odor pode ser entendido como uma marca, e não basta reconhecer o odor como familiar, é necessário associá-lo ao produto;

- mesmo que o odor de um produto funcione como um identificador de origem, o fabricante que pretende proteger essa marca tem de demonstrar que aromas semelhantes criarão um risco de confusão;

- odores semelhantes, como cores semelhantes, podem ser difíceis de distinguir sem a ajuda de um especialista e as dificuldades práticas na administração de marcas olfativas provavelmente serão ainda mais onerosas do que no contexto da marca de cor.

Concordamos que a dificuldade em identificar, distinguir e registar os odores é o principal problema para o registo de uma marca olfativa.

A evolução tecnológica vai ser fundamental para responder a este problema, seja com uma representação gráfica de um odor através de métodos sofisticados de registo de odores, nomeadamente cromatografia em fase gasosa, ou cromatografia líquida de alto desempenho. Essas técnicas permitem analisar os voláteis distribuídos pela fragrância e a identificação estrutural dos componentes ativos cromatograficamente. Pode ser ainda utilizados métodos instrumentais como espectrometria de massa, ressonância magnética nuclear, ou infravermelho e ultravioleta espectroscópica (Schaal, 2003).

A discussão sobre as marcas olfativas mantém-se atual e, recentemente, a WIPO manifestou-se sobre esta matéria ao propor, por sugestão

do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), a revisão do “WIPO Standard ST.60” de modo a passar a incluir as marcas não tradicionais, nomeadamente as marcas olfativas (WIPO, 2018, p. 3).

Marca Olfativa na União Europeia

O regime legal de marcas na UE foi criado em 1996, quase 40 anos após a criação da CEE e da primeira ideia para criar uma proteção unificada de uma marca, que contribuisse para a criação de um mercado interno e para a implementação da política de concorrência, e tinha como objetivo produzir uma proteção alternativa à proteção nacional da marca em todos os Estados-membros da UE.

Foi com o Regulamento (CE) n.º 40/94² que foi criada a marca comunitária e simultaneamente o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI)³, sediado em Alicante, Espanha, que começou a analisar pedidos de marca comunitária a 1 de abril de 1996.

Desde a sua origem, a marca da UE (originalmente marca comunitária) exigia que a marca teria de ser representada graficamente para poder ser concedida, e no Regulamento (CE) n.º 40/94 o conceito da marca era definido no 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.

No Regulamento (CE) n.º 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, tecnológicas e digitais.

Esta exigência provocava que, na UE, as marcas não tradicionais face à legislação e jurisprudência anteriores a 2015 tinham muitas difi-

culdades para conseguir comprovar o requisito da sua representação gráfica, e igualmente para conseguir comprovar o seu carácter distintivo.

A jurisprudência Sieckmann¹, relativa à intenção de registar um odor na Alemanha foi uma referência nesta matéria, ao aceitar que as marcas possam ser sinais não visíveis, como odores ou sons, mas rejeitou o pedido de registo dessa uma marca olfativa argumentando com a dificuldade de representação gráfica. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e o EUIPO tiveram sempre uma interpretação bastante restritiva quanto à aceitação da possibilidade de concessão de uma marca sem a correspondente representação gráfica.

A jurisprudência Sieckmann⁴ definiu que, para registar uma marca olfativa, será necessário que um sinal seja 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, duradouro (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, desde que possa ser representado graficamente.

A recente evolução legislativa relativa à marca da UE, com a aprovação do Regulamento (UE) 2015/2424⁵ e Diretiva (UE) 2015/2436⁶, trouxe entre outras novidades, a facto de a marca da UE deixar de ter necessidade de ter representação gráfica, e passou assim a ser possível registar como marca da UE 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

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

³Em março de 2016, com o Regulamento (UE) 2015/2424, o IHMI passou a designar-se EUIPO.

⁴Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt (“Sieckmann”) (Processo C-273/00).

⁵Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

⁶Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

precisa (ex. hologramas ou marcas digitais, sons, cores, movimentos ou táteis), prevendo o seu artigo 4º que:

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam: a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e b) ser representados no Registo de Marcas da UE (o “Registo”), de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca.

No âmbito da marca da UE, foi aprovada legislação derivada que consiste no Regulamento Delegado (UE) 2018/625 que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 e no Regulamento de Execução (UE) 2018/626 que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001.

