



Segundo o advogado-geral Maciej Szpunar, uma marca que combina cor e forma pode ser recusada ou anulada pelos motivos previstos pelo direito da União sobre as marcas

A apreciação deve ser exclusivamente feita em relação ao valor intrínseco da forma e não deve ter em consideração a atratividade exercida pelo produto devido à reputação dessa marca ou do seu titular

Christian Louboutin é um estilista que cria, nomeadamente, sapatos de salto alto para senhora. A particularidade destes sapatos é terem a sola exterior sistematicamente de cor vermelha. Em 2010, C. Louboutin e a sua sociedade registaram essa marca no Benelux para a classe «sapatos», depois, a partir de 2013, para a classe «sapatos de salto alto». Esta marca é descrita como consistindo «na cor vermelha (Pantone 18 1663TP) aplicada na sola de um sapato como a representada (os contornos do sapato não fazem parte da marca, mas servem para evidenciar a posição da marca)». É reproduzida do seguinte modo:



A sociedade Van Haren explora estabelecimentos de comércio a retalho de sapatos nos Países Baixos. Em 2012, a Van Haren vendeu sapatos de salto alto para senhora, cuja sola estava pintada de cor vermelha. C. Louboutin e a sua sociedade intentaram ações nos tribunais neerlandeses para obterem a declaração de que a sociedade Van Haren tinha cometido uma contrafação. A Van Haren afirma que a marca em questão é nula. Com efeito, a diretiva da União sobre as marcas enumera vários motivos de nulidade ou de recusa do registo, designadamente dos sinais constituídos exclusivamente pela forma que confira um valor substancial ao produto ¹. O rechtbank Den Haag (Tribunal de Haia, Países Baixos) decidiu interrogar o Tribunal de Justiça a este respeito. Esse tribunal considera que a marca em causa está indissociavelmente ligada a uma sola do sapato e que, segundo a diretiva, o conceito de «forma» não está forçosamente limitado às características tridimensionais de um produto (tais como os contornos, a dimensão e o volume), mas engloba igualmente as cores.

Nas suas conclusões complementares apresentadas após a reabertura da fase oral do processo ², **o advogado-geral Maciej Szpunar manteve a sua posição: um sinal que combina a cor e a**

¹ Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

² Em 28 de fevereiro de 2017, o Tribunal de Justiça decidiu remeter este processo à Nona Secção. Em 6 de abril de 2017 realizou-se uma audiência. Em 22 de junho de 2017, o advogado-geral apresentou as suas primeiras conclusões. A Nona Secção decidiu, em 13 de fevereiro de 2017, em aplicação do artigo 60.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, remeter o processo ao Tribunal de Justiça para a sua reatribuição a uma formação de julgamento mais importante. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça reatribuiu o processo à Grande Secção. Por

forma é suscetível de ser abrangido pela proibição prevista na diretiva sobre as marcas. Por conseguinte, propõe ao Tribunal de Justiça que responda que os motivos de recusa ou de nulidade de uma marca podem ser aplicados a um sinal constituído pela forma do produto, que reivindica a proteção para uma determinada cor.

Nas suas primeiras conclusões, o advogado-geral tinha considerado que a marca em questão devia ser equiparada a um sinal constituído pela forma do produto e que reivindica a proteção para uma cor relacionada com essa forma, em vez de uma marca constituída pela cor em si mesma. Confirma esta opinião, dado que não se trata de uma forma totalmente abstrata ou de uma forma cuja importância seja negligenciável, que não deixa de ser uma forma da sola. Além disso, duvida que a cor vermelha possa cumprir a função essencial da marca e identificar o seu titular quando esta cor seja utilizada fora do seu contexto específico, isto é, independentemente da forma da sola.

Todavia, o advogado-geral recorda, como já tinha assinalado nas suas primeiras conclusões, que a qualificação da marca constitui uma apreciação factual que incumbe ao tribunal neerlandês. O mesmo acontece relativamente à questão de saber se a cor vermelha da sola confere um valor substancial ao produto. Parece-lhe que a posição do tribunal neerlandês é clara a este respeito e que parte da premissa segundo a qual se deve responder afirmativamente a esta questão.

O advogado-geral considera que a inserção do conceito de «marca de posição» no direito da União ³ não é suscetível de mitigar as suas considerações sobre a aplicabilidade do motivo de nulidade ou de recusa do registo, previsto na diretiva da União sobre as marcas, de um sinal como o que aquele que aqui está em causa ⁴.

No mesmo sentido, o advogado-geral examina o alcance da nova diretiva sobre as marcas, cuja data limite de transposição está prevista para 14 de janeiro de 2019 ⁵. A este respeito, considera que a lógica de certas disposições da nova diretiva – ou seja, um reforço do monopólio do titular da marca e uma restrição dos direitos de terceiros – dificilmente poderia ser aplicada em relação aos motivos de recusa ou de nulidade.

O advogado-geral considera também que a referência à perceção do público enquanto fator que, entre outros, determina as características que conferem um valor substancial ao produto milita a favor da aplicabilidade do motivo de nulidade ou de recusa ⁶ aos sinais constituídos pela forma do produto e que reivindicam a proteção para uma cor relacionada com essa forma. Na realidade, o que conta na perceção do público não é a distinção entre marcas de forma, de cor ou de posição, mas a identificação da origem do produto baseada na impressão de conjunto de um sinal.

Quanto à qualificação da marca, o advogado-geral salienta que há que apreciar se o seu registo não é contrário ao interesse geral de não limitar indevidamente a disponibilidade das características representadas por esse sinal relativamente aos restantes operadores que disponibilizam produtos ou serviços do mesmo tipo.

Por último, o advogado-geral recorda que, como tinha evocado nas suas primeiras conclusões, a sua **análise refere-se exclusivamente ao valor intrínseco da forma e não deve ter em conta a atratividade exercida pelo produto que decorre da reputação dessa marca ou do seu titular.**

NOTA: As conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça. A missão dos advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal, com toda a independência, uma solução jurídica nos

[despacho](#) de 12 outubro 2017, o Tribunal de Justiça decidiu reabrir a fase oral do processo e convidou os interessados a participarem numa nova audiência, que teve lugar em 14 de novembro de 2017.

³ Artigo 3.º, n.º 3, alínea d), do Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que estabelece as normas de execução de certas disposições do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 205, p. 39).

⁴ Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95.

⁵ Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).

⁶ Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95.

processos que lhes são atribuídos. Os juízes do Tribunal iniciam agora a sua deliberação no presente processo. O acórdão será proferido em data posterior.

NOTA: O reenvio prejudicial permite aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros, no âmbito de um litígio que lhes seja submetido, interrogar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade de um ato da União. O Tribunal não resolve o litígio nacional. Cabe ao órgão jurisdicional nacional decidir o processo em conformidade com a decisão do Tribunal. Esta decisão vincula do mesmo modo os outros órgãos jurisdicionais nacionais aos quais seja submetido um problema semelhante.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) das conclusões é publicado no sítio CURIA no dia da leitura

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667

Imagens da leitura das conclusões estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106