

A MARCA OLFATIVA NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE[†]

Salomão António Muressama Viagem¹

Resumo: O mais recente Código da Propriedade Industrial de Moçambique (CPIM) aprovado pelo Decreto 41/2015 de 31 de Dezembro, trouxe, de entre outras novidades no domínio das marcas, a consagração da marca olfativa, uma das “novas marcas”, por sinal a mais complexa em termos de aferição da capacidade distintiva e representação gráfica, sendo este último aspeto bastante controverso no campo dos pressupostos de registo das novas marcas. Embora o problema da representação gráfica tenha sido contornado a nível do Direito de Marcas da União Europeia de acordo com a sua nova Diretiva de Marcas (Diretiva (EU) 15/2436 do Parlamento e do Conselho Europeu de 16 de Dezembro de 2015), que a removeu do leque de requisitos do conceito de marca; muitos ordenamentos jurídicos como o moçambicano ainda o mantêm. Com efeito, a razão deste tema é: estudar a marca olfativa e a sua tutela em Moçambique. Sendo, geralmente, melindrosa a representação gráfica das novas

[†] Abreviaturas: *ADIPIC* - Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados com o Comércio. *Ac* - Acórdão. *CPIM* - Código da Propriedade Industrial de Moçambique. *CE* - Comunidade Europeia. *CAFC* - Court of Appeal for the Federal Circuit. *DPM* - Deutsches Patent und Markenamt. *DM* - Diretiva de Marcas. *OMPI* - Organização Mundial da Propriedade Industrial. *EUA* - Estados Unidos da América. *OHMI* - Instituto de Harmonização do Mercado Interno. *USPTO* - United States Trade Mark and Patente Office. *PTO* - Patent and Trademark Office. *TTAB* - Trademark Tribunal and Appeal Board. *TJCE* - Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.

¹ Doutor em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra na especialidade de Ciências Jurídico-Empresariais. Professor das disciplinas de Direito Empresarial e Direito Fiscal na Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chi-buto-ESNEC da Universidade Eduardo Mondlane – UEM. Advogado e Agente da Propriedade Industrial.

marcas e, particularmente, a da marca olfativa, parece o novo Código da Propriedade Industrial de Moçambique ter sido usado ao consagrar este tipo de marcas na sequência da marca sonora da mesma espécie (novas marcas) que já vinha prevista no anterior Código sem, no entanto, ter conhecido um único pedido de registo até aqui entre outros eventuais motivos, devido a dificuldade de representação gráfica. Não acabará a marca olfativa por seguir o mesmo caminho e ser mais um tipo de marca previsto no CPIM sem nenhum registo? Todavia, com a consagração da marca olfativa, há que reconhecer e saudar a atenção do legislador moçambicano à dinâmica dos tipos de marcas que têm, atualmente, no seu conjunto as novas marcas como uma inegável realidade.

Palavras-Chave: Marca; olfativa; representação gráfica; Moçambique; Código da Propriedade Industrial; novas marcas.

THE OLFATIVE BRAND IN THE NEW INDUSTRIAL PROPERTY CODE OF MOZAMBIQUE

Abstract: The most recent Industrial Property Code of Mozambique (CPIM), approved by Decree 41/2015 of 31 December, brought, among other innovations in the field of trademarks, the consecration of the olfactory brand, one of the "new complex in terms of distinctive capacity and graphic representation, the latter being a very controversial aspect in the field of registration assumptions of the new brands. Although the problem of graphic representation has been circumvented by the European Union trademark law in accordance with its new Trademark Directive (EU) 15/2436 of Parliament and Council of 16 December 2015) which has removed it from the range of requirements of the trademark concept; many legal systems such as Mozambican law still maintain it. In fact, the reason for this theme is: to study the olfactory mark and its tutelage in Mozambique. The graphic

representation of the new brands, and especially of the olfactory mark, is generally problematic. It seems that the new Industrial Property Code of Mozambique has been daring to consecrate this type of mark following the brand name (of the same species was provided for in the previous Code without however having known a single application for registration so far among other possible reasons, due to the difficulty of graphical representation. Will not end the olfactory mark by following the same path and be another type of trademark foreseen in CPIM without any registration? Nevertheless, with the consecration of the olfactory mark, the attention of the Mozambican legislator must be recognized and welcomed by the dynamics of the types of brands that currently have as a whole the new brands as an undeniable reality.

Keywords: Brand; olfactory; graphic representation; Mozambique; Industrial Property Code; new brands.

Sumário: 1. Generalidades sobre as novas marcas: Os signos não visualmente perceptíveis. 2. O caso particular da marca olfativa: Discutível capacidade distintiva e o problema da representação gráfica. 2.1. A Marca olfativa nos Estados Unidos (Discutível capacidade distintiva). 2.2. A Marca olfativa na União Europeia (O problema da representação gráfica) antes da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015. 2.3. Da representação gráfica à representação adequada, à luz da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015. 3. A marca olfativa no novo Código da Propriedade Industrial de Moçambique. 4. Harmonização do quadro jurídico das marcas ou proatividade do novo Código da Propriedade Industrial de Moçambique ao consagrar as novas marcas em especial a marca olfativa? **Bibliografia.** **Jurisprudência.**

1. GENERALIDADES SOBRE AS NOVAS MARCAS: OS SIGNOS NÃO VISUALMENTE PERCETÍVEIS



Regra geral “novas marcas”² são os signos não visualmente perceptíveis, os percebidos pelos órgãos sensoriais (ouvido, olfato, paladar e tato) resultando nas marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis, respetivamente, cuja capacidade distintiva e representação gráfica, ainda é muito discutível, não sendo por esse motivo aceite o seu registo na maioria dos países.

O denominador comum nas novas marcas é, precisamente, o problema da aferição da sua capacidade distintiva mais assente numas e menos noutras, e o problema da representação gráfica. A doutrina e jurisprudência têm-se ocupado bastante com a discussão destes aspetos por forma a encontrar caminhos para as novas marcas.

No conjunto das “novas marcas” são inclusas as marcas de cor (monocoloricas), números e letras (alfanuméricas) que, como é evidente, são visualmente perceptíveis; porém, as discussões doutrinárias e jurisprudenciais que se têm levantado em torno da aferição da sua capacidade distintiva, aliado ao facto de se optar por elas, nestes últimos tempos, é o que faz com que sejam estudadas e consideradas no conjunto das “novas marcas”.