Esta alteração legislativa parecia abrir a possibilidade do registo de marcas olfativas na UE. Uma análise mais detalhada revela que efetivamente deixou de ser necessária a exigência de representação gráfica, mas as exigências consagradas no considerando nº 9 do Regulamento (UE) 2015/2424, e também o nº 13 da Diretiva (UE) 2015/2436, que referem:

A fim de permitir maior flexibilidade, assegurando ao mesmo tempo maior segurança jurídica no que diz respeito aos meios de representação das marcas, o requisito de representabilidade gráfica deverá ser suprimido da definição de marca da UE. Deverá ser possível representar um sinal sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponível e, por conseguinte, não necessariamente através de meios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva,

confirmam que foi eliminada a exigibilidade da representação gráfica, mas foram consagradas as exigências do jurisprudência Sieckmann, o que na realidade não pode ser considerado como uma alteração de modelo na concessão de marcas.

Apesar destas limitações, a eliminação da

exigibilidade da representação gráfica vai permitir uma maior facilidade no registo de marcas não tradicionais (ex. hologramas, movimento, sonoras), mas relativamente à marca olfativa (e também para as marcas gustativas) o EUIPO considera que o estado atual da tecnologia não permite a representação dessa marca de modo a cumprir os requisitos do artigo 4º do Regulamento (UE) 2015/2424, e por essa razão não aceita esses pedidos de marcas.

Para o EUIPO, de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2015/2424, a marca não tradicional deve, em primeiro lugar, ter uma capacidade distintiva, o que é particularmente problemático de provar neste tipo de marcas e, em segundo lugar, a marca deve ser representada de forma clara e precisa para que o público possa perceber no âmbito da proteção da marca.

Não se verificando estes requisitos previstos no artigo 7º do Regulamento (UE) 2015/2424, o EUIPO considera que há motivo absoluto de recusa do pedido.

Mas existe outro problema associado ao registo de uma marca olfativa que é o carácter distintivo dos odores, devido à subjetividade que acompanha os odores (e também os sabores). Como não existe uma nomenclatura que possa ser usada para definir odores (ex. Pantone para as cores), quando uma pessoa se refere a um odor fá-lo associando-o a um nome ou a um produto específico. Assim, qualquer definição ainda tem uma interpretação subjetiva, não podendo ser considerada distintiva.

Para que se comprove o carácter distintivo da marca olfativa esta tem de permitir ao consumidor associar determinado aroma a um concreto produto, ainda que este não se lembre do seu nome, através de uma estimulação da memória olfativa daquele (KARAPAPA, 2010, p. 1342), o que comprova a dificuldade de provar o carácter distintivo da marca olfativa.

A existência de uma máquina que possa capturar e reproduzir aromas de tal forma que permaneçam inalterados no tempo e ainda que fiquem acessíveis através do registo do EUIPO resolverá este problema. O registo de uma marca

olfativa dependerá principalmente do desenvolvimento técnico de dispositivos acessíveis (ex. cromatografia de gases) que permitam essa descrição objetiva do aroma.

Em alguns países da Europa já foram concedidas algumas marcas olfativas nacionais. No Reino Unido a empresa Goodyear Dunlop conseguiu registrar um aroma “fragrância floral remanescente de rosas” aplicada a pneus (Classe 12 da classificação de Nice) (trademark nº GB 2001416) e a empresa Unicorn Products conseguiu registrar uma marca olfativa de dardos com um odor acre “Bitter Beer” (trademark nº GB 2000234).

Ao nível da UE apenas a empresa holandesa *Vennootschap Onder* conseguiu a aprovação de um pedido, apresentado em 1996, de registo de marca olfativa de “odor de relva recém-cortada aplicada a bolas de ténis” (classe 28 na classificação de Nice). Este registo foi concedido em 11 de outubro de 2000 (não foi renovado e expirou em 11 de dezembro de 2006), referindo o EUIPO (IHMI):

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 CTMR⁷.

A situação atual relativa aos pedidos de marcas olfativas na UE já não necessita de representação gráfica, mas tem de cumprir os sete critérios Sieckmann, que, como referimos, com o estado atual da tecnologia não são cumpridos quando da apresentação de um pedido de registo de uma marca olfativa.

De acordo com as recentes Diretrizes do EUIPO, as marcas olfativas não são atualmente aceites para registo, embora, em teoria, sejam consideradas elegíveis para registo de marca nos termos do Regulamento (UE) 2015/2424 (EUI-

PO Guidelines, 2017, Part B, Examination, 33).

Refere o EUIPO que a representação de uma marca olfativa deve ser clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva⁸ e que o estado atual da tecnologia não permite que estes tipos de marcas sejam representados nesses termos. Refere ainda que não reconhece a apresentação de amostras ou espécimes como uma representação adequada e que uma descrição de marca olfativa não pode substituir a representação, porque a descrição de um odor não é clara, nem precisa, nem objetiva, como exigido pela jurisprudência Sieckmann.

