PLMJ

MAI. 19

CHINA/MACAU

NEWS

Caso Louboutin na China: Mais um episódio da mundialização da propriedade intelectual

A vitória de Louboutin no registo da cor vermelha da sola dos seus sapatos: significará a mais recente decisão dos tribunais de Pequim uma mudança da China na abordagem da proteção de marcas registadas?

O ano de 2019 começou da melhor forma para o famoso designer de calçado e fundador da marca de moda "CL", Christian Louboutin.

O designer francês viu reconhecida, pelos tribunais de Pequim, a possibilidade de registar como marca a cor vermelha "única" usada nas solas dos sapatos da sua coleção (marca de posição).

Desde 1992 que Louboutin tem distinguido os sapatos de salto alto das suas coleções pela aplicação de solas vermelhas, tendo essa cor se tornado um símbolo distintivo dos sapatos da marca CL.

A fim de proteger a sua marca, Louboutin registou na Bélgica, Holanda e Luxemburgo a marca "cor vermelha (Pantone 18 1663TP) aposta na sola de sapatos".

Na China, a batalha judicial de Louboutin remonta a 15 de Abril de 2010, data em que submeteu um pedido de registo da marca "cor vermelha" (Pantone nº 18.1663TP) para artigos, "calçado feminino" - classe 25" na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

O pedido de ampliação da marca foi rejeitado pela China Trademark Office ("CTMO"), com fundamento de que "a marca não assumia um caráter distintivo em relação aos produtos referidos".

Louboutin decidiu recorrer desta recusa perante o Instituto de Revisão e Adjudicação de Marcas ("TRAB"), mas a decisão da CTMO foi reconfirmada por entender que um sapato de salto alto comum com sola de cor vermelha não era suficientemente identificável como marca registável por um consumidor médio.

"A fim de proteger a sua marca, Louboutin registou na Bélgica, Holanda e Luxemburgo a marca "cor vermelha (Pantone 18 1663TP) aposta na sola de sapatos".

CHINA/MACAU

Posteriormente veio o Tribunal de Propriedade Intelectual de Beijing anular a decisão do TRAB, considerando que a marca tinha sido identificada incorretamente como "marca de artigo/dispositivo" e não como marca tridimensional (3D).

Não concordando com esta decisão do Tribunal de Propriedade Intelectual, Louboutin e TRAB recorreram para o Supremo Tribunal de Pequim.

O Acórdão do Supremo Tribunal de Pequim veio indeferir tanto a decisão do TRAB, como a do Tribunal Administrativo de PI, com base na errónea identificação da natureza daquela marca e dos elementos que a compunham.

O Supremo Tribunal de Pequim entendeu que a Lei de Registo das Marcas da República Popular da China não proibia o registo como marca de posição da cor única em determinado produto/artigo.

"Esta decisão do Supremo Tribunal representa um marco importante na forma de interpretar a Lei da Propriedade Intelectual chinesa, por entender que a mesma não restringe a registabilidade das marcas aos símbolos/ sinais elencados nos diplomas legais."

Nos termos do artigo 8º da referida Lei pode ler-se o seguinte:

Qualquer sinal distintivo de bens de uma pessoa singular, de uma pessoa coletiva ou de qualquer outra organização de pessoas, incluindo, mas sem limitar a palavras, desenhos, letras, números, símbolo tridimensional, combinação de cores e som, bem como a combinação dos elementos referidos, pode ser registada como marca.

Nesta conformidade e, embora o conceito de marca trazido por Louboutin não estivesse expressamente especificado no artigo 8º da Lei como marca registável, também parecia não estar excluído das situações elencadas no preceito legal.

Este caso que admitiu na China o registo de marca de posição de uma "cor única na sola de calçado de LB" merece especial atenção pelo seu carácter inovador.

A marca de posição é geralmente considerada como um sinal composto por um símbolo tridimensional, ou 2D, de cor ou da combinação de todos esses elementos, e este sinal é colocado numa determinada posição nos produtos em questão.

Isso significa que o "caso da sola vermelha dos sapatos da marca LB " permitiu aos tribunais da China interpretar de forma mais abrangente o disposto no artigo 8º da Lei de Registo das Marcas da China, ao considerar que outros elementos podiam ser usados como marca comercial.

Esta decisão do Supremo Tribunal representa um marco importante na forma de interpretar a Lei da Propriedade Intelectual chinesa, por entender que a mesma não restringe a registabilidade das marcas aos símbolos/sinais elencados nos diplomas legais.

Esta interpretação é extremamente relevante para a proteção de outras marcas de moda com artigos de luxo que ambicionem investir na China, que devem munir-se de provas suficientes que demonstrem o caráter distintivo da sua marca apta a ser registável comercialmente na China como "marca de posição".

