

Carla Travessa Gil

***Os Sinais que podem constituir Marcas  
Tridimensionais***

Dissertação de Mestrado  
Área de Especialização: Solicitadoria de Empresas

Trabalho realizado sob a orientação de  
**Professora Doutora Roberta Melo Fernandes**

Coimbra/ 2016

Carla Travessa Gil

***Os Sinais que podem constituir Marcas  
Tridimensionais***

Dissertação de Mestrado

Área de Especialização: Solicitação de Empresas

Trabalho realizado sob a orientação da

**Professora Doutora Roberta Melo Fernandes**

Coimbra/ 2016

## **Nota Prévia**

As referências bibliográficas são citadas pelo autor, título, editora, local de publicação, data, página e nota de rodapé, quando detenham tal informação e quando estritamente necessário.

A bibliografia final representa para além das obras citadas, as obras consultadas, relacionadas com o tema da dissertação.

O diploma legal mais utilizado ao longo desta monografia é o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 318/2007, 26 de Setembro, 360/2007, de 2 de Novembro, 16/2008, de 1 de Abril, 143/2008, de 25 de Julho, 52/2008, de 28 de Agosto, e o 46/2001, de 24 de Junho, adiante Código da Propriedade Industrial ou apenas CPI.

Sempre que a disposição legal seja referida sem indicação da fonte, deve entender-se que se reporta ao Código da Propriedade Industrial.

Se for necessário aludir a diplomas precedentes ou outros diversos, por necessidade elucidativa a nível de evolução legislativa ou por referência a outros temas, irá ser realizado identificando apenas o diploma em causa.

A redação da tese respeita o novo acordo ortográfico, sendo que as referências de doutrina e da jurisprudência respeitam a escrita utilizada pelos seus autores originários, independentemente de estarem de conformidade com o novo acordo ortográfico ou não.

## Índice

Nota Prévia.....	2
Resumo.....	5
<i>Abstract</i> .....	6
Agradecimentos .....	7
Siglas/abreviaturas.....	8
<b>Introdução</b> .....	10
<b>CAPÍTULO I – As marcas</b> .....	11
1. Breves considerações.....	11
2. Algumas especificidades.....	15
2.1. Funções .....	15
a) Função Distintiva.....	16
b) Função de Qualidade .....	18
c) Função Publicitária ou Sugestiva .....	20
2.2. O registo.....	23
2.2.1. Validade do registo .....	33
<b>CAPÍTULO II – A Marca tridimensional</b> .....	37
1. Enquadramento Histórico - Legislativo .....	37
2. Enquadramento Legal.....	41
1.1. Requisitos .....	44
1.1.1. Novidade (Art. 189.º, al. m)) .....	44
1.1.2. Licidade .....	46
1.1.3. Verdade .....	46
1.1.4. Capacidade distintiva.....	47
1.1.5. Representação gráfica.....	48
1.2. Proibições .....	51

1.2.1. Forma imposta pela própria natureza e necessária à obtenção de um resultado técnico.....	51
1.1.1. Forma que confira valor substancial ao produto.....	53
1.3. <i>Secondary meaning</i> (art. 238.º, n.º 3, do CPI) .....	56
<b>CAPÍTULO III - Estudo do caso concreto</b> .....	63
1. A marca tridimensional n.º 1.013.108 .....	63
<b>CAPÍTULO IV – Direito Comparado</b> .....	71
1. As Marcas no Brasil .....	71
2. Proteção da marca: O registo no Brasil. ....	74
<b>Conclusão</b> .....	84
<b>Bibliografia (*)</b> .....	86
I. Obras .....	86
II. Jurisprudência.....	91
III. Sítios e links da internet .....	92
<b>ANEXOS</b> .....	93
Anexo I .....	
Lista das Classes de Produtos e de Serviços .....	94
Anexo II .....	
O pedido de registo de uma marca .....	100
Anexo II .....	
Aspeto de publicação de uma marca no Boletim da Propriedade Industrial ..	101
Anexo IV .....	
Informação disponível <i>online</i> de uma marca tridimensional.....	102
Anexo V.....	
Comparação entre o Regime das Marcas e dos Desenhos e Modelos.....	106

## Resumo

O objeto de análise na presente dissertação consiste na capacidade distintiva das formas das Marcas Tridimensionais a registar.

O registo das marcas tridimensionais torna-se especialmente sensível, devido à exigência legal de que os sinais não sejam constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto indispensável à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto.

Ora, com a análise deste tema, tentaremos evidenciar precisamente esta problemática do formato físico (do produto ou da respetiva embalagem) da marca tridimensional bem como da sua proteção legal (através do registo e da presença de forma tridimensional distinta de outras), de modo diferente do já enfrentado.

O registo de um novo *design* é um pré-requisito para prevenir conflitos com designs protegidos idênticos ou similares, devendo se firmar numa defesa da inovação estética, assim como na estratégia de diferenciação de produtos com a mesma funcionalidade.

**Abstract**

*The object of analysis in this dissertation it refers to the distinctive character of the forms of three-dimensional marks to be registered.*

*The registration of three-dimensional marks, becomes fragile especially because the legal requirement that the signs cannot be exclusively composed by the shape imposed by the nature's product, by the product necessary shape in order to obtain a technical result or the substantial shape which gives value to the product.*

*Therefore, with the analysis of this issue, we will try to focus specifically on the physical format (both of the product and its packaging) of three-dimensional mark, as well as their legal protection (through registration and the presence of distinct three-dimensional shape of others), differently from the already faced.*

*The registration of a new design is a pre-requisite to prevent conflicts with other marks which are identical or marks that has similar designs already protected, that should be based on aesthetic innovation defense, as well as the product differentiation strategy within the same functionality.*

**Palavras-chave/ Keywords:** Três dimensões/ *three-dimensional*/. Sinais/ *signs*. Registo/ *register*. Forma do produto/ *shape form*.

## **Agradecimentos**

*Aos docentes...*

*Aos amigos...*

*A toda a minha família...*

*Ao meu marido...*

*E, a pessoa que me motivou acima de qualquer outra...*

*... A minha Filha.*

*Obrigada pela paciência e por me obrigarem a continuar!!!*

**Siglas/abreviaturas**

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial
Ac.	Acórdão
Acs.	Acórdãos
AA/vv	Autores Vários
Al.	Alínea
Als.	Alíneas
Apdi	Associação Portuguesa de Direito Intelectual
Art.	Artigo
Arts.	Artigos
BFDUC	Boletim da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra
BPI	Boletim de Propriedade Industrial
CE	Comunidade Europeia
Cfr.	Conforme
cit.	Citação
CPI	Código de Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
Dir.	Directiva
DM	Directiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988
D.L.	Decreto – Lei
Ed.	Edição
Ex.	Exemplo
Ex. vi.	Por decorrência/ por força de
Fduc	Faculdade de Direito Universidade de Coimbra
I.e.	Isto é
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
N.º (s)	Número (s)
Op. cit.	A obra citada/da obra citada
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
Pág.	Página

Págs.	Páginas
PI	Propriedade Industrial
Prof.	Professor
Proc.	Processo
ROA	Revista da Ordem dos Advogados
RMC	Regulamento (CE) n.º 40/94, 20 de Dezembro de 1993, revogado pelo Regulamento n.º 207/2009
TRL	Tribunal de Relação de Lisboa
Séc.	Século
Ss.	Seguintes
STJ	Supremo Tribunal de Justiça
TCL	Tribunal do Comércio de Lisboa
TFR/ Rj	Tribunal Federal da 2.ª Região do Rio de Janeiro
TJC ou TJ	Tribunal de Justiça das Comunidades
TJPI	Tribunal de Justiça de Primeira Instância das Comunidades
Trips (acordo)	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UE	União Europeia
Vol.	Volume

## Introdução

Com o tema da dissertação pretendemos tecer algumas considerações acerca de um dos tipos de sinais passíveis de registo, permitidos pelo nosso ordenamento jurídico para constituir uma marca, as marcas de forma, ou de forma juridicamente correta, as marcas tridimensionais.

Este tema é a nossa proposta de trabalho no sentido de que consideramos ser esta uma das matérias fundamentais na vida comercial das empresas. Os sinais que podem constituir marca tridimensional têm a aptidão de contribuir para o sucesso, mas podem alcançar consequências algo opressivas para os titulares desses sinais quando em sede jurisdicional é debatida a existência de capacidade distintiva para que o seu registo seja exequível.

Iremos iniciar o tema proposto com uma breve consideração no que concerne às marcas no seu plano geral, onde iremos discorrer sobre quais são as suas funções, como podem ser constituídas e para que serve o seu registo e ainda quais os tipos de marcas que existem em Portugal.

Seguidamente, passaremos para o tema em concreto, onde realizaremos uma breve incursão histórica e um enquadramento jurídico sobre as marcas tridimensionais, assim como também irá ser objeto de análise os seus requisitos de admissibilidade, bem como as proibições/ exceções constantes do art. 223.º, n.º 1, al. b), do CPI, incidindo o estudo nesta parte, principalmente sobre a primeira proibição e sobre a possibilidade da aplicação do *Secondary Meaning* (art. 238.º, n.º 3, do CPI) nas marcas de forma.

Ora, com a análise deste tema, procuraremos focar precisamente a problemática do formato físico da marca tridimensional, de modo diferente do já enfrentado, fazendo uma ponte com a legislação em vigor em matéria de marcas no Brasil.

Por último, iremos fazer referências sobre o entendimento jurisprudencial nacional e comunitário relativo a este tipo de marca, como também, todas aquelas notas de doutrina que não são de carácter vinculativo, mas que refletem maioritariamente uma tendência interpretativa e ainda, iremos dissertar sobre um caso em concreto de sinal tridimensional e os problemas no que concerne à admissibilidade do seu registo.

## CAPÍTULO I – As marcas

### 1. Breves considerações

Desde a época medieval<sup>1</sup> até aos dias atuais, o elenco de sinais possíveis de serem registados como marca foi sendo alargado ao longo dos anos, devido a fatores *como a expansão do comércio, o alargamento do mercado, a evolução tecnológica e, especialmente, com a revolução industrial e a afirmação de uma nova ordem económica assente na livre concorrência*<sup>2</sup>, pelo que, a partir desta altura, a marca foi salientada quanto ao seu valor individual.

Assim, e continuando com a crescente evolução e expansão, a tipologia de marcas foi modificada numa das mais importantes alterações<sup>3</sup> em matéria de marcas no ano de 1940. O CPI de 1940<sup>4</sup> que veio adicionar à tradicional trilogia de marcas (marcas nominativas, figurativas e mistas) as chamadas **marcas não tradicionais** ou não convencionais (ou *sinais não visíveis em si mesmo: marcas sonoras, olfativas, gustativas, tácteis e*

---

<sup>1</sup> Nesta altura, existia apenas três tipos fundamentais de marcas: as *coletivas obrigatórias*, as *individuais obrigatórias* (ambas controladas pela corporação, a primeira destinava-se a identificar a proveniência dos produtos e a segunda era destinada a responsabilizar o autor pela qualidade do produto) e as *individuais facultativas* (utilizadas apenas por artesão ou mercador). Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES em “*Direito de Marca. Patentes, marcas e concorrência desleal*”, 2.ª Edição – Revista e Aumentada, 2008, Almedina: Coimbra, págs. 17 e ss.

<sup>2</sup> Conforme descreve LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”/ 2008, op.cit., págs. 17 e 18.

<sup>3</sup> Em Portugal, o primeiro diploma que especificamente se ocupou da propriedade industrial relativamente às marcas foi a Carta de Lei de 4 de Junho de 1883. Apesar deste facto a PI, como um todo, só veio a ser regulada pela Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 que é, verdadeiramente, o primeiro Código português da propriedade industrial, ficando a vigorar até 1940. Cfr. consultado em [www.jpereiradacruz.pt](http://www.jpereiradacruz.pt), no dia 26-03-2016.

<sup>4</sup> Sobre este, Couto Gonçalves refere que “*a marca era considerada, um bem concetual e funcionalmente acessório que haveria de se reportar a uma realidade objetiva, por regra, de índole empresarial*”. Ver LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”/ 2008, op.cit., pág. 23.

*dinâmicas*)<sup>5</sup>, marcas as quais se podem denominar como *os novos tipos de marca*<sup>6/7</sup>.

A regulamentação das marcas resulta hoje da junção de diversos regimes, ou melhor, o próprio texto do Código de Propriedade Industrial de 1995 e a sua mais recente versão de 2003, reflete a transposição da Directiva de harmonização das legislações nacionais, a Directiva n.º 89/104/CEE. Esta regulação das marcas a nível nacional – INPI - coexiste com o regime das marcas comunitárias – o IHMI (CE n.º 207/2009), bem como ainda com a regulamentação disposta no Registo Internacional das Marcas previsto no Acordo de Madrid, de 18 de abril de 1891 (com as devidas alterações até ao Decreto n.º 31/96, de 25 de Outubro).

O nosso sistema (sistema misto) que define legalmente a marca, consiste na formulação de um conceito amplo de marca acompanhado de uma enumeração, como os sinais suscetíveis de constituir a marca.

Dito isto, podemos definir “**marca**” como sendo um sinal. É algo que se destina a ser observado pelos sentidos e memorizado, para poder ser reconhecido depois, quando o destinatário e esse sinal se voltarem a encontrar, *fornecendo aos adquirentes informação útil para a realização das*

---

<sup>5</sup> Para um ponto de situação sobre as modalidades de marca ver nomeadamente, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades*”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, Coimbra, 2005, pág. 275; e ainda ver “*Manual de Direito Industrial*”, 2008, Coimbra: Almedina, págs. 221 a 231 e 243 a 247.

<sup>6</sup> Segundo Paulo Serrão “*na composição das marcas não convencionais, o sinal ou sinais podem não ser perceptíveis materialmente, mas não deixam de ser sinais no sentido de que assumem a característica de personalização de uma mensagem feita ao consumidor. Semprini definia a marca como uma “máquina semiótica apta a produzir e a atribuir significados”. A imagem da marca é o resultado da descodificação dos sinais que a compõem*”. Cfr. PAULO SERRÃO em “*A Adaptação do Conceito de Marca à Lógica do Mercado*”, in *Revista do INPI, Marcas & Patentes*, Ano XIX, Publicação Trimestral, n.º 3, 2004, pág. 4. Disponível no site [www.marcasespatentes.pt](http://www.marcasespatentes.pt), consultada no dia 24-03-2016.

<sup>7</sup> Em face do direito português, os principais sinais distintivos são a marca, o nome e a insígnia de estabelecimento, o logótipo e a firma. Conforme Acórdão do TRL de 24-04-2014, Processo n.º 199/13.6YHLSB-B.L1-8, do Relator Luís Correia De Mendonça. Disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), consultado dia 24-03-2016.

*suas escolhas*<sup>8</sup>, funcionando por isso como fatores de distinção enquanto diferenciadores do tipo e da qualidade dos produtos.

É ter ainda *uma existência física* e ser constituída por um nome, *símbolo, logótipo, slogan*, imagem ou também ser um elemento gráfico, como uma figura ou uma palavra que sirva para identificar no mercado produtos ou serviços, ou por uma e outra coisa conjuntamente, isto é, *é possuir um conjunto de sinais identificativos*<sup>9</sup>, que podem ser ou não complexos.

Nos termos do *art. 222.º*, do Código da Propriedade Industrial<sup>10</sup> (ou CPI, conforme abreviação já utilizada anteriormente) a **marca** é o sinal distintivo manifestamente visível e ou audível, *“suscetível de representação gráfica”*<sup>11</sup>, permitindo *“distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos ou serviços de outra empresa”*. Quaisquer *“palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respetiva embalagem, usados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa”*<sup>12</sup> podem ser considerados como marca.

O atual CPI prevê ainda, para além das **marcas**<sup>13</sup> **tradicionais ou convencionais** (ou *sinais visíveis em si mesmo*, como sinais verbais, gráficos, mistos e letras e números), outras marcas que são menos usuais, as **marcas**

---

<sup>8</sup> Como refere PEDRO SOUSA E SILVA, em *“Direito Industrial – Noções Fundamentais”*, 1.ª Edição, Dezembro de 2011, Coimbra Editora, págs. 121 e ss..

<sup>9</sup> Segundo CARLOS COELHO no tema de capa in *“Marcas & Patentes – A revista da Propriedade Industrial”*, Revista do INPI, Publicação Trimestral, Ano XXII - n.º 3, 2007, pág. 3.

<sup>10</sup> Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, com as últimas alterações, decorrentes do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho e da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, adiante *“CPI”*.

<sup>11</sup> Sobre este tema LUÍS M. COUTO GONÇALVES, em *“Manual de Direito Industrial. Propriedade intelectual e Concorrência Desleal.”* 4.ª Edição, 2013, Almedina, Coimbra, págs. 147 e 148.

<sup>12</sup> Esta redação é praticamente semelhante com a do *Art. 2.º*, da Directiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que trata da harmonização das legislações nacionais em matéria de marcas, adiante (DM) e do *Art. 4.º* do Regulamento (CE) n.º 40/94, 20 de Dezembro de 1993, revogado pelo Regulamento n.º 207/2009, do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009, que versa sobre a marca comunitária, adiante RMC.

<sup>13</sup> Mais sobre os tipos de marca consultar, PEDRO SOUSA E SILVA, *“Direito Industrial...”*, op.cit., págs. 125 e ss.

**não convencionais, como as marcas tridimensionais, as marcas monocores e as marcas constituídas por hologramas – CPI de 1995<sup>14</sup>.**

Nesta classificação os sinais descritos fazem parte do produto, sendo por isso, *apenas conceptualmente autónomos* (tridimensional e cor), ou *apreensíveis por sentidos diferentes da visão* (como sons, aromas ou outros tipos de sentidos)<sup>15</sup>.

Serão os sinais tridimensionais, uma das modalidades possíveis de marcas não convencionais, o objeto principal desta dissertação.

---

<sup>14</sup> Aprovado pelo Dec. Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, em que o seu art. 165.º, n.º corresponde à redação do atual art. 222.º, n.º 1 do CPI.

<sup>15</sup> Conforme se poderá verificar em LUÍS M. COUTO GONÇALVES, "*Objecto. Sinais...*", op.cit., pág. 283.

## 2. Algumas especificidades

### 2.1. Funções

É comum nos casos em que se interpretam institutos jurídicos de forte implementação na vida económica, elaborar uma distinção entre a função económica desempenhada por estes e a função protegida pelo ordenamento jurídico, devendo nós assim também constituir uma nossa.

No caso das marcas, impõe-se a apreciação das utilidades ou vantagens decorrentes do seu uso e posteriormente indagar sobre todos os seus efeitos, imputáveis àqueles que o Direito das Marcas defende e protege (concorrentes, consumidores e titulares de registo da marca).

Para tanto, devemos definir as finalidades da marca<sup>16</sup>, primeiramente numa posição economicista e depois numa posição jurídica.

Numa **perspetiva económica**<sup>17</sup> é dogmaticamente admitida no fim da década de 20, a *verificação cumulativa* de três finalidades pela marca<sup>18</sup>:

- *Indicação de origem dos produtos ou serviços* em que é aposta, permitindo por este meio que os consumidores tenham um referencial que lhes faculte realizar as suas aquisições, funcionando a marca, na mente do consumidor, como um símbolo que possibilite a escolha em concreto dos produtos marcados e a conseqüente diferenciação de todos os outros da mesma espécie;

---

<sup>16</sup> Para um enunciado sobre as funções económicas e jurídicas da marca, entre outros ver, CARLOS OLAVO, em *“Propriedade Industrial”*, Vol. I, 2.<sup>a</sup> Edição, Almedina, 2005, págs. 73 e ss..

<sup>17</sup> Como refere Pedro Silva, para se *“conhecer o objetivo que preside à tutela das marcas é essencial para a adequada compreensão do seu regime”*. Ora, é de conhecimento de todos que as marcas não tem só uma, mas sim várias funções: Três mais precisamente e de utilidade de cariz económico. Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *“Direito Industrial...”*, op.cit., pág. 141.

<sup>18</sup> Sobre as funções da marca ver PEDRO SOUSA E SILVA em *“O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: As marcas de grande prestígio”*. ROA, Ano 58, 1998, Lisboa, págs. 377 e ss., como também cfr. HUGO DANIEL LANÇA SILVA em *“A função publicitária da marca de empresa no Direito Português”*, Tese de Mestrado em Ciências Jurídicas, Verbo Jurídico, Março 2009, págs. 33 a 35, nota 80. Consultado em [www.verbojuridico.pt](http://www.verbojuridico.pt), no dia 29-02-2016.

➤ *Garantia da qualidade* dos produtos ou serviços marcados, no sentido em que o consumidor espera e deseja que, todos os bens em que a mesma marca seja aposta, apresentem níveis qualitativos análogos;

➤ E, por fim, a marca desempenha uma *função publicitária ou sugestiva*, sendo recorrentes os exemplos em que o “valor” da marca transcende o valor dos elementos corpóreos das empresas da qual faz parte.

Mas, apesar de considerarmos e de concordarmos com a perspetiva de que uma marca pode desempenhar uma pluralidade de funções de índole económica, não podemos presumir que num plano jurídico as intenções sejam no mesmo sentido. Assim, na **perspetiva jurídica**, ou seja, na perspetiva das funções<sup>19</sup> juridicamente protegidas, sustentamos igualmente a ideia de existirem várias funções, sendo certo que a doutrina não é unânime na existência ou na coexistência destas e seria restritivo se considerássemos que a marca só desempenha uma das possíveis funções.

Portanto, para nós a marca poderá desempenhar as seguintes funções jurídicas:

#### **a) Função Distintiva<sup>20</sup>**

É a *função principal<sup>21</sup>* (ou *essencial*) da marca. É aquela que permite ao consumidor comum/ médio *distinguir produtos ou serviços de uma*

---

<sup>19</sup> Na nossa humilde opinião consideramos que a marca apresenta as três funções cumulativamente, sendo certo que uma delas poderá ser considerada como sendo a função principal pelo que este facto não afasta a finalidade das outras.

<sup>20</sup> Função esta reafirmada pelo caso **HAG II**. Segundo o Tribunal de Justiça, a função essencial da marca “é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa.” – Acórdão do TJ de 17-10-1990, Processo C-10/89, págs. 3711 e ss, disponível em <http://curia.europa.eu>, e consultado no dia 09-02-2016.

<sup>21</sup> Ou como adjetiva Thais Melício Mateus, “*função mãe*”. THAIS MELÍCIO MATEUS, Dissertação de Mestrado em Direito, Área de Especialização em Ciências Jurídico-Empresariais/ Menção em Direito Empresarial, com “*A Proteção das Marcas de Prestígio enquanto Marcas Tridimensionais, e as suas Proibições*”, FDUC, Coimbra, 2015, pág. 20.