Na realidade assistimos a uma incongruência por parte da UE e do EUIPO, pois, por um lado, reconhecem as marcas olfativas como uma realidade e que devem ser legalmente protegidas e, por outro lado, não aceitam os pedidos de registo de marcas olfativas.

Pretende-se que a representação do sinal possa utilizar qualquer meio, desde que este: “permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca”⁹. Daqui resulta que, pelo menos em teoria, e se surgirem novas tecnologias nesta área, será possível o registo de uma marca olfativa na UE.

Ao eliminar a exigência da representação gráfica da marca, a UE está a incentivar as empresas a encontrarem forma de promoção dos seus produtos e serviços tecnologicamente mais avançados, mais criativos, desde que assegurem o seu caráter distintivo e, assim, a contribuir para sua maior competitividade.

Igualmente com esta alteração legislativa, e face à globalização mundial do comércio, a UE pretende contribuir para colocar no mesmo plano o sistema jurídico da UE, face aos países onde não é necessária a representação gráfica da marca.

Marca Olfativa nos Estados Unidos da América do Norte

O “Lanham Act”, de 1946, descreve de uma

⁷Case R 156/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing Application*, OHIM’s Second Board of Appeal, February 11 1999. (para 14-15.)

⁸Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, considerando 10.

⁹Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, art. 4º, alínea b).

forma ampla a variedade de itens que nos EUA podem ser considerados como marca registrada, não se referindo expressamente às marcas olfativas, mas reconhecendo que o odor pode funcionar como um identificador de origem onde não possui função utilitária, desde que seja capaz de demonstrar o uso exclusivo e ininterrupto de um determinado sinal durante um período específico (“secondary meaning¹⁰”). 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”.

A jurisprudência *Qualitex*¹¹, apesar de não ser sobre marcas olfativas, mas sobre marca de cor, é fundamental no registo de marcas não tradicionais nos EUA. O Supremo Tribunal entendeu que a utilização da cor pela empresa *Qualitex* não violava a doutrina da funcionalidade, considerando que a cor não desempenhava qualquer função no produto, ou na operação do produto, outra que identificar o produto, o que é o objetivo da marca.

O Manual de Marcas e Procedimentos de Exame do USPTO (TMEP) prevê que as marcas olfativas possam ser registradas, mas a quantidade de documentação necessária para estabelecer que um odor funciona como uma marca olfativa é substancial (TMEP § 1202.13 (2018)), sendo que para efetuar um registo de uma marca olfativa, e das marcas não visíveis em geral, não é exigida a representação gráfica, mas sim uma descrição clara e detalhada do odor pretendido registrar (USPTO - 37 CFR § 2.52(e)), tendo de provar a não funcionalidade e o seu caráter distintivo¹².

Refere o TMEP (2018), no seu n° 807.09 “Drawing” of Sound, Scent, or Non-Visual Mark”:

The applicant is not required to submit a drawing if the mark consists solely of a sound (e.g., music or words and music), a scent, or other completely

¹⁰Secondary meaning: “quer-se aludir ao particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.” (GONÇALVES, 2000, p. 94).

¹¹*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 1995.

¹²*Ennco Display Sys., Inc.*, 56 U.S.P.Q.2d 1279 (T.T.A.B. 2000).

non-visual matter. In a paper application, the applicant should clearly indicate in the application that the mark is a “NON-VISUAL MARK.” If the applicant is submitting a TEAS application for a sound mark, the applicant should select “Sound Mark” as the mark type. If the applicant is submitting a TEAS application for a scent mark, the applicant should indicate that the mark type is “Standard Character” and should type “Scent Mark” in the “Standard Character” field. The USPTO will enter the proper mark drawing code when the application is processed. Non-visual marks are coded under mark drawing code 6 in the automated search system.

O mencionado TMEP no n° 904.03(m) “Specimens for Scent and Flavor Marks” relativamente ao registo de uma marca olfativa ou gustativa refere:

To show that the specimen for a scent or flavor mark actually identifies and distinguishes the goods and indicates their source, an applicant must submit a specimen that contains the scent or flavor and that matches the required description of the scent or flavor. In most cases, the specimen will consist of the actual goods themselves because the examining attorney must be able to smell or taste the scent or flavor in order to determine whether the specimen shows use of the mark in connection with the goods. When submitting such a specimen, the applicant should clearly indicate on the specimen itself that it is a specimen for a scent or flavor mark application so that the USPTO will properly route the actual specimen to the examining attorney.

A “scratch and sniff” sticker for a scent mark is an acceptable specimen, provided that it is part of the packaging for the goods or is used in such a manner as to identify the goods and indicate their source.

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*, que foi cancelada em 1997 por falta de uso.

