



# APONTAMENTOS ACERCA DA PROTEÇÃO DE CORES COMO MARCA

RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR\*

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Sebastião do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Autor do livro “A Personalidade Jurídica da Igreja Católica no Brasil: do Padroado ao Acordo Brasil – Santa Sé” (LTr, 2015). Advogado associado de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual. E-mail: rafael.aguillar@kasznarleonardos.com.

**Sumário:** 1. Introdução – 2. No qual se levanta a hipótese da proteção de cores como marca no Brasil – 3. No qual se apresenta a legislação e a prática da proteção marcária de cores no exterior – 4. Conclusão – Referências bibliográficas

## 1. INTRODUÇÃO

A função primordial das marcas é indicar a proveniência de determinado produto ou serviço,<sup>1</sup> distinguindo-o de seus pares, de modo a reduzir os custos de transação do consumidor ao perfazer suas escolhas no livre mercado. O tratadista Remo FRANCESCHELLI chama a atenção para essa função principal, invocando ainda alguns traços históricos do instituto ao afirmar refinadamente que:

*Il marchio è innanzitutto un mezzo di individuazione del maestro e della sua bottega attraverso i loro prodotti a garanzia della loro appartenenza all'arte, della legittimità dell'esercizio della attività da cui il prodotto deriva, a garanzia, ancora, che esso è fatto a regola d'arte e cioè che tutte le prescrizioni tecniche dell'arte sono state rispettate, con responsabilità del maestro individuato per il caso che così non sia.*<sup>2</sup>

A profusão de bens e serviços, característica da sociedade industrial, propiciou nos idos recentes o surgimento de novas abordagens para a atração e a fidelização do consumidor nesse ambiente devedas competitivo, entrementes proporcionou igual oportunidade para o nascimento de novas formas de identificar essas mercadorias. Nunca se olvidando do seu papel essencial de assinalar a origem de produtos, hodiernamente são muitas as propostas de marcas não tradicionais: olfativas, sonoras, de posição, gestuais e de movimento, tridimensionais, holográficas, táteis, etc.

No Direito brasileiro, sabe-se que, por força do artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 - LPI),<sup>3</sup> somente se admitem ao registro marcas que sejam *visualmente perceptíveis*. Logo, do conjunto de marcas não tradicionais, seriam indubitavel-

mente registráveis as marcas tridimensionais, holográficas e de posição, cada qual com suas questões e desafios próprios.

Inserido nesse cenário, um assunto que tem sido bastante debatido ultimamente é a possibilidade de proteção e de registro de cores por si mesmas como marca. A fim de chamar a atenção para esse debate, este trabalho pretende apresentar como o tema tem sido tratado no exterior, assim como tecer breves considerações sobre a matéria para o cenário nacional.

## 2. NO QUAL SE LEVANTA A HIPÓTESE DA PROTEÇÃO DE CORES COMO MARCA NO BRASIL

O artigo 124 da LPI, célebre por enumerar a maioria das hipóteses de vedação ao registro de signos como marca, aborda a questão das cores no inciso VIII, onde destaca a possibilidade de seu registro desde que esteja presente um caráter distintivo, *in verbis*:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

Assim como os demais ramos da Propriedade Intelectual, as marcas estão adstritas ao princípio geral do *contributo mínimo*, que nesta seara obsta a concessão de proteção via registro aos signos que, apesar de serem novos,<sup>4</sup> não possuam em sua origem uma distintividade suficiente que justifique a limitação da liberdade econômica carreada pela Propriedade Industrial. Destarte, não se pode admitir

\* O autor gostaria de agradecer as relevantes contribuições de Pedro Paulo Machado Vilhena Neto e de Rafael Lacaz Amaral.

1. Nesse sentido o saudoso professor Denis Borges BARBOSA: “as marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela”. BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª ed., p. 696, 2003.

2. FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di Diritto Industriale*. Parte Generale. Volume Primo. Milano: A. Giuffrè Editore, p. 186, 1973.

3. Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

4. Sendo certo que, por se tratar de uma marca, cuida-se aqui de novidade meramente relativa.



que alguém seja genericamente o titular do direito de uso exclusivo de uma cor em determinado mercado, salvo se esta estiver inserida num contexto maior que a revista da distintividade necessária ao cumprimento da função de uma marca. Sobre essa exceção em geral, afirma o saudoso professor Denis Borges BARBOSA:

Assim, nesses casos em que a lei indica como suscetíveis de distintividade, será registrada a marca que contenha tais signos, desde que haja também algum outro elemento característico, que pode ser mesmo uma disposição especial inventiva dos mesmos signos. Nestes casos, o elemento que servirá de base para as apurações de colidência, ou seja, que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico.<sup>5</sup>

Por sua vez, as diretrizes de análise de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, atualmente denominadas de “Manual de Marcas”, nas poucas linhas dedicadas ao tema, aduzem que se cuida de “*matéria fática que somente pode ser apreciada casuisticamente*” e ainda que “*o conjunto formado pelas cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada registrável*”.<sup>6</sup> Não há, tampouco, instruções acerca de como se depositar uma cor nas mesmas diretrizes, afora a menção de que o envio de imagens coloridas importa na reivindicação das respectivas cores, sendo desnecessárias as tradicionais setas indicativas.<sup>7</sup>

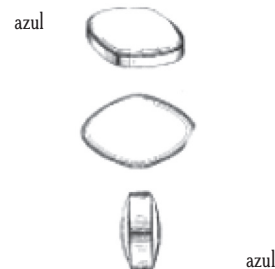
Nesse contexto, um exemplo recente de indeferimento de pedido de registro com base na vedação do art. 124, VIII, da LPI foi o depósito de nº 903.720.825 para a seguinte marca “figurativa”, que se tratava, na verdade, de um tom da cor verde *per se*, na classe 26:



Muito embora, registros semelhantes ao caso acima, venham sendo aceitos alhures, sob certas condições que investigaremos na seção subsequente, é assaz desaconselhável que se intente o registro deste tipo de

marca junto ao INPI, tendo em vista a vedação expressa da lei brasileira; salvo se houver a conjugação da cor isolada com outros elementos figurativos que lhe assegurem uma distintividade mínima, tal como a associação com determinado formato, caso em que a análise do INPI voltar-se-á, essencialmente, para o formato em si. Nesses casos, uma boa descrição pode assegurar o registro até mesmo como uma marca de posição, em que a cor esteja presente naquela disposição específica reivindicada, conquanto essas descrições não constem dos certificados de registro, nem sejam publicadas na RPI. Pode-se alegar, também, que determinado arranjo de cores aplicado a um produto adquiriu distintividade pelo uso, o chamado *secondary meaning*, o que autorizaria o seu registro porquanto se faz presente o pleno exercício da função básica de uma marca.

Apesar das considerações acima, o INPI não decidiu dessa forma em alguns casos envolvendo essa questão. Com efeito, num exemplo bem conhecido, a autarquia negou registro às pílulas azuis do medicamento Viagra da Pfizer (pedido nº 826.004.164), tendo por fundamento não o inciso VIII, mas sim o inciso XXI do artigo 124 da LPI, que interdita o registro de formas *comuns, vulgares e necessárias*.<sup>8</sup> Ao invés de examinar, portanto, o conjunto global da marca requerida e avaliar o pedido sob a ótica da possibilidade do registro de cores associadas a um formato distintivo, o INPI simplesmente recusou o registro por entender que a forma pura de um “diamante” era comum e inapropriável.



Houve, pois, um equívoco na técnica de exame das reivindicações e de seu alcance, uma vez que as formas deveriam ter sido lidas inseparável e agregadamente às cores que lhes são apostas, analisando-se, assim, o

5. BARBOSA, Denis Borges. Opus cit., p. 711.

6. Cf. item nº 5.9.8. das novas diretrizes de exame do INPI, de 2014 (Manual de Marcas).

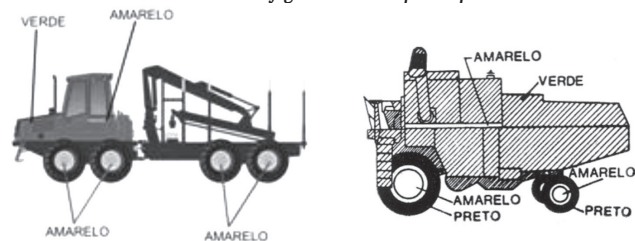
7. Cf. item nº 3.5.2. das novas diretrizes de exame do INPI, de 2014 (Manual de Marcas).

8. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.



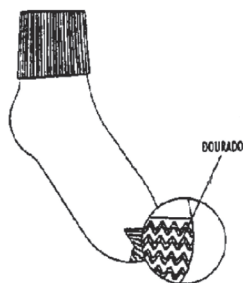
conjunto da marca proposta e não um de seus elementos isoladamente.<sup>9</sup> Ademais, nesse exemplo específico, sonegou-se a devida atenção à distintividade adquirida pelo uso, fator claramente presente no caso do medicamento Viagra, cuja cor e formato não cumprem nenhuma função técnica. Por outro lado, nos últimos anos, a John Deere logrou o registro no Brasil de diversas marcas figurativas que expressam seu tradicional *trade dress* nas cores verde e amarela, presentes há décadas em seus maquinários (v. registros n° 829.134.492; 829.134.476, v. g.).

A despeito de não estar presente em todos os casos, no registro n° 811.232.115, e. g., consta apostila com os seguintes dizeres: “*sem direito ao uso exclusivo da figura de ‘máquina para colheita e trilha-*



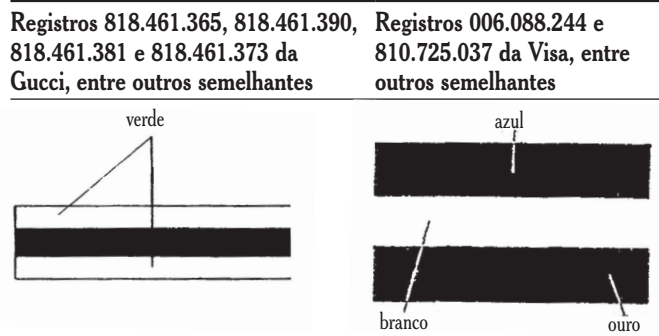
deiral’ ”. Ora, a não exclusividade para a figura de uma colheitadeira (como nas imagens acima) denota que a proteção da marca reside justamente na sua combinação de cores, aplicada em equipamentos que aparecem apenas de forma genérica no intuito de ilustrar o registro. Resta claro, portanto, que o registro não foi concedido para a imagem em si do trator genérico apresentado, mas, sim, para o esquema de cores sobreposto ao mesmo.

Um caso semelhante se deu com a empresa americana Goldtoemoretz, que logrou registrar suas tradicionais listras douradas nas pontas de suas meias no Brasil (registro n° 820.983.462), com a apostila de que não há exclusividade para a figura de uma meia, o que mais uma vez denota tratar-se de uma marca de posição focada no elemento principal de uma cor distintiva.<sup>10</sup>

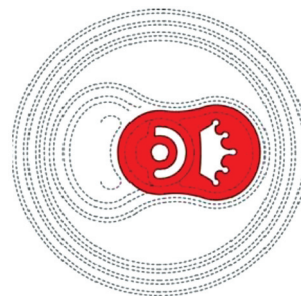


9. Anote-se que o próprio Manual de Marcas do INPI determina que marcas tridimensionais deverão ser analisadas puramente com base em sua forma, desconsiderando-se, portanto, fatores adicionais como as cores a ela aplicadas: “elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica” (cf. item 5.13.1).  
 10. Por curiosidade e similitude fática, cumpre anotar que o antigo Escritório de Harmonização do Mercado Interno europeu (OHIM na sigla em inglês) – hoje denominado Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia – indeferiu o pedido de registro

Outros exemplos dignos de nota são as tarjas coloridas da Gucci (verde e vermelha) e da Visa (amarela e azul), caso dos registros abaixo:



Por fim, um último exemplo interessante de registro brasileiro, em que não houve apostilamento pelo INPI, é o da marca figurativa abaixo, da Anheuser-Busch, Inc. (registro n° 903.462.141):