Nos últimos anos agudizaram-se as críticas provenientes de vários sectores da doutrina, manifestando-se contra a não aceitação do registo deste tipo de sinais com base no argumento da difícil aferição da capacidade distintiva e insusceptibilidade de representação gráfica. As vozes discordantes têm feito forte apelo para a emigração do sistema gráfico de conceção e registo de marcas para o digital, de modo a viabilizar o registo das

² Sobre o tema das novas marcas, v. por todos e desenvolvidamente MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas*” marcas e marcas não tradicionais: *Objecto*; in *Direito Industrial*, vol. VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI-Associação Portuguesa de Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217 e ss.

emergentes marcas sem a necessidade de representação gráfica. Entendem esses autores que o mais importante requisito para o registo da marca é o da sua capacidade distintiva que, ao ser aferida, deve permitir o seu registo sem quaisquer outros impedimentos³.

Apesar do reconhecido mérito das referidas críticas e apelos, sendo a marca passível de proteção internacional, há que entender que nem todos os países se mostram preparados para o sistema digital de proteção de marcas, o que requer prévia harmonização legislativa acompanhada da posse e capacidade de uso dos recursos tecnológicos no sistema nacional e internacional de proteção de marcas.

Ao serem, inteiramente, acomodadas as vozes que referimos, e que vincaram, ao darem azo em 2015, à Revisão à Diretiva de Marcas da União Europeia (DM) - que removeu o requisito da representação gráfica no conceito de marca -, os países não desenvolvidos enfrentarão sérios obstáculos para a proteção das novas marcas devido a falta (na maioria deles) de meios tecnológicos adequados a esta realidade.

De referir que, para além das novas marcas, há ainda na forja, e com algumas utilizações, as marcas de *imagens animadas, hologramas e gestos*⁴.

Uma vez que ainda vigora o requisito da representação gráfica para o registo da marca na maior parte dos países, embora tenha já sido removido da DM (que exerce uma grande influência nas legislações atinentes às marcas em diversos países) na Revisão de 2015, a admissibilidade dos signos não visualmente perceptíveis “novas marcas”, cuja representação gráfica seja impossível ou difícil, continua a ser motivo de discórdia na doutrina, sendo ainda, fortemente, privilegiadas as soluções

³ V. Por todos SERGIO BALANA, *El Entorno Digital, Segunda Oportunidad Para La Marca Olfativa? Estudio Acerca de la Capacidad del Signo Olfativo para Funcionar como Marca en el Mercado*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006, Marcial Pons, p. 26.

⁴ Cfr. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, p. 2 of 2.

jurisprudenciais.

2. O CASO PARTICULAR DA MARCA OLFATIVA: DISCU-TÍVEL CAPACIDADE DISTINTIVA E O PROBLEMA DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

A marca olfativa⁵ é uma das mais importantes “novas marcas” ou “marcas não tradicionais ou ainda visualmente não perceptíveis”, a avaliar pelo nível de debate que se trava na doutrina e jurisprudência em torno da sua aceitação como marca.

É através do olfato, segundo alguns autores, o mais forte de todos os órgãos sensoriais humanos que se percebe este tipo de sinal; “*Se a vista nos pode enganar e nos dar a ilusão da excelência, o nariz raramente nos trai*”⁶

O olfato humano é (apesar do respeito que nutrimos pela ideia de ser o mais apurado em termos de sensibilidade) um órgão sensorial subjetivo, na medida em que um cheiro pode não ser percebido da mesma maneira por todas as pessoas, o que faz com que, de certo modo, seja arriscado afirmar que o olfato humano é o mais apurado, pois se assim fosse, não seria necessário o uso, pela polícia, dos chamados “cães farejadores” para localizar pessoas e/ou coisas.

⁵ No tratamento deste tema, entre outros usaremos fundamentalmente os seguintes autores: RUI SOLDANA DA CRUZ, *A Marca Olfativa*, Almedina, 2008; MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas*” *marcas e marcas não tradicionais: Objecto*; in *Direito Industrial*, vol. VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI-Associação Portuguesa de Direito Industrial, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217 e ss; ERIC GIPPINI FOURNIER, *Las Marcas Olfativas en Los Estados Unidos*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991-92, Marcial Pons, Madrid, pp. 157 e ss; e SÉRGIO BALANA, *El Entorno Digital, Segunda Oportunidad Para La Marca Olfativa? Estudio Acerca de la Capacidad del Signo Olfativo para Funcionar como Marca en el Mercado*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006, Marcial Pons, Madrid, pp. 19 e ss.

⁶ V. SOLNADO DA CRUZ, *A Marca...ob. cit.*, p. 61, cita BRUNO DAUCÉ, *Coment Gérer les Senteurs d Ambiance*, in *Le Marketing Sensoriel du Point de Vente*, Coordonné par Sophie Rieunier, Dunod, 2006, p. 93.

Embora os aromas⁷ possam ser registados como marca desde que lhes confirmem distintividade, não existe nenhuma obrigação legal, a nível internacional de prever a possibilidade de registo de marcas olfativas, cabendo às legislações nacionais a sua consagração; esta é a posição oficial da OMPI quanto às marcas olfativas⁸. Existem vários ordenamentos jurídicos que, expressamente, afastam do registo os sinais não visualmente perceptíveis. São os casos do México, de acordo com o artigo 88° da Lei da Propriedade Industrial, República Popular da China, artigo 8° da Lei de Marcas, Brasil, artigo 122° da Lei de