*empresa dos produtos e serviços de outras empresas*<sup>22</sup>, ou seja, a marca proporciona *um referencial unívoco para a aquisição de bens e serviços, a que atribui determinadas qualidades ou características, provenientes de uma dada organização*<sup>23</sup>.

Hoje em dia esta função tem um entendimento redimensionado do originário, havendo mesmo autores, nomeadamente Couto Gonçalves, que considera que esta função *não pode continuar a garantir a mesma proveniência*, garantindo antes uma *origem pessoa*<sup>24</sup> (*a contrario sensu*, art. 269.º, n.º 2, b)), e continua dizendo que esta função no futuro deveria significar que “*os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma mesma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual, económica ou financeira*”.

Nós somos da opinião de que esta função poderá servir como indicação da origem da proveniência geográfica do produto ou serviço de forma relativa, tendo em conta que, esta função depende da consideração de terceiros, nomeadamente do consumidor médio e do conhecimento que este tem relativamente àquela marca e a correspondente associação desta, àquele produto.

Desta função decorrem as seguintes que a seguir falaremos.

---

<sup>22</sup> É a função que está estabelecida por lei, cfr. o art. 222.º, n.º 1, do CPI.

<sup>23</sup> Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., pág. 141.

<sup>24</sup> Sobre a definição de função distintiva de marca, Couto Gonçalves define-a como “*para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos e serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso de transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual e económica, também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso*”. O que significa que o titular da marca tem de provar que não deixou de usar a marca ou se o fez, foi de forma justificada, sob pena de caducidade. **Cfr.** LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 24 e 25; em, “*Função distintiva da Marca*”, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pág. 40; e, “*Manual de Direito Industrial. Patentes, Marcas e Concorrência Desleal*”, Almedina: Coimbra, 2005, págs. 159 e 133, respetivamente; e ainda em “*A função da marca*”, in *Direito Industrial*, Vol. II, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Coimbra, Almedina, 2002, págs. 99 e ss..

## b) Função de Qualidade<sup>25</sup>

Esta função deriva da função essencial da marca, e, indiretamente transmite aos consumidores determinada confiança em relação a um certo nível de qualidade dos produtos e/ou serviços marcados.

Para uns trata-se de uma função derivada da função essencial (função distintiva), traduzindo-se numa “*garantia relativa que atua apenas quando seja posta em causa a tutela da confiança do consumidor*”<sup>26</sup>. Outros defendem que esta função é tutelada pelo direito de forma directa e autónoma, tendo em conta que “*não se vê como possa negar-se uma autónoma função de garantia relativamente às marcas coletivas de certificação (função essa que não tem que ver com a de indicação de origem)*”<sup>27</sup>.

Há quem defenda que a referência à qualidade na al. b), do n.º 2, do art. 269.º, do CPI não é mais do que consequência do *princípio da verdade*, sendo que “*o que se proíbe é que a marca, em si mesma considerada, seja enganosa. Se o carácter enganoso da marca é originário, deve logo recusar-se o seu registo. Se é superveniente, deve esse registo caducar*”<sup>28</sup>. Contudo, há quem refira ainda que esta “*não fornece qualquer argumento a*

---

<sup>25</sup> Esta função foi objeto de ação, no âmbito de proteção de marcas de prestígio, na qual estava em causa uma imagem de qualidade dos produtos do titular da marca (*L'Oréal*), pela utilização de embalagens e frascos semelhantes aos do perfume imitados, aproveitando outros assim o prestígio e o carácter distintivo que não são seus. O TJ condenou esta conduta, pois aquele que *se coloque na esteira da marca de prestígio para beneficiar do poder de atracção, da reputação e do prestígio desta última, e para explorar, sem nenhuma compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular da marca para gerar e manter a imagem desta*”, Ac. do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (atual TJUE) de 18-06-2009, Processo n.º C - 487/0. Disponível em [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt), e consultado no dia 09-02-2016.

<sup>26</sup> Vide COUTO GONÇALVES, “*Manual de...*”/ 2005, op.cit., pág. 159.

<sup>27</sup> Cfr. Arts. 230.º e 231.º, n.º 1, al. a), do CPI e ainda JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, “*Curso de Direito Comercial*”, Vol. I, 8.ª Edição, 2011, pág. 378.

<sup>28</sup> Segundo defende PEDRO SOUSA SILVA, “*O princípio da especialidade...*”, op.cit., págs. 377 e ss.

*favor da doutrina que atribui à marca uma função jurídica de garantia de qualidade*<sup>29</sup>.

Apesar deste princípio, não é imposto qualquer tipo de nível de qualidade dos produtos ou serviços que a marca assinala. A qualidade aqui funciona mais no sentido jurídico de indicação de qualidade e não no sentido de garantia de qualidade dos produtos propriamente dita<sup>30</sup>.

Independentemente disto, os empresários ou comerciantes tendem a oferecer produtos de qualidade, até por razões concorrenciais, pois isto significa que os seus clientes/ consumidores se sintam satisfeitos com a sua escolha, o que vai os levar a adquirir novamente esse produto. O risco de oferecer produtos de má qualidade é muito elevado, daí a haver algum cuidado nesse sentido.

Dito isto, identificamo-nos assim com a ideia dos autores que defendem que esta função serve mais *como garantia dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa* ou seja, funciona mais como uma *salvaguarda de garantia de qualidade*, e não propriamente como *uma imposição legal*<sup>31</sup>.

Consideramos ainda que esta função “*goza de uma protecção reflexa e instrumental(mente)*”<sup>32</sup> não existindo sustento normativo específico no âmbito do Direito das Marcas que possa fundamentar uma autonomia da função de garantia de qualidade da marca.

Porém, em interesse, pela sua crescente importância e nomeadamente pela confiança dos consumidores, julgamos que esta

---

<sup>29</sup> No entendimento de MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, em “*A “Vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, separata do BFDUC*” – Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia. Vol. IV, Coimbra, 1995, pág. 94, nota 47.

<sup>30</sup> Segundo Couto Gonçalves, a marca “*não desempenha diretamente uma função de garantia de qualidade*”, mas que “*garante indiretamente essa qualidade por referência aos produtos ou serviços a uma origem não enganosa*”. Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Manual de...*”/ 2008, op.cit., págs. 191 e ss.

<sup>31</sup> Entendimento de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., pág. 25.

<sup>32</sup> Neste sentido enuncia o autor sobre a Função Publicitária e a Função de Qualidade (não de forma expressa nem literal). Já relativamente à Função Distintiva, na sua opinião, esta beneficia já de uma tutela legal de protecção. Sobre este ver PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 147 e 148.

função deverá ser tutelada juridicamente, ainda que como uma função derivada.

### c) Função Publicitária ou Sugestiva<sup>33</sup>

A definição de publicidade relacionada com as marcas e de que forma esta é-lhes relevante economicamente não é tarefa fácil, de todo o modo, tentaremos desenvolver este tema.

Assim, devemos esclarecer, para melhor entendimento da nossa ideia, que quando falamos de publicidade enquanto função da marca, é no sentido da *marca ser um meio indispensável na publicidade para promover determinados bens ou serviços*<sup>34</sup>.

Esta função é considerada como sendo a *função complementar*<sup>35</sup> da função distintiva (quando satisfeita) no sentido de que, algumas marcas por si mesmas ou *por força de técnicas publicitárias exercem poderes sobre o consumidor*, transmitindo alguma espécie de informação que os influencia.

O *marketing* – meio pelo qual se dá a conhecer a marca e os produtos que assinala – para além de ter como objetivo conquistar uma quota no mercado, realiza também a função de informar o consumidor dos novos produtos ou serviços existentes, realçando as suas qualidades e diferenças relativamente aos distribuídos por outras empresas.

A marca é um excelente meio para os empresários tornarem os seus produtos públicos e para realizarem a sua promoção, sobretudo num mundo dominado pelos meios de comunicação em massa, daí esta função depressa se ter tornado a mais relevante e crucial para o titular de

---

<sup>33</sup> Função protegida através do estatuído no art. 242.º, do CPI.

<sup>34</sup> Vide LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., pág. 27.

<sup>35</sup> Numa perspetiva mais recente, a marca desempenha uma função comunicativa, assumindo um valor autónomo, desvinculado dos produtos e serviços marcados, e é fundamentalmente um instrumento de comunicação que transmite um conjunto de informações e sugestões aos consumidores. Conforme LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Função da Marca*”, op.cit., págs. 108 e ss..

Mais sobre esta função ver o mesmo autor em “*Função distintiva da...*”, op.cit., págs. 151 e ss..

uma marca, pois tem o poder de influenciar o público a ambicionar e a adquirir os seus produtos ou serviços<sup>36</sup> que uma empresa transaciona.

Existem vários entendimentos<sup>37</sup> relativamente à aceção e à importância da função publicitária da marca.

Sobre esta exprime COUTO GONÇALVES que representa uma função, mas não a função do sistema, sustentando a sua posição em quatro momentos, a legitimidade para o registo, o direito das marcas, a contrafação e a transmissão da marca. Para este autor “a marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala”<sup>38</sup>.

Já para AMÉRICO CARVALHO, “a marca é a memória e o futuro dos produtos. Com efeito, a memória assim formada contém em si o programa dos desenvolvimentos futuros, as características dos modelos vindouros, os seus traços comuns, o seu ar de família que transcende as diversas personalidades. Compreender o programa da marca permite localizar o território, o domínio onde a marca pode alargar-se, quer a dos produtos que lhe deram origem. O programa implícito da marca indica o sentido

---

<sup>36</sup> Relativamente aos tipos de função da marca, de forma algo diferente do enfrentado COUTO GONÇALVES, enuncia que a marca tem as funções seguintes: “*uma Função Essencial: Função Distintiva. A marca distingue-se e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus do seu uso não enganoso. Uma Função Derivada: Função de Garantia de Qualidade dos Produtos e Serviços. A Marca não garante, diretamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indiretamente essa qualidade por referência dos produtos e serviços a uma origem não enganosa. Uma Função Complementar: Função Publicitária. A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos e serviços que nalguns casos, a função de contribuir por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala*”. Segundo LUÍS COUTO GONÇALVES, em “Manual de...”/2008, op.cit., págs. 197 e 198.

<sup>37</sup> Para Manuel Serens, a marca que outrora era um “*simple indicador de proveniência dos produtos, passou a ser considerada um sinal de aceiteamento dos produtos ou serviços*”. Cfr. MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, “*A Tutela das Marcas e a (Liberdade de) Concorrência*”, Coimbra, 1990, págs. 160 e 161.

<sup>38</sup> Conforme entendimento de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Função distintiva da...*”, op. cit. págs. 215 e 216 e ainda em “Manual de...”/2008, op.cit., págs. 161 e ss.

*dos produtos passados e futuros. Exprime a visão que a marca tem do mundo e da sua função, a missão que atribui a si mesma, a sua ambição, o que pretende dar aos utilizadores, os valores centrais.*"<sup>39</sup>.

Nós consideramos que esta função é, acima de tudo, importante pela sua vertente económica. Entendemos que a publicidade serve para incrementar a notoriedade de um produto ou serviço já existente ou ainda dar a conhecer um novo. É cada vez mais valiosa pois para além de ter o poder de criar, manter ou melhorar a imagem de uma marca, tem o poder de intensificar/ estimular o seu consumo e de conferir carácter próprio à marca tornando-a intemporal<sup>40</sup>.

Posto isto, definimos esta função como "*a influência exercida pela marca na mente dos consumidores, de molde a que a escolha dos produtos ou serviços não se faça considerando as qualidades intrínsecas dos produtos (ou serviços) que a marca identifica, mas, pelo poder de atração ou sugestão da marca em si mesma, ou seja, tendo em atenção a influência da "imagem" da marca sobre os consumidores*"<sup>41</sup>.

Assim, resta-nos concluir que é bastante decisivo o papel que a publicidade cumpre na construção da imagem da marca junto do consumidor.

---

<sup>39</sup> Na perspetiva de AMÉRICO DA SILVA CARVALHO em "*Direito de Marcas*", Coimbra Editora, 2004, pág. 119.

<sup>40</sup> Um bom exemplo disso, na nossa opinião, é a marca *Dove*. Esta marca começou como sendo um sabonete igual a outros, para mulheres com mãos secas. A marca não lhes prometeu perfeição mas sim, tudo que as mulheres não suportam, mas que todas têm, enquanto as outras marcas continuaram a vender uma ilusão prometendo-lhes a perfeição. A *Dove* aproveitou a fragilidade das mulheres, de não se acharem bonitas, mostrando-lhes que são bonitas exatamente por serem imperfeitas, defendendo a beleza real, apoiando a luta para incentivar uma imagem mais realista da mulher moderna contra o estereótipo inalcançável que os *media* propõem. Isto é o que chamamos de *personalidade própria* de uma marca, conseguir que as pessoas diferenciem aquela marca através de uma característica fora do produto em si.

<sup>41</sup> Conforme entendimento de HUGO DANIEL LANÇA SILVA, "*A Função Publicitária...*", op.cit., pág. 97.

## 2.2. O registo

O Direito de Marca, segundo o estipulado no art. 224.º, CPI, nasce com o registo.

Como refere o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (adiante INPI), no Guia do Requerente de 2003, como também o *art. 224.º, n.º 1*, do CPI, o “*registo de uma marca confere o direito de propriedade e de uso exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina*”, o que permite que o titular da marca “*impeça terceiros de (...) utilizarem (...) qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada*”<sup>42</sup>.

Estipula este artigo que o registo funciona como forma de proteção contra terceiros, acautelando, não direitos unicamente individuais, mas sim, direitos coletivos de consumidores e de concorrentes<sup>43</sup>; permite valorizar o esforço financeiro utilizado na geração de um sinal e possibilita ao titular do registo acrescentar nos sinais uma menção da sua proteção, de modo a dissuadir potenciais infrações, através das expressões “*marca registada*”, “*MR*” ou ®.

Quando a marca não está ainda registada, o seu titular goza de um direito de prioridade de registo durante um prazo de **6 meses** a contar da data de início do uso<sup>44</sup>.

Para proceder ao registo, desde logo, devem ser satisfeitos os **requisitos formais**<sup>45</sup>, devendo, para tal efeito, apresentar um requerimento no INPI (pode ser eletronicamente, por correio ou presencialmente; ou no IHMI, se se tratar de marca comunitária) em formulário próprio da entidade de registo,

---

<sup>42</sup> Em “*Proteger os sinais distintivos do Comércio - Marcas*”, o *Guia do Requerente* elaborado pelo INPI, 1.ª Edição, 2003. Consultado em [www.portal-lusofonia.org](http://www.portal-lusofonia.org), no dia 08-01-2016, pág. 11.

<sup>43</sup> Conforme “*Guia do Exame de Sinais Distintivos do Comércio*”, publicado pelo INPI, 2009, pág. 8. Consultado no site [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt), no dia 12-01-2016.

<sup>44</sup> Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Objecto. Sinais protegíveis...*”, op.cit., págs. 369 a 371.

<sup>45</sup> Arts. 9.º a 30.º (normas gerais), 233.º e 234.º. do CPI (normas especiais) e arts. 25.º e 26.º, do RMC.

pagar as taxas correspondentes, anexar os documentos, prestar informações necessárias e cumprir com as formalidades necessárias

A seguir, terão de ser preenchidos os **requisitos substanciais** de proteção que se dividem em *requisitos absolutos* (garantem que o sinal registado é apto para desempenhar os requisitos de capacidade distintiva e da representação gráfica) e *requisitos relativos* (tem a ver com o direito de terceiros, constituídos antes da data do pedido de registo da marca).

Assim, após apresentação do pedido por quem tem legitimidade para o fazer, nos termos do art. 225.<sup>o46</sup>, do CPI, segue-se a publicação no BPI de um aviso com os elementos acima descritos, correndo assim um prazo de **2 meses**, findo o qual a marca irá ser analisada e comparada com outras já existentes.

Contudo, se se verificar durante o exame de validade da marca, a falta de algum dos requisitos necessários e obrigatórios acima descritos, este facto pode constituir assim *motivo absoluto* e/ou *motivo relativo* de recusa do registo, respetivamente conforme disposto nos arts. 238.<sup>o</sup> a 242.<sup>o</sup>, do CPI e arts. 7.<sup>o</sup> e 8.<sup>o</sup>, do RMC <sup>47</sup>, recusando o INPI o pedido de registo da marca, primeiro, através de despacho de recusa provisória e depois de despacho de recusa definitiva caso os motivos de recusa que levaram à primeira recusa, persistam.

De salientar a possibilidade de recusa do pedido de registo parcial, caso existam motivos para tal e que digam respeito “*a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedido*”, como assim determina o art. 244.<sup>o</sup>, do CPI.

---

<sup>46</sup> **Artigo 225.<sup>o</sup>**. Direito ao registo.

O direito ao registo da marca cabe a quem nisso tenha legítimo interesse, designadamente: a) Aos industriais ou fabricantes, para assinalar os produtos do seu fabrico; b) Aos comerciantes, para assinalar os produtos do seu comércio; c) Aos agricultores e produtores, para assinalar os produtos da sua actividade; d) Aos criadores ou artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão; e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respectiva actividade.

<sup>47</sup> Mais sobre o tema dos requisitos do registo ver PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 148 e ss.

A legitimidade do requerente, segundo Couto Gonçalves, constitui um pressuposto subjetivo para abertura do procedimento com vista ao registo da marca. Conforme em LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 114 e ss..e ainda em “*Função distintiva da marca...*”, op.cit., págs. 153 e ss..

Agora sim passaremos à definição dos motivos de recusa.

Assim, constitui **motivo absoluto de recusa do registo**<sup>48/49</sup> quando a marca seja constituída por elementos vedados a integrar uma marca como os dispostos no art. 238.º, do CPI. Artigo este que reflete, o regime do art. 3.º, da DM e do art. 7.º, do RMC<sup>50</sup>. De referir ainda que as proibições elencadas no n.º

---

<sup>48</sup> Apraz-nos transcrever o artigo de maior interesse para a nossa discussão, para melhor compreensão.

**Artigo 238.º. Fundamentos de recusa do registo (absolutos).**

1 - Para além do que se dispõe no artigo 24.º, o registo de uma marca é recusado quando esta: a) Seja constituída por sinais insusceptíveis de representação gráfica; b) Seja constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo; c) Seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 223.º; d) (Revogada.) e) Contrarie o disposto nos artigos 222.º, 225.º, 228.º a 231.º e 235.º. 2 - (Revogado.) 3 - Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223.º se esta tiver adquirido carácter distintivo. 4 - É ainda recusado o registo de uma marca que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: a) Símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, dos municípios ou de outras entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, o emblema e a denominação da Cruz Vermelha, ou de outros organismos semelhantes, bem como quaisquer sinais abrangidos pelo artigo 6.º- ter da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, salvo autorização; b) Sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, salvo autorização; c) Expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes; d) Sinais que sejam susceptíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina. 5 - É também recusado o registo de uma marca que seja constituída, exclusivamente, pela Bandeira Nacional da República Portuguesa ou por alguns dos seus elementos. 6 - É ainda recusado o registo de uma marca que contenha, entre outros elementos, a Bandeira Nacional nos casos em que seja susceptível de: a) Induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos ou serviços a que se destina; b) Levar o consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou serviços provêm de uma entidade oficial; c) Produzir o desrespeito ou o desprestígio da Bandeira Nacional ou de algum dos seus elementos.

Acerca deste assunto o Processo n.º 168, do ARBITRARE sobre a marca nacional n.º 489590. Esta foi recusada com fundamento de não ter eficácia distintiva conforme arts. 223.º, n.º 1, al. a) e 238.º, n.º 1, do CPI. Consultado no site [www.arbitrare.pt](http://www.arbitrare.pt), em 12-01-2016.

<sup>49</sup> Para além dos elencados no art. 24.º, do CPI.

<sup>50</sup> Para melhor entendimento, devemos transcrever o referido artigo.

4, al.b), podem ser autorizadas a figurar numa marca, pelo que desta forma não constituem motivo de recusa.

Estas proibições prendem-se com os sinais em si mesmo considerados, não estando ainda em causa a sua comparação<sup>51</sup> com outros

---

**Art. 7.º.** *Motivos absolutos de recusa.*

**1.** *Será recusado o registo: a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º; b) De marcas desprovidas de carácter distintivo; c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes; d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; e) De sinais exclusivamente compostos: i) Pela forma imposta pela própria natureza do produto; ii) pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; iii) pela forma que confere um valor substancial ao produto; f) De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes; g) De marcas susceptíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços; h) De marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas por força do artigo 6.º - ter, da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, adiante designada «Convenção de Paris»; i) De marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular, a não ser que as entidades competentes tenham autorizado o respectivo registo; j) De marcas de vinhos que contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem vinhos, ou de marcas de bebidas espirituosas que contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem bebidas espirituosas, em relação a vinhos ou bebidas espirituosas que não tenham essa origem; k) De marcas que contenham ou que sejam compostas por uma denominação de origem ou por uma indicação geográfica registada nos termos do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (1), quando corresponderem a uma das situações referidas no artigo 13.º do referido regulamento e disserem respeito ao mesmo tipo de produtos, desde que o pedido de registo da marca seja apresentado posteriormente à data de depósito do pedido de registo da denominação de origem ou da indicação geográfica na Comissão.*

**2.** *O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.*

**3.** *As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.*

<sup>51</sup> *Refere-se a um juízo comparativo que é só efetuado posteriormente quando do exame dos fundamentos e/ ou motivos de recusa relativa e incide sobre os limites intrínsecos à liberdade de constituição das marcas, que existem para acautelar, não direitos meramente*

anteriores, o que significa que estas proibições relacionam-se com os requisitos essenciais para que um sinal possa constituir uma marca (**carácter distintivo e a suscetibilidade de representação gráfica**)<sup>52</sup>.

Portanto, desde que um sinal preencha esses dois requisitos, mesmo que não seja um dos sinais mencionados no elenco do *art. 222.º* poderá em princípio ser registado como marca, daí se dizer que a liberdade de composição da marca não é ilimitada.

Ao seleccionar um sinal para constituir marca para representar produtos ou serviços, deve-se ter em conta o que pode constituir marca, como também, se deve verificar a existência de sinais prioritários que podem obstar ao deferimento de um pedido de registo da marca.

Assim, *após verificada a inexistência de objecções de carácter absoluto, cumpre, verificar, em último, a eventual registabilidade do sinal registando*<sup>53</sup>, através dos **motivos relativos recusa do registo**<sup>54</sup>.

---

*individuais, mas, pelo contrário, o interesse público, ou pelo menos o de grupos relativamente homogêneos (os concorrentes e os consumidores). Cfr. Guia do Examinador, “Proteger os sinais...”, op.cit., pág. 9.*

<sup>52</sup> Como refere Miguel Carvalho, o requisito da suscetibilidade de representação gráfica não deriva propriamente do conceito de marca, mas antes da própria constituição do registo. São aceites marcas (sinais de serviços) que não possam representar-se graficamente mas que desempenham na mesma a sua função. A necessidade de representação gráfica prende-se, na sua essência, com as finalidades de registo e de publicidade, para permitir uma adequada referência dos sinais registados. Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO em “*Novas marcas e marcas não tradicionais*”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, Coimbra, 2009, pág. 222.