Defronte a essa marca figurativa, há que se indagar: o que exatamente constitui a marca protegida? Decerto que não se deve interpretar que a proteção recairia sobre o desenho da base superior de uma lata cilíndrica de cerveja. Ao revés, concebe-se que o registro protege o conjunto original e distintivo formado por um abridor na cor vermelha, com formato peculiar arredondado e vazado com o contorno de uma coroa, reconhecida por fazer parte da marca mista da cerveja Budweiser. Não há dúvida de que este abridor vermelho exerce a função de marca no mercado de cervejas, podendo-se dizer que combina um aspecto tridimensional com o de uma marca de posição. Sendo essa, pois, a experiência tupiniquim, doravante nos voltaremos para o exterior, onde verificaremos brevemente tanto a legislação quanto alguns casos concretos de registros e de precedentes judiciais.

para marca de posição comunitária que se constituía de uma meia com a ponta laranja (mesmo com a indicação do código Pantone do tom específico de laranja, a que faremos menção adiante), ao argumento de carência de distintividade. Após recurso do requerente, a decisão administrativa foi mantida tanto pela Corte Geral (caso T-547/08) como pela Corte Europeia de Justiça (caso C-429/10), que consignaram que o requerente não forneceu evidências suficientes para demonstrar que os consumidores percebiam o tom de laranja apontado como uma indicação de origem comercial (leia-se, que a cor exerceria efetiva função de marca).



### 3. NO QUAL SE APRESENTA A LEGISLAÇÃO E A PRÁTICA DA PROTEÇÃO MARCÁRIA DE CORES NO EXTERIOR

Abordaremos primeiramente alguns dos textos legais europeus mais relevantes e o marco legislativo estadunidense, apresentando, logo em seguida, os precedentes jurisprudenciais pertinentes a cada jurisdição. Não obstante, antes de tudo, devemos começar este tópico fazendo referência ao parâmetro internacional consubstanciado pelo Acordo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994), cujo artigo 15 (1) admite expressamente o registro de sinais constituídos por “*combinações de cores*”.<sup>11</sup> Atendidos, portanto, os requisitos internos que podem ser estabelecidos nas legislações nacionais (tais como a necessidade de o sinal ser visualmente perceptível ou de ter adquirido distintividade pelo uso, *v. g.*), a baliza internacional do TRIPs autoriza a proteção de cores como marca.

Na União Europeia, a introdução da primeira diretiva de harmonização das legislações nacionais dos países-membros sobre signos distintivos (Diretiva nº 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988) permitiu o registro de diversas marcas não tradicionais, dado que os únicos requisitos constantes do artigo 2º da Diretiva, que definia quais signos poderiam constituir uma marca registrável, eram (i) a possibilidade de representação gráfica e (ii) a capacidade de distinguir os produtos e serviços de seu titular daqueles de outros agentes.<sup>12</sup> David BAINBRIDGE, comentando a receptivi-

dade da Diretiva e chamando a atenção para a abertura dada às marcas não tradicionais, afirmou:

The Directive caused considerable excitement amongst trade mark proprietors and intellectual property lawyers because it seemed to be very liberal in the scope of signs that could be registrable as trade marks. Article 2 expressly mentioned the possibility of registering shapes and gave particular examples of what could be a trade mark being words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging. The list is not an exhaustive one. **There was talk of being able to register colours, sounds and, in addition to shapes, smells and fragrances.** After all, the only requirement apart from possessing the ability to distinguish one undertaking's goods or services from those of other undertakings was that the sign must be capable of being represented graphically.<sup>13</sup> [Grifos nossos]

Redação praticamente idêntica àquela da primeira diretiva foi adotada na nova diretiva de harmonização de marcas (Diretiva nº 2008/95/EC de 22 de outubro de 2008) e na resolução que instituiu as marcas comunitárias<sup>14</sup> (Regulamento CE nº 40/94 de 20 de Dezembro de 1993, atualmente consolidado pelo Regulamento CE nº 207/2009 de 26 de Fevereiro de 2009, ambos em seu art. 4º). A redação atual do art. 4º do Regulamento das marcas comunitárias,<sup>15</sup> *rectius*, “marcas da União Europeia”, alterado no final de 2015 pelo Regulamento nº 2015/2424, foi ainda mais progressista, na medida em que eliminou a referência à susceptibilidade de “representação gráfica” constante do texto anterior e a substituiu pelo requisito genérico de que a marca possa ser representada no

11. Artigo 15. Objeto da Proteção. (1) Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. **Estes sinais, em particular** palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e **combinação de cores**, bem como qualquer combinação desses sinais, **serão registráveis como marcas**. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (Grifamos).

