



Documento complementar

C025.01 **Guidelines de Exame** **Motivos Absolutos e Relativos** **de Recusa do Registo de Marcas**

ÂMBITO

Definição de critérios de exame substancial de pedidos de registo de marcas e logótipos, visando uma maior uniformização das decisões do INPI neste contexto. Para melhor compreensão, o documento contém clarificação de conceitos e exemplos práticos de aplicação das normas legais.

Índice

| | |
|--|-----------|
| Índice | 2 |
| Introdução | 5 |
| Algumas Definições | 6 |
| 1 Motivos Absolutos e Relativos: Recusar por que razão? | 8 |
| 2 Motivos Absolutos: Será que tem capacidade distintiva? | 10 |
| 2.0 Introdução: O que é a capacidade distintiva? | 11 |
| 2.1 Sinais descritivos | 14 |
| 2.1.1 Condições em que um sinal exclusivamente constituído por uma indicação de proveniência geográfica pode ser registado | 18 |
| 2.1.2 Sinais compostos por "Adega de", "Vinhas de" + nome geográfico..... | 21 |
| 2.1.3 Como distinguir entre um sinal descritivo e um sinal dito "sem capacidade distintiva"? | 23 |
| 2.2 Sinais usuais | 24 |
| 2.3 Sinais sem capacidade distintiva | 27 |
| 2.3.1 Capacidade distintiva de sinais compostos por elementos verbais descritivos combinados com elementos figurativos | 28 |
| 2.3.2 Sinais que contenham siglas e acrónimos | 34 |
| 2.3.3 Sinais que contenham termos que designam uma qualidade ou função positiva ou apelativa específica dos produtos e serviços | 36 |
| 2.3.4 Sinais que contenham domínios de topo: ".com", ".pt" | 39 |
| 2.3.5 Sinais que contenham expressões como "Associação", "Instituto", "Sociedade", "Centro" ou "Grupo" + elementos genéricos ou descritivos | 40 |
| 2.3.6 Sinais compostos por "CASA DOS/DAS" + elementos descritivos..... | 42 |
| 2.3.7 Sinais exclusivamente constituídos por nomes de livros, discos ou outras criações artísticas | 43 |
| 2.3.8 Sinais que contenham erros ortográficos, omissão, acrescento ou substituição de letras | 44 |
| 2.3.9 Capacidade distintiva de slogans | 47 |
| 2.3.10 Avaliação da capacidade distintiva de grandes grupos de produtos/serviços | 49 |
| 2.3.11 Capacidade distintiva das marcas tridimensionais..... | 51 |
| 2.3.12 Capacidade distintiva dos novos tipos de sinais..... | 57 |
| 2.4 Aquisição de capacidade distintiva pelo uso (secondary meaning)..... | 69 |

| | |
|--|-----|
| 2.5 Sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto..... | 77 |
| 2.6 Sinais cujo objeto de proteção não possa ser determinado | 81 |
| 2.7 Falta de Legitimidade para requerer o registo | 83 |
| 2.8 Unicidade do Registo..... | 84 |
| 2.9 Símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, dos municípios ou de outras entidades públicas ou particulares | 88 |
| 2.10 Sinais com elevado valor simbólico | 93 |
| 2.11 Expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes | 98 |
| 2.12 Sinais que sejam suscetíveis de induzir o público em erro | 114 |
| 2.13 Sinais que contrariem a legislação ou acordos que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas protegidas..... | 123 |
| 2.14 Sinais que contenham menções tradicionais para o vinho..... | 131 |
| 2.15 Sinais que contenham especialidades tradicionais garantidas | 134 |
| 2.16 Sinais que contenham denominações de variedades vegetais..... | 136 |
| 2.17 Sinais que sejam exclusivamente constituídos pela Bandeira Nacional | 139 |
| 2.18 Sinais que contenham a Bandeira Nacional | 140 |
| 2.19 Pedido de registo efetuado de má-fé..... | 141 |
| 3 Motivos Relativos: Será que se confunde? | 144 |
| 3.1 Conceito de imitação ou de usurpação..... | 145 |
| 3.1.1 Prioridade | 146 |
| 3.1.2 Identidade/Afinidade | 148 |
| 3.1.3 Semelhança | 160 |
| 3.2 Marcas fracas vs. marcas fortes | 166 |
| 3.3 Reprodução de Marca/Logótipo..... | 175 |
| 3.4 Imitação de marca/logótipo | 176 |
| 3.5 Marca que reproduza Logótipo versus Logótipo que reproduza marca | 179 |
| 3.6 Marca que reproduz ou imita Logótipo versus Logótipo que reproduz ou imita marca, desde que exista afinidade..... | 181 |
| 3.7 Reprodução ou imitação de DOP/ IGP | 182 |
| 3.8 Infração de outros direitos de propriedade industrial..... | 193 |
| 3.9 Emprego de nomes ou retratos | 195 |