<sup>53</sup> Segundo é relatado no Guia do Examinador, “*Proteger os sinais...*”, op.cit., pág. 49.

<sup>54</sup> Existem os que são de conhecimento oficioso pelo INPI (arts. 239.º, n.º1, do CPI e 8.º, do RMC) e outros que dependem de reclamação (arts. 239.º, n.º 2, 240.º a 242.º, do CPI).

**Art. 239.º - Outros fundamentos de recusa (relativos)**

*1 - Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca: a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada; b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão; c) A infração de outros direitos de propriedade industrial; d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou*

Estes têm o objetivo principal de salvaguardar direitos anteriores que poderiam obstar ao deferimento de um pedido de registo da marca, sendo por isso, importante acautelar que esses direitos não sejam violados por terceiros,

---

*figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas; e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção. 2 - Quando invocado em reclamação, constitui também fundamento de recusa: a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão;*

*(...)*

**Art. 8.º. Motivos relativos de recusa.**

*1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado: a) Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida; b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. 2. São consideradas «marcas anteriores», na aceção do n.º 1: (...) 3. Após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação. 4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal: a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária; b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. 5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter*

o que poderia acontecer caso fosse admitido um registo facilmente confundível com outros sinais já existentes<sup>55</sup>.

**Resumidamente**, significa que está proibido que a marca ou logótipo sejam uma reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca ou logótipo com determinado especto exterior (embalagem, rótulos ou de outro tipo) ou de outra marca notoriamente conhecida em Portugal, anteriormente registados, ou que compreenda o risco de associação e que possa induzir o consumidor em erro<sup>56</sup>.

No entanto, não basta apenas a referência simples do motivo (absoluto ou relativo) que levou à recusa do pedido de registo, esta deve ser devidamente fundamentada, *de forma clara e objectiva*. Quando detectadas vários motivos de recusa deve ser invocada primeiro “*a eventual existência de formalidades não cumpridas*”, depois “*a menção dos motivos relativos de recusa*”, finalizando o procedimento de fundamentação com a “*referência aos motivos relativos de recusa*”<sup>57</sup>.

O regime do CPI estabelece um *sistema de registo constitutivo*<sup>58</sup> (ou atributivo) em que o registo só é concedido depois de averiguados e preenchidos os requisitos formais e substanciais de que falámos acima, o que significa que, o simples *uso* da marca não confere direito exclusivo sobre a mesma<sup>59</sup>.

Este entendimento é extensível a grande parte da nossa doutrina relativa a esta matéria, como nomeadamente aos autores COUTO GONÇALVES, COUTINHO DE ABREU e OLIVEIRA ASCENSÃO<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> Para aferir da existência de sinais prioritários devem ser realizadas pesquisas na base de dados do INPI (a nível de pedidos/ registos de marcas e outros sinais distintivos do comércio, protegidos em Portugal ou na EU, para registos nacionais, internacionais ou comunitários, disponível em <http://servicosonline.inpi.pt>) CTM Online – IHMI (a nível de pedidos/ registos comunitários, disponível em <https://euipo.europa.eu>) e ROMARIN (a nível de pedidos/ registos internacionais, disponível a partir do site [www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

<sup>56</sup> Entendimento retirado do texto do art. 239.º, acima transcrito.

<sup>57</sup> Segundo relata o Guia do Examinador, “*Proteger os sinais...*”, op.cit., pág. 8.

<sup>58</sup> Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., pág. 218.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> Conforme refere PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., pág. 218, nota n.º 435.

Ainda assim, mesmo que uma marca seja usada sem que tenha sido registado, o art. 227.º, do CPI concede-lhe um prazo de 6 meses, a contar do início da utilização da marca, para que esse registo seja requerido (*direito de prioridade*). O titular desse direito pode opor-se quando um terceiro se tenha antecipado e efetuado o pedido o registo, adquirindo assim preferência sobre este segundo pedido<sup>61</sup>.

Claro está que os comerciantes não são obrigados a registar a sua marca<sup>62</sup>, sendo certo que existe sempre o risco de que terceiros comecem-se a aproveitar dessa mesma marca, já por si valorizada e dada a conhecer a clientes, pese embora existam remédios jurídicos para coibir esta prática. Portanto, somos da opinião de que, apesar da não obrigatoriedade de registo<sup>63</sup>, este deve ser sempre realizado.

Por último, a distinção entre **proibições absolutas e proibições relativas** só se mostra importante no momento da extinção da marca por invalidade<sup>64</sup>: a violação de *proibições absolutas*<sup>65</sup> conduz à **nulidade** (arts. 33.º, n.º 1, al. a) e 265.º, *ex vi*, art. 238.º, do CPI) do registo e a violação de proibições relativas conduz à **anulabilidade** do registo (arts. 34.º e 266.º, *ex vi* arts. 239.º a 242.º, do CPI)<sup>66</sup>.

---

<sup>61</sup> Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., pág. 219.

<sup>62</sup> Exceto, o registo de marca relativamente a alguns produtos vinícolas, referido em legislação especial – art. 2.º, do DL n.º 376/97, de 24 de Dezembro. Para este tipo de produtos, o registo é obrigatório.

<sup>63</sup> Conforme refere CARLOS OLAVO, em “*Introdução ao Direito Industrial*”, in *Direito Industrial*, Vol. IV, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, Coimbra, 2005, págs. 3 e ss: “*No entanto, se o registo é condição necessária para a existência do direito, não é condição suficiente. De facto, a concessão de direitos de propriedade industrial implica mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão, nos termos do artigo 4.º, n.º 2.*”. Disponível em [www.apdi.pt](http://www.apdi.pt), consultado em 17-02-2016.

<sup>64</sup> Conforme refere LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 67 e 68.

<sup>65</sup> O art. 52.º, do RMC qualifica como causas de nulidade, a existência dos motivos previsto no art. 7.º, como também a demonstração de que o *titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca*.

<sup>66</sup> No que diz respeito às marcas comunitárias, os arts. 52.º e 53.º, regulam as causas de nulidade (absoluta e relativa), ambas declaradas na sequência de pedido ao IHMI ou de pedido reconvenicional, não havendo prazo para intentar a ação. Ver sobre este tema LÍDIA NEVES em “*A marca nacional e a marca comunitária: dois direitos da mesma realidade*”, Lisboa,

Assim, englobando todas as normas que podem conduzir à nulidade, de forma resumida, o registo é **nulo**<sup>67</sup> se a marca:

- i. For constituída por um sinal não admitido – arts. 265.º, n.º 1, al. a) e 238.º, n.º 1, al. a);
- ii. For constituída por sinal de interesse público nacional ou estrangeiro – arts. 265.º, n.º 1, al. b) e 239.º, n.º 1, als. a) a e);
- iii. For não distintiva – arts. 265.º, n.º 1, al. a) e 238.º, n.º 1, als. b) e c);
- iv. Se for marca enganosa – arts. 265.º, n.º 1, al. b) e 239.º, n.º 1, al. l);
- v. For de elevado valor simbólico, contrária à moral, lei e ordem pública – arts. 265.º, n.º 1, al. b) e 239.º, n.º 1, als. i) e j).

E, relativamente, à **anulabilidade**<sup>68</sup>, o “*título legal*” é anulável quando:

- a. Falta de legitimidade do requerente – arts. 34.º, n.º 1, al. a) e 225.º;
- b. O titular do registo da marca não tiver autorizado a terceiros o pedido – arts. 34.º, n.º 1, al. b) e 266.º, n.º 1, al. a);
- c. A marca seja composta por:
  1. Firma denominação social, logótipo, nome e insígnia pertencente a terceiro – arts. 266.º, n.º 1, al. a) e 239.º, al. f);
  2. Nome ou retrato de outrem – arts. 266.º, n.º 1, al. a) e 239.º, al. g);
  3. Sinais que constituam infração de direitos de autor ou de direitos de PI – arts. 266.º, n.º 1, al. a) e 239.º, al. h),
- d. A marca seja reprodução ou imitação de marca notória ou de marca anterior registada – arts. 266.º, n.º 1, al. a) e 239.º, al. m) e 241.º;
- e. A marca seja imitação de embalagens ou rótulos não registados – arts. 266.º, n.º 1, al. a) e 240.º;
- f. A marca entre em conflito com uma marca de prestígio – arts. 266.º, n.º 1, al. a) e 242.º;

---

30 de Julho de 2012, pág. 16. Disponível no site [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt), consultado no dia 24-03-2016.

<sup>67</sup> Conforme entendimento sobre esta matéria de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 170 e ss..

<sup>68</sup> *Ibidem*.

- g.** A marca for concedida com preterição do direito de prioridade de terceiro – arts. 34.º, n.º 1, al. a), 11.º, 12.º, e 226.º;
- h.** O titular tenha ou não intenções de fazer concorrência desleal – arts. 266.º, n.º 1, al. b) e 24.º, n.º 1, al. d).

A ação de nulidade não tem prazo específico, pelo que pode ser invocável a todo o tempo, já para ação de anulabilidade é atribuído um prazo de **10 anos** a contar a partir do despacho de concessão do registo para que esta seja proposta, sob pena de prescrição (art. 266.º, n.º 4).

Aquele prazo é reduzido para **5 anos** caso, nos termos do art. 267.º, do CPI, “*o titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado, durante um período de cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior, ou a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços nos quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé*”<sup>69</sup>, contando este prazo a partir da data do conhecimento do facto.

Por último, devemos expor ainda que independentemente da razão da declaração de invalidade do registo ter o seu fundamento na nulidade ou na anulabilidade, esta tem efeitos retroativos, embora fiquem ressalvados alguns efeitos<sup>70</sup> conforme ordenado no art. 36.º, do CPI e no art. 55.º, do RMC.

---

<sup>69</sup> Como Couto Gonçalves refere, é a “*chamada preclusão por tolerância, que corresponde à solução injuntiva do art. 9.º, da diretiva e que, no fundo, não representa mais do que o resultado da aplicação do regime da boa-fé aos concorrentes*”. Ver LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 170 e ss..

<sup>70</sup> Nomeadamente as decisões judiciais transitadas em julgado, as transações (ainda que não homologadas) sobre violação de marca e contratos celebrados e já cumpridos.

### 2.2.1. Validade do registo

Ao apresentar um pedido de registo de Propriedade Industrial no INPI, o correspondente direito atribuído é **válido** apenas para os limites territoriais de Portugal.

Para que possa estar em absoluta segurança nos restantes países será necessário elaborar um outro pedido, mas no país<sup>71</sup> ou países (arts. 184.º e 185.º, do CPI) onde pretende ver efetivado esse direito de Propriedade Industrial, fazer um pedido de registo comunitário da marca (apenas um registo que é válido a nível “*mundial*”) ou ainda um pedido pela via do Registo Internacional de Marca<sup>72</sup>.

Um pedido de registo só pode conter **uma** marca (art. 235.º, do CPI – *principio da especialidade*<sup>73</sup>), a qual, porém, pode ser destinada a mais do que um produto ou serviço, incluídos ou não na mesma classe. Ao indicar o produto ou serviço para que a marca foi adotada, este deve ser exposto e qualificado segundo a Classificação Internacional de Nice<sup>74</sup>.

O registo é válido por **10 anos**, a contar da data da respetiva autorização, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos (art. 255.º, do CPI, equivalente ao art. 46.º, do RMC) se o seu titular proceder em conformidade com a renovação do registo. As renovações do registo efetuam-se nos últimos 6 meses em que este vigorar.

No entanto, de 5 em 5 anos, a contar da data da concessão do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas à renovação, deve ser apresentada no INPI uma *Declaração de Intenção de Uso da marca* (DIU). Esta declaração deve ser entregue no INPI (através do preenchimento de um

---

<sup>71</sup> O requisitante tem o direito de, num prazo de seis meses, depositar a mesma marca num qualquer outro país signatário, beneficiando da data de depósito do pedido originário.

<sup>72</sup> Abrange países membros do Acordo e/ou Protocolo de Madrid.

<sup>73</sup> Este princípio vigora para além no relacionamento entre as marcas mas também em marcas e outros sinais distintivos como os logotipos, por exemplo.

Sobre este princípio refere PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 163 e ss e ainda em “*Principio da Especialidade das Marcas...*”, op.cit., págs. 377 e ss.

<sup>74</sup> Pode ser consultada *online* no site em [www.inpi.pt](http://www.inpi.pt).

formulário e pagamento da respetiva taxa) no prazo de 1 ano, que se inicia e termina 6 meses antes e após o termo do período de 5 anos a que respeita.

A Marca pode **caducar**<sup>75</sup>, sem necessidade que seja invocada, (arts. 37.º e 269.º, do CPI) caso haja falta de uso sério<sup>76</sup>, se ocorrer uma alteração substancial da marca, pela conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço<sup>77</sup>, no caso de se tornar suscetível de induzir o público em erro<sup>78</sup> (uso enganoso) e quando não forem pagas as taxas de renovação do registo (art. 24.º n.º 1, al. a), do CPI).

Relativamente à caducidade por falta de uso sério, esta forma dá-se quando a marca não tiver sido usada durante 5 anos consecutivos de forma séria, salvo motivo justificado. Existe um dever do seu titular de a usar. Se havia intenções de não a utilizar ou de utilizar fora da *sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada*<sup>79</sup>, o registo acaba por consistir um “*abuso*”, pois impede outros de utilizar e de registar aquela marca.

---

<sup>75</sup> Sobre o uso e a manutenção do direito de marca registada ver nomeadamente, LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Objecto. Sinais protegíveis...*”, op.cit., págs. 371 e ss..

<sup>76</sup> Transposição do art. 10.º, da DM e equivalente no art. 51.º, da RMC Sobre a caducidade ver, PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 237 e ss.

Ainda sobre este tema Couto Gonçalves refere que “*o CPI estabelece a presunção ilidível de não uso quando o titular do registo não apresentar uma declaração de intenção de uso...*”, havendo lugar a prévia notificação ao titular para o fazer e só após este prazo, e caso o pagamento não seja feito, é decretada a falta de uso. Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 176 e ss..

<sup>77</sup> Segundo explica Sousa e Silva esta refere-se a “*quando a marca se torna um verdadeiro sinónimo do produto*”. Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 240 e ss.

Ex.: A Marca Coca-cola. Quando alguém pretende beber um refrigerante com sabor a caramelo e gaseificado, tende a pedir uma *coca-cola* ou uma *cola*, quando por vezes não se refere propriamente a essa marca mas sim apenas ao tipo de bebida.

<sup>78</sup> Nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos ou serviços da marca para qual foi registada. Esta forma de caducidade constitui motivo absoluto de recusa. Sobre este tema ver PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 241 e ss.

<sup>79</sup> Conforme se pode ler no Acórdão do TJ de 11-03-2003, processo n.º C-40/01, I – 2474. Disponível no site <http://curia.europa.eu>, consultado dia 28-03-2016.

Assim, podemos dizer que o *uso sério pressupõe necessariamente, dois requisitos essenciais: o uso comercial e o uso típico de marca, ou seja, por um lado, a utilização efetiva da marca e, por outro, a capacidade de identificar e distinguir uma origem*. Estes requisitos não estão assim preenchidos caso se trate de *uso estritamente simbólico ou artificial, interno, privado, experimental, preparatório, meramente publicitário e esporádico*<sup>80/81</sup>.

Já quanto à caducidade quando ocorre a transformação *de marca originariamente distintiva, na denominação usual de produto ou serviço, esta sucede quando aquela determinada marca, como consequência da (in)atividade do titular, se tiver transformado na designação usual no comércio ou produto para que foi registada, quer junto dos consumidores quer junto de produtores e comerciantes*<sup>82</sup>.

Relativamente à caducidade por uso enganoso, esta acontece quando o titular do registo ou terceiro com a autorização deste, utilizam a marca de forma diferente para a qual ela foi registada, conseguindo ludibriar os

---

<sup>80</sup> Couto Gonçalves refere que pode implicar a caducidade, “*qualquer uso da marca, praticado pelo titular ou por terceiro, com o seu consentimento, suscetível de provocar um engano negativo relevante junto do público, em relação às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, sem que os consumidores tenham sido prévia ou imediatamente informados*”. Cfr. entendimento de nomeadamente LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “O Uso da marca”, in *Direito Industrial*, Vol. II e Vol. V, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, Coimbra, respectivamente, de 2002 e 2008, págs. 106 e 378 e ss.; e ainda cfr. Ac. do TJPI de 12-03-2003, processo n.º T-174/01, disponível em <http://curia.europa.eu>, consultado dia 28-03-2016.

<sup>81</sup> Sobre a interpretação do conceito de uso sério de uma marca, o TJ referiu que “*a apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial da mesma, em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência do uso da marca*”. Cfr. Ac. do TJ de 11-03-2003, processo n.º C-40/01, op.cit., I - 2474.

<sup>82</sup> Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 179 a 181 e em “O Uso das Marcas”, op.cit., págs. 389 e ss.. O autor refere que, de três posições possíveis (objetivista, subjetivista e intermédia), a escolhida pelo nosso ordenamento jurídico foi a que se denomina de *posição intermédia*, conforme se poderá observar nos arts. 12.º, n.º 2, al. b) da DM e pelo art. 269.º, n.º 2, al. a), do CPI.

consumidores no sentido *de provocar repetições de mesma escolha de produto ou serviço*, ficando assim numa posição de vantagem, através da *concorrência desleal*<sup>83</sup> prejudicando assim os seus concorrentes. Aqui o princípio da verdade abrange duas situações, tanto a proibição da marca enganosa propriamente dita como ainda a proibição do modo como a marca é utilizada (*o engano resulta do uso de que é feita a marca*).

O regime jurídico da caducidade do registo da marca previsto no CPI não corresponde inteiramente ao regime de caducidade consagrado na nossa lei civil pelo que, o direito de marca só se extingue depois do INPI assim o declarar, e após um procedimento administrativo (art. 270.º, do CPI)<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> Esta traduz a transposição de uma das soluções mais inovadoras e importantes da Diretiva (art. 12.º, n.º 2, al. b), do CPI). Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, "Uso da...", op.cit., pág. 383; como também em "Direito de...", op.cit., pág. 181 e ss e ainda em "Função Distintiva...", op.cit., págs. 228 e ss..

<sup>84</sup> **Artigo 270.º. Pedidos de declaração de caducidade.**

1 - Os pedidos de declaração de caducidade são apresentados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2 - Os pedidos referidos no número anterior podem fundamentar-se em qualquer dos motivos estabelecidos nos n.ºs 1 a 3 do artigo anterior. 3 - O titular do registo é sempre notificado do pedido de declaração de caducidade para responder, querendo, no prazo de um mês. 4 - A requerimento do interessado, apresentado em devido tempo, o prazo a que se refere o número anterior pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês. 5 - (Revogado). 6 - Cumpre ao titular do registo ou a seu licenciado, se o houver, provar o uso da marca, sem o que esta se presume não usada. 7 - Decorrido o prazo de resposta, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial decide, no prazo de um mês, sobre a declaração de caducidade do registo. 8 - O processo de caducidade extingue-se se, antes da decisão, ocorrer a desistência do respectivo pedido. 9 - A caducidade só produz efeitos depois de declarada em processo que corre os seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 10 - A caducidade é averbada e dela se publicará aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

## CAPÍTULO II – A Marca tridimensional

### 1. Enquadramento Histórico - Legislativo

Antes de passar para a análise propriamente dita sobre a problemática do registo de marcas tridimensionais, devemos salientar, como já foi referido, que o sinal em apreço corresponde a um dos tipos de marcas expressamente tipificadas no mencionado art. 222.º, do CPI, ou como a própria letra da lei refere, as marcas constituídas pela “*forma de produto ou respetiva embalagem*”.

Quando do Código de Propriedade Industrial de 1940<sup>85/86</sup>, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 30.679, de 24 de Agosto, antes ainda da existência da Diretiva n.º 89/104/CE, de 21 de Dezembro de 1988 que iria harmonizar as legislações dos Estados – Membros em matéria de marcas, já a admissibilidade deste tipo de marca era debatida doutrinária<sup>87</sup> e jurisprudencialmente.

Nesta altura, as opiniões de então que versavam sobre a admissibilidade<sup>88</sup> das marcas de forma, convergiam quase todas no sentido de que, apesar de considerarem que para que seja possível o registo da forma, o sinal a registar deve-se traduzir, necessariamente, num elemento *extrínseco* à própria construção ou estrutura do objeto, também consideraram que a letra da

---

<sup>85</sup> A regulamentação da PI teve início no Decreto de 16 de Janeiro de 1837, substituído pelo Decreto de 31 de Dezembro de 1852. Posteriormente, a matéria das marcas de fábrica e comércio foi regulamentada pelo Decreto de 23 de Outubro de 1883.

O serviço completo da PI foi organizado pela publicação do Decreto de 15 de Dezembro de 1894, regulamentado a 28 de Março de 1895, e substituído pela Carta de Lei de 21 de Maio de 1896. Por seu turno, a Lei de 21 de Maio de 1896 foi substituída pelo CPI, elaborado e publicado ao abrigo da Lei n.º 1.972, de 21 de Junho de 1938 e aprovado pelo Decreto n.º 30.679, de 4 de Agosto de 1940.

<sup>86</sup> Disponível no site [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt).

<sup>87</sup> Sobre o tema da admissibilidade da marca tridimensional antes da harmonização da legislação ver, LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Manual de...*”/ 2008, *op.cit.*, págs. 225 e ss.

<sup>88</sup> Neste sentido ver PINTO COELHO (“*Marcas*”), PEREIRA DE ALMEIDA (“*Direito Comercial*”), JUSTINO CRUZ (“*CPI anotado*”), NOGUEIRA SERENS (“*A Tutela da Marcas*”) e em sentido diverso CARLOS OLAVO (“*Propriedade Industrial*”) e numa posição intermédia, OLIVEIRA ASCENSÃO (“*Direito Industrial*”). Conforme LUÍS COUTO GONÇALVES, em “*Direito de...*”, *op.cit.*, págs. 90 e ss, nota. 206.

lei (Art. 79.º, CPI de 1940<sup>89</sup>) não é clara suficiente no sentido de que, não refere concretamente, nem rejeita ou expulsa a adoção do produto em si como marca de forma.

Portanto, neste sentido, pode-se dizer que em 1940, pela liberdade que é atribuída pelas normas a respeito da constituição das marcas, pode ser admitida aquela que for constituída pela própria forma do produto e pelo formato da sua embalagem, desde que com a devida eficácia distintiva ou por um elemento extrínseco à própria forma.