⁷ A mais tradicional representação gráfica de aromas consiste numa metodologia de “avaliação sensorial” assente em listas de pelo menos oito, entre 1756-1964, conforme RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfativa*, ob. cit., p. 77, nota 212 “A primeira lista, proposta em 1756 por LINNAEUS, é composta por 7 classes de odores (aromáticos, fragrâncias, ambrosíacos, aliáceos, hircinos, repulsivos e nauseabundos); a segunda lista, proposta em 1895 por ZWAARDEMAKER é composta por 30 subclasses (frutados, cerosos, etéreos, cânfora, cravo-da-índia, canela, anís, menta, tomilho, rosas, limão, amêndoa, jassin, rebentos de laranja, lírios, violetas, baunilha, âmbar, almíscar, alho francês, cheiro a peixe, bromo, queimado, cheiro a fenol” caprioc”, urina de gato, narcóticos, “bed bug”, a carne putrefacta e a fezes); a terceira lista, de HENNING data de 1915, classifica os aromas em seis classes (especiarias, frutados, florais, a queimado, resinosos e desagradáveis); em 1927, a CROKER AND HENDERSON apresenta uma lista composta por 4 classes (fragrância, queimado, apimentado e ácido); em 1952, AMOORE apresenta uma classificação assente em 7 classes (Étéreo, cânfora, menta, floral, almíscar, putrefacto e os não olfativos, designados por pungentes); SCHULTZ em 1964 reuniu 9 classes (étéreos, apimentados, fragrâncias, doces, queimado, sulfurosos, a gordura, a ranço e metálicos); WRIGT AND MICHAELS, no mesmo ano, apresentam uma classificação em 8 classes (“hexyl-acetate”, especiarias, benzenaftol, citrino, afectivo resinoso, desagradável, considerando ainda os não olfativos -“trigeminal” (relativo ao nervo trifacial); finalmente, ainda em 1964, HARPER AND CO-WORKERS propõe a classificação mais extensa de todas, que divide os aromas em 44 classes (frutosa, a sabão, etéreo, cânfora, aromático,, especiarias, menta, citrinos, amêndoas, floral, fragrância, baunilha, animais, almíscar, alho, amoníaco, queimado, ácido fenético, adocicado, repulsivo, fecal, resinoso, putrido sulfuroso, ácido, gordura, rançoso, metálico, carne, mofo, erva, sangue, vegetais cozinhados e não olfativos –pungente e mais cinco), cita DOBRETT LYONS, *Sounds, Smells and Signs*, EIPR, 1994, p. 16, 540.

⁸ Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfativa*, ob. cit., p. 93, que na nota 258 indica que esta posição da OMPI, é extensiva as marcas sonoras e pode ser encontrada em http://www.wipo.int/sme/fr/faq/tm_faqs_q7.html.

Marcas.⁹

Pelo contrário, outras jurisdições, explicitamente, admitem os sinais olfativos, ou “*sensory signs*” como resulta do artigo 6º da Lei de Marcas da Austrália e da alínea e) do parágrafo 2.52 das “Regras de Execução” da Lei de Marcas dos EUA¹⁰.

Finalmente, noutras jurisdições, não há, face aos sinais olfativos, nem recusa nem admissibilidade expressa, uma vez que as legislações, em matéria de marcas, as definem de uma forma ampla como “sinais suscetíveis de representação gráfica e aptos a distinguir os produtos que assinalam dos demais com outra origem empresarial”. É, no conjunto dessas jurisdições, que se encontram a maior parte dos países¹¹. De referir que a nível da CE, encontram-se registadas duas marcas olfativas num dos Estados-membros, e uma no OHMI (O odor de erva recentemente cortada)¹². O Reino Unido é o único Estado-membro da UE onde se encontram registadas marcas olfativas “*o odor de rosas*”¹³ e “*o odor de cerveja*”¹⁴

A marca olfativa surge da necessidade de atingir formas mais sofisticadas de atrair a clientela, partindo do princípio de que: “...*lo que huele bien se vende mejor*”¹⁵ num mercado cada vez mais globalizado e competitivo, onde a exposição visual dos produtos ou serviços já não é em si suficiente para fazer a diferença. Pensou-se que tudo já estava no mercado e com a

⁹ *Idem.*, p. 93.

¹⁰ *Idem.*, p. 94.

¹¹ V. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva, ob. cit.*, p. 94.

¹² *Idem.*, p. 109 ss.

¹³ Aplicado aos pneus Dunlop (Marca n. 20014 graficamente representada pela descrição “*the mark is a floral fragrance/smell reminiscent of rose as applied to tyres*”; a marca foi concedida em 1996 à *Japan’s Sumitomo Rubber Co* que posteriormente a transmitiu à *Dunlop Tyres*, v. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva, ob. cit.*, p. 104, nota 304.

¹⁴ Aplicado a dardos (Marca n. 2000234 graficamente representada pela descrição “*the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts*”, concedida em 1996 à *Unicorn Products*, v. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva, ob. cit.*, p. 104, nota 305.

¹⁵ V. ERIC GIPPINI FOURNIER, *Las Marcas...ob. cit.*, p. 157.

qualidade desejada à primeira vista; entretanto, como se poderia ir adiante na corrida concorrencial, era a questão que preocupava a sociedade de *Marketing*, fazendo com que propusesse aos comerciantes a criação de novas marcas que atingissem todos os sentidos. Foi desta maneira despontada a marca olfativa. Este pressuposto é salientado por SERGIO BALAÑA nos seguintes termos: “Las últimas tendencias en técnicas de mercadotecnia vienen, desde hace tiempo, explorando los horizontes que se abren frente a las posibilidades brindadas por estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, gustos y signos táctiles irrumpen de esta forma en el escenario del mercado¹⁶”.

Apesar de se notar um crescente estudo doutrinário sobre a marca olfativa, não há unanimidade entre os autores que sobre ela se têm debruçado. As posições jurisprudenciais mais relevantes na história da marca dos EUA e Europa que iremos de seguida apresentar, mostram um grande ceticismo sobre a registabilidade das marcas olfativas. Com efeito, no que concerne a consagração legal deste tipo de sinal, assiste-se o silêncio na maior parte dos diplomas legais atinentes a marca nos diversos países.

2.1. A MARCA OLFATIVA NOS ESTADOS UNIDOS (DISCUTÍVEL CAPACIDADE DISTINTIVA)

O problema da marca olfativa despoletou nos EUA, com o caso que ficou celebrizado com o nome de “CLARKE” em 1990. Celia Clarke, que fabricava fios de coser e para bordados, sendo no seu entender o único produto de fios perfumados, solicitou ao *office* do seu país o registo da marca desses produtos perfumados. Esta particularidade ocupava um lugar destacado na promoção dos seus produtos e, segundo a fundamentação do pedido do registo, a resposta do público era muito favorável; o perfume empregue foi descrito como “*fragrância floral fresca*,

¹⁶ V. SERGIO BALAÑA, *El Entorno Digital...ob. cit.*, p. 21.

de alto impacto, que recorda rebentos de plumárias”¹⁷⁻¹⁸, e o pedido foi recusado em sede de exame pelo *office* (USPTO) porque:

- 1.º Não era distintiva;
- 2.º O aroma era funcional;
- 3.º A maioria dos produtos tinha um aroma incorporado para os tornar mais agradáveis e não para identificar a sua origem.¹⁹

Contudo, o examinador referia que, a provar-se a sua distintividade, o sinal poderia ser registado como marca olfativa. Da recusa coube recurso para o *Trademark Tribunal and Appeal Board* (TTAB), que decidiu, em 19 de Setembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão *in Re Celia Clarke*)²⁰

Segundo o TTAB, face à matéria de facto apresentada, destacavam-se quatro aspetos fundamentais:

- a) a requerente era a única a comercializar fios de lã e de algodão perfumados;
- b) a fragrância não era um atributo, nem uma característica inerente ou natural dos produtos em causa;
- c) a requerente promovera o sinal olfativo através da publicidade;
- d) a requerente demonstrara que os distribuidores, retalhistas e clientes dos seus produtos a reconheciam como fonte dos mesmos.