CHINA/MACAU

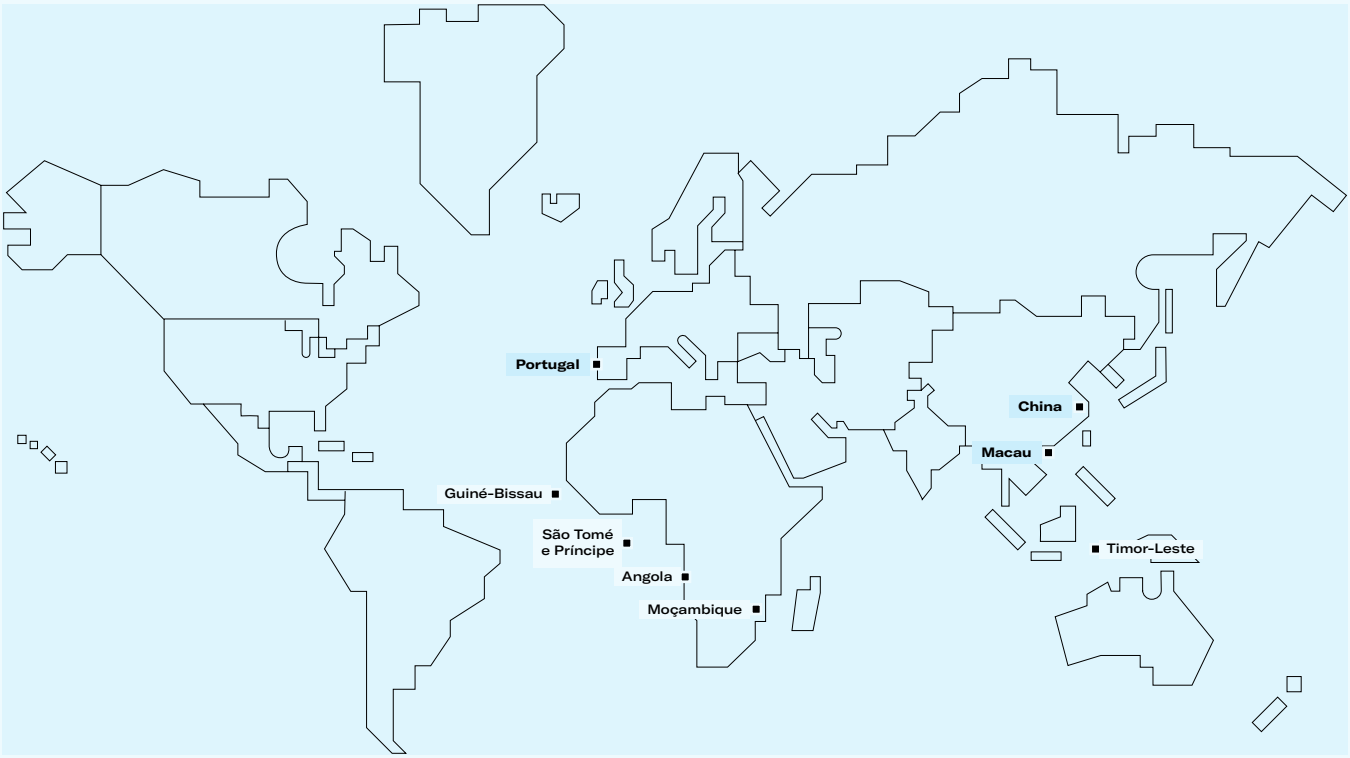
Concluindo:

A indústria da moda e artigos de luxo acolheu com entusiasmo a recente vitória judicial de Christian Louboutin na China.

A decisão do Supremo Tribunal de Janeiro de 2019, que encerrou cerca de 9 anos de litígio, veio proteger a registabilidade de marcas de cores específicas, combinações de cores ou padrões colocados em determinados produtos/artigos (marca de posição).

Com esta abertura na abordagem da Lei de Proteção das Marcas pelos Tribunais Chineses, espera-se que outras marcas de luxo estrangeiras se sintam motivadas a registar na China as suas marcas de cores únicas para sapatos ou outros produtos.

Este Acórdão é não só um marco na mudança da mentalidade chinesa no que respeita à Propriedade Intelectual, mas o sinal de uma gradual abertura do mercado chinês ao resto do mundo nas mais diversas áreas da Economia e do Direito.



O presente documento destina-se a ser distribuído entre clientes e colegas e a informação nele contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O seu conteúdo não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do(s) editor(es). Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este tema contate **Manuel Lopes Rocha (manuel.lopesrocha@plmj.pt)** ou **Rita Assis Ferreira (rita.assisferreira@plmj.pt)**.