A própria forma do produto, ou da sua embalagem, pôde a partir de **1995**<sup>90</sup> constituir uma marca. Estas marcas são vulgarmente apelidadas de marcas tridimensionais ou plásticas e foram objecto de querela doutrinal e jurisprudencial antes do CPI de 1995, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, para entrar em vigor em 1 de Junho. Foi este Código, desenvolvido pela Directiva Europeia de Marcas (Directiva do Conselho 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988), que pela primeira vez as contemplou (marcas) na legislação portuguesa.

A partir desta data passaram a ser, *expressamente* registáveis, a nível nacional, sinais que se refiram à forma de embalagem dos produtos, pelo que, para ser registados teriam de ser preenchidos os *dois requisitos: o da suscetibilidade de representação gráfica e o da capacidade distintiva*. Requisitos estes impostos pelos denominados limites *intrínsecos* na composição da marca e que serão mais desenvolvidos no ponto mais adiante.

Na sequência dos vários trabalhos produzidos, foi publicado novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto – Lei n.º 36/2003, de

---

<sup>89</sup> **Art. 79.º:** *A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu involucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes. § 1.º Não satisfazem as condições deste artigo as marcas exclusivamente compostas de sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época de produção, ou que se tiverem tronado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.(...).*

<sup>90</sup> Este Código – criou as marcas como a *marca que identificava produtos ou serviços de uma mesma empresa ou os produtos ou serviços produzidos por um grupo de empresas*, conforme dispunha o seu art. 177.º. Figura relativa às marcas afastada com as alterações de 2003. Cfr. LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “Direito de...”, op.cit., pág. 22, nota. 20.

5 de Março, para entrar em vigor em 1 de Julho de **2003**, sem que a parte respeitante às marcas tridimensionais tivesse alterações significativas.

Da necessidade de garantir e assegurar a aplicação efetiva dos direitos de PI a nível do comércio mundial, Portugal, Brasil e mais 123 representantes de outros países, estabeleceram o Acordo que criou a Organização Mundial do Comércio, designado por Acordo OMC, além de diversos outros anexos.

Um dos muitos anexos<sup>91</sup> deste é o *Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio*, designado por *TRIPS*<sup>92</sup> (tradução livre do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), que estabelece regras mínimas de tutela dos

---

<sup>91</sup> Só para nomear alguns:

- **MGA** – Medida Global de apoio (Acordo sobre a Agricultura);
- **GATS** – Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços;
- **FMI** – Fundo Monetário Internacional - sobre os objectivos desta organização

ver [http://www.notapositiva.com/dicionario\\_gestao/fmi.htm](http://www.notapositiva.com/dicionario_gestao/fmi.htm), consultada no dia 15-03-2016.

- **ISO** – *International Organization for Standardization* (Organização Internacional de Normalização) – esta organização estipula normas padronizadas de qualidade relativamente a produtos e serviços aplicáveis em todo o mundo. Sobre este tema <http://www.iso.org/iso/home.html>, consultado no dia 15-03-2016.

- **FAO** – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

<sup>92</sup> Embora a versão portuguesa do Acordo se designe a si própria por TRIPS, há quem prefira a designação ADPIC, que corresponde à sigla portuguesa do Acordo. Disponível no site [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt), consultada no dia 15-03-2016.

Este acordo relativamente às normas que regulamentam a constituição e objeto das marcas, no seu dispõe:

**Art. 15.º. Objeto da proteção**

1. *Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas poderá constituir uma marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão elegíveis para registo enquanto marcas. No caso de os sinais não serem intrinsecamente susceptíveis de distinguir os produtos ou serviços em questão, os membros podem subordinar a elegibilidade para efeitos de registo à presença de um carácter distintivo adquirido através da utilização. Os membros podem exigir como condição do registo que os sinais sejam perceptíveis visualmente.*

direitos de propriedade intelectual, de âmbito internacional neste domínio<sup>93</sup>, dispostos por modelos que devem ser pontualmente cumpridos por todos os seus outorgantes.

Este Acordo concede ainda a possibilidade dos países signatários concederem proteção mais extensiva do que a exigida pelo acordo, respeitando os limites mínimos estabelecidos por este, e a ratificação de outras convenções internacionais, como a CUP<sup>94</sup>.

No que tange às marcas, o *TRIPS* estabelece diversas normas, especialmente – para fins deste trabalho - sobre a definição de sinais passíveis de registo como marca e a incorporação do art. 6 - bis da Convenção da União de Paris, expandindo-o para abarcar proteção às marcas de serviço e, também, estendendo a sua proteção a bens ou serviços diversos daqueles, cobertos pela marca registada, desde que haja ligação e possibilidade de confusão aos olhos do consumidor, conforme dispõem os artigos 16.2 e 16.3 do referido acordo.

De referir ainda que para além das marcas, estão contemplados outros direitos como os direitos de autor e os direitos conexos, os bancos de dados, as indicações geográficas, os desenhos industriais, as patentes, os circuitos integrados e os segredos do comércio.

---

<sup>93</sup> Relativamente a esta evolução histórico – legislativa ver CARLOS OLAVO, “*Introdução ao...*”, op.cit., pág. 19.

<sup>94</sup> Ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO em “*Da Proteção Legal Concedida às Marcas Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome*”, extraído do Trabalho para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 23 de Novembro de 2011, pág. 6. Disponível no [site http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011\\_2/rodrigo\\_carvalho.pdf](http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_2/rodrigo_carvalho.pdf), consultado dia 15-01-2016.

## 2. Enquadramento Legal

As marcas, como já vimos, podem ser representadas tridimensionalmente, ou seja, serem constituídas pelo formato físico do produto.

Os sinais que podem integrar este tipo de marcas podem ser *não só a forma do produto em si mesmo, como a da sua embalagem ou vasilha, desde que, em qualquer caso, se trate de formas que não sejam banais, isto é, que possuam um conteúdo suficientemente arbitrário para lhes conferir capacidade distintiva*. Como acontece com certas formas que, *devido à sua originalidade ou uso intensivo e prolongado, têm a capacidade de identificar o produto, pelo consumidor, que o reconheceria mesmo que tais formatos não tivessem qualquer identificação*<sup>95</sup>.

O registo deste tipo de marca torna-se particularmente suscetível<sup>96</sup>, devido à exigência legal de que os sinais não sejam *constituídos*,

---

<sup>95</sup> Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, *op. cit.* pág. 128.

<sup>96</sup> Assim como as marcas tridimensionais outras marcas não convencionais, como marcas olfativa ou sonora também tem sido bastante discutidas em sede jurisprudencial. Relativamente a estes dois últimos tipos de marcas já existem acórdãos que constituem referências importantes, estabelecendo critérios importantes para a uniformização de soluções que podem ser utilizadas quando do pedido de registo de outro tipo de marcas não convencionais:

O caso **Siekmann** reporta-se à recusa pelo Office alemão de um pedido de registo de uma marca olfativa com o fundamento que o cheiro não poderia ser representado graficamente. O TJC analisou-o à luz do art. 2.º, da DM (“*qualquer sinal com capacidade para ser representado graficamente, particularmente palavras, incluindo o nome das pessoas, desenhos, letras, números, a forma dos produtos ou respetivas embalagens, desde que tenham capacidade para distinguir os produtos e serviços de uma empresa das das outras empresas*”), e considerou que esta norma era meramente exemplificativa daí que os sinais que **não são** visualmente perceptíveis estarem abrangidos por si. O TJC fixou critérios de representação gráfica dos sinais não visíveis como “*através de imagens, linhas ou caracteres, que fossem claros, precisos, com conteúdo próprio, facilmente acessíveis, inteligíveis, duráveis e objetivos*”.

O acórdão **Libertel**, no caso da cor laranja para produtos e serviços de telecomunicações, cujo pedido de registo havia sido recusado pelo Office do Benelux considerando falta de capacidade jurídica da cor, utilizou dos critérios acima descritos. O TJC decidiu que a combinação de uma amostra e uma descrição escrita reportada ao código de

*exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto* — como dispõem os arts. 223.º, n.º 1, al. c), do CPI<sup>97</sup>; 3.º, n.º 1, al. e), da DM<sup>98</sup> e 7.º, n.º 1, al. e), do RMC. Proibições estas que trataremos mais adiante.

Aqui, o que nos importa é então a forma da embalagem propriamente dita, sem ter em conta qualquer espécie de elementos sejam nominativos, figurativos ou de outro tipo.

O registo da forma de um produto exige, ponderação sobre se há algo de anormal ou idiossincrático nessa forma, que leve o consumidor a reparar nela e a recordá-la; e então, no caso de tal individualidade existir, ponderar sobre se o consumidor pensaria nessa forma como sendo indicativa da origem do produto, em vez de ser meramente funcional ou ornamental.

Uma forma abstratamente considerada pode, verdadeiramente, suscitar e transmitir sentimentos como o caso de um coração que é, pela generalidade das pessoas, associada ao amor, ou como acontece no caso de um trevo, que simboliza a sorte.

As formas podem constituir sinais, que por sua vez podem consistir numa marca de tridimensional, desde que possam ser representadas graficamente e que possuam carácter distintivo, requisitos obrigatórios para que o seu registo<sup>99</sup> seja admissível., pelo que a sua análise legal se limita a estas duas categorias.

Será a partir daqui que iremos abordar alguns problemas jurídicos, como do facto da configuração do produto estar relacionada com o seu *design*

---

identificação de cores internacionalmente reconhecidas satisfazia os requisitos da capacidade de representação gráfica. Entendimento e resumo dos acórdãos conforme PAULO SERRÃO em “A Adaptação do Conceito de...”, *op.cit.*, pág. 4.

<sup>97</sup> Conforme consultado no Código de Propriedade Industrial disponível *online* em [www.pgdlisboa.pt](http://www.pgdlisboa.pt).

<sup>98</sup> **Art. 3.º.** *Motivos de recusa ou nulidade.*

1. *Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos: (...) e) Aos sinais constituídos exclusivamente: - pela forma imposta pela própria natureza do produto; - pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico; - pela forma que confira um valor substancial ao produto (...)*

<sup>99</sup> Exs.: o formato da garrafa de vidro «Coca-Cola» e o frasco de perfume «Trésor».

ou com a comercialização do produto ou serviço que, genericamente, se pode prender com a admissibilidade do registo da marca de forma, aproveitando igualmente para apoiar ou rejeitar a doutrina e a jurisprudência utilizada.

## 1.1. Requisitos

Já sabemos que o formato ou forma é um signo ou, dito, de acordo com a terminologia jurídica da diretiva, um sinal.

A composição das marcas, em princípio é *livre, não sendo porém ilimitada*<sup>100</sup>. De acordo com o ordenamento legislativo português são eleitos cinco princípios fundamentais que devem orientar a constituição de uma marca/sinal, ou seja, limites que o requerente da marca deve respeitar para que possa prosseguir o pedido de registo de marca de empresa. Essas determinadas restrições<sup>101</sup>, estabelecidas por lei são impostas pelos princípios da novidade, da licitude, da verdade, da representação gráfica e da capacidade distintiva, para que o sinal possa ser registada como marca tridimensional.

### 1.1.1. Novidade (Art. 189.º, al. m))

Apesar deste requisito não ser absolutamente obrigatório, no que concerne à concessão da marca, é-o *relativamente*<sup>102</sup> pelo que, ainda assim devemos considerá-lo.

Uma marca que se pretende registar deve ser inconfundível com outra marca anteriormente registada por terceiro, para o mesmo produto ou

---

<sup>100</sup> Conforme se pode ler na redação de jurisprudência no que respeita à composição das marcas, como o Ac. TRL de 25-02-2014, proc. n.º 487/08.3TYLSB.L1-1, do Relator Rui Torres Vargas, disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), e conforme Decisão Arbitral n.º 90, de 24-06-2011, do árbitro António Luís Corte-Real Cruz em ARBITRARE, disponível em [www.arbitrare.pt](http://www.arbitrare.pt), ambos consultados no dia 07-03-2016.

<sup>101</sup> Conforme esclarece o Ac. do TRL, relativamente aos princípios informadores das marcas, “a composição das marcas, em princípio, é livre. Todavia, existem determinadas restrições, estabelecidas, por lei e impostas pelos princípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da independência e da licitude, que regem a composição das marcas”. Cfr. Ac. do TRL de 25-02-2014, op.cit.. Disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), consultado no dia 16-02-2016, e cfr. ainda, Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 06-02-2002, relativamente ao processo do registo de marca internacional n.º 721 490, *Planetis*, publicado no BPI n.º 11 – 2002, I – 3750, ponto 6. Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/>, consultado no dia 16-02-2016.

<sup>102</sup> No mesmo sentido, Pedro Silva sublinha que, “o sinal a registar deve gozar de novidade relativa, face aos sinais distintivos que gozem de prioridade bem como ainda deve respeitar outros direitos de terceiros como os direitos de autor, direitos de personalidade e direitos de propriedade, não devendo contribuir para facilitar a prática de atos de concorrência desleal”. Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Manual de Direito...”, op.cit., pág. 162.

serviço, ou produto ou serviço similar que possa induzir em erro o consumidor<sup>103</sup>.

Os sinais que se querem ver registados relativamente aos prioritários tem de ser diversos o suficiente para não causarem risco de confusão ou de associação<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Conforme Sentença do TCL refere, “*uma marca não tem de ter carácter inovador, não sendo este um requisito de concessão de uma marca*”, continuando dizendo que o sinal tridimensional pode ser composto *por forma “que não apresente carácter de inovação mas que, utilizada para assinalar determinados produtos, tenha capacidade diferenciadora e, assim, obedeça aos requisitos necessários para poder ser registado”*. Ver Sentença do TCL, de 02-12-2003, no processo n.º 247/03-8, de registo da marca internacional n.º 346 546, *Tridimensional*, publicado no BPI n.º 4 – 2004, I – 2408. Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/>, consultado no dia 16-02-2016.

<sup>104</sup> Como é o caso entre as marcas “*Marbello*” e “*Marlboro*” em que ambas se destinam a assinalar cigarros, tabaco e outros artigos para utilizadores destes produtos, pertencendo à classe 34.<sup>a</sup> (ver anexo I).

Para o registo da marca nacional n.º 318.334 – MARBELO - foi considerado que, para além de se notar similitudes com o elemento nominativo da marca MARLBORO, com o elemento fonético e ainda há que ter em conta o facto de se referirem à mesma classe de produtos, o que aumenta mais ainda o risco de confundibilidade entre os respetivos sinais distintivos. Para além disto “*Marlboro*”, como já tinha o estatuto de marca notória e goza de prestígio nacional e internacional, não seria necessário ser reconhecida como tal, nem por pertencer à mundialmente conhecida tabaqueira *Philip Morris*, pois este é um facto que é do conhecimento geral no círculo de comerciantes e de utilizadores da marca.

Assim, por julgar verificados todos os requisitos de imitação de marcas previstos no art.193.º, por violar o preceituado na al. m), n.º 1, art. 189.º e, indiretamente o n.º 4, art. 187.º, do CPI, o despacho e os Tribunais decidiram pela improcedência do pedido, no sentido da recusa do registo desta marca nacional (n.º 318.334).

Por seu turno, e após interposição de recurso de revista, o Ac. do STJ, ao analisar as duas marcas em questão, considerou que não há semelhanças, ao menos evidentes, do ponto de vista fonético, gráfico e figurativo que induzam facilmente o consumidor médio em erro ou confusão, pelo que as diferenças que apresentam são suficientes para que sejam distinguidas facilmente pelo público consumidor, considerando por isso não serem facilmente confundíveis pelos seus consumidores habituais e haver distintividade entre a marca registada “*Marlboro*” e a marca registanda “*Marbello*”, revogando assim o decidido nas instâncias e no despacho. Revista n.º 200/07, 2.<sup>a</sup> Secção de 15-02-2007, do Relator Oliveira Rocha, Duarte Soares e Ferreira Girão. Disponível no site [www.stj.pt](http://www.stj.pt), consultado no dia 23-02-2016.

### 1.1.2. Licidade

Este segundo princípio informador da constituição das marcas advém da necessidade das marcas obedecerem a preceitos e normas legais, para que não sejam utilizadas *expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e costumes* (art. 238.º, n.º 4, al. c), do CPI).

Com esta proibição pretende-se garantir que a marca respeita *um conjunto de imperativos de índole ética, ordem pública, motivações de cariz económico e social, os bons costumes, outros direitos de propriedade intelectual, os direitos de personalidade, bem como outros signos de relevante interesse*<sup>105/106</sup>.

Nós entendemos que este princípio pode ser utilizado como forma de diferenciar os produtos, se bem que deve-se ponderar sempre em termos morais e de bom senso, o que poderá ser utilizável como sinal tendo em conta as limitações próprias do artigo em questão. Ou seja, consideramos que a presença destes elementos, de forma devidamente autorizada, podem contribuir em grande, para que uma marca adquira a distintividade necessária para o seu registo.

### 1.1.3. Verdade

Este princípio refere-se ao facto das marcas abrangerem certas qualidades que possam induzir em erro os consumidores ou o público em geral relativamente ao produto ou serviço que pretendem assinalar e identificar, ou seja, este princípio tem como objetivo evitar o registo de marcas enganosas<sup>107</sup>.

Para que a marca a registar não seja considerada enganosa, tem de existir uma relação entre o sinal que irá ser utilizado como marca e o produto ou serviço que essa marca irá assinalar<sup>108</sup>. Caso seja

---

<sup>105</sup> Esta não é uma proibição absoluta, pois é possível que o requerente tenha o legítimo direito a usufruir da utilização deste tipo de sinais, conforme HUGO DANIEL LANÇA SILVA, “*A função publicitária da marca...*”, op.cit., pág. 36.

<sup>106</sup> Sobre as decisões contraditórias a esta norma, vide PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 150 e 151, e em especial, págs. 159 e 160, notas. 295, 297 e 298.

<sup>107</sup> Conforme COUTO GONÇALVES, “*Função distintiva...*”, op.cit., págs. 107 e 108.

<sup>108</sup> Ver HUGO LANÇA SILVA, “*A função publicitária...*”, op.cit., págs. 33 a 35.

considerada enganosa, este facto constitui motivo absoluto de recusa, conforme disposto no art. 238.º, n.º 4, al. d), do CPI.

#### 1.1.4. Capacidade distintiva<sup>109</sup>

Desde logo é condição *sine qua non* para a correta constituição de uma marca que esta detenha capacidade diferenciadora, sendo esta capacidade a essência da marca, funcionando como um dos pressupostos do registo.

Esta exigência encontra-se tipificada<sup>110</sup> no art. 223.º, n.º 1, al. c), do CPI, que dispõe não serem suscetível de registar como marcas os sinais constituídos “*exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos*”, e na possibilidade do sinal ser constituído por um destes elementos, é motivo de recusa absoluta.

Aqui a questão centra-se no facto de o sinal que se pretende ver registado ser, por um lado, comum, e por outro, conter determinadas particularidades que o distingua dos restantes do mesmo género, para que possa ser registado como marca. Significa isto que o sinal deve conter *características suficientemente arbitrárias* por forma a que os consumidores se apercebam da sua origem como também conter características que não colidam com os sinais que se devem *manter*

---

<sup>109</sup> Para Hugo Silva, um “*requisito de crucial pertinência é a exigência da aptidão distintiva. Desde logo é condição sine qua non para a irrepreensível constituição de uma marca que esta detenha capacidade diferenciadora, sendo esta capacidade a essência da marca, funcionando como pressuposto do registo. Compreende-se bem a essencialidade deste requisito: se a função primeira da marca é a de distinguir produtos e serviços, a ausência da capacidade distintiva colide frontalmente com a sua ratio legis, devendo ser inquinada a validade de um signo ou símbolo sem estas características*” – HUGO DANIEL LANÇA SILVA, “A Função Publicitária...” op.cit., pág. 22.

<sup>110</sup> Uma questão conexa com esta problemática é a do *secondary meaning*, suscetível de ser definido como a aquisição de capacidade distintiva, questão que será abordada mais adiante.

*disponíveis para serem livremente utilizados por todos os agentes económicos*<sup>111/112</sup>.

### 1.1.5. Representação gráfica

Outro dos requisitos, e um dos principais para o pedido de registo de uma marca tridimensional, é este, o da suscetibilidade da marca ser representável graficamente<sup>113</sup>.

Este é um requisito imperativo, tendo em conta que a sua representatividade visualmente perceptível, é necessária para se proceder à sua publicidade no Boletim de Propriedade Industrial (Ver anexo III), e para a entidade administrativa poder analisar o pedido e decidir em conformidade.

Contudo, apesar de parecer acessível, este requisito tem gerado na doutrina, uma questão acerca da exclusão de marcas do tipo gustativas, aromáticas e das tácteis bem como das sonoras<sup>114/115</sup> quando não representáveis em pentagramas

---

<sup>111</sup> Segundo refere THAIS MELÍCIO MATEUS, “A *protecção das marcas ...*”, op.cit., pág. 51.

<sup>112</sup> Sobre a recusa de pedido de registo com fundamento no sinal conter sinal susceptível de induzir o público em erro no que concerne à proveniência geográfica de marca nominativa, ver o Ac. do TRL, de 29 de Junho de 2004, Colectânea de Jurisprudência, ano XXIX, 2004, tomo IV, pág. 66 e consultado em [www.oa.pt](http://www.oa.pt), no dia 16-02-2016.

<sup>113</sup> Como sublinha Maria Carvalho, o requisito da suscetibilidade de representação gráfica *não deriva propriamente do conceito de marca, mas antes do sistema constitutivo do registo. Na verdade, são concebíveis marcas (i.e, sinais distintivos de produtos ou serviços) que não possam representar-se graficamente e apesar disso desempenhem a sua função. A necessidade de representação gráfica prende-se, essencialmente, com finalidades de registo e de publicidade, para permitir uma adequada referenciação dos sinais registados, seja por parte das autoridades, seja por parte dos operadores económicos que consultem os registos de marcas. Cfr. enuncia sobre este tema MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” Marcas e marcas...” op.cit., pág. 222*

<sup>114</sup> O nosso atual ordenamento legislativo regulador do direito das marcas consagra expressamente a admissibilidade das marcas constituídas por sons (sublinhe-se, que esta admissibilidade pela atual legislação portuguesa não é prática comum; assim, como também refere SILVA CARVALHO poucas legislações reconhecem a validade das marcas sonoras. Ver

Há quem entenda que este requisito deriva do *sistema constitutivo do registo*<sup>116</sup> tendo em conta que nessa altura não existiam meios tecnológicos suficientes para que os sinais pudessem ser concretizados de outra forma.

Interessando-nos aqui mais concretamente o tipo de marca tridimensional, resta-nos exemplificar como este sinal poderá ser representado graficamente<sup>117</sup>.

Esclareça-se que relativamente aos pedidos de registo de marcas tridimensionais, o sinal deve ser representado em desenhos ou fotografias a três dimensões que permitam apreender as várias perspetivas do formato em causa.