Na subsunção da matéria de facto ao Direito, o TTAB

¹⁷ V. De maneira detalhada, ERIC GIPPINI FOURNIER, *Las Marcas...ob. cit.*, pp. 158 e ss.

¹⁸ Cfr. Vários casos jurisprudenciais referenciados por SERGIO BALANA, *El Entorno...ob. cit.*, p. 22, notas 10 à 15, nesta última nota um caso de marca gustativa BX 625971 “El sabor a regaliz” para produtos de papelaria.

¹⁹ V. Desenvolvidamente a apreciação e decisão deste caso nos diferentes níveis SOLNADO DA CRUZ, *A Marca...ob. cit.*, p. 96.

²⁰ *Idem*, SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 96-100, esta importante decisão é referenciada por quase todos os autores que tratam da marca olfativa, a título de exemplo pode v. MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 230-236; SERGIO BALANE, *ob. cit.*, 21-22.

considerou não haver razão para recusar o registo uma vez que o aroma, naquele caso concreto, funcionara como marca para produtos da requerente e como tal preenchia os requisitos exigidos pela lei. Nesta decisão, o TTAB definiu um quadro jurisprudencial de extrema importância nos seguintes aspetos:

1.º Explicitamente, reconheceu que os odores, face à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados como marcas;

2.º Explicitamente, definiu que os produtos naturalmente odoríficos não podiam ser registados como marcas olfativas;

3.º Implicitamente, estabeleceu um critério geral para o registo de marcas olfativas, assente nas seguintes perguntas:

a) O sinal olfativo distingue os produtos do requerente dos seus concorrentes?

b) É o aroma um atributo inerente, ou uma característica natural dos produtos assinalados pelo sinal olfativo?

c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo requerente em campanhas publicitárias?

d) O requerente demonstra que aqueles que são confrontados com os produtos olfativos os associam por causa do odor à respetiva proveniência empresarial?²¹

Esta decisão construiu os alicerces sobre os quais tem vindo a ser erguida a doutrina da marca olfativa.

Em suma,²² foi graças ao TTAB que surgiu a primeira marca olfativa registada no mundo e atualmente estão registadas nos EUA, como marcas olfativas, o “odor de pastilha elástica, o “de uva” e o “de cereja”, pertencendo os três últimos ao mesmo titular. JEROME GILSON e ANNE GILSON LALONDE, sublinham, contudo, que só a primeira foi registada no *Principal Register*, tendo as outras o sido apenas no *Supplemental Register*.²³

²¹ *Idem.*, SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 97.

²² *Idem.*, p. 99.

²³ *Ibidem.*, p. 99. O citado autor mostra na nota 287 desta página que os requerentes das últimas marcas olfativas desistiram dos pedidos de registo de aroma de “amêndoas”, de “*citrinos*”, de “pastilha elástica” e de “*tutti-fruti*” todos para lubrificantes e

A aferição da “capacidade distintiva” da “*fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumárias*” apresentada pela requerente Celia Clarke como marca, foi o discutível aspeto predominante na apreciação e conceção da primeira marca olfativa no mundo.

2.2. A MARCA OLFATIVA NA UNIÃO EUROPEIA (O PROBLEMA DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA) ANTES DA DIRETIVA (EU) 2015/2436 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Na Europa, outro caso de registo de marca olfativa ganhou importância²⁴, trata-se do caso “SIECKMANN” que aqui trazemos embora ultrapassado dado a repercussão que ainda tem no que a representação das marcas (como pressuposto para o seu registo) diz respeito.

Ralf Sieckmann apresentou no *Deutsches Patent und Markenamt* (a seguir DPM) o pedido de registo, como marca olfativa, do aroma da substância química pura *cianato de metilo* (*éster metílico de ácido de canela*) graficamente representada: a) pela descrição verbal “*aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela*” e referência expressa de que se tratava de uma marca olfativa; b) pela fórmula química estrutural $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, e c) pelo depósito de uma amostra. Acrescentou ainda que as amostras da marca eram disponibilizadas junto de um laboratório local (cujas coordenadas estavam indicadas nas páginas amarelas da *Deutsche Telekom Ag.*) ou junto da sociedade “E. MERCK” em Darmstadt. No caso de insuficiência da descrição tal como tinha sido feita, consentia numa consulta pública da marca depositada, nos termos do parágrafo 1.º

combustíveis para veículos terrestres, aéreos e náuticos, com os números respetivamente 75404020, 75360105 e 75360103.

²⁴ V. Por todos, SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, pp. 119 e ss, trata com mais pormenores e referências bibliográficas o tema da marca olfativa, pelo menos em Portugal, se outro não for o melhor entendimento.

do artigo 62.º da Lei alemã e do parágrafo 2.º do artigo 48º do respetivo regulamento de Execução.

O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de que o sinal registado não poderia constituir uma marca por falta de preenchimento dos requisitos formal e material.

Do indeferimento, Ralf Sieckmann recorreu para o *Bundespatentgericht* que, perante a dúvida sobre se a marca olfativa preenchia ou não o requisito da representação gráfica, levou a questão ao TJCE, questionando-o sobre se um odor poderia ser registado como marca de acordo com a Diretiva e, se sim, em que termos.