O “Trademark Examiner” rejeitou inicialmente pedido desta marca olfativa, decisão que foi revertida no recurso para o “Trademark Trial and Appeal Board” que fundamentou a sua decisão afirmando:

Upon careful review of this record, we believe that applicant has demonstrated that its scented fragrance does function as a trademark for her thread and embroidery yarn. Under the circumstances of this case, we see no reason why a fragrance is not capable of serving as a trademark to identify and distinguish a certain type of product¹³.

¹³*Clarke*, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

Após a decisão Clarke, o USPTO alterou o TMEP, estabelecendo que as marcas olfativas são elegíveis para registro, mas devem cumprir os requisitos das marcas tradicionais, e incluir uma descrição escrita detalhada da marca não-visual.

Em 2003 havia 5 aromas registrados e em 2015 havia 10 aromas registrados no USPTO, por ex. (US 2560618) em que empresa Midwest Biologicals solicitou a proteção de um aroma de chiclete para óleos industriais, ou (US 2463044) em que a empresa Mike Mantel registou o odor de cereja para lubrificantes sintéticos para veículos.

A aquisição do caráter distintivo das marcas olfativas é difícil e por isso a maioria destas marcas são registradas no USPTO como *Supplemental Register* porque são incapazes de demonstrar o caráter distintivo adquirido necessário para estar no *Principal Register*. Estar no *Supplemental Register* significa que a marca não goza da presunção de propriedade de uma marca válida e executável como uma marca no *Principal Register*. Mesmo assim há dois benefícios em estar no *Supplemental Register*: o proprietário ainda pode usar a designação ® e a presença da marca no *Supplemental Register* pode evitar que empresas concorrentes façam um registro semelhante.

O caráter distintivo é fundamental para a concessão de uma marca olfativa e o USPTO utiliza dois testes para apurar da existência desta característica da marca. O *Abercrombie test* utilizado essencialmente nas marcas nominativas e o *Seabrook test* aplicável às marcas olfativas e marcas não tradicionais, que exige que se verifiquem quatro fatores:

(1) a “common” a basic shape or design; (2) unique or unusual in a particular field; (3) a mere refinement of a commonly-adopted a well-known form of ornamentation for a particular class of goods which consumers view as mere ornamentation; and (4) capable of creating a commercial impression distinct from the accompanying words¹⁴.

Para a concessão da marca olfativa, além do caráter distintivo, tem de se provar a sua não fun-

cionalidade através de quatro fatores:

(1) the existence of a utility patent which discloses the utilitarian advantages of the design is evidence of functionality; (2) the existence of any advertising or promotion of the proponent of trademark rights which touts the functional and utilitarian advantages of the very design aspect it now seeks to protect; (3) the existence of other alternative designs which perform the utility function equally well; and (4) whether or not the design results from a comparatively simple, cheap or superior method of manufacturing the article¹⁵.

Sendo possível a concessão de marcas olfativas nos EUA, a grande dificuldade surge na possibilidade, ou não, de conseguir que não sejam contestadas e que sejam aplicadas. O proprietário da marca está sujeito a ter de provar o seu caráter distintivo e a não funcionalidade, com as dificuldades inerentes a essa prova (ZADRA-SYMES, 2005).

Recentemente, em março de 2017, a empresa Hasbro, Inc., apresentou um pedido para registrar o distintivo aroma de Play-Doh, uma plasticina de modelagem da Hasbro. A Hasbro descreve o cheiro do Play-Doh como “um aroma único formado pela combinação de uma fragrância doce, ligeiramente almiscarada, com aroma de baunilha, com um leve toque de cereja e o cheiro natural de massa salgada à base de trigo”¹⁶.

Como analisamos, a jurisprudência dos EUA refere que os dois maiores obstáculos ao registro de uma marca olfativa são a necessidade provar a não-funcionalidade do odor e provar que o odor tem ou adquiriu caráter distintivo.

Neste sentido, a 26 de maio de 2017, a USPTO deu a indicação de que este pedido seria rejeitado e colocou questões que, se fossem respondidas fundamentadamente, podiam alterar o sentido da decisão.

Assim, nesta fase o examinador de marcas propunha a rejeição do pedido considerando que um cheiro para um composto de plasticina de modelagem de brinquedo não é um identificador único de modelagem de compostos do ti-

¹⁴Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977).

¹⁵Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).