Desenhos estes como os que a seguir exemplificamos.

---

SILVA CARVALHO, em *“Marca Comunitária, Os motivos absolutos e relativos de recusa”*, Coimbra Editora, 1999, pág. 33.

<sup>115</sup> O CPI, nomeadamente com o estatuído no art. 222.º, ensina que *“a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”*. O sistema adotado para definir marca consiste na formulação de um conceito amplo acompanhado de uma enumeração exemplificativa dos vários tipos de sinais suscetíveis de a constituir, realçando-se a presença dos requisitos fundamentais para a registabilidade de uma marca: distintividade do sinal e a possibilidade do sinal ser graficamente representado). Cfr. HUGO LANÇA SILVA, *“A função publicitária...”*, op.cit., págs. 20 e 21.

<sup>116</sup> Neste sentido ver nomeadamente, MARIA MIGUEL CARVALHO, *“Novas” marcas e...*, op.cit., pág. 222 e ainda, THAIS MELÍCIO MATEUS, *“A protecção das marcas ...”*, op.cit., págs. 52 e 53.

<sup>117</sup> Segundo o TJ, *“A aptidão de um sinal para ser representado graficamente, prevista no artigo 2º da Directiva, permite tomar em consideração o princípio da precisão imposto pelo direito das marcas para permitir o registo. É duvidoso que uma marca de cor, abstracta, possa obedecer a este princípio”*. Conforme Acórdão do TJ de 24-06-2004, Processo C-49/02, 24 de Junho de 2004, I - 6152. Disponível em [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), consultado no dia 20-02-2016.



**Figura 1** - O famoso formato da garrafa da Coca-Cola, a embalagem “Contour”, que a partir de 1915 alterou a anterior, trazendo uma aparência mais atrativa e um *design* original. Esta forma de garrafa original mostrou-se facilmente identificado pelo consumidor.

Marca Comunitária n.º 2754067 da Classe 32.ª (Classificação de Nice –Ver anexo I), registada em 31 de Janeiro de 1893 pela *The Coca-Cola Company*.



**Figura 2** - O famoso formato triangular da embalagem do chocolate da marca *Toblerone* como também do chocolate propriamente dito, foram ambos registados, na classe 30, respetivamente com o n.ºs 31203 e 505461 (Ver Anexo II).

## 1.2. Proibições

A composição de uma marca está limitada pelo art. 223.º, do CPI que caracteriza quais os sinais que **não são** passíveis de registo estando tipificado no seu n.º 1, na al. b), três proibições (ou exceções conforme a epígrafe do artigo) que se aplicam concretamente à constituição e à apropriação exclusiva das marcas de forma (ou marcas tridimensionais).

O INPI publicou uma lista de diretrizes<sup>118</sup> que serve para analisar todos os tipos de marcas (última atualização de 2012), explicando e exemplificando também, que sinais podem ou não ser recusados como tal. Com efeito, ao escolher o sinal pretendido para a marca de forma, deve o requerente ter em atenção, as seguintes proibições que constam da referida norma que veremos a seguir.

### 1.2.1. Forma imposta pela própria natureza e necessária à obtenção de um resultado técnico

Segundo o RMC<sup>119</sup> (art. 7.º, n.º 1, al. e)), o Código de Propriedade Industrial (art. 223.º, n.º 1, al. b)) e a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados- membros em matéria de marcas - DM<sup>120</sup> (art. 3.º, n.º 1, al. e)), os sinais exclusivamente compostos pela forma imposta pela própria natureza do produto ou pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico não podem ser registadas como marca pelo facto de constituir motivo absoluto<sup>121</sup> de recusa ou de nulidade do registo.

Estas duas proibições aplicam-se *tanto à forma do produto como à forma da embalagem* e servem para prevenir que se atribua o registo de

---



<sup>118</sup> Disponível em [www.direitocom.com](http://www.direitocom.com), consultado no dia 14-03-2016.

<sup>119</sup> Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009. Disponível e consultado *online* em [www.marcaspatentes.pt](http://www.marcaspatentes.pt).

<sup>120</sup> Diploma consultado em [www.fd.unl.pt](http://www.fd.unl.pt).

<sup>121</sup> Esta forma de recusa consta de forma explícita na epígrafe do RMC e de forma tácita no art. 223.º, n.º 1, al. b) conjugado com o art. 238.º, n.º 1, al. c), do CPI. Na DM apenas constam os fundamentos de recusa da marca tridimensional sem concretizar o tipo.

uma forma completamente usual, inerente à própria natureza<sup>122</sup> do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo, ou seja, impedir que seja atribuído o registo de um *significado comum e socialmente conhecido*<sup>123</sup>, a um único titular, o que poderia causar *uma situação de monopólio no mercado*; por outro lado, pretende-se evitar que *uma forma*, sendo obrigatoriamente decisiva, imprescindível ao funcionamento do objeto, auxiliar do seu desempenho e necessária *na obtenção de um resultado técnico*, possa ser registável<sup>124/125</sup>. Exemplos de elementos não registáveis:

Pedido de Marca	Produtos/Serviços	Registrabilidade
	Para bola de futebol.	Irregistrável. A forma esférica é necessária.
	Para pneu.	Irregistrável. A forma circular é necessária.

**Figura 3** – Exemplos de formas necessárias de produtos.

<sup>122</sup> Como refere Luís Couto Gonçalves sobre esta proibição “*abrange tanto a forma necessária do produto como a forma necessária da respectiva embalagem. O objectivo da proibição, num caso e noutro, é impedir que uma forma necessária ao fabrico e comercialização de um género ou espécie de produtos seja registada como marca conferindo ao seu titular uma situação de monopólio de mercado*”. Sobre este tema ver LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Manual de...*”/ 2008, op.cit., pág. 229 como também, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 96 e 97, e ainda THAIS MELÍCIO MATEUS, “*A protecção das marcas ...*”, op.cit., pág. 55.



<sup>123</sup> Cfr. Ac. do TRG de 11-02-2004 processo n.º 95/04-1, do Relator Vieira e Cunha, disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), consultado no dia 07-03-2016.

<sup>124</sup> Mais sobre este tema COUTO GONÇALVES, “*Manual de Direito...*”/ 2005, op.cit., págs. 192 a 194. A título de exemplo, relativamente ao registo comunitário da marca LEGO, o TJ negou provimento aos recursos da *Best Lock (Europe)*, com o argumento de “*que as características da forma das figuras em causa não são necessárias para obter um resultado técnico*”, confirmando assim “*as decisões de registo da forma das figuras Lego como marca comunitária*”. Cfr. Acórdãos do TJ de 16-06-2015, processos n.º T-395/14 e T-396/14, disponíveis em [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), consultados em 07-03-2016.

<sup>125</sup> A forma de uma garrafa não pode condicionar a saída de água ou outro líquido.

Pedido de Marca	Produtos/Serviços	Registrabilidade
	Para garrafas.	Irregistrável. A forma cilíndrica das “pets” é comum para o acondicionamento de bebidas
	Caixas para acondicionar alimentos ou bebidas	Irregistrável. A forma de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos

**Figura 4** – Exemplo de forma de embalagem comum.

Pedido de Marca	Produtos/Serviços	Registrabilidade
	Para brinquedos.	Irregistrável. Os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe.
	Para produto de limpeza.	Irregistrável. O bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão.

**Figura 5** – Exemplo de formas associadas a um efeito técnico

### 1.1.1. Forma que confira valor substancial ao produto

Esta proibição<sup>126</sup>, diferentemente das outras duas, abrange unicamente a forma do produto e não da embalagem.

<sup>126</sup> Sobre este tema COUTO GONÇALVES, “Manual de Direito...”/ 2005, op.cit., pág. 194.

Esta é de difícil apreciação devido a que por vezes, o carácter estético recai sobre a *valoração positiva do produto por parte dos consumidores*<sup>127</sup>.

Aqui pretende-se evitar o registo de marca de um sinal de produto que se refira unicamente ao aspeto exterior, ou seja, ao carácter estético (*design*) e decorativo da sua forma, evitando assim que este sistema se confunda com o sistema de desenhos e modelos industriais<sup>128</sup>.

Assim, é apenas permitido o registo de *forma ornamental de uma embalagem desde que essa forma (de acordo com as proibições anteriores) seja original e não seja tecnicamente necessária*<sup>129</sup>.

Contudo, mesmo tratando-se de um sinal que exiba a forma imposta pela natureza do produto, a forma necessária à obtenção de um resultado ou a forma que confira valor substancial ao objecto<sup>130</sup>, a marca pode ser

---

<sup>127</sup> Conforme assim define o autor LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 96 e 97.

<sup>128</sup> O sistema de marcas tenta afastar o que o sistema de desenhos tem por objetivo: fomentar os investimentos e esforços empreendidos para a obtenção de novos produtos e formas ornamentais. Cfr., AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, “*Direito de Marcas*”, op.cit., pág. 250.

Sobre as diferenças entre o registo de um sinal tridimensional como marca ou como desenho e modelo industrial ver Anexo V, e sobre este tema ver ainda PEDRO SOUSA E SILVA, “*Direito Industrial...*”, op.cit., págs. 83 e ss.

<sup>129</sup> Conforme explica o autor LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., pág. 98.

<sup>130</sup> O Ac. do TJUE de 18-09-2014, do processo n.º C-205/13, é exemplo prático destas proibições e da sua consequente recusa quando verificadas.

Neste acórdão, o Tribunal sublinha que o “**conceito de «forma imposta pela própria natureza do produto»** implica que o registo das formas cujas características essenciais são inerentes à função ou às funções genéricas desse produto deva, em princípio, ser igualmente recusado. Com efeito, reservar tais características a um único operador económico impediria que empresas concorrentes pudessem atribuir aos seus produtos uma forma que fosse útil à utilização dos referidos produtos. Além disso, trata-se de características essenciais que o consumidor poderá procurar nos produtos dos concorrentes, uma vez que esses produtos se destinam a preencher uma função idêntica ou semelhante”.

Já relativamente «à forma que confere um valor substancial do produto», o Tribunal refere que este conceito “*não pode ser limitado à forma dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pena de não cobrir os produtos que possuam, além de um elemento estético importante, características funcionais essenciais*”,

protegida se contiver elementos que lhe confirmam suficiente capacidade distintiva, elementos esses que captem satisfatoriamente a atenção do consumidor médio, por forma a serem memorizados<sup>131</sup>, ou seja, estamos a referir à *Teoria do Secondary Meaning*, teoria essa a qual, que irá ser desenvolvida de seguida.

---

adiantando que o *“facto de se considerar que a forma confere um valor substancial ao produto não exclui que outras características possam conferir igualmente um valor importante a esse produto”*. Continua dizendo que, independentemente dos objetivos de *“evitar que o direito exclusivo e permanente”* pelo registo da marca, (...) *“possa servir para perpetuar”* outros direitos sujeitos a prazos de caducidade, este facto *“exige que a aplicação desse motivo de recusa ou de nulidade não seja automaticamente excluída quando (...) o produto em causa assegure também outras funções essenciais”*. Por outro lado, *“a perceção presumida do sinal pelo consumidor médio (...) pode constituir, “um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal, podendo ainda “entrar em linha de conta outros elementos de apreciação, como a natureza da categoria dos produtos, o valor artístico da forma, a especificidade dessa forma relativamente a outras formas geralmente presentes no mercado em causa, a diferença notável de preço comparativamente a produtos semelhantes ou a existência de uma estratégia promocional que incida principalmente nas características estéticas do produto em causa”*.

Por último o Tribunal salienta que os *motivos de recusa de registo* funcionam autonomamente, pelo que, se apenas um *dos critérios estiver preenchido, o sinal constituído não pode ser registado como marca*. Disponível online em [www.curia.europa.pt](http://www.curia.europa.pt), consultado no dia 08-03-2016.

<sup>131</sup> Cfr. consultado em *“Guia do exame - Sinais distintivos...”*, op.cit., págs. 25 e 26.

### 1.3. *Secondary meaning* (art. 238.º, n.º 3, do CPI)

Esta teoria consiste na aquisição de distintividade em ocorrência do uso de um sinal, que à partida, não pode ser registado como marca.

Há sinais que passam de vulgares a distintivos, exatamente pelo uso, caso do *Secondary Meaning*, o que significa que, um sinal que antes era fraco ganha distintividade pelo seu uso habitual, *intenso e reiterado*<sup>132</sup>, ou, por outras palavras no mesmo sentido, “*por consequência do uso e de manifestações semânticas ou simbólicas*”<sup>133</sup>.

Passa assim de produto com ausência de capacidade distintiva e sem qualquer capacidade de diferenciação relativamente a produtos da mesma classe, para um que o tem, através deste efeito secundário, tornando-se assim passível de registo<sup>134</sup>.

Apesar da impossibilidade<sup>135/136</sup> determinada pelo art. 223.º, n.º 1, al. b), do CPI de os sinais tridimensionais poderem ser registados como marca, através do *Secondary Meaning*, este registo fica salvaguardado com a excepção criada pelo art. 238.º, n.º 3 do mesmo diploma legal, que estabelece que “*não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por*

---

<sup>132</sup> Conforme se pode ler no Ac. do STJ de 10-09-2009, proc. n.º 118/09.4YFLSB, 2.ª Secção, do Relator Santos Bernardino. Disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), consultado no dia 15-03-2016.

<sup>133</sup> Conforme define o autor LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 96 e 97 e em “*O Uso da Marca*”, op.cit., págs. 386 e ss..

<sup>134</sup> Sobre este tema refere Couto Gonçalves que “*um sinal originariamente sem capacidade distintiva pode adquirir um carácter distintivo pelo uso que dele foi feito. Fala-se, a este respeito de secondary meaning, querendo aludir-se ao particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas*”. Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”/2008, op.cit., pág. 98.

<sup>135</sup> Neste sentido: JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, “*Curso de...*”, op.cit., págs. 380 e ss.; MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização da Marca...*”, págs. 579 e ss.; COUTO GONÇALVES, “*Manual de...*”/2005, op.cit, págs. 194 e ss. E em sentido diverso: CARLOS OLAVO, “*Propriedade Industrial*”, op.cit., pág. 82.

<sup>136</sup> Não estão concretizados os motivos que fundamentam a recusa de registo de forma expressa.

*sinais ou indicações referidos nas als. a), c) e d), do n.º 1, do art. 223.º se esta tiver adquirido carácter distintivo*". Ou seja, a lei por um lado impede e por outro autoriza o registo<sup>137</sup> do sinal que tenha através do uso, adquirido capacidade distintiva.

Como o art. 238.º, n.º 3, do CPI resulta da transposição de normas da DM (art. 3.º, n.º 3)<sup>138/139</sup>, é natural que exista esta possibilidade de registo dos sinais tridimensionais enquanto marcas de forma, independentemente das proibições e do facto de adquirirem o *Secondary Meaning*, seja em momento anterior ao pedido ou em momento posterior ao registo, visto a que, consubstanciam uma previsão normativa semelhante e na qual esta teoria é permitida<sup>140/141</sup>.

---

<sup>137</sup> No caso *Linde*, o TJ afirmou que "o artigo 2.º da Directiva não faz qualquer distinção entre diferentes categorias de marcas" e que "os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais", "não são, portanto, diferentes dos aplicáveis às restantes categorias de marcas". Cfr. explica o Ac. do TJ, de 08-04/2003, Processo C-299/99, disponível no site [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>138</sup> Art. 3.º, n.º 3, da DM:

(...) 3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo. (...).

Significa isto que se o *Secondary Meaning* ocorrer antes do pedido de registo este fenómeno é imposto aos Estados-Membros, se acontecer depois ao registo, este é apenas sugerido como possibilidade de resolução. Cfr. explica o autor LUÍS COUTO GONÇALVES, "*Direito de...*", op.cit., págs. 98.

<sup>139</sup> A RMC considera as duas possibilidades de aplicação do *secondary meaning*, antes e depois do registo, nos seus arts. 7.º, n.º 3 e 51.º, n.º 2.

<sup>140</sup> Ainda assim, não basta a demonstração de utilização da marca pelo requerente. O consumidor tem de identificar a marca e conseguir associá-la àquele produto e respetiva empresa. Cfr. "*Guia do ...*", op.cit., pág. 20.

<sup>141</sup> A título de curiosidade, na Alemanha o § 4 III WZG consagrava a admissibilidade de o registo de uma marca inicialmente desprovida de capacidade distintiva ou composta exclusivamente por letras, números ou palavras indicando a proveniência, época, lugar de produção, qualidade, destino, preço, quantidade ou peso dos produtos, quando essa marca pelo uso se houvesse imposto no tráfico económico como sinal distintivo do requerente.

Assim, com o CPI atual é possível para além disto (art. 238.º, n.º 3), invocar este fenómeno quando se trata de uma marca já registada (art. 265.º, n.º 2), servindo também *para justificar a atribuição do uso exclusivo de um elemento descritivo ou usual da marca*, escapando assim ao *princípio geral que estabelece a sua não proteção*<sup>142</sup> (art. 223.º, n.º 2, do CPI).

Entendemos que a opção do legislador por incluir aquelas (e outras) limitações para a concessão registo de sinais tridimensionais, foi no sentido de não conceder a ninguém a titularidade de registo de formas ou formatos de embalagens consideradas básicas, livres, usuais, de conhecimento de todos e necessárias por vezes no fabrico de determinada categoria de produtos, precavendo assim situações extremas de monopólio de mercado<sup>143</sup>.

Apesar deste nosso entendimento, consideramos que aquelas três limitações/ proibições/ fundamentos de recusa, podem “*ofuscar*” e prevalecer sobre os pressupostos do registo - a capacidade distintiva e a representação gráfica - daí se colocar a hipótese dos sinais tridimensionais obterem o seu registo através *do Secondary Meaning*<sup>144</sup>.

Julgamos que estes impedimentos podem levar a que o número de pedidos de registo de sinais tridimensionais seja baixo, para além de que, tendo em conta as dificuldades apontadas, é provavelmente mais fácil solicitar

---

*Aqui, o uso também podia originar Ausstattung. Eram, porém, resultados diferentes de um processo idêntico. Enquanto que o princípio do secondary meaning produzia efeitos antes do pedido de registo da marca (Warenzeichen), e destinava-se a conferir-lhe distintividade e condições para ser protegida pelo registo, a Ausstattung destinava-se a conferir um direito sobre um sinal distintivo cujos pressupostos de proteção eram bastantes diferentes dos da marca registada.*

Conforme descrição feita pelo autor LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 98 e 99.

<sup>142</sup> Como explica o autor, LUÍS COUTO GONÇALVES, “*Direito de...*”, op.cit., págs. 101 e 102.

<sup>143</sup> Conforme LUÍS M. COUTO GONÇALVES em “*Código da Propriedade Industrial – Anotado*”, Almedina, 2010, pág. 432.

<sup>144</sup> Segundo o Guia do Examinador, as características de um produto ou serviço “*podem converter-se numa referência capaz de permitir cabalmente ao consumidor reportar esse bens ou prestações à sua proveniência empresarial, cumprindo, deste modo, a função distintiva reservado a esta modalidade de direito privativo de propriedade industrial*”, em “*Guia do exame...*”, op.cit., pág. 19.

o registo de outro tipo de marca, como as marcas mistas<sup>145</sup>. Por esta razão, somos da opinião de que o julgador deverá colocar numa balança os arts. 223.º, n.º 1, al b) e 228.º, n.º 3, por forma a não prejudicar empresas que queiram registar uma marca deste tipo.

Para tanto, e no sentido do preenchimento do requisito da capacidade distintiva, aprez-nos expor os seguintes fundamentos, que para nós, deveriam de fazer parte do nosso ordenamento jurídico.

Importa assim, antes de mais expor o seguinte.

Se logo à partida, o sinal tridimensional *nasceu* sem possuir capacidade distintiva, este não é registável (arts. 223.º, n.º 1, al. a) e 238.º, n.º 1, al. b), do CPI). O que significa que, se tivermos em conta apenas este momento, o registo será recusado.

No nosso entendimento, o momento a partir do qual o sinal é provido de carácter distintivo, é relevante sim, mas não é a única característica significativa para a autorização do registo. Devemos contemplar outros factores/ elementos/ teorias que podem “ajudar” a preencher o requisito da capacidade distintiva.

Na nossa perspetiva, o sinal tridimensional pode adquirir este requisito através de uma das seguintes teorias, em conjunto ou em separado, e não necessariamente por esta ordem, sendo:

O *Design*<sup>146</sup> do produto.

O *design*<sup>147</sup> de um produto de uma determinada empresa, bem como o montante desembolsado, o tempo e outros recursos despendidos para o obter,

---

<sup>145</sup> “Uma marca poderá ser composta por letra(s) ou por palavra(s) (marca nominativa), mas pode também ser composta por figuras (marca figurativa) ou por ambas (marca mista)”. Cfr. consultado em [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt).

<sup>146</sup> *Design* de um produto é definido como sendo “a melhoria dos aspectos funcionais, ergonómicos e visuais do produto, de modo a atender às necessidades do consumidor, melhorando o conforto, a segurança e a satisfação dos usuários. O design é o meio de adicionar valor aos produtos industrializados, levando à conquista de novos mercados. As empresas têm usado o design como poderoso instrumento para introduzir diferenciações nos produtos e destacarem-se no mercado, perante aos seus concorrentes” e ainda, conforme consultado em [www.marketdesign.com.br](http://www.marketdesign.com.br), no dia 28-02-2016.

deveriam ser também contabilizados quando está a ser verificado o carácter de distintivo do sinal. E isto porquê? O *design*, no nosso entendimento, salvo melhor compreensão, serve para individualizar aquele produto, fazendo com que, conseqüentemente, o consumidor o consiga associar àquela empresa concreta.

Funciona como estratégia de vendas e atribui personalidade própria e exclusiva ao produto que pode ser semelhante a tantos outros, mas que por esta razão, é evidenciado.

A intenção do *design* é precisamente esta, conseguir que uma forma considerada usual e imposta pela própria natureza seja por si destacada<sup>148</sup>, permitindo assim àquela marca/ produto conseguir um melhor posicionamento no mercado, para além de que, a empresa quando realiza um pedido de registo é porque pretende ver este esforço humano e monetário, compensado pela concessão, o que por vezes pode não chegar a acontecer.

Vejamos agora, a *Particularidade do produto*.

Com este fator pretendemos definir se o sinal da marca daquele produto ou serviço compreende inovações, pormenores detalhados e díspares relativamente aos produtos do mesmo género, apesar de manter a forma que a própria natureza lhe impõe.

Estes detalhes a que nos referimos, não são impostos pela própria natureza. A nossa ideia extravasa por completo essa natureza, até porque se

---

<sup>147</sup> Como é sabido, para protecção da vertente estética dos produtos existe o regime dos desenhos e modelos e, sob certas condições, do Direito de Autor. Nós consideramos apenas o *design* como forma de obter a capacidade distintiva e não nos estamos a referir, de modo algum, à protecção da parte estética da forma.