12. Artículo 2. Signos que pueden constituir una marca. Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

13. BAINBRIDGE, I. David. *Intellectual Property*. Harlow: Pearson Education, 8ª ed., p. 672, 2010.

14. Atualmente denominadas de “Marcas da União Europeia” conforme dispôs o Regulamento nº 2015/2424 de 16 de dezembro de 2015.

15. Art. 4º - 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.



registro da União Europeia, de 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*”.

Dentre as legislações nacionais do velho continente, destacam-se o *Codice della Proprietà Industriale* italiano, que se refere à registrabilidade de “*tonalidades cromáticas*” (art. 7º, 1),<sup>16</sup> e o *Code de la Propriété Intellectuelle* francês, que prevê o registro de “*disposições, combinações ou nuances de cores*” (art. L711-1, c).<sup>17</sup>

Vista a base legal, que constatamos ser assaz ampla, temos que a questão acerca da possibilidade efetiva do registro de cores *per se* como marca foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 2003, no *leading case Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau* (Caso C-104/01). Neste precedente, a empresa de telecomunicações holandesa Libertel tentou registrar sem sucesso a cor laranja em abstrato (representada graficamente no depósito de forma genérica, através de um retângulo preenchido com a cor) perante o escritório de marcas do BENELUX,<sup>18</sup> que recusou o registro ao argumento de que não havia caráter distintivo e de que não fora provada a aquisição de distintividade pelo uso (*secondary meaning*). Nesse cenário, respondendo à indagação se cores por si só poderiam ser registradas como marca, a corte considerou que isso seria possível, desde que a cor *sub judice* fosse de fato um sinal que exercesse a função basilar das marcas de indicar a origem e distinguir produtos e serviços.

Ademais, o Tribunal também assinalou que o pedido de registro de uma cor deveria impreterivelmente atender aos requisitos jurisprudenciais pertinentes à representação gráfica,<sup>19</sup> que determinam que a mesma seja (i) clara, (ii) precisa, (iii) completa por si própria, (iv) facilmente acessível, (v) inteligível, (vi) duradoura e (vii) objetiva. Nesse sentido, a corte entendeu que os requisitos da representação gráfica não poderiam ser atendidos pela mera reprodução da cor no pedido de registro, devendo, ao revés, ser utilizado o código de algum catálogo internacional que permitisse a fácil identificação do objeto do registro, geralmente o código *Pantone*, um dos mais difundidos. Assim se evita o risco de desbotamento de um registro eventualmente físico e se consegue precisar com exatidão a cor protegida. Atendidos esses requisitos, ainda no entender do Tribunal da UE, deve-se averiguar se, na percepção do público relevante, a cor preten-

dente ao registro possui de fato caráter distintivo, o que há de ser feito à luz do “*interesse geral*” da sociedade de não se restringir o espectro de cores disponível aos agentes econômicos através da concessão indiscriminada de exclusividade sobre determinadas cores para uns e outros.

Um ano depois dessa decisão, no caso *Heidelberger Bauchemie GmbH* (Caso C-49/02), o mesmo Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou o precedente *Libertel* ao se manifestar positivamente a respeito da possibilidade de registro de uma combinação de cores também abstrata e sem contorno, desde que esta combinação (a) fosse dotada de caráter distintivo, (b) fosse referida através do código de um catálogo internacional e (c) “*comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante*”.<sup>20</sup> Igualmente, ao se verificar a presença de distintividade da combinação, deve-se atentar para as peculiaridades do caso concreto e do mercado relevante, assim como manter em mente o interesse geral de não se restringir indevidamente o uso livre das cores pela sociedade. Restou, portanto, consolidado esse entendimento da corte, a respeito do qual BAINBRIDGE observa:

The consequence of these Court of Justice cases is that single colours and colour combinations applied for in the abstract are, in principle, capable of graphical representation if they are referred to by an internationally recognised colour coding system such as the Pantone system. The grounds of refusal may, however, prove insurmountable in many cases although there are a number of registrations for single colours and simple colour combinations.<sup>21</sup>

Apesar desses importantes precedentes, as diretrizes de análise do *Intellectual Property Office* britânico refletem a difícil realidade daqueles que pretendem obter o registro de marca para uma cor por si só, a que BAINBRIDGE se referiu no final do excerto reproduzido acima. Senão vejamos:

Evidence filed to support a claim of factual distinctiveness for a mark consisting of colour as such will need to be very persuasive. It will clearly need to demonstrate that the mark alone (whether or not it has actually been used alone) would serve to designate the goods or services of one particular undertaking to the relevant consumer. There is more likelihood of establishing factual distinctiveness where the goods or services are very restricted and the relevant market very specific. Deciding whether a single colour is distinctive raises complex issues and examiners should consult with an evidence specialist before finally accepting or refusing applications for single colour marks.<sup>22</sup>

16. Art. 7. Oggetto della registrazione. (1) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, **le combinazioni o le tonalità cromatiche**, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. (Grifamos).

17. Article L711-1. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe:

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;  
b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; **les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs**. (Grifamos).

18. O escritório atende ao Reino da Bélgica, ao Reino dos Países Baixos e ao Grão-Ducado de Luxemburgo.

19. Vide caso Sieckmann da Corte Europeia de Justiça (C-273/00).

20. Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/02>. Acesso em 24/06/2016.

21. BAINBRIDGE, David. *Opus cit.*, p. 674.

22. Diretrizes disponíveis em: <http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf>. Acesso em 24/06/2016.



Sendo, pois, esse o cenário jurídico da União Europeia, vejamos abaixo alguns exemplos de marcas comunitárias atualmente em vigor para ilustrar a temática, todos eles extraídos do sítio eletrônico do antigo “Escritório de Harmonização do Mercado Interno” europeu (OHIM, na sigla em inglês), atualmente renomeado de Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.<sup>23</sup>

Leifheit MUE 006493399	Kraft Foods MUE 000031336	Inter Product B.V. MUE 006866131
		

Sem prejuízo dos registros acima, recentemente o Tribunal Geral da União Europeia, no caso *Enercon GmbH vs OHIM* (T-655/13),<sup>24</sup> de janeiro de 2015, manteve decisão do OHIM, o citado escritório de harmonização, responsável pelo registro das Marcas da União Europeia, que recusou registro ao pedido de marca de cor constituído pela escala de verde em tons acinzentados reproduzida abaixo:



Tratava-se de depósito para marca de cor nas classes internacionais 7, 16 e 28, reivindicando turbinas de energia eólica, modelos em escala de turbinas e brinquedos nessa mesma categoria. Malgrado o depósito inicial como marca de cor, o depositante tentou posterior-

mente, ainda durante o processo administrativo, alterar o pedido para marca figurativa, mas sem sucesso. O pedido foi ao final indeferido ao argumento de que a marca pretendida não guardava suficiente distintividade em relação aos bens reivindicados, tendo esta decisão sido mantida no segundo grau da esfera administrativa.

A decisão da corte geral, por sua vez, principiou por concordar com o argumento de que a alteração do depósito de marca de cor para marca figurativa não seria possível, quer por não estar previsto nas hipóteses do art. 43, (2), do Regulamento CE n.º 207/2009 do Conselho,<sup>25</sup> que versa sobre as marcas da União Europeia, quer porque a mudança afetaria substancialmente a marca e, por conseguinte, seu exame de distintividade. Quanto ao mérito do pedido, a corte sublinhou que o público ao qual o produto se destina é composto por técnicos e profissionais, que possuem um grau de atenção maior do que o do consumidor médio, de modo que a marca demanda maior nível de distintividade, o que não era o caso. Com efeito, o Tribunal Geral da UE entendeu que a cor verde é naturalmente associada às energias renováveis, como a eólica, e que seu uso nas turbinas poderia estar associado à produção de mero efeito estético (camuflar as turbinas em meio ao ambiente dos arredores), o que não desempenharia o papel das marcas de identificar a origem de produtos e serviços. Por fim, a corte declarou que o gradiente de tons de verde depositado não era em si uma escolha original, sendo antes “*régulier, logique et banal*”, despida, portanto, de distintividade.