¹⁶Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, Registered May 15, 2018, USPTO.

po de plasticina. Entende o examinador que os consumidores estão cientes de que essas fragrâncias adicionadas são comuns e que se destinam a tornar os compostos de modelagem mais úteis ou atraentes, em vez de identificar a origem dos produtos e refere:

In the instant case, scented toy modeling compounds are common, as indicated by the attachments from Reallygreattoys.com, Specialneedstoys.com, Lakeshorelearning.com and Amazon.com (showing BoJeuX Tutti Frutti Scented Modeling Dough). Thus, the practice of adding scents to toy modeling compounds is not distinctive in marketplace. Therefore, when purchasers are confronted by the scent of applicant's goods, they will likely to perceive it as an incidental feature of the goods rather than perceiving it as a source indicator¹⁷.

Refere ainda o examinador que a empresa Hasbro não forneceu provas suficientes de que o odor em causa havia adquirido caráter distintivo, apesar de ter sido vendida no comércio há mais de 65 anos.

Ao contrário do processo OSEWEZ (fio com odor a flores de plumeria)¹⁸ em que a requerente apresentou evidências de que eles eram a única empresa a adicionar um odor e que promoveram ativamente esse odor como um identificador de produto e que os clientes passaram a reconhecer esse odor como um identificador dos produtos da OSEWEZ, o pedido da empresa Hasbro de adicionar um odor à plasticina é comum no mercado. Além disso, a Hasbro não ofereceu nenhuma evidência de que comercializasse o Play-Doh com base em seu cheiro e a Hasbro não ofereceu provas suficientes de que os clientes reconheciam o odor Play-Doh como um identificador ou indicador de origem.

Na sua resposta muito fundamentada e muito documentada a Hasbro, entre muitos outros argumentos, refere que a marca tem um uso contínuo desde 1956; que já vendeu mais de 3 mil milhões de embalagens de plasticina Play-Doh; que muitos artigos (não pagos) na comunicação social descrevem a marca como “única” e “lendária”; e talvez o mais importante, o reconhecimento

to da marca pelo consumidor.

Em 15 de maio de 2018 o USPTO¹⁹, considerando provada a não-funcionalidade do odor e o seu caráter distintivo, concedeu à Hasbro, Inc. a marca olfativa solicitada para a Play-Doh²⁰.

Com este registo a Hasbro pode beneficiar dos inúmeros benefícios legais que acompanham o registo de marca. Estes incluem, entre outros direitos, um aumento potencial do valor da indemnização por infração, direitos legais superiores sobre aqueles que subsequentemente usem a mesma marca ou uma marca similarmente confusa, e evidência da validade, propriedade e direito exclusivo de usar a marca registada.

O odor do “Play-Doh” é atualmente uma das 12 marcas olfativas ativas nos EUA, o que confirma a dificuldade em obter uma marca olfativa.

Considerações Finais

Nos últimos anos tem havido uma tendência crescente de empresas que pretendem registar marcas olfativas como um meio para incorporar e reforçar a marca dos seus produtos e serviços.

Os estudos existentes, que relacionam o odor com a memória, indiciam que as marcas olfativas vão ser cada vez mais relevantes (BARRIOS ESPINOSA 2017, pp. 110-112), (CHASSER, 2010, p. 54).

Esta tendência confirma-se também pelo facto de já ser possível registar marcas olfativas em muitos países. Um inquérito realizado pela WIPO revelou que dos 72 Institutos de Propriedade Industrial que responderam, 22 aceitavam o registo de marcas olfativas (WIPO, 2006, p. 9). O desenvolvimento do “marketing sensorial”, “marketing polissensorial” ou “aromarketing” confirma também a importância das marcas olfativas (BARBET, 1999, p. 176).

A utilização de uma marca olfativa é, sem dúvida, uma maneira inovadora e apelativa de atrair e fidelizar um cliente, e, nesta matéria, o

¹⁹Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, Registered May 15, 2018, USPTO.

²⁰Em 2018 a Hasbro efetuou um pedido de registo de marca olfativa da plasticina Play-Doh no México, que foi concedida em fevereiro de 2019, conjuntamente com outras marcas não tradicionais, sendo a primeira vez que são registadas marcas não tradicionais no México.

¹⁷Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, Registered May 15, 2018, USPTO.

¹⁸Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

marketing sensorial tem ganho novas dimensões. Mas constatamos que continuam a existir dificuldades no registo e em especial na utilização de uma marca olfativa.

Os interesses associados às marcas não tradicionais dependem muito da parte envolvida neste processo. Para o legislador, para os institutos de propriedade industrial e os tribunais é muito relevante contribuir para que o mercado funcione. A abolição da exigência de representação gráfica na UE e a utilização de novas tecnologias revelam esta intenção.