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

Ao contrário do DPM, o órgão jurisdicional alemão considerou que, em primeiro lugar, deveria ser apreciada a suscetibilidade de representação gráfica do sinal e só depois a sua eventual distintividade. Efetivamente, para o *Bundespatentgericht*, fracassada a representação gráfica, esgotava-se a possibilidade de registo mesmo que o sinal já se tivesse imposto na vida comercial como característico de uma certa empresa e tivesse adquirido distintividade pela via do uso.

Perante a dúvida, e usando da faculdade permitida pelo artigo 234.º do TCE, o *Bundespatentgericht* submeteu ao TJCE as seguintes questões:

1.ª- Deve o artigo 2.º da Diretiva ser interpretado no sentido de que o conceito de sinais suscetíveis de representação gráfica apenas compreende os visualmente perceptíveis ou, pelo contrário, podem considerar-se nele incluídos os visualmente imperceptíveis, como os odores e os sons?

Se se entender que no artigo 2.º da Diretiva se incluem os visualmente imperceptíveis, considera-se que os requisitos de

representação gráfica estão preenchidos desde que o aroma seja representado pela descrição verbal, fórmula química e apresentação de uma amostra, ou pela conjugação destas alternativas?

No processo de reenvio, Ralf Sieckmann argumentava que o artigo 2.º da Diretiva não excluía o registo de marcas olfativas, devendo considerar-se que o odor era abrangido pela previsão da norma, a par do som, da cor, do holograma e de outros sinais “*não clássicos*”. Incluía a representação gráfica, toda e qualquer representação eletrónica ou apresentação efetuada de qualquer outra forma, defendendo que a descrição dos sinais olfativos deveria ser sempre acompanhada pela fórmula química. Reforçando a sua pretensão, afirmava ainda que o aroma registado poderia ser obtido junto dos fabricantes, dos distribuidores, de produtos químicos finos ou ainda junto dos fornecedores dos laboratórios, e que os terceiros, após o conhecimento da fórmula química e da compra “desse produto”, teriam uma ideia objetiva da marca.

Interpretando o artigo 2º da Diretiva, o TJCE considerou que, dadas as exigências do próprio registo de marcas, um sinal visualmente impercetível pode ser registado como marca desde que seja graficamente representado (no sentido de representação visual através de figuras, linhas ou caracteres para ser identificado com exatidão).

Na interpretação do TJCE, a representação gráfica é extremamente importante para: a) os próprios titulares, porque determina, em concreto, o objeto da proteção que lhes é conferido; b) as autoridades competentes, que devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais registados para poderem examiná-los, publicá-los e manter o seu registo; c) para os operadores económicos, que devem poder verificar - com clareza e precisão - a natureza das inscrições feitas no *office* e os pedidos de registo apresentados pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações pertinentes sobre os direitos de terceiros; d) para os utilizadores do registo em geral, para estarem em condições de

determinarem com exatidão a natureza da marca.

A interpretação do TJCE foi no sentido de mostrar a importância da representação gráfica para os próprios titulares, para o *office* no momento do exame, para terceiros concorrentes e para os utilizadores do registo em geral, poderem determinar com exatidão a natureza da marca. A seguir a interpretação da Diretiva à questão submetida pelo Bundespatentgericht, o TJCE respondeu:

1. Resposta à primeira questão:

No espírito do artigo 2.º da Diretiva, um sinal visualmente impercetível poderá constituir uma marca, desde que seja objeto de uma representação gráfica (apresentado por figuras, linhas ou caracteres) isto é, identificar com exatidão. Assim, a aceitação dos sinais registados só é possível se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, *clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objetiva*.

Relativamente à primeira questão, o TJCE respondeu dizendo que um sinal visualmente impercetível pode constituir uma marca, desde que graficamente representado e que a representação gráfica, assuma características supra enunciadas.

2. Resposta à segunda questão:

Quanto a esta questão, cabia saber se a descrição verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação de uma amostra - em separado ou em conjunto - preenchem os requisitos de representação gráfica exigidos pela Diretiva.

O TJCE afastou a descrição verbal, a fórmula química e a apresentação de uma amostra, isolada ou conjuntamente, como meios de representação gráfica de sinais olfativos; nestes termos, os sinais olfativos fracassam nas exigências do registo de marcas no espaço comunitário.

Da apreciação do caso “SIECKMANN”, foi destacado o aspeto da *representação gráfica* do sinal (seus requisitos e funções); nesta atividade jurisprudencial, foram elaborados, como atrás vimos, importantes ensinamentos sobre a representação

gráfica, não só para os sinais olfativos como também para todos os demais tipos de marca de um modo geral.

Entretanto, MARIA MIGUEL CARVALHO, em sentido próximo a COUTO GONÇALVES e SERGIO BALANA, entendeu que no caso “SIECKMANN”, o problema não era essencialmente da representação gráfica, mas da “capacidade distintiva” do sinal²⁵.

Há no caso SIECKMANN espaço para se pensar, por um lado que o problema do fundo era o da capacidade distintiva da marca olfativa apresentada, e por outro que era o da representação gráfica. Pois, é característico das novas marcas suscitem à partida o problema da capacidade distintiva e por via disso o da representação gráfica. No entanto, neste caso concreto, a conceitualização da representação gráfica foi mais evidente e, por isso, é que é tido como tendo sido o caso mais importante da discussão do problema da representação.

A aferição da capacidade distintiva do sinal e a suscetibilidade da mesma ser representada graficamente se afiguram até hoje como os dois grandes requisitos para o registo do sinal na maior parte dos países. Poderá não ser assim nos próximos anos. Com a emergência dos novos sinais (fruto do desenvolvimento estratégico de vendas viradas às necessidades das sociedades pós modernas) “novas marcas”, um grupo considerável de autores questiona a necessidade da prevalência do requisito da representação gráfica, entendendo que este é rudimentar, ligado ao Direito tradicional, da era do papel²⁶, em contraposição à era digital. Neste sentido, SERGIO BALANA escreveu “El transcurso del tiempo há evidenciado que la decisión del legislador comunitário fui desafortunada. El requisito de la representación gráfica, [...] es uno mero requisito formal, objetivo y funcional por oposición a la aptitud diferenciadora o carácter distintivo,

²⁵ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 233, nota 62.

²⁶ V. Por todos, SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 24-29, cita nas notas 28 e 29 da p. 24, no mesmo sentido McCUTCHEON e OTERO LASTRES.

que es uno requisito de primer orden, de tipo material y baseado en la función de la marca como instrumento de comunicación entre los operadores económicos y el público interesado. En consecuencia, el concepto legal de marca debería pivotar unicamente en torno al requisito esencial de la aptitude para diferenciar”²⁷.