<sup>148</sup> Segundo Micaela Ferreira o *design* é “considerado na área economia industrial como um elemento que permite a diferenciação do bem ou serviço” e ainda como “uma inovação “suave” ou “macia” e um tipo particular de inovação de marketing. Por si só o *design* do produto não se traduz numa inovação que produz novos efeitos funcionais na resolução de problemas com valor económico para os clientes; contudo, este entra crescentemente como componente intangível nas “novas combinações” propostas no mercado”. Ver, MICAELA COSTA FERREIRA em “*Design como Indicador de Inovação*”, Dissertação de Mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional, Outubro de 2012, pág. 2. Disponível em [www.marcaspatentes.pt](http://www.marcaspatentes.pt), consultado no dia 24-03-2016.

nos referíssemos a uma forma básica ou banal, o problema da distintividade, persistiria. Falamos sim, de detalhes com forma complexa e sofisticada suficiente para que este produto seja considerado distinto relativamente aos demais do mesmo género comercializados por outras empresas.

Isto é, se o sinal for composto por forma imposta pela própria natureza mais um conjunto de detalhes complexos, no nosso entendimento, deve ser-lhe atribuída o carácter distintivo e conseqüentemente, pode ser registado como marca.

E por último, a *Comercialização do Produto*.

Aqui neste ponto, iremos considerar a aplicação do *Secondary Meaning* independentemente<sup>149</sup> do *design* ou da *particularidade* do produto. Julgamos que, umas não dependem de outras, podendo coexistirem de forma individual. O que interessa pois, é averiguar se, através de cada teoria, o sinal adquire capacidade distintiva; e se este acontecer através dos três, tanto melhor. Mais forte será o sinal e menos dúvidas subsistirão quanto à sua capacidade distintiva.

Nesta teoria, o ponto de discussão centrasse no facto de saber se aquela forma de produto ou formato de embalagem possui distintividade suficiente para que se consiga transaccionar preferencialmente e prioritariamente sobre outros produtos equivalentes. Ora, deverá ser aferido se o sinal, apesar do seu nulo significado originário distintivo, adquiriu ou não, através do seu uso comercial, um significado secundário, passando assim a distinguir o produto e a exercer a função indicadora de proveniência.

Assim, colocasse a questão final:

*Se a forma no seu geral, através do uso, através de elementos de sofisticação e dentro de forma próxima à imposta pela própria natureza do produto, pode ser registada como sinal tridimensional sem que isso signifique monopólio do mercado?*

Nós entendemos que sim e pelas razões acima expostas.

---

<sup>149</sup> Conforme entendimento sobre este tema e em sentido contrário ao nosso, THAIS MELÍCIO MATEUS, “A *Proteção das Marcas de...*”, op.cit., págs. 55 e ss.

Consideramos igualmente que o legislador e os normativos legais relativos às marcas já deveriam, por esta altura, ter sofrido alterações que acompanhassem a realidade, o modernismo e os avanços tecnológicos, incluindo e, principalmente, os dos meios de comunicação.

Quer nos parecer que os requisitos são muito restritivos e dúbios, devendo ser mais maleáveis por forma a permitir que o sinal não seja *constituído exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, mas que contenha em si um conjunto de pormenores de sofisticação que, através do seu uso no comércio confira ao sinal carácter distintivo, e assim possa vir a ser registado enquanto marca tridimensional com fundamento na excepção do art. 238.º, n.º 3, do CPI, o Secondary Meaning*<sup>150</sup>.

Consideramos assim alguma alteração legislativa no que concerne aos requisitos e a este em especial.

---

<sup>150</sup> Conforme refere THAIS MELÍCIO MATEUS, “A protecção das marcas enquanto...”, op.cit., pág. 69.

## CAPITULO III - Estudo do caso concreto

### 1. A marca tridimensional n.º 1.013.108<sup>151</sup>

Para finalizar o nosso estudo, incluímos uma parte prática que se refere a um pedido de registo de sinal tridimensional, que materializará tudo o que até aqui foi dito.

Tencionamos discorrer de um sinal, que quanto a nós, assemelhasse muito a forma imposta pela natureza do produto em questão – frasco de perfume -, mas que sem dúvida alguma preenche os requisitos necessários, apesar da sua capacidade distintiva ter sido colocada em causa. Requisito este que, só após determinado tempo e depois de alguns entendimentos divergentes foi entendido como preenchido, possibilitando assim o registo a final enquanto marca tridimensional, conferindo-lhe a posição que hoje ocupa no mercado da cosmética e perfumes.

Passemos então ao estudo do caso<sup>152</sup> em concreto.

A Sociedade “P”, *Internacional*, realizou um pedido de registo de marca internacional n.º 1.013.108, respeitante à forma de um frasco, para assinalar produtos da Classe 3.<sup>153</sup>, pedido este recusado provisória e depois definitivamente<sup>154</sup> pelo INPI, com o fundamento na falta de capacidade distintiva.

A Recorrente contestou e recorreu de ambas destas decisões, invocando em síntese que a marca tridimensional apresentada é *“totalmente apta a distinguir os produtos que identifica dos produtos de outras empresas no mercado”*, dizendo que este tipo de marca *“não tem que ter carácter inovador”*, considerando ainda que a marca tem capacidade diferenciadora, obedecendo assim aos requisitos necessários para ser registada. Continuou declarando

---

<sup>151</sup> Referimo-nos à decisão arbitral do processo n.º 89, referente ao pedido de registo da marca internacional n.º 1.013.108.

<sup>152</sup> Consultado no dia 05-01-2016 e disponível *online* em: [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

<sup>153</sup> Sobre esta classe ver Anexo I.

<sup>154</sup> Decisão de recusa provisória, de 11-02-2010, confirmada pela decisão de recusa definitiva, de 14-02-2011.

que, apesar da forma da marca ser bastante comum, continha particularidades como a “*transparência ou translucidez do exterior dos frascos com o interior coberto de tintas, ora cinzenta, no caso de perfumes para homem, ora cor-de-rosa, no caso de perfumes para senhora e tampas que se apresentam de forma simétrica face ao próprio frasco*”, que a destacavam de entre tantas outras existentes no mercado.

Recordamos que o sinal a que se refere o pedido corresponde à forma do frasco de perfume e que tem esta configuração em três dimensões:



Ora, o art. 222.º, do CPI, artigo já muito falado entre nós, define quais os tipos de sinais que podem constituir marca, artigo este onde se pode retirar também os *limites intrínsecos à liberdade na sua composição*<sup>155</sup> e dos quais temos constantemente falado.

---

<sup>155</sup> Segundo refere a redação da Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108 ([link acima referido](#)) (pág. 2, nota 2.) sobre o entendimento de CARLOS OLAVO, “*Propriedade Industrial*”, op.cit., pág. 80.

Um sinal para que seja suscetível de ser registado como marca tem de cumprir cumulativamente os dois requisitos, ou seja, tem de ser *suscetível de representação gráfica e possuir carácter distintivo*<sup>156</sup>.

Relativamente ao sinal da marca em questão, o primeiro requisito, o da **representação gráfica**, nunca foi questionado nas decisões recorridas, pois foi considerado logo preenchido através da apresentação de uma fotografia<sup>157</sup> do frasco de perfume em causa, pelo que foi considerada apropriada pois permitia *uma perceção visual cabal e adequada da forma do frasco em causa*<sup>158</sup>.

O problema surgiu quando da análise do requisito da **eficácia distintiva**, problema este que levou a Recorrente a interpor recurso das decisões de indeferimento do pedido de registo feitas pelo INPI, junto do Centro de Arbitragem - ARBITRARE.

Ora, como já dissemos, e voltando um pouco atrás nos acontecimentos, o requerente quando submeteu o requerimento inicial do pedido de registo a análise, o INPI, decidiu primeiramente pela recusa provisória e definitiva<sup>159</sup>, pois considerou inicialmente e confirmou depois que o sinal não tinha **suficiente eficácia distintiva**, pelo que indeferiu o pedido de registo da marca internacional n.º 1.013.108, nos termos do art. 238.º, n.º 1, al. b) e com fundamento no art. 223.º, n.º 1, al. a), do CPI.

O INPI, fundou esta análise negativa dizendo que o sinal ou forma não se apresenta *“compost(a) por um recipiente de características vulgares, comumente utilizada para acondicionar os produtos que visa identificar, não sendo por isso suficiente para cumprir o desígnio de uma marca (...)”* e que *“do conjunto registando não ressalta qualquer elemento verdadeiramente original que permita a sua protecção como marca”*, mais referindo que *“o consumidor fica impossibilitado, por um lado, de diferenciar os produtos inscritos dos*

---

<sup>156</sup> Acerca do carácter distintivo já vimos que este em alguns casos é originário e noutros poderá ser secundário se, através do seu uso, adquirir carácter distintivo (através do chamado *secondary meaning* ou significado secundário).

<sup>157</sup> Imagem que consta da própria decisão, pág. 6 e reproduzida por nós na pág. 64.

<sup>158</sup> Conforme a Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108, pág. 9, nota. 13 e ainda sobre a definição de marca tridimensional ver LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *“Manual de...”*/ 2008, op.cit., pág. 224.

<sup>159</sup> Conforme refere o texto da Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108, págs. 12 e 13.

*demais congéneres existentes no mercado e, por outro lado, de reportar a sua origem, ainda que de forma indirecta, a uma determinada proveniência empresarial*<sup>160</sup>.

Posto isto, será a partir deste ponto que iremos avaliar este requisito face à lei e relativamente às características próprias deste sinal (descritos na petição inicial) como também iremos ter em conta os fundamentos utilizados pela recorrente, pelo recorrido e ainda aos empregados na própria decisão, no sentido da possibilidade ou não do registo desta forma tridimensional.

O art. 223.º, n.º 1, als. a) e b), do CPI como já vimos, tipifica as proibições/ exceções no que se refere à constituição de marca tridimensional

Ora, quanto à alínea a)<sup>161</sup> e no sentido do entendimento da recorrente, ponderamos que, para a análise da questão, não deveria ser considerada a recusa do pedido de registo fundada nesta proibição, visto a que, o artigo que lhe serviu de base refere a proibição do registo de marcas *totalmente* (ou *qualquer*, como enuncia o próprio texto da lei) *desprovidas de carácter distintivo*<sup>162</sup>, e não de marcas que não possuam “*suficiente*” capacidade distintiva. Parece-nos que o adjetivo “*suficiente*” está a considerar que o sinal em questão teria alguma, mas pouca eficácia. Logo, o pedido de registo da forma da garrafa não poderia ser indeferido com base nesta norma.

Entendemos também que a recusa do pedido de registo de marca, não se enquadra igualmente nas proibições da al. b) do mesmo artigo.

A alínea b) determina três proibições distintas, já por nós anteriormente analisadas e que agora o devem ser, relativamente à forma tridimensional em causa, discursando sobre a sua aplicação ou sobre a sua exclusão, fundamentando uma ou outra propensão.

---

<sup>160</sup> Cfr. Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108, págs. 18 e 19

<sup>161</sup> Relembramos:

**Art. 223.º - Exceções**

*1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior: a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo; b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela **forma imposta pela própria natureza do produto**, pela **forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico** ou pela **forma que confere um valor substancial ao produto**;*

<sup>162</sup> Corresponde às exatas palavras do estatuído no art. 7.º, n.º 1, al. b, do RMC.

Vejamos então.

Logo à partida, temos a *forma imposta pela própria natureza do produto*<sup>163</sup>. Mais uma vez, definimos esta proibição como sendo aquela que previne a existência de monopólio do mercado de formas que são consideradas usuais, socialmente aceites e de conhecimento geral dos consumidores, impedido que seja atribuída a titularidade de uma marca a um único sujeito.

Não entendemos que a forma do frasco<sup>164</sup> de perfume em questão seja considerada habitual nem tão pouco de apropriação geral. Julgamos ser uma forma cuja simplicidade<sup>165</sup> se afasta significativamente de outras tantas formas de frascos de perfume, e que em simultâneo, não se afasta demasiado das formas usuais de frasco para este tipo de produto neste sector, cumprindo assim a função essencial de identificação de origens<sup>166</sup>. Quanto a nós, esta proibição não poderá ser aplicável ao sinal tridimensional em concreto.

Outra proibição refere-se à *forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico*. Esta proibição quanto ao nosso sinal tridimensional é desde logo excluída devido à questão debatida nada ter que ver com a função técnica do frasco, e mais uma vez, ter a ver com o seu *design*. É pois lógico considerar que este frasco desempenha uma função técnica, que é a de acondicionamento do líquido do perfume.

---

<sup>163</sup> Para análise das características de forma do frasco de perfume considerar-se-á a gravura da marca e a sua descrição feita pela Recorrente no art. 6.º da petição de recurso, da qual não conseguimos ter acesso.

<sup>164</sup> Segundo o árbitro deste processo umas das características da forma que considerou como marcantes foi o contraste provocado pela fina secção da tampa, em relação ao aspeto robusto da base do frasco (o recipiente propriamente dito), acentuado pela espessura da sua base, sem prejuízo da harmonia de conjunto no *design* de ambos, como um todo. Cfr. Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108, pág. 24.

<sup>165</sup> Sobre esta possibilidade LUÍS C. GONÇALVES, “*Manual de...*”/ 2008, op.cit., pág. 229 e Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108, pág. 18.

<sup>166</sup> A lei não exige carácter inovador ou original visto a este não ser um dos requisitos de concessão de registo para as marcas. A lei exige sim, no nosso entendimento, ponderação, relativamente à forma da marca tridimensional; Se por um lado não deve o sinal ser original, por outro, também não deve fugir da forma que é habitualmente característica para aquele formato.

A última proibição é a que se relaciona com a *forma que confira um valor substancial ao produto*, ou seja, relaciona-se com a aparência puramente estética do frasco, ou seja, o seu *design*, não sendo determinante na escolha do consumidor. O *design*<sup>167</sup>, pode sim valorizar alguns produtos, mas um perfume, enquanto produto de cosmética, será escolhido pelo aroma, e não pela forma do frasco.

Posto isto, esta proibição também se pode excluir ao registo da marca tridimensional em causa.

Retiramos, face às exposições que, se por um lado é necessário que a forma tridimensional tenha um mínimo de eficácia distintiva, este facto, não basta por si só, para que seja admitida como tal.

Por forma a apurar se a marca tridimensional em causa possui ou não suficiente capacidade distintiva intrínseca, em jeito de conclusão, estabelecemos uma série de princípios e de critérios que nos ajudaram a entender se esta marca pode ser ou não registada como marca tridimensional.

Relativamente aos *princípios* considerámos:

- a) **Princípio da Forma a registar** (se é uma forma próxima ou não da considerada habitual para um frasco de perfume);
- b) **Princípio da Origem** (se a forma a registar tem capacidade de identificar a sua origem empresarial e se tem este facto é ou pode ser reconhecível pelo consumidor médio).

Quanto aos *critérios*, que se relacionam com os princípios anteriormente descritos, determinamos que as marcas devem ser analisadas quanto ao:

- i. **Critério da Novidade** (*critério negativo*). Aqui referimo-nos precisamente ao facto de não haver exigência legal para que uma marca seja original ou que possua elementos originais;

---

<sup>167</sup> O *design* pode servir sim como forma de individualizar um produto, adquirindo assim o requisito da capacidade distintiva.

- ii. **Critério da Forma Simples (ou genérica)** <sup>168</sup>. Uma forma simples de frasco de perfume pode ser considerada com distintividade suficiente, desde que apresente elementos suficientes que sejam ou que possam vir a reter a atenção dos consumidores;

Face ao exposto, consideramos que, salvo melhor entendimento e com o devido respeito, a forma do perfume em questão, apesar de simples, é aparentemente eficaz, pois apresenta elementos suficientes para que seja (ou venha a ser) identificada a sua origem empresarial, possuindo capacidade distintiva suficiente que possa ser retida na memória dos seus consumidores preenchendo desta forma este requisito (intrínseca) conquistando assim o objectivo de registo como marca tridimensional.

Entendimento este, o nosso e do árbitro, que se traduziu no provimento total do recurso, concedendo assim (finalmente!!) o registo da marca internacional.º 1.013.108, para produtos da Classe 3.ª.

Julgamos a final que, para se poder aferir se um sinal cumpre com o requisito da distintividade devemos ter em atenção que *“as próprias características do bem que um sinal representa”* funcionam *“como elemento diferenciador na hora do consumidor escolher”* e que, de uma forma geral, para além da marca estar *“intrinsecamente ligada às características do produto que identifica e funciona como sua representação mental, física e visual”*, também está relacionada com *“sua correspondente qualidade, fiabilidade, preço, e demais fatores capazes de suscitar a atenção e preferência do consumidor”*<sup>169</sup>.

---

<sup>168</sup> Apoiamos o entendimento da decisão pois considerarmos que *não existem formas de referência ou genéricas em relação às quais se deverão sobressair as características específicas do frasco, enquanto marca tridimensional*. Cfr. Decisão Arbitral da marca n.º 1.013.108, pág. 24.

<sup>169</sup> Cfr. JAIME ANDREZ em *“A Adaptação do Conceito de Marca à Lógica do Mercado”*, in Revista do INPI, Marcas & Patentes, Ano XIX, Publicação Trimestral, n.º 3, 2004, pág. 2. Disponível no site [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt), consultada no dia 24-03-2016.

O que significa que para se poder decidir se determinada marca possui ou não carácter distintivo deve-se apreciar de forma global todos os critérios e princípios que referimos, bem como os devidos preceitos legais<sup>170</sup>.

---

<sup>170</sup> Como refere um recurso interposto relativamente a um acórdão do TG “*decorre da jurisprudência aplicável relativa ao carácter distintivo que uma marca (...) deve ser considerada e apreciada no seu conjunto e que a apreciação de cada um dos seus componentes apenas contribui para a apreciação global, mas não a substitui (...)*”. Recurso interposto em 06-08-2013 do Ac. proferido pelo Tribunal Geral em 28-05-2013, no processo T-178/11. Disponível no site [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), consultado no dia 23-03-2016.

## CAPÍTULO IV – Direito Comparado

### 1. As Marcas no Brasil

As Marcas, no Brasil, apresentam, no seu global, algumas semelhanças no que respeita às normas estatuídas na nossa legislação nacional relativa a essa matéria.

Na legislação brasileira, o art. 122.º, da Lei da Propriedade Industrial n.º 9.279, de 14 de maio de 1996<sup>171</sup> (adiante LPI), define que “*são suscetíveis de registo como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*”, ou seja, os sinais que não incluem as proibições do art. 124.<sup>0172</sup> do mesmo diploma legal, podem ser registados, em

---

<sup>171</sup> Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em [www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br) e consultado dia 24-02-2016.

<sup>172</sup> **Art. 124.º.** *Não são registráveis como marca:*

*I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respetiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registo pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154.º; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou*

princípio, como marca. Estes artigos têm como correspondentes nacionais, os arts. 222.º, 223.º, do CPI, lidos em conjunto com os arts. 238.º e 239.º, do mesmo normativo legal, que, respetivamente, definem como pode ser constituída uma marca (noção mais ampla relativamente à do Brasil), o que está vedado ao seu registo e ainda, quais os fundamentos para este ser objecto de recusa (absoluta ou relativa).

Outro ponto a abordar relativamente à legislação brasileira no que respeita à matéria de marcas, prende-se com o facto de não haver correspondente nacional, à parte em que as normas brasileiras dedicam exclusivamente parte da sua legislação, à tipificação e correspondente punição das pessoas ou entidades que cometem algum dos crimes tipificados nos arts. 189.º a 191.º <sup>173</sup>, da LPI, contra as marcas.

---

*técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e, XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.*

<sup>173</sup> Os crimes a que nos referimos encontram-se tipificados tanto no Capítulo III como no Capítulo IV, da LPI, sendo:

Assim, este título prevê o que pode constituir crime no que toca à matéria das marcas, como também relativo às patentes, aos desenhos industriais e outros.

---

**Art. 189.º.** *Comete crime contra registro de marca quem:*

*I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. **Pena** - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.*

**Art. 190.º.** *Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:*

*I - produto assinalado com marca ilícitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. **Pena** - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.*

**Art. 191.º.** *Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins económicos. **Pena** - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.*

**Parágrafo único.** *Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.*

## 2. Proteção da marca: O registo no Brasil<sup>174</sup>.

Certamente uma das principais medidas a tomar antes de se iniciar um negócio, *senão a principal*, é a de garantir protecção tanto relativamente à marca como ao logótipo cuidadosamente *escolhidos pelo empresário para distinguir os produtos e/ou serviços da recém-constituída empresa*<sup>175</sup>.

O sistema jurídico brasileiro trabalha baseado no princípio atributivo, o que significa dizer que a protecção legal concedida ao titular de uma marca acontece apenas quando da obtenção do registo desta perante o órgão competente<sup>176</sup>, no nosso caso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 129.º, do LPI)<sup>177</sup>, percebendo-se por isso que o registo da marca atribuíra poderes ao seu titular, iguais ao da propriedade<sup>178</sup>.

O pedido será efetuado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e poderá (e deverá) ser realizado por pessoa física ou jurídica, dependendo da espécie de registo de marca que se pretende (conforme disposto no art. 128.º, do LPI).

Devido aos acordos internacionais dos quais o Brasil é dos seus outorgantes, foi adotada a Classificação Internacional de Nice (conforme Anexo I), quando se faz um pedido de registo para uma marca, deve-se eleger de

---

<sup>174</sup> Para melhor entendimento ver Anexo II.

<sup>175</sup> Conforme entendimento de DIOGO DIAS TEIXEIRA em “As Marcas no Brasil”, Novembro de 2006, pág. 1. Disponível no site [www.egov.ufsc.br](http://www.egov.ufsc.br), e consultado no dia 15-03-2016.

<sup>176</sup> Conforme entendimento de RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “Da Protecção Legal concedida às marcas...”, op.cit., págs. 6 e ss.

<sup>177</sup> O Art. 129.º. Aquisição.

*A propriedade da marca adquire-se pelo registo validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registo. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.*

Conforme LPI, disponível no site [www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br).

<sup>178</sup> Ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “Da Protecção Legal...”, op.cit., pág. 9.

entre as classes existentes, aquela certa que se relaciona com a utilização que se pretende atribuir à marca<sup>179</sup>.

A marca será protegida apenas para a classe (ou classes) na qual venha a ser registrada. Em outras palavras, o registo não garantirá proteção contra terceiro que utilizar marca idêntica para outro segmento de mercado. Isto acontece porque o Brasil segue o *princípio da especificidade* (ou da especialidade) e o *princípio da territorialidade* (tal como a nível nacional), que assegura a proteção das marcas exclusivamente para o segmento das marcas em que estão inseridas e apenas em território nacional<sup>180</sup>. Esse é o motivo pelo qual que se exige que o objeto social da empresa requerente / depositante ou que a inscrição do profissional liberal que pretende depositar uma marca, compreenda os produtos ou serviços assinalados pela classificação da marca depositada.