Do lado dos donos dos produtos e das marcas estes pretendem atrair e fidelizar os seus clientes e as marcas são um instrumento relevante para alcançar esse fim. Os consumidores têm capacidade e estão habituadas a reconhecer sons, odores e outros sinais e por isso tais sinais podem ser utilizados como marcas. Como refere Vaver (2005, p. 897) “virtually any perceptible feature in the sensory world can be used to attract custom” e os empresários querem utilizar todos os meios que lhes são permitidos para afirmar as suas marcas. Este novo tipo de marcas permite utilizar novas estratégias para conseguir novos clientes. Mas necessitam que o investimento que façam na marca seja protegido face à concorrência existente e que lhes garanta a exclusividade no uso dessa marca.

Com as marcas não tradicionais os produtores tentam criar um tipo de relação diferente com o consumidor que potencie a possibilidade de que, quando este entre em contacto com os seus produtos, grave na sua memória a sua experiência (olfato, paladar) e que associe sempre aquele produto ou serviço a essa experiência.

Para o consumidor, a marca vai garantir a qualidade, a reputação, a identificação do produto, sendo que as marcas não tradicionais acentuam esta vertente no momento da escolha do produto, entendendo a marca como um todo, que pode ser perceptível pelos vários sentidos e pode chamar a atenção do potencial cliente mais facilmente.

Para as empresas concorrentes, estas querem utilizar marcas alternativas para fazer face aos produtos concorrentes e pode interessar-lhes

questionar a legalidade das marcas existentes.

Nesta relação quadripartida (legislador, produtor, consumidor e concorrentes), o Direito das marcas deve em primeiro lugar assegurar a proteção do consumidor, garantindo que este identifica claramente e, mais importante, distingue os produtos e serviços em causa, e, aos produtores, deve assegurar que os seus produtos ou serviços são reconhecidos e protegidos de outros que com eles se assemelhem e concorram. Em relação aos concorrentes, deve salvaguardar a proteção de e contra terceiros que disponham de meios para interferir nessa relação comercial e contribuir para uma política de concorrência efetiva.

Existindo já casos de marcas olfativas registados, apesar de ainda em reduzido número, é sobretudo na sua aplicação que surgem as dificuldades, quer para a concretização prática, quer para evitar as impugnações legais.

A dificuldade de representação gráfica, a dificuldade de representação por uma fórmula química que represente o produto, mas não o odor, o depósito de uma amostra que se altera com o passar do tempo, são questões que ainda necessitam de ser resolvidas.

Outra dificuldade no registo da marca olfativa é resultado do facto de o consumidor necessitar de ter acesso ao odor antes de comprar o produto, em caso contrário o odor não cumpre a sua função de carácter distintivo. Tem de relacionar o odor com o produto, para a sua decisão de compra ser influenciada pelo odor.

Para uma mais efetiva proteção das marcas olfativas será necessário utilizar tecnologia, ainda não existente, para registar essas marcas. Igualmente a criação de uma classificação internacional de odores e, de uma máquina, que classifique e reproduza objetivamente cada odor resolveria muitas das questões atualmente suscitadas.

Outro problema das marcas olfativas é que geralmente é alegado que lhes falta carácter distintivo e que o consumidor médio nem sempre as reconhece como marcas.

A dificuldade de provar o carácter distintivo de uma marca olfativa tem-se revelado na jurisprudência nesta matéria. Desde o processo

Der Duft von Himbeeren, onde o titular da marca tentou registar o aroma de framboesas para combustíveis, em especial o gasóleo, com uma descrição verbal que afirmava que “a marca consistia no cheiro de framboesas, aplicado aos referidos produtos”²¹, em que o foi decidido que este cheiro era incomum para o produto e suficientemente bem conhecido para ser claro e preciso, e sem espaço para uma interpretação subjetiva e, portanto, distintivo em si mesmo. No entanto, o registo foi negado, uma vez que foi entendido ser um elemento decorativo com o fim de se livrar do cheiro desagradável de diesel e, assim, não possuía caráter distintivo. Este processo não se limitou a discutir os requisitos básicos de registo, mas revelou adicionalmente a função essencial da marca, que consiste em distinguir os bens e serviços de uma empresa de outras.

É referido ainda neste processo que a distinção tem de ser perceptível para ao consumidor médio e que, neste caso, o odor a framboesa *cannot guarantee to the consumer the identity of origin of the goods in the application, nor can it enable him to recognise the trade mark independently of the goods*²².

É também necessário considerar que se o odor só se sentir depois do produto ser desembrulhado este não poderá ser marca olfativa do produto.

Apesar dos esforços efetuados pela WIPO não foi possível identificar uma área de convergência no que diz respeito à representação de marcas olfativas. Algumas jurisdições aceitaram que tais marcas podem ser representadas através de uma descrição, enquanto que para outras jurisdições, uma descrição não pode representar adequadamente o caráter de tais marcas (WIPO, 2009, p. 4).