Essa decisão confirma, portanto, as dificuldades de se preencher os critérios para registros de marca de cor fixados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE, por mais que haja exemplos interessantes de titulares que o tenham logrado.

Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, a definição de marca contida no *Lanham Act (United States Code*,

23. Trata-se de mais uma das alterações de nomenclatura trazidas pelo Regulamento n.º 2015/2424 de 16 de dezembro de 2015.

24. Íntegra da decisão disponível, em francês, no endereço: [http://curia.europa.eu/juris/document/document\\_print.js?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=161842&occ=first&dir=&cid=561858](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.js?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=161842&occ=first&dir=&cid=561858). Acesso em 24/06/2016.

25. Art. 43. (2). Além disso, o pedido de marca da UE só pode ser modificado, a pedido do requerente, para corrigir o nome ou a morada do requerente, erros de expressão ou de transcrição, ou erros manifestos, desde que essa correção não afecte substancialmente a marca ou não alargue a lista de produtos ou serviços. Se as modificações incidirem sobre a apresentação da marca ou a lista de produtos ou serviços, e sempre que essas modificações sejam introduzidas após a publicação do pedido, este será publicado com as modificações.



Título 15, §1127) simplesmente afirma que estão incluídos no conceito quaisquer “*palavras, nomes, símbolos ou desenhos*” e suas combinações que se destinem a identificar a origem e a diferenciar produtos e serviços de seus pares no mercado.<sup>26</sup> Destarte, a questão do registro de cores *per se* como marca acabou sendo enfrentada pela Suprema Corte americana, que, após diversas divergências jurisprudenciais nas cortes de circuito, passou a admitir expressamente esse tipo de registro em 1995, no caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*

Nesse caso, a empresa Qualitex, que desde os anos de 1950 fabricava almofadas para prensas de limpeza a seco num tom diferenciado de verde-dourado, cor esta que nunca fora usada antes por seus concorrentes e que era amplamente empregada por ela em seu material publicitário, logrou (a) alcançar o registro dessa cor no escritório estadunidense de marcas e (b) obter uma indenização por perdas e danos da empresa Jacobson em função da prática de concorrência desleal e de infração de marca, por ter copiado o mesmo tom de verde em seus produtos concorrentes. A sentença foi parcialmente reformada em grau de apelação para excluir a condenação por infração de marca da decisão, porquanto a corte do 9º Circuito Federal entendeu que cores por si não poderiam ser protegidas como marca, o que ensejou o exame da matéria pela Suprema Corte a fim de pacificá-la.

Registro americano nº 1.633.711, de titularidade de **Qualitex Co.**, para a cor verde-dourada aplicada a almofadas para prensas de limpeza a seco.



Em sua avaliação, a Suprema Corte considerou, por unanimidade, que uma cor *per se* poderia atender aos critérios de registrabilidade do *Lanham Act*, sendo, portanto, considerada um símbolo apto a indicar a origem de produtos e serviços, desde que tenha adquirido *secondary meaning* com o passar do tempo; uma vez que cores não são intrinsecamente distintivas. Em outras palavras, se o público ao visualizar aquela cor associa-a *prima facie* diretamente a uma marca, isso quer dizer que ela adquiriu distintividade pelo uso e poderá ser registrada ela mesma como marca.<sup>27</sup> Se uma cor, contudo, exercer um caráter funcional, e não meramente estético, em relação ao produto ao qual for aplicada, assim por exemplo, se essa cor representar uma redução de custos na fabricação do produto ou for sabidamente a cor preferida *a priori* pelos consumidores daque-

le mercado relevante, ela não poderá ser registrada como marca, pois não representa uma inserção prescindível cuja proteção por direitos de exclusiva não afetaria a concorrência.