Na Alemanha, o carácter distintivo da marca é o único requisito mais considerado para efeitos de registo²⁸.

As críticas dos autores que se opõem ao requisito da representação gráfica, embora pertinentes e oportunas, pecam pela forma e o “tom” com que as fazem, usando expressões como “*old law*”²⁹. É como se o “velho direito” fosse em si mesmo inconveniente. O direito é criado em função das situações socioeconómicas, tecnológicas e culturais de cada momento. Neste sentido, o requisito da representação gráfica foi elaborado à luz da conjuntura do momento em que só estavam em voga as marcas “tradicionais”. O legislador limitou-se à situação do momento e, possivelmente, não esperava que viessem a emergir marcas cuja capacidade distintiva e representação gráfica seriam melindrosas. Poucas são as hipóteses que o ser humano tem de prever factos futuros de um modo geral, e o Direito não é exceção. Com o despontar das “novas marcas”, as ordens jurídicas nacionais e internacionais em matéria de marcas, devem tomar posições concretas face a esta realidade, mas não de maneira precipitada ou copiosa. A avaliar pela situação concreta de cada Estado, há que avançar com cautelas. Em diversos países, sobretudo os não desenvolvidos como Moçambique, o “*old law*” continua a ser o de maior expressão e o “*new law*” ainda por aderir e aperfeiçoar.

²⁷ V. SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 26.

²⁸ *Idem.*, v. nota 31, p. 26.

²⁹ Expressão usada por McCUTCHEON, qualifiva de “*anomalous*”, “*anachronistic*” e “*outmoded*” Na opinião deste autor [...] the insistence upon a requerimento of graphic representation is a hangover from the old law that should never have been reproduced in the TMA”, cfr, nota 28, SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 25.

Quando um caso concreto de registo de marcas é submetido às instâncias competentes para a devida apreciação, o primeiro caminho a trilhar é o previsto na lei vigente, no caso vertente, na Diretiva de Marcas (ainda estamos a falar da marca olfativa à luz do direito comunitário). Mesmo que a doutrina apele a novas soluções, não será vinculativa como sabemos, pelo menos em países em que a Lei é a principal fonte do Direito.

Nos Estados Unidos da América, o *Trademark Act (Lanham Act)* estabelece na secção 2 que “não se deve negar o registo por causa de sua natureza a nenhuma marca mediante a qual os produtos do solicitante possam ser distinguidos, dos produtos de outros...”³⁰

Como se faz então a representação gráfica do sinal olfativo? Para SERGIO BALANA³¹ “[...] resulta duvidoso que o ato de reproduzir um aroma (ou um som) em um terminal informático possa considerar-se como uma representação gráfica desses signos”, em particular se se tiver em conta que o TJCE estabeleceu que a representação gráfica deve fazer-se possível “por meio de figuras, linhas ou caracteres”.

Ainda a este propósito, lê-se em MARIE DUBARRY, que: instalou-se uma polémica quanto à escolha dos meios para efetivar a representação gráfica da marca olfativa. Diz-se que além da avaliação sensorial, existem a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de alto rendimento – que usadas em conjunto permitem separar e analisar os cheiros voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico - o cromatograma - que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se saber os compostos existentes (através do cromatograma), poder-se-á saber a estrutura química de cada um deles através da espectrométrica de massa

29V. ERIC GIPPINI FORNIER, *ob. cit.*, p. 158.

³¹ SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 28.

(que parece ser extremamente eficaz), da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia de infravermelhos e ultravioleta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. Através do cromograma e do aromograma pode representar-se graficamente um odor, sem se revelar a sua composição química que permanece convenientemente em segredo empresarial³².

SERGIO BALAÑA apresenta a alternativa das redes telemáticas e diz que “Até agora, a informação que podia transmitir-se através destas redes somente permitiam reproduzir imagens e sons; no contexto do incessante desenvolvimento tecnológico que vivemos submersos, a notícia de que um aroma também poderá transmitir-se através de internet, provavelmente já não surpreende a ninguém”³³.

Acontecendo a possibilidade de o cheiro poder ser transmitido através da internet e, por conseguinte, da televisão (meios que se têm tornado poderosos veículos de publicidade), conforme antevisão de SERGIO BALAÑA, parece-nos que provocaria sérios problemas de saúde pública, uma vez que muitas pessoas são sensíveis aos odores. Este facto, implicaria a criação de normas reguladoras da publicidade dos sinais olfativos.

Assim, não bastaria que alguém quisesse adotar uma marca olfativa, seria necessário, e até como requisito para o seu registo, verificar se o cheiro que se pretende registar como marca é potencialmente ofensivo à saúde pública. É uma questão que seria colocada para salvaguardar a saúde das pessoas sensíveis aos cheiros aquando da publicidade dessa marca.

2.3. DA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA À REPRESENTAÇÃO ADEQUADA À LUZ DA DIRETIVA (EU) 2015/2436 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015

³² *Idem.*, pp. 77-78.

³³ V. SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 27.

O Caso que ficou celebrizado na doutrina e jurisprudência europeia como SIECKMAN, exposto no ponto anterior (porque indispensável dado o contributo que ofereceu e ainda oferece em relação a “representação” gráfica), foi marcante para a conceitualização da representação gráfica; no entanto, não tardou a revisão da Diretiva de marcas da União Europeia que veio de, entre outros aspetos, eliminar o exclusivismo da exigência do requisito da representação gráfica para o registo da marca, fato que era visto como um grande obstáculo ao registo das “novas marcas”. Os opositores do requisito da representação gráfica entendiam que este limitava a adoção e proteção de marcas emergentes, portanto, não tradicionais, numa altura em que podiam ser usados meios alternativos, mormente, digitais, de representação das marcas não tradicionais.

O requisito da representação gráfica foi assim afastado, deixou de ser um requisito obrigatório e exclusivo de representação das marcas pela Diretiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2015, transposta pelo Código da Propriedade Industrial Português aprovado pelo Decreto-Lei número 110/2018.

À semelhança do que resulta da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro, o Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, veio dispensar o requisito da representação gráfica das marcas como requisito obrigatório e exclusivo para o registo das marcas.