Ao nível da estratégia comercial e de marketing o facto de diferentes pessoas poderem reagir de diferentes formas ao mesmo odor, e um odor que traz boas memórias a uma pessoa pode lembrar más memórias a outra pessoa e afastá-

-lo do produto/serviço que se pretendia que ele comprasse, causa dificuldade na utilização da marca olfativa.

Também a ausência de jurisprudência sobre alegações de infração de marcas olfativas levanta sérias dúvidas sobre os benefícios que esta possa ter.

No caso dos EUA e da UE, os seus sistemas legais em matéria de concessão de marcas olfativas conduziram a diferentes soluções. Enquanto nos EUA é permitido o registo de marcas olfativas, na UE, inicialmente devido à exigência de representação gráfica da marca olfativa e atualmente abolido o requisito da representação gráfica da marca olfativa, mas tendo de ser cumpridos os critérios da jurisprudência Sieckmann²³ continua a não ser possível registar marcas olfativas, estando em discussão esta possibilidade.

Na UE, e na Austrália, o registo das marcas olfativas depende da verificação dos critérios Sieckmann. Nos EUA é a jurisprudência Qualitex²⁴ que veio permitir o registo de marcas não tradicionais, sendo muito mais permissiva que a jurisprudência Sieckmann. Esta realidade veio permitir a existência de marcas olfativas nos EUA e não na UE.

A recente reforma da marca da UE traz uma compreensão mais ampla da definição de marca, ou seja, não apenas um sinal estático representado graficamente, mas também um sinal que pode ser percebido através de diferentes sentidos humanos. Esta definição mais ampla abre a possibilidade para os titulares de marcas registarem algumas marcas completamente novas.

Quer nos EUA, quer na UE, resulta que o uso de uma nova tecnologia (nariz eletrónico, E-sensing), e respetiva base de dados de odores, terá de ser desenvolvida para assegurar a plenitude do registo de uma marca olfativa.

Assistimos atualmente a uma evolução tecnológica e digital (dispositivo do nariz eletrónico e a amostra aromática digital) que vai aperfeiçoando uma representação fiel dos sinais mais difíceis de traduzir visualmente, como os olfativos, pelo que as exigidas formas de representa-

²¹Der Duft von Himbeeren. Decision of the Third Board of Appeal, 5 December 2001 on Case R-711/1999-3, The scent of raspberries.

²²Der Duft von Himbeeren. Decision of the Third Board of Appeal, 5 December 2001 on Case R-711/1999-3, The scent of raspberries, para. 45.

²³Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt (“Sieckmann”) (Processo C-273/00).

²⁴Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 1995.

ção gráfica, ou a exigência de uma representação clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva (EUIPO), serão cumpridas com estas novas formas tecnológicas e digitais de representação do objeto da marca olfativa (KARAPAPA, 2010, p. 1355-1357).

Nos EUA, a recente aprovação do odor da plasticina da Play-Doh, como marca olfativa, vem voltar a colocar este tema em discussão quer na vertente jurídica, quer na vertente comercial e de marketing, abrindo novas possibilidades de registo e novas estratégias empresarias e de marketing.

Na UE, ultrapassada a exigência de representação gráfica da marca olfativa, as Diretrizes do EUIPO, que se baseiam principalmente na jurisprudência do TJUE, nomeadamente a Sieckmann, afirmam que as marcas olfativas atualmente não são aceitáveis para registo. No entanto, as novas alterações em discussão indicam que as marcas olfativas podem vir a ser registadas no futuro, desde que estas provem ser verdadeiramente distintivas.

Acresce que as Diretrizes do EUIPO não são vinculativas para os tribunais e que estes as podem não considerar nas suas decisões. Aguardam-se novos pedidos de marcas olfativas na EUIPO, com nova fundamentação, nomeadamente de natureza tecnológica que permitam a produção de nova jurisprudência nesta matéria.