Comentando a aplicação prática do entendimento da Suprema Corte para o dia-a-dia do contencioso de marcas, Peter KOEBLER aduziu:

As a practical matter, opponents of color trademarks will begin by arguing that the color chosen is not inherently distinctive. This will place a heavy burden on the proponent of the trademark to prove it has acquired secondary meaning. Next, the opponent of the color trademark will argue that the use of the particular color concerned amounts to a competitive advantage either because it is aesthetically functional or because its incorporation represents a cost savings.<sup>28</sup>

Encerremos com alguns exemplos de registro de cores nos Estados Unidos:

Minnesota Mining and Manufacturing Company US Reg. 2390667 (amarelo-canário do produto Post-it <sup>TM</sup> da 3M)	Vändersterre Groep International B.V. US Reg. 3257283	American Refining Group, Inc. US Reg. 3356189

#### 4. CONCLUSÃO

Apesar das ponderações dos *leading cases* vistos e das dificuldades práticas do registro, não nos afigura razoável aceitar o registro de cores *per se*, isoladamente, como marca, da forma como vem se sucedendo na Europa e nos Estados Unidos. Com efeito, se estivermos diante de uma cor que tenha efetivamente adquirido distintividade pelo uso (*secondary meaning*) ou que desde sua origem possua uma associação distintiva capaz de indicar a procedência de produtos e serviços, dever-se-á buscar o registro do conjunto, conjugando-se a cor com o formato do símbolo ou dos produtos ou de suas embalagens em registros de marcas figurativas ou tridimensionais. Igualmente, como se provou possível em nosso ordenamento, poder-se-á optar pelo registro das cores como marca de posição, indicando-se sua aplicação específica a que se pretende auferir proteção, ou a partir de uma combinação distintiva e peculiar.

26. 15 U.S.C. §1127. The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof –  
(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

27. Nesse sentido, o voto condutor do Ministro Breyer: “We cannot find in the basic objectives of trademark law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a

trademark, where that color has attained “secondary meaning” and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its “source”). (...) It is the source distinguishing ability of a mark – not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign – that permits it to serve these basic purposes”. Disponível em: <http://www.law.cornell.edu/suptct/html/93-1577.ZO.html>. Acesso em 24/06/2016.

28. KOEBLER, Peter. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 115 S. Ct. 1300 (1995): *It Is Possible to Trademark Color Alone?* In *Computer & High Technology Law*. Journal nº 12. Santa Clara: Santa Clara University School of Law, p. 521, 1996. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol12/iss2/9>. Acesso em 24/06/2016.



Destarte, no contexto brasileiro, há que se ter sempre em mente a interdição expressa e os critérios estritos do artigo 124, inciso VIII, da LPI, que se contrapõe às redações mais maleáveis dos EUA e da Europa, usadas para se admitir a proteção de cores por si só. Ademais, será sempre válido sublinhar que nosso sistema se rege pelos princípios da livre-iniciativa e da livre concorrência, que constituem as bases da ordem econômica constitucional e um dos fundamentos do próprio Estado nacional brasileiro (art. 1º, IV, *in fine*, e art. 170, *caput*, ambos da Constituição da República). Esses princípios, como via interpretativa, buscarão sempre o equilíbrio entre a proteção dos investimentos dos agentes econômicos, cuja imagem se perfaz pelo valor atribuído às suas marcas, e a defesa da concorrência, que não poderá ser limitada pelo excesso de direitos de exclusiva que não atendam aos interesses sociais.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAINBRIDGE, I. David. *Intellectual Property*. 8ª edição. Harlow: Pearson Education, 2010.
- BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di Diritto Industriale*. Parte Generale. Volume Primo. Milano: A. Giuffrè Editore, 1973.
- KOEBLER, Peter. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300 (1995): It Is Possible to Trademark Color Alone?* In *Computer & High Technology Law*. Journal n° 12, Santa Clara: Santa Clara University School of Law, 1996. Disponível em <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol12/iss2/9>. Acesso em 24/06/2016.