De acordo com o disposto no artigo 3º da Diretiva (EU) 2015/2436 (replicado no artigo 4º do Regulamento (EU) 2017/1001): Podem constituir marca todos os sinais, nomeadamente, palavras, incluindo nomes de pessoas ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais:

- a) Sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa;

- b) Possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.

Por seu turno, o considerando 10º do Regulamento (EU) 2017/1001 informa que: “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, duradoura e objetiva “.

Com base nos citados instrumentos jurídicos atinentes à marca europeia, afastado que foi o exclusivo e obrigatório requisito de representação gráfica das marcas, o que é necessário, atualmente, para que os sinais sejam considerados como marca, é apenas que possam ser representados no registo por qualquer forma “adequada” para permitir que a representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, duradoura e objetiva.

Por representação “adequada” entende-se qualquer via, segundo a qual, o consumidor médio, possa percecionar o sinal da marca e, com isso, identificar clara e corretamente a origem dos produtos e/ou serviços identificados com aquela marca. Ou, por outras palavras, o requisito de representação estará preenchido sempre que este seja suficiente para cumprir o objetivo de uma marca, distinguir produtos e/ou serviços de uma entidade (pessoa) dos de outra entidade.

Portanto, e como se vê, a nova Diretiva (EU) 2015/2436, não veio afastar a “representação” do sinal a registar, mas a exclusiva representação do sinal por meios gráficos. Não tratou de afastar a representação gráfica, mas de alargar a representação das marcas através de 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, duradoura e objetiva.

A representação gráfica é ainda admissível (mas não como requisito formal imperativo) para as marcas tradicionais e para algumas das novas marcas que, pela sua natureza, se mostram adequadas a esta forma de representação. A nova Diretiva (EU) 2015/2436 e respetivo Regulamento (EU) 2017/1001, que não reformulou o conceito de “representação” da marca, veio (na esteira do que já havia sido proferido pelo TJCE sobre a matéria no caso SIECKMANN) tão-somente alargar os meios de representação dos sinais a registar por forma a permitir o registo do leque das novas e futuras marcas cuja natureza não se ajusta(rá) a representação gráfica.

Aliás, a nível da União Europeia não houve outra jurisprudência sobre a questão da “representação” gráfica das marcas além da do caso SIECKMANN que, na resposta à Primeira Questão, entendeu, como vimos, que a aceitação dos sinais registados só é possível se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, *clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objetiva*.

Assim, da leitura dos requisitos de aceitação do registo da marca na nova Diretiva de Marcas (EU) 2015/2436, no que se refere a “representação”, tudo leva a crer que foram adotados os mesmos princípios da apreciação do caso SIECKMANN tendo sido apenas afastada a obrigatoriedade do requisito da “representação gráfica” passando a ser necessária a “representação adequada” que, naturalmente, inclui a representação gráfica, o que parece não ter solucionado o melindroso problema de representação da marca olfativa.

Diferentemente do legislador moçambicano que ousada e, expressamente, consagrou no leque das marcas, a marca olfativa no seu atual Código da Propriedade Industrial, a nova Diretiva de Marcas (EU) 2015/2436, na enunciação que faz dos tipos de marca (corpo do artigo 3º), não se refere nem explicita nem implicitamente a marca olfativa, fato que suscita algumas interrogações. Terá sido intencional em virtude da discutível aferição

da capacidade distintiva e da representação da marca olfativa?

3. A MARCA OLFATIVA NO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE

Após a Independência nacional proclamada em 1975, Moçambique conheceu três Códigos da Propriedade Industrial, aprovados pelos Decretos 18/99 de 4 de Maio, 4/2006 de 12 de Abril, 47/2015 de 31 de Dezembro, respetivamente.

Quanto à noção de marca, o Primeiro CPIM estabelecia na alínea j) do artigo 1º o seguinte: *Marca: sinal distintivo, manifestamente, visível e/ou audível, suscetível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa de outras, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, forma do produto ou da respetiva embalagem*

Por seu turno, o Segundo dizia, nos termos da alínea f) do artigo 1º, *Marca: sinal distintivo, manifestamente, visível e ou audível, suscetível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos ou serviços de outra empresa, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou de respetiva embalagem*

O Terceiro e atual CPIM, na al. f) do artigo 1º estabelece o seguinte: *Marca: Sinal distintivo, manifestamente, visível, audível ou olfativo, suscetível de representação gráfica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma determinada entidade, dos produtos e serviços de outra entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem”.*

Os dois primeiros Códigos da Propriedade Industrial de Moçambique Independente, já eram sensíveis às novas marcas na medida em que consagravam as marcas sonoras (sinal

audível). Porém, um salto quantitativo foi dado à luz do novo CPIM ao consagrar na sequência do sinal auditivo, o sinal olfativo. Este facto, inequivocamente, alargou o leque das novas marcas na ordem jurídica moçambicana, colocando o país no horizonte das mais recentes conceções sobre os tipos de marcas e, conseqüentemente, em harmonia com as legislações modernas sobre a matéria dos sinais distintivos dos produtos e ou serviços.

Todavia, não deixa de ser surpreendente a consagração da marca olfativa no novo CPIM, uma vez que o país ainda não se mostra preparado sob o ponto de vista tecnológico, para fazer face aos melindrosos procedimentos para publicação dos odores e para a aferição das suas diferenças.

Se até hoje, apesar de prevista desde o Primeiro CPIM, não foi registada nenhuma marca sonora, cuja representação gráfica se afigura menos problemática, será diferente com a marca olfativa?

O que terá motivado Moçambique a consagrar a marca olfativa no seu atual Código da Propriedade Industrial?

4. HARMONIZAÇÃO DO QUADRO JURÍDICO DAS MARCAS OU PROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE AO CONSAGRAR AS NOVAS MARCAS EM ESPECIAL A MARCA OLFATIVA?

Dois fatores podem ter determinado a ordem jurídica moçambicana a consagrar as novas marcas e, em especial, a marca olfativa no novo Código da Propriedade Industrial, sendo o primeiro, o de harmonização do quadro jurídico das marcas em Moçambique face aos dos países que já as adotaram nos respetivos códigos; e o segundo, o da pro-atividade do Código da Propriedade Industrial de Moçambique, no sentido de antecipar-se a futuras demandas de pedidos de registo de novas marcas em Moçambique.