Referências

- BARBET, P. BREESE et al. *Le marketing olfactif*. Paris: Les Presses du management. 1999.
- CHASSER, A. H., WOLFE, J. C. *Brand Review, Connecting Intellectual Property, Branding, and Creativity Strategy*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.
- CORNISH, W.R., LLEWELYN, D. & APLIN, T. *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell, 2019.
- DINWOODIE, G. B. & JANIS, M. D. *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.
- GONÇALVES, L.M.C. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2019.
- GONÇALVES, L.M.C. *Direito de Marcas*. Coimbra: Almedina, 2000.
- LINDSTROM, M. *Brand sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound*. New York: Free Press, 2005.
- MUHLEND AHL, A. BOTIS, D., MANIATIS, S. & WISEMAN, I. *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*, Oxford: Oxford University Press, 2016.
- SILVA, P.S. *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra: Coimbra Editora, 2012.
- AHUJA, V.K. Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law. *E.I.P.R.*, 2010, 32(11), 575-581.
- ASCENSÃO, J. O. Marca Comunitária e Marca Nacional. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, 2000, XLI (2), 563-594.
- BAINBRIDGE, D. I. Smell, sound, colour and shape trade marks: an unhappy flirtation?. *Journal of Business Law*, 2004, 2, 219-246.
- BARRIOS ESPINOSA, J. Las marcas olfativas en Colombia, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 24, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2017, pp. 95-127.
- BHATTACHARJEE, S. & RAO, G. The broadening horizons of trademark law – Registrability of smell, sports merchandise and building de-

- signs as trademarks. *JIPR*, 2005, 10(2), 119-126.
- BRADFORD, K. D. & DESROCHERS, D. M. The Use of Scents to Influence Consumers: The Sense of Using Scents to Make Cents. *Journal of Business Ethics*, 2009, 90, 141-153.
- DEVANEY, M. The future for non-traditional trade marks in Europe. *Intellectual Property Magazine*, June 2011, 32-33.
- EUIPO Guidelines. Part B, Examination, 2017, 33.
- FRIEDMANN, D. EU opens door for sound marks: will scent marks follow? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015 - Vol. 10, No. 12. 932.
- GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. “La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436”. *Revista de Gómez-Acebo & Pombo: Santiago de Compostela*, 2016.
- HAMMERSLEY, Faye M. The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks. 2 *Intellectual Property L. Rev.*, 1998, 105.
- KARAPAPA, S. Registering Scents as Community Trade Marks. *TMR*, 2010, 100(6), 1335-1359.
- KUMAR, A. Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality. *Journal of Intellectual Property Rights*. Vol 21, May, 2016, pp 129-139.
- LUCAS, E. Marca da União Europeia: recentes alterações legislativas. *BrandTrends Journal*, Vol. 11, nº 11, pp. 55-70, Outubro, 2016.
- LUCAS, E. Da jurisprudência Sieckmann ao Regulamento (UE) 2015/2424. Evolução no registo das marcas olfativas na União Europeia?. *BrandTrends Journal*, Vol. 13, nº 13, pp. 07-17, Outubro 2017.
- MARTIN, STEFAN. “Non-traditional Trade marks: an overview”, *EUIPO*, Febrero 2017.
- PEARSON, L. Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities. *The Trademark Reporter*, 2014, 104(6), 1411-1433.
- VAVER, D. Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation. *TMR*, 2005, 95(4), 895-913.
- VAVER, D. Unconventional and well-known trademarks. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2005, 1-19.
- BARBOSA, D. *A Apropriação de cores em marcas*. 2001. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_cores_marcas.pdf.
- BARBOSA, D. *Aquisição de marcas pelo registro*. 2015. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/aquisicao_marca.pdf
- SCHAAL, C. *The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation*. 2003. Disponível em <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>
- SILVA, P. S. *Novas modalidades de marcas*. As marcas não tradicionais. 2010. Disponível em http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/PSS_Marcas_nao_tradicionais.pdf
- ZADRA-SYMES, Lynda. *Sounds, Smells, Shapes And Colors. Protection And Enforcement Of Nontraditional Trademarks In The U.S.* 2005. Disponível em <https://www.knobbe.com/sites/default/files/pdf/2005-August-Sounds-Smells-Shapes-and-Colors.pdf>
- WIPO. *Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications*. Sixteenth Session, Geneva, November 2006, 13 to 17. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf
- WIPO. *Report on the work of the standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications (sct) on areas of convergence concerning the representation of non traditional marks*. Geneva, September 22 to October 1, 2009. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/.../wo_ga_38_7.doc
- WIPO. *Committee on WIPO Standards (CWS). Revision of WIPO standard st.60*. Sixth Session Geneva, October 15 to 19, 2018. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_20.pdf
- Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d. Cir. 1976).

Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

Der Duft von Himbeeren. Decision of the Third Board of Appeal, 5 December 2001 on Case R-711/1999-3, The scent of raspberries.

Encco Display Sys., Inc., 56 U.S.P.Q.2d 1279 (T.T.A.B. 2000).

Hasbro, Inc. Non visual Play-doh scent mark. Reg. No. 5,467,089, Registered May 15, 2018, USPTO

Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1982).

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 1995.

Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt (“Sieckmann”) (Processo C-273/00). TJUE.

Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977).

Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing Application, OHIM’s Second Board of Appeal, Case R 156/1998-2, February 11 1999.