O pedido deverá conter o requerimento formal, as etiquetas referentes às marcas figurativas ou mistas, o comprovativo de pagamento da retribuição relativa ao depósito, como determinado pelos arts. 133.º e 155.º, da LPI, pelo que subsequentemente a este pedido, o INPI irá realizar uma análise para verificar se os documentos estão em conformidade com a lei. Em caso positivo, procede ao depósito do pedido de registo. Procedimento este que é idêntico ao nosso a nível nacional.

O procedimento para registo dessas marcas – que pode levar cerca de 3 anos –, iniciasse com o depósito do formulário eletrónico do pedido de registo no INPI, no qual, de entre outras informações, deve estar discriminado o objetivo da proteção, descrevendo-se também qual o tipo de marca que se pretende registar, se marca nominativa, marca figurativa ou se marca mista.

---

<sup>179</sup> Sobre o procedimento do pedido de registo ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “*Da Proteção Legal...*”, op.cit., págs. 12 e ss e ainda, DIOGO DIAS TEIXEIRA, “*As Marcas...*”, op.cit., pág. 1.

<sup>180</sup> Segundo Rodrigo Carvalho, “*assegurado ao titular da marca o uso exclusivo*” esta produz “*efeitos erga omnes e assegurando ao proprietário o uso, gozo e disposição da marca, podendo ceder-lhe o registo, licenciar o uso e protegê-la contra terceiros*”. Vide RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “*Da Proteção Legal...*”, op.cit., pág. 9.

Após a remessa do referido formulário, a marca será publicada para conhecimento de terceiros, na Revista da Propriedade Industrial<sup>181</sup>.

Nesse momento, qualquer pessoa (singular ou coletiva) que se sinta prejudicada pelo futuro concessão do pedido pode fundamentar seus motivos, no sentido do indeferimento do registo daquela marca, através de *oposição* (sessenta dias contados da publicação do depósito) que será analisada pelo INPI. Havendo oposição, é facultado ao requerente/ depositante cópia da oposição, para este dizer o que tiver por conveniente, por forma a justificar porque deve o pedido de registo da marca, ser diferido.

Passada esta fase - e mesmo que não haja oposição<sup>182</sup> - o pedido será de todo o modo analisado pelo INPI. Caso o pedido de registo da marca estiver em concordância com a legislação em vigor e com os requisitos necessários<sup>183</sup>, poderá ser eventualmente deferido, concedendo ao seu titular total exclusividade de uso daquele sinal registado por um prazo de **10 anos**, prorrogáveis por iguais períodos, conforme o disposto no art. 133.º do LPI.

Uma vez concedido o registo, no plano administrativo, este só será *extinto* por um dos seguintes motivos, caso:

- I. As taxas não sejam devidamente pagas;
- II. Haja processo administrativo de nulidade<sup>184</sup> ou ainda,
- III. Seja declarada a caducidade do registo<sup>185</sup>.

De mencionar que a proteção garantida pelo registo é válida para todo o território nacional, impedindo que a marca seja utilizada por adversários.

---

<sup>181</sup> Existe a nível nacional no *site*, [www.marcaspatentes.pt](http://www.marcaspatentes.pt), e como também no Brasil, <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>.

<sup>182</sup> É dada a possibilidade de oposição do pedido de registo num prazo não superior a 60 dias. Caso haja, outros 60 dias serão dados ao depositante para que se manifeste contra esta, nos termos do art. 158.º, da LPI.

<sup>183</sup> Conforme Rodrigo de Carvalho refere, “*se verificará se a marca pretendida atende aos requisitos legais, e se, em especial, não se choca com alguma proibição prevista no art. 124.º*”. Ver RODRIGO FRANCO DE CARVALHO, “*Da Proteção Legal...*”, op.cit., pág. 13.

<sup>184</sup> Conforme arts. 165.º a 167.º, no que consiste a nulidade e nos termos dos arts. 168.º a 172.º, e 226.º, da LPI, para o procedimento administrativo de nulidade.

<sup>185</sup> Nos termos dos arts. 142.º a 146.º, da LPI. O seu equivalente nacional está explanado no art. 37.º n.º 1, als. a) e b), do CPI.

### 3. Marca tridimensional

Iniciando esta parte, devemos aludir que, tal como na Lei Portuguesa, a legislação Brasileira também prevê requisitos (*positivos e negativos*)<sup>186</sup>, como maneira de um sinal tridimensional adquirir distintividade.

Ora, relativamente aos *requisitos positivos* temos:

- a) O sinal ou o objeto tridimensional tem de ser identificável como marca;
- b) Tem de satisfazer os requisitos gerais de todas as marcas (seja os requisitos da novidade, da originalidade, da licitude e, para alguns autores, da veracidade).

Estes tipificam portanto, o carácter distintivo<sup>187</sup> que é requisito legal obrigatório, nos termos do art. 122.º da LPI.

Contudo, e de acordo com o enunciado com art. 124.º, n.º XXI, da LPI, não é passível de registo “*a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico*”, o que é o equivalente ao nosso art. 223.º, n.º 1, al. b), do CPI, que alude o que está interdito ao registo de um sinal tridimensional para efeitos nacionais.

Aqui, o legislador brasileiro optou por não enumerar de forma taxativa e exaustiva os sinais passíveis de registo, preferindo elencar as situações de *registo negativas* nas quais o pedido de registo deverá ser indeferido, diferentemente ao estipulado a nível nacional onde, no art. 222.º, está determinado quais os tipos de sinal que podem constituir marca e no art. 223.º, n.º 1, al. b), ambos do CPI, que delimita o que pode constituir fundamento de recusa no que respeita à marca de forma ou sinal tridimensional.

---

<sup>186</sup> Denominação utilizada por ELAINE RIBEIRO DO PRADO em “*Sistema De Construção De Distintividade Da Marca Tridimensional*”, ISSN eletrónico 2316-8080, pág. 40. Disponível em <http://pidcc.com.br>, consultado no dia 15-03-2016; e nomeadamente também utilizada por, DENIS BORGES BARBOSA em “*Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais*”, 2013, pág.15

<sup>187</sup> Sobre a distintividade da marca ver, DENIS BORGES BARBOSA, “*Da questão da distinguibilidade...*”, op.cit., pág. 13.

Para a lei brasileira a *marca tridimensional refere-se unicamente à forma plástica* (ou ao formato do objecto em três dimensões) *do objecto para identificar produtos e serviços*<sup>188</sup>, dependendo o seu exame para além deste requisito, também da observância ou não das proibições legais que acima nos referimos.

Daquele artigo retiram-se assim os *requisitos negativos*, para que haja concessão do registo de marcas, sendo estes:

- i. *Forma plástica que não seja necessária do objecto ou do seu acondicionamento*<sup>189</sup> (ou a nossa doutrina, embalagem);
- ii. *Forma que não seja comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento*<sup>190</sup> e,
- iii. *Forma que não possa ser dissociada do efeito técnico*<sup>191</sup>.

Significa isto que o *elemento tridimensional e distintivo não deve abarcar nenhuma destas*, sob pena de que seja negada proteção à forma necessária<sup>192</sup>.

---

<sup>188</sup> Conforme *Diretrizes de Análise de Marcas*, op.cit., pág. 29.

<sup>189</sup> **De acordo com o** inciso XXI do art. 124.º, da **LPI**.

<sup>190</sup> Para a Agente de PI, Elaine Prado, “o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum”. Cfr. ELAINE RIBEIRO DO PRADO, “Sistema De Construção...”, op.cit., pág. 41.

<sup>191</sup> Como refere Elaine Prado, “a restrição ao registo de uma marca, cuja funcionalidade é intrínseca e inseparável da forma do produto, é uma restrição absoluta, desvinculada e independente da capacidade distintiva do sinal. Logo, nem o secondary meaning seria capaz de ultrapassar a questão da funcionalidade atrelada à forma distintiva”. Cfr. ELAINE RIBEIRO DO PRADO, “Sistema De Construção...”, op.cit., pág. 41.

<sup>192</sup> Estas proibições/ limitações assemelham-se ao nosso preceito legal, pese embora o texto da lei tenha algumas diferenças expressas. Como por exemplo, na nossa legislação não existe referência doutrinal, jurisprudencial ou legal, que refira que a marca tridimensional é constituída pela forma plástica de produto ou embalagem. Neste sentido ver, ELAINE RIBEIRO DO PRADO, “Sistema De Construção...”, op.cit., pág. 41; e “Manual de Propriedade Industrial”, da Universidade de Ponta Grossa, Agência de Inovação e Propriedade Industrial. 2008, pág. 13 e ainda conforme “Diretrizes de Análise de Marcas”, INPI, 2012, págs. 29 e ss.

Assim, através da análise destes requisitos concluímos que, no Brasil, o sinal tridimensional poderá apenas ser registrado *como marca tridimensional quando constituído pela forma plástica singular, não habitual, ou seja, forma que identifique produtos – junto do consumidor, individualizando-os relativamente aos dos seus concorrentes – não através de uma configuração funcional em relação ao produto ou ao serviço a que se destine e ainda que esteja dissociada de efeito técnico*<sup>193</sup>.

---

<sup>193</sup> Conforme *Diretrizes de Análise de Marcas*, op.cit., págs. 31 e ss.

#### 4. O *Secondary Meaning*

Na doutrina brasileira, tal como na nacional, apesar do conceito consideravelmente dúbio, as condições e os requisitos para a sua aplicação são bastantes específicos, o que mais uma vez, no nosso entender, limita um pouco as possibilidades de registo deste tipo de sinal.

Mais uma vez o legislador não se deve limitar ao sentido literal do conceito, devendo analisar o pedido de registo de um sinal conforme o sinal em si, como também ter atenção fatores como o *seu uso prolongado no mercado*, ou os *investimentos realizados pelo seu titular*, circunstâncias estas através das quais, *os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa*<sup>194/ 195</sup>, ou seja, é através do sentido secundário atribuído à marca, adquirindo assim a distintividade necessária. Compreensão esta igual à por nós comentada para a legislação nacional.

A legislação brasileira neste ponto desenvolve um pouco mais dizendo que, este tipo de distintividade atribuída à marca através do *Secondary Meaning* é denominado de *distintividade extrínseca* por, uma vez que o sinal é desprovido de *capacidade intrínseca*<sup>196</sup>, é atribuída capacidade distintiva ao sinal relativamente a factores exteriores à forma ou ao formato da embalagem.

---

<sup>194</sup> Entendimento de ANTÓNIO FERRO RICCI, Sócio Fundador da Ricci Propriedade Intelectual e Presidente da ABAPI em “O sentido secundário da marca”, pág. 6. Disponível online e consultado no dia 15-03-2016.

<sup>195</sup> Atende ao requisito exigido tanto do art. 122.º, da LPI como do art. 15.º, n.º 1, do Acordo Trips.

O art. 15.º, n.º 1, dispõe: Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas poderá constituir uma marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão elegíveis para registo enquanto marcas. No caso de os sinais não serem intrinsecamente susceptíveis de distinguir os produtos ou serviços em questão, os membros podem subordinar a elegibilidade para efeitos de registo à presença de um carácter distintivo adquirido através da utilização. Os membros podem exigir como condição do registo que os sinais sejam perceptíveis visualmente.

<sup>196</sup> Cfr. ANTÓNIO FERRO RICCI, em “O sentido secundário...”, op.cit., págs. 6 e 7.

Este assunto<sup>197</sup>, pese embora, pouco debatido, não é desconhecido, existindo jurisprudência e doutrina no sentido de aplicação concreta desta teoria como de aplicação diversa desta.

No sentido de aplicação<sup>198</sup> posso mencionar o Tribunal Federal de Recursos, que reconheceu a possibilidade de registro das marcas “*Ultragaz*”, “*Polvilho Antisséptico*” e “*Vecambrás*”<sup>199</sup>, por precisamente, qualquer uma delas ser utilizada no mercado há muitos e longos anos e por, conseqüentemente ser reconhecida pelo consumidor em geral como marca associada àqueles produtos concretos.

Apesar do entendimento doutrinal e jurisprudencial, o INPI Brasileiro não reconhece a aplicação desta teoria devido a considerar que assim, significaria dar ao titular do registo, o exclusivo do significado primário e não do significado que foi registado, ou seja, a interpretação respeitante ao significado secundário<sup>200</sup>.

Outros fundamentos centram-se no facto do sistema jurídico brasileiro aplicar o princípio atributivo, o que significa que consoante este, não podem ser consideradas as *circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito* sendo que, assim a análise é apenas realizada *sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados*. A

---

<sup>197</sup> Informação constante e seleccionada a partir da palestra proferida no Congresso da ABPI por ANTÓNIO FERRO RICCI, em “*O sentido secundário...*”, op.cit., págs. 6 e ss.

<sup>198</sup> No mesmo sentido as decisões publicadas no Diário Oficial, Seção III, de 29-06-1954, pág. 1.628, relativamente à marca “GEMADO”, (expressão comum e técnica no ramo de bebidas) para designar vinhos; e a decisão da Seção III, de 20-10-1956, pág. 3.136, relativamente à marca “VOLKSWAGEM” (cuja tradução é “*carro do povo*”) que designa marca no segmento de automóveis. O pedido de registo sido concedido através deste fenómeno do sentido secundário. Conforme ANTÓNIO FERRO RICCI, “*O sentido secundário...*”, op.cit., pág. 8, notas. 10 e 11.

<sup>199</sup> Referem-se respetivamente ao Acórdão do TFR/RJ publicado no Diário Oficial de 17/12/1981, à Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma, do Relator Min. Pedro Acioli publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, pág. 18.379 e o Acórdão do TRF/RJ - publicado no Diário Oficial de 12/11/1975, pág. 8.313. Cfr. ANTÓNIO FERRO RICCI, em “*O sentido secundário...*”, op.cit., págs. 8 e 9, notas. 12, 13 e 14.

<sup>200</sup> Sobre este tema ver ANTÓNIO FERRO RICCI, em “*O sentido secundário...*”, op.cit., págs. 8 e ss..

distintividade secundária não é considerada, havendo mesmo doutrina que defende este sentido<sup>201</sup>.

Quanto a nós, consideramos que esta interpretação no sentido da não aplicação efetiva da distintividade secundária do sinal, seja da parte do INPI seja de outros que apoiam esta parecer, fere de forma grave o enunciado na lei, pois não nos parece que tenha qualquer fundamento jurídico nem fático ou lógico.

Ora examinemos.

Na legislação existente, ou seja, na CUP<sup>202</sup>, como a Constituição Federal<sup>203</sup> e da Lei da Propriedade Industrial Brasileira<sup>204</sup>, não existe qualquer tipo de restrição expressa à aplicação desta teoria, nem tão pouco existe referência ao tipo de sistema de registo que cada país emprega e para o qual esta teoria deverá ser considerada válida.

Mais fundamentamos esta nossa ideia desconcordante, no facto de que o sentido secundário de um sinal tem a ver com as características externas ao sinal propriamente dito, e que quando verificadas atribuem-lhe capacidade distintiva secundária<sup>205</sup>. Não concordamos por isso que o seu não emprego se

---

<sup>201</sup> Defesa esta que, segundo António Ricci, se fundamentam com a aplicação dos itens B.2 e C.1 do Art. 6.º, *quinquies* da C.U.P. e das normas do inciso II e III do Art. 142.º da LPI, com o *entendimento de uma renúncia tácita do titular e/ou que as marcas já não cumprem sua função social e económica*, levando assim à aplicação do *instituto da caducidade*. Ver ANTÓNIO FERRO RICCI, “O *sentido secundário...*”, op.cit., pág. 14.

<sup>202</sup> Disponível no site [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), consultado em 16-03-2016. O seu art. 6.º determina que a marca registada num país será protegida nos restantes países em medida igual à do país originário, ou seja, independentemente do sistema de registo do país para a qual se requer a protecção.

<sup>203</sup> Conforme ao disposto no seu artigo 6.º, *quinquies*, C.), “*para determinar se a marca e susceptível de protecção deverão ser levada em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca*”, logo, esta teoria do *Secondary Meaning* ou sentido secundário não refere a sua proibição, até pelo contrário, permite. Disponível no site [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br), consultado no dia 15-03-2016.

<sup>204</sup> Lei n.º 9.279, de 14 De Maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

<sup>205</sup> Para António Ricci, esta teoria é “*uma circunstância de fato que ocorre em todos os países, uma vez que é um fenómeno linguístico e psicológico na mente do consumidor, que*

fundamente no tipo de sistema de registo do país até porque este nada tem que ver com o sinal, pelo que a teoria não deve ser limitada a esta nem tão pouco se deve apoiar em ideias que admitem o seu uso.

Concluimos assim que além de não se diferenciar o exame de marcas tridimensionais em relação à sua finalidade (formas de produto ou embalagens/ invólucros), a lei brasileira não admite aquisição de distintividade (*secondary meaning*) em qualquer caso.

---

*gera reflexos jurídicos e económicos em todos os países, independentemente do sistema adotado*". Ver ANTÓNIO FERRO RICCI, "O sentido secundário...", op.cit., pág. 10.

## Conclusão

Começámos esta dissertação por uma parte teórica, para poder explicar melhor o funcionamento das marcas. Percebemos então que não existe uma única definição para o que é a *marca*, existem sim definições, umas mais ideológicas e outras mais céticas, pelo que a única coisa em que as leituras se convergem é no facto das marcas serem um conjunto de vários elementos e podem ser constituídas de formas muito variadas, sendo que palavras, desenhos, números, letras são apenas meros exemplos. Não se conseguem esvaziar as realidades que podem servir para, no mercado, identificar diversos produtos ou serviços de uma entidade específica e que necessitam de ser diferenciados de outros do mesmo género de uma outra instituição ou sociedade.

Apesar disto, constatamos que a constituição da marca não é tão vasta ou livre como parece ser através do exame do estipulado no art. 222.º, do CPI, que institui de imediato, a obrigatoriedade de concretização do sinal que se pretende registar através da sua representação gráfica e da verificação da capacidade distintiva, sendo esta a única forma de ser objecto de publicação no Boletim da Propriedade industrial.

Através deste trabalho sobre «*Os sinais que podem constituir marcas tridimensionais*», verificamos também que o conceito de marca tem vindo a ultrapassar aquela posição de vulgar identificador de produtos e serviços, para passar a ser um componente com personalidade própria e com alguma reputação no mercado que cumpre outras funções, existindo a necessidade da “*imagem da marca*” capturada pelo consumidor, recorrer a formas não convencionais de expressão e comunicação através de sinais como os sons, os desenhos, e até os cheiros.

As marcas não convencionais são assim um produto e uma exigência da rápida mudança produzida por fatores diversos trazidos pela mundialização da informação, da economia e dos avanços tecnológicos generalizados.

O direito como ciência social tem de acompanhar esta mudança e criar normas e legislação paralelas para uma ordenação jurídica, necessária e correspondente, situação esta que não se tem verificado atualmente.

Os requisitos gerais de admissibilidade dos sinais bem como as proibições/ exceções/ limitações ao registo, independentemente do tipo de marca (se bem que a legislação referente às marcas não convencionais careçam de mais atenção), tem de ser ajustados e reconfigurados a uma nova realidade e a um mundo novo de sociedades e empresas por forma a permitir que outros tipos de sinais (gustativos, dinâmicos ou táteis) sejam permitidos, ou melhor, que o seu registo não seja tão dificultado com pormenores que por vezes nada tem que ver com o sinal em si.

Em especial, consideramos que a função distintiva relativamente às marcas tridimensionais deveria ser modernizada no sentido de serem tuteladas as ideias que sugerimos supra ou outras julgadas necessárias, quando da análise do preenchimento desta função ou requisito.

De modo geral, consideramos que continuar a dissertar sobre os erros ou sobre o que falta nas normas que regulamentam todo o sistema das marcas, de nada nos valerá. Precisamos mesmo de agir em conformidade com a transformação alucinante da nossa sociedade e em particular com as alterações profundas que tem havido no Universo das marcas. E necessário que a legislação cresça paralelamente às alterações das novas realidades e em igual proporção.

Estimamos que se a legislação não evoluir no sentido supracitado, chegará a um ponto em que o direito vai deixar de ser eficaz, e numa palavra, vai-se tornar obsoleto. Urge modernização legislativa.

## Bibliografia (\*)

(\*) Indicamos aqui o conjunto de elementos bibliográficos expressamente recolhidos e/ ou consultados para a realização do presente trabalho, sejam ou não citados em nota de rodapé, quer seja referente à doutrina como também à jurisprudência.

### I. Obras

ABREU, JORGE M. COUTINHO DE, *Curso de Direito Comercial*, Vol. I, Livraria Almedina, Coimbra, 8.<sup>a</sup> Edição, 2011, págs. 378 e 380.

ABREU, MADALENA, *Marcas Tridimensionais*, Revista de Estudos de Propriedade Industrial, Livraria Almedina, Coimbra, 1997;

ALMEIDA, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO, *Denominação de Origem e Marca*, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, STVDIA IVRIDICA 39, Coimbra Editora, 1999;

ANDREZ, JAIME, *A Adaptação do Conceito de Marca à Lógica do Mercado*, in Revista do INPI, Marcas & Patentes, Ano XIX, Publicação Trimestral, n.º 3, 2004, pág. 2.

ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA:

- *A marca comunitária*, Estudos de Direito do Consumidor, Centro de Direito do Consumo, n.º 3, Coimbra, 2001;7
- *A marca comunitária e a marca nacional – Parte II – Portugal*, Direito Industrial, Volume II, Coimbra, Livraria Almedina, 2002;

BARBOSA, DENIS BORGES, *Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais*, 2013, págs.13 e 15.

CARVALHO, AMÉRICO DA SILVA:

- *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004, págs. 119 e 250.
- *Marca Comunitária, Os motivos absolutos e relativos de recusa*, Coimbra Editora, 1999, pág. 33.

CARVALHO, MARIA MIGUEL, “*Novas*” *marcas e marcas não tradicionais*, in *Direito Industrial*, Vol. VI, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, Coimbra, 2009, pág. 222.

CARVALHO, RODRIGO FRANCO DE, *Da Proteção Legal Concedida às Marcas Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome*, extraído do Trabalho para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 23 de Novembro de 2011, págs. 6, 9, 12 e 13.

COELHO, CARLOS, *Marcas & Patentes – A revista da Propriedade Industrial*, Revista do INPI, Publicação Trimestral, Ano XXII - n.º 3, 2007, pág. 3.

CORREIA, ANTÓNIO FERRER, *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, FDC, Coimbra, 1973.

COUTINHO, ABREU, *Da Empresarialidade. As Empresas no Direito*. Almedina, Coimbra, 1996.

*Diretrizes de Análise de Marcas*, INPI, 2012, págs. 29 e 31.