Não parece ter havido outro motivo para além destes dois. Não se pode, à partida, e por hipótese, pensar que a ordem jurídica moçambicana tenha consagrado as novas marcas e, em especial, a marca olfativa, por necessidade de ordem prática: isto é, devido a demanda de pedidos de registo deste tipo de marcas. Pois, se assim fosse, naturalmente teriam sido criadas as condições tecnológicas que permitem a representação gráfica destas marcas, no caso, da marca olfativa, e as normas reguladoras dos procedimentos para o seu registo.

A harmonização do quadro jurídico das marcas, face a outros ordenamentos, é um procedimento que vale apenas considerar, na medida em que, a não ser feita, cria obstáculos ao processo de registo de marcas no sistema internacional de proteção. Mas, uma mera harmonização substantiva, isto é, simples previsão de novas marcas no quadro jurídico interno, não permitiria o alcance dos objetivos que norteiam a harmonização, a menos que fossem criadas, como dissemos no parágrafo anterior, condições tecnológicas e normativas para o registo deste tipo de marcas máxime da marca olfativa.

Por seu turno, a previsão das novas marcas e, em especial, da marca olfativa no quadro jurídico nacional, eventualmente motivada pela preparação antecipada do campo jurídico (pro-atividade) para receção de futuros pedidos de novas marcas e, particularmente, da marca olfativa, igualmente não acompanhada de preparação de meios tecnológicos e de normas reguladoras dos procedimentos para o registo das novas marcas acaba por ser um exercício infrutífero.

Apesar de tudo, há que sublinhar que a consagração da marca olfativa e de outras novas marcas no novo Código da Propriedade Industrial de Moçambique, tem o mérito de não deixar o país fora do contexto das novas marcas que hoje se manifestam com cada vez mais intensidade. Este facto é também positivo no âmbito do estudo do Direito de Marcas, ao possibilitar, à luz do Direito pátrio, o conhecimento das novas marcas. Todavia, peca

por ser mera consagração legal e não passar disso, uma vez que ainda não tem aplicabilidade prática.

O País ainda não dispõe dos meios tecnológicos, mormente, digitais, sugeridos pela doutrina para a representação gráfica das novas marcas e, em especial, da marca olfativa, e não criou normas reguladoras dos procedimentos do registo deste tipo de marcas, especialmente, da marca olfativa. Possivelmente, será pela falta destes complementos (meios tecnológicos e normativos reguladores dos procedimentos de registo das novas marcas) que, desde que foram estabelecidas as novas marcas na ordem jurídica moçambicana, incluindo a marca olfativa, não foi depositado nenhum pedido de registo da marca olfativa ou de qualquer outro tipo do conjunto das novas marcas.



BIBLIOGRAFIA

- BALANÑA, Sergio, *El entorno digital, segunda oportunidad para la marca olfativa. Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca em el mercado*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, Marcial Pons, Madrid, 2005-2006, pp, 19-57.
- BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, Troisième Edition, Maisson Larcier, Bruxelles, 1995.
- CARUSO, Maria Adalgisa, *Il marchio sonora*, RDI, 4-5, 2008, Milano, pp. 238-308.
- CARVALHO, Maria Miguel, “Novas” marcas e marcas não tradicionais: Objecto, in *Direito Industrial*, vol. VI, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI-Associação Portuguesa de Direito Intelectual (ob. coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Coimbra, Almedina, 2009,

pp. 215-330.

- _____. “*O novo regime jurídico da marca da União Europeia*”; in Revista de Direito Intelectual, número 1/2017, pp. 149-173, Minho, Coimbra, Almedina. Não citada.
- COELHO, José Gabriel Pinto, *Marcas Comerciais e Industriais*, Ed. Portugal-Brasil, Lisboa, 1922.
- CRUZ, Rui Solnado da, *A Marca Olfativa*, Coimbra, Almedina, 2008.
- DAUGÉ, Bruno, *Coment Gérer les Senteurs d’Ambiance*, in *Le Marketing Sensoriel Du Point de Vente*, Dunod, Paris, 2006, 91.
- DUBARRY, Marie, *La Protection Juridique d’une fragrance*, Intelix, França, 2000.
- FOURNIER, Eric Gippini, *Las Marcas olfactivas en los Estados Unidos*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV 1991-92, Marcial Pons, Madrid, pp. 157-167.
- GONÇALVES, Luís M. Couto- “Marca olfativa e suscetibilidade de representação gráfica: acórdão do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, P. C-273/00, “Cadernos de Direito Privado”; Braga: CEJUR-Centro de Estudos Jurídicos do Minho; 2003; ISSN: 1645-7342; pp. 14-26. Não citada.
- MALLMANN, Querino, *O Poder das Marcas Registáveis e não Registáveis*, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição número 5/2014, pp. 29-35. Não citada.
- RODRIGUES, Carlos André Ferreira, *A marca de cor. Aspectos sobre a admissibilidade do registo das cores como marca*, FDUC, Coimbra, 2009.

JURISPRUDÊNCIA

- Caso in re Clarke, 17 USPTQ, 2d, 1238, 1239 (TTAB 1990).
Decisão da 2ª Câmara de Recurso, de 11 de Fevereiro de 1999, proferida no proc. R 156/1998-2, relativa ao pedido de

registro número 428 870 (“o cheiro a erva recentemente cortada”) que pode ser consultada no sítio da Internet: <http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/en/R0156-1998.2pdf>

Caso Sieckman. Acórdão do Tribunal de 1ª Instância TPI, de 27 de Outubro de 2005, proferido no âmbito do proc. T-305/04, onde se discutiu o registro “odor a morango maduro” para assinalar produtos das classes 3ª, 16ª, 18ª, 25ª disponível no sítio da Internet <http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/form.pl?Lang=pt>

Caso Re Owens-Corning Fiberglass Corp.774, F2d,1128 (Fed.Cir.1985)

Caso Libertel. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 6 de Maio de 2003, proferida no âmbito do proc. C-104/01, que opõe a Libertel Groep BV ao Benelux-Merkenbureau, disponível no sítio da Internet: <http://curia.europa.eu/cgi-bin/form.pl?lang=pt>

Caso Shield. Acórdão, de 27 de Novembro de 2003, proferido no âmbito do proc. C-283/01 que opôs a Shield Mark BV a Jost Kist h.o.d.n. Memex, que pode ser consultado no sítio da Internet: <http://curia.europa.eu/cgi-bin/form.pl?lang=pt>