FERREIRA, MICAELA COSTA, *Design como Indicador de Inovação*, Dissertação de Mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional, Outubro de 2012, pág. 2.

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO:

- *Direito de Marca. Patentes marcas e concorrência desleal*, 2.<sup>a</sup> Edição – Revista e Aumentada, 2008, Almedina: Coimbra, págs. 17, 18, 22 a 25, 27, 67, 68, 90, 96 a 99, 101, 102, 114, 170 e 179 a 181;
- *Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades*, in *Direito Industrial*, Vol. VI, (obra coletiva coordenada por Oliveira Ascensão), Coimbra, Almedina, 2009, págs. 275, 283 e 369 a 371;
- *Manual de Direito Industrial*, 2008, Coimbra: Almedina, págs. 167, 191, 197, 198, 221 a 231, 224, 225, 229 e 243 a 247.

- *O Uso da marca, in* Direito Industrial, Vol. II, AA/VV (obra coletiva coordenada por Oliveira Ascensão), Coimbra, Almedina, 2002, pág. 106.
- *O Uso da marca, in* Direito Industrial, Vol. V, AA/VV (obra coletiva coordenada por Oliveira Ascensão), Almedina, Coimbra, 2008, págs. 378, 383, 386 e 389.
- *Manual de Direito Industrial. Propriedade intelectual e Concorrência Desleal*, 4.<sup>a</sup> Edição, 2013, Almedina, Coimbra, págs. 147, 148 e 162;
- *Função distintiva da Marca*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, págs. 40, 107, 107, 151, 153, 159, 215, 216 e 228.
- *A função da marca, in* Direito Industrial, Vol. II, AA/VV (obra coletiva coordenada por Oliveira Ascensão), Coimbra almedina, 2002, págs. 99 e 108.
- *Manual de Direito Industrial. Patentes, Marcas e Concorrência Desleal*, Almedina: Coimbra, 2005, págs. 159, 192 a 194 e 195.
- *Código da Propriedade Industrial – Anotado*, Almedina, 2010, pág. 432.

Guia do Requerente, *Proteger os sinais distintivos do Comércio - Marcas*, elaborado pelo INPI, 1.<sup>a</sup> Edição, 2003, págs. 8, 9, 11 e 49.

*Guia do Exame de Sinais Distintivos do Comércio*, publicado pelo INPI, 2009, págs. 8, 19, 20, 25 e 26.

*Manual de Propriedade Industrial*, Universidade de Ponta Grossa, Agência de Inovação e Propriedade Industrial. 2008, pág. 13.

MATEUS, THAIS MELÍCIO, *A Proteção das Marcas de Prestígio enquanto Marcas Tridimensionais, e as suas Proibições*, Dissertação de Mestrado em Direito, Área de Especialização em Ciências Jurídico-Empresariais/ Menção em Direito Empresarial, FDUC, Coimbra, 2015, págs. 20, 51 a 53, 55 e 69.

NEVES, LÍDIA, *A marca nacional e a marca comunitária: dois direitos da mesma realidade*, Lisboa, 30 de Julho de 2012, pág. 16.

OLAVO, CARLOS:

- *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2.<sup>a</sup> Edição, Almedina, 2005, págs. 73, 80 e 82.
- *Introdução ao Direito Industrial*, in *Direito Industrial*, Vol. IV, AA/VV (obra coletiva coordenada por OLIVEIRA ASCENSÃO), Almedina, Coimbra, 2005, págs. 3 e 19.
- *Nomes de Domínio e Marcas*, *Jornal do INPI*, Ano XV, n.º 5, Outubro de 2000.

PRADO, ELAINE RIBEIRO DO, *Sistema De Construção De Distintividade Da Marca Tridimensional*, ISSN eletrónico 2316-8080, págs. 40 e 41.

RICCI, ANTÓNIO FERRO, *O sentido secundário da marca*, Sócio Fundador da Ricci Propriedade Intelectual e Presidente da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Intelectual, págs. 6 a 11 e 14.

SERENS, MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA:

- *A “Vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, separata do BFDUC* – Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia. Vol. IV, Coimbra, 1995, págs. 94 e 579.
- *A Tutela das Marcas e a (Liberdade de) Concorrência*, Coimbra, 1990, págs. 160 e 161.
- *Marcas de forma*, in *Coletânea de Jurisprudência*, Ano XVI, Tomo IV;
- *Da tutela da Marca Célebre à Tutela da Marca de Grande Prestígio, Um caminho que deveria ter sido percorrido?*. Seminário de Propriedade Industrial; - *Marcas de Forma*, CJ, Ano 1991.

SERRÃO, PAULO, *A Adaptação do Conceito de Marca à Lógica do Mercado*, in *Revista do INPI, Marcas & Patentes*, Ano XIX, Publicação Trimestral, n.º 3, 2004, pág. 4.

SERRÃO, RUY:

- *As marcas: sua importância no contexto dos Mercados Nacionais e internacionais incluindo o Mercado Europeu*, Revista de Estudos de Propriedade Industrial, Livraria Almedina, Coimbra, 1997;
- *Denominações geográficas e Marca*, Direito Industrial, Volume II, Coimbra, Livraria Almedina, 2002.

SILVA, PEDRO SOUSA E:

- *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 1.<sup>a</sup> Edição, Dezembro de 2011, Coimbra Editora, págs. 83, 121, 125, 128, 141, 147, 148, 150, 151, 159, 160, 163, 218, 219, 237, 240 e 241.
- *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: As marcas de grande prestígio*. ROA, Ano 58, 1998, Lisboa, págs. 377 e ss..

SILVA, HUGO DANIEL LANÇA, *A função publicitária da marca de empresa no Direito Português*, Tese de Mestrado em Ciências Jurídicas, Verbo Jurídico, Março 2009, págs. 20 a 22, 33 a 36 e 97.

TEIXEIRA, DIOGO DIAS, “*As Marcas no Brasil*”, Novembro de 2006, pág. 1.

## II. Jurisprudência

- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 17-10-1990, Processo C-10/89;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 18-06-2009, Processo n.º C- 487/0;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 11-03-2003, Processo n.º C-40/01;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 12-03-2003, Processo n.º T-174/01;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 08-04/2003, Processo n.º C-299/99;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 16-06-2015, Processo n.º T-395/14;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 16-06-2015, Processo n.º T-396/14;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 18-09-2014, Processo n.º C-205/13;
- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 24-04-2014, Processo n.º 199/13.6YHLSB-B.L1-8;
- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 25-02-2014, Processo n.º 487/08.3TYLSB.L1-1;
- Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29 de Junho de 2004, Colectânea de Jurisprudência, ano XXIX, 2004, tomo IV, pág. 66;
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10-09-2009, Processo n.º 118/09.4YFLSB, 2.ª Secção;
- Acórdão do Tribunal Geral, em 28-05-2013, no processo T-178/11;
- Decisão Arbitral n.º 90, de 24-06-2011;
- Acórdão do TFR/RJ publicado no Diário Oficial de 17/12/1981, à Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma;
- Acórdão do TRF/RJ - publicado no Diário Oficial de 12/11/1975,
- Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 06-02-2002, do processo do registo de marca internacional n.º 721 490;
- Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 02-12-2003, no processo n.º 247/03-8, de registo da marca internacional n.º 346 546.

### III. Sítios e links da internet

- [www.ipereiracruz.pt](http://www.ipereiracruz.pt);
- [www.marcasepatentes.pt](http://www.marcasepatentes.pt);
- [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt);
- [www.portal-lusifonia.org](http://www.portal-lusifonia.org);
- [www.arbitrare.pt](http://www.arbitrare.pt);
- [www.wipo.int](http://www.wipo.int);
- [www.apdi.pt](http://www.apdi.pt);
- [www.pgdlisboa.pt](http://www.pgdlisboa.pt);
- [www.direitocom.com](http://www.direitocom.com);
- [www.fd.unl.pt](http://www.fd.unl.pt);
- [www.curia.europa.pt](http://www.curia.europa.pt);
- [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br);
- [www.marketdesign.com.br](http://www.marketdesign.com.br);
- [www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br);
- [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br);
- [www.egov.ufsc.br](http://www.egov.ufsc.br);
- <http://wipo.europa.eu>;
- <http://servicosonline.pt>;
- <http://curia.europa.eu>;
- <http://pidcc.com.br>;
- <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>;
- [http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011\\_2/rodrigo\\_carvalho.pdf](http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_2/rodrigo_carvalho.pdf).

## **ANEXOS**

## **ANEXO I**

### Lista das Classes de Produtos e de Serviços

#### Classificação de Nice

## **PRODUTOS**

### **Classe 1**

---

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras, composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura de metais; produtos químicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria.

### **Classe 2**

---

Cores, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tinturais; mordentes, resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.

### **Classe 3**

---

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos.

### **Classe 4**

---

Óleos e gorduras industriais, lubrificantes, produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo as gasolinas para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas.

### **Classe 5**

---

Produtos farmacêuticos e veterinários, produtos higiênicos para a medicina; substâncias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

**Classe 6**

---

Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções transportáveis metálicas; materiais metálicos para vias férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálicas; mangueiras metálicas; cofres-fortes; produtos metálicos não compreendidos noutras classes; minerais.

**Classe 7**

---

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões de veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os acionados manualmente; incubadoras para ovos.

**Classe 8**

---

Ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; cutelaria, garfos e colheres; armas brancas; máquinas de barbear.

**Classe 9**

---

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores.

**Classe 10**

---

Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.

**Classe 11**

---

Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.

**Classe 12**

---

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.

**Classe 13**

---

Armas de fogo; munições e projéteis, explosivos; fogos-de-artifício.

**Classe 14**

---

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em “plaqué” não compreendidos noutras classes; joalheria, bijuteria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos.

**Classe 15**

---

Instrumentos de música.

**Classe 16**

---

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (exceto móveis); material de instrução ou de ensino (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes); caracteres de impressão; estereótipos (“clichés”).

**Classe 17**

---

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos destas matérias não compreendidos noutras classes; produtos em matérias plásticas semitrabalhadas; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos.

**Classe 18**

---

Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não compreendidos noutras classes; peles de animais; malas (baús) e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria.

**Classe 19**

---

Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.

### **Classe 20**

---

Móveis, vidros (espelhos), molduras; produtos não compreendidos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas.

### **Classe 21**

---

Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não em metais preciosos nem em “plaqué”); pentes e esponjas; escovas (exceto pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza, limalha de ferro (palha-de-aço); vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não compreendidas noutras classes.

### **Classe 22**

---

Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não compreendidos noutras classes); matérias para enchimento (com excepção de borracha e de matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas brutas.

### **Classe 23**

---

Fios para uso têxtil.

### **Classe 24**

---

Tecidos e produtos têxteis não compreendidos noutras classes; coberturas de cama e de mesa.

### **Classe 25**

---

Vestuário, sapatos, chapelaria.

### **Classe 26**

---

Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.

### **Classe 27**

---

Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis.

**Classe 28**

---

Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não compreendidos noutras classes; decorações para árvores de Natal.

**Classe 29**

---

Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

**Classe 30**

---

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

**Classe 31**

---

Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.

**Classe 32**

---

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

**Classe 33**

---

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

**Classe 34**

---

Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

**SERVIÇOS****Classe 35**

---

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

**Classe 36**

---

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios mobiliários.

**Classe 37**

---

Construção; reparação; serviços de instalação

**Classe 38**

---

Telecomunicações.

**Classe 39**

---

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.

**Classe 40**

---

Tratamento de materiais.

**Classe 41**

---

Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais.

**Classe 42**

---

Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; serviços jurídicos.

**Classe 43**

---

Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.

**Classe 44**

---

Cuidados médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura.

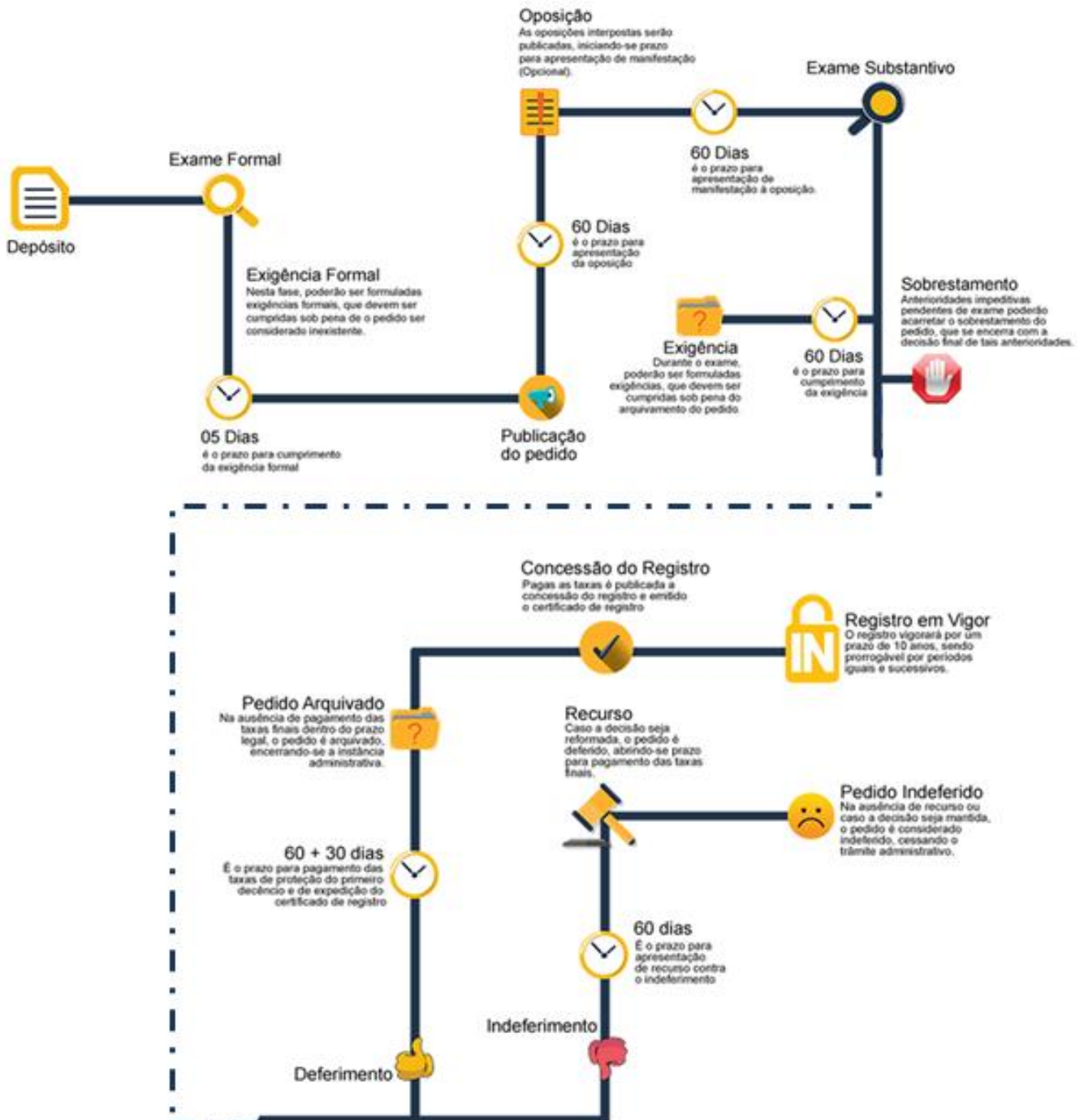
**Classe 45**

---

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de segurança para a proteção dos bens e dos indivíduos.


## ANEXO II

### O pedido de registo de uma marca



**ANEXO II**

Aspeto de publicação de uma marca no Boletim da Propriedade Industrial

(210)	<b>562156</b>	<b>MNA</b>
(220)	2016.03.17	
(300)		
(730)	<b>PT JOSÉ MANUEL MARTINS REBELO</b>	
(511)	39 GUIAS TURÍSTICOS; SERVIÇOS DE GUIAS TURÍSTICOS; SERVIÇOS DE PASSEIOS TURÍSTICOS, VISITAS TURÍSTICAS E EXCURSÕES; TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS CONDUZIDOS POR MOTORISTAS.	
	41 SERVIÇOS DE INTÉPRETE LINGUÍSTICOS.	
(591)		
(540)		
		
	<b>tukā look</b>	
	LISBON	
(550)		
(531)	18.1.5 ; 18.1.25	

**ANEXO IV**Informação disponível *online* de uma marca tridimensional**MARCA DE REGISTO INTERNACIONAL Nº 615992****Síntese do Processo**

Nº do Pedido	---
Data de Apresentação	18-05-1994
Data do Pedido	17-02-1994
Tipo de Modalidade	NÃO APLICÁVEL A ESTA MODALIDADE



Fase Actual	REGISTO CONFIRMADO
Data de Início da Fase	14-09-2004
Data de Fim Previsto	---

TOBLERONE

Tipo de Sinal: MISTO

Situação de Taxas	PAGAMENTO NÃO-APLICÁVEL
Data de Início da Sit.	14-09-2004
Data de Fim Previsto da Sit.	---
Taxas Pagas	1
Taxas Devidas	0
Data da Última DIU	05-12-2003

BPI 1ª Publicação	4/1994
Data do Despacho	20-04-1995
BPI do Despacho	5/1995
Data de Início de Vigência	17-02-1994
Data Limite de Vigência	---

Titulares KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG.

Mandatário ---

Classificação de Nice 30

Processo em Tribunal NÃO

Tribunal ---

## Taxas Periódicas

### Situações de Taxas

Situação	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim
08T00000 - PAGAMENTO NÃO-APLICÁVEL	14-09-2004	---	---	---

### Registo de Taxas Pagas

Nº da Taxa	Data do Documento	Nº do Documento
1	20-04-1995	SM075

## Classificação de Nice

### Edição 5

Classe	Produtos/Serviços
30	PRODUTOS ALIMENTARES DE ORIGEM VEGETAL PARA CONSUMO OU CONSERVA; ADJUVANTES PARA ALIMENTOS

## Entidades Intervinentes

Entidade	Nome	Morada	Localidade	Intervenção	Data de Início	Data de Fim
95807	KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG.	203, BELLERIVESTRASSE	CH-8008 ZURICH - SUÍÇA	REQ./TITULAR	18-05-1994	---

## Documentos Relacionados

Número	Data de Entrada	Acto Requerido	Requerente	Acto Executado	Data de Execução	Despacho
57379	25-11-1998 às 15:47:10	0833 - DECL.DE INT.USO-MARCA INT.	KRAFT JACOBS SUCHARD,(SCHWEIZ) AG	080169 - DEFERIR DECL.INT. DE USO	26-11-1998	DEFERIDO
59012	05-12-2003 às 16:14:55	0833 - DECL.DE INT.USO-MARCA INT.	KRAFT FOODS SCHWEIZ AG	080169 - DEFERIR DECL.INT. DE USO	05-12-2003	DEFERIDO

## Boletins Relacionados

Boletim	Motivo de Publicação	Situação do Boletim	Nº do Documento	Texto
4/1994	02 - PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS	PUBLICADO (BPI JÁ PUBLICADO)	---	---
5/1995	10 - DESPACHOS DE CONCESSÃO	PUBLICADO (BPI JÁ PUBLICADO)	---	---

## Prioridades

Tipo	Data	País	Número
PRIORIDADE UNIONISTA	17-08-1993	SUÍÇA	408761

---

## Países Designados

---

 Nota: Não existem registos países designados.

---

## Classificação de Viena

---

Classe	Descrição
19.3	PEQUENOS RECIPIENTES
25.3	SUPERFÍCIES ORNAMENTAIS COM FORMA ALONGADA HORIZONTALMENTE
26.3	TRIÂNGULOS, LINHAS FORMANDO UM ÂNGULO
27.5	LETRAS REPRESENTANDO UM GRAFISMO ESPECIAL
29.1	CORES

**ANEXO V****Comparação entre o Regime das Marcas e dos Desenhos e Modelos**

	<b>Regime dos desenhos e modelos industriais</b> (art. 173º do CPI)	<b>Regime das Marcas</b> (art. 222º e ss)
<b>Noção</b>	O desenho ou modelo define a aparência da totalidade ou da parte de um produto, nomeadamente, as linhas, contornos, cores, formas, texturas ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.	Sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica (palavras, nomes, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem...), desde que adequadas a distinguir os produtos de uma empresa das outras empresas.
<b>Requisitos</b>	- <i>Novidade</i> (Se antes do pedido nenhum desenho idêntico foi divulgado ao público dentro ou fora do país, são idênticos os desenhos cujas características apenas defiram em pormenores sem importância), - <i>Carácter singular ou combinações novas de elementos conhecidos</i> (Se a impressão global que o desenho ou modelo suscita no utilizador informado divergir da impressão global causada por outro desenho ou modelo anteriormente divulgado ao público).	- <i>Suscetibilidade de representação gráfica.</i> - Não são suscetíveis de registo as marcas desprovidas de <i>carácter distintivo</i> , nem sinais constituídos pela forma do produto quando esta é necessária à obtenção de um resultado técnico, qualidade, origem geográfica, linguagem usual, cores quando não estão combinadas entre si, etc...
<b>Efeitos do registo</b>	A duração da proteção é de <b>5 anos</b> , renovável por iguais períodos <i>até ao limite de 25 anos</i> . O registo confere ao titular o direito exclusivo de usar e proibir a utilização por terceiros sem o seu consentimento.	A duração da proteção é de <b>10 anos</b> a contar da data da concessão, podendo ser <i>indefinidamente renovada por iguais períodos</i> . Confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de utilizar, em produtos idênticos ou afins esta marca outra semelhante, que leve por estes factos a um risco de confusão por parte do consumidor.
<b>Limites do direito</b>	Proibição de atos relativos aos quais foi incorporado o desenho num produto comercializado pelo próprio, no espaço europeu.	Não pode ser proibido o uso da marca em produtos comercializados pelo detentor da marca ou com a sua autorização no passado, quando depois de colocados no mercado eles são modificados ou alterados.

---

<sup>i</sup> Todas as informações que compõem este anexo estão disponíveis *online* no site do INPI.

Através da pesquisa *online* disponível neste Instituto, podemos verificar toda a informação relevante de qualquer processo e de qualquer modalidade de propriedade industrial.

A informação disponível está sintetizada e permite verificar por exemplo, o estado do pedido de registo de marca, quais os intervenientes no processo, quais as fases jurídicas desde o início da concessão inicial de registo até ao ultimo pedido, pode-se aferir do pagamento das taxas, como também qual a classe (Classificação de Nice e Classificação de Viena) para a qual foi pedido o registo, a data de publicação no BPI, qual o tipo de sinal e representação gráfica do mesmo e outros. Através desta pesquisa pode-se averiguar ainda da existência de marcas anteriores para os pedidos de proteção ou de outros títulos anteriormente protegidos.

A pesquisa online encontra-se disponível no seguinte *link*:  
<http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcasdirecto.jsp?nord=136114>.