| | |
|---|-----|
| 3.10 Concorrência desleal | 198 |
| 3.11 Imitação de embalagens ou rótulos não registados | 204 |
| 3.12 Reprodução ou imitação de firma, denominação social e outros sinais distintivos..... | 205 |
| 3.13 Infração de direitos de autor | 209 |
| 3.14 Marcas Notórias | 216 |
| 3.15 Marcas de Prestígio..... | 223 |
| 3.16 Registo por agente ou representante do titular | 236 |
| 3.17 Emprego de nomes, designações, figuras ou desenhos que sejam reprodução ou imitação de logótipo já registado por outrem..... | 240 |

Introdução

Em matéria de exame de sinais distintivos do comércio é frequente ouvir-se a expressão: “*Cada caso é um caso*”. Esta frase tornou-se numa espécie de “chapéu-de-chuva” debaixo do qual cabem situações que, sendo aparentemente semelhantes, têm desfechos tão distintos, mas oferece pouco conforto quando o que se busca é uma metodologia de análise que permita tomar decisões com base em critérios claros e mitigar a subjetividade que parece estar sempre presente na análise dos motivos de recusa.

Neste sentido, elaborou-se este documento com o objetivo de ajudar a responder às questões que surgem com mais frequência, tanto entre examinadores do INPI como, provavelmente, entre os requerentes e utilizadores do Sistema da Propriedade Industrial: “Será a marca distintiva?”, “Será que se confunde?”, “Por que é não tem capacidade distintiva?”, “Por que é que se confunde?”.

Nessa medida, este documento não pretende ser um Manual de Direito Industrial ou uma coletânea de jurisprudência (embora seja indicada alguma), mas sim um Guia Prático de Exame Substancial de Marcas e Logótipos que ofereça informação útil (ou aponte onde pode ser encontrada), exemplos elucidativos e ferramentas que, esperemos, ajudem a tornar mais claro o método de análise e decisão sobre os pedidos de registo.

O Guia está dividido em duas partes: a primeira onde são abordados os Motivos Absolutos de recusa de registos e a segunda que trata dos Motivos Relativos.

Resta referir que os exemplos apresentados neste documento são fictícios e não correspondem a nenhum processo que tenha sido objeto de estudo no INPI ou noutra Instituto, exceto nos casos em que o número do processo é expressamente mencionado – seja de marca nacional (MNA), marca internacional (MIN), de marca da União Europeia (MEU) ou logótipo (LOG). O propósito da inclusão destes últimos foi apenas o de ilustrar, do modo mais fidedigno possível, a prática adotada na análise de cada situação em concreto.

Algumas Definições

Nesta secção são apresentados alguns conceitos cuja definição importa ter presente na leitura dos capítulos que se seguem ou que, sendo por vezes usados indistintamente, nem sempre são sinónimos:

- **Sinal:** corresponde a qualquer elemento ou combinação de elementos nominais (palavras, números, símbolos), figurativos (desenhos/imagens estáticas ou em movimento), formas e/ou sons que formam o conjunto apresentado a registo.

- **Marca:** sinal ou conjunto de sinais que é apostado em produtos e serviços para permitir ao consumidor identificar a sua origem comercial, distinguindo entre a oferta existente, para, deste modo, repetir ou evitar uma determinada experiência de consumo. Dito de outro modo, a marca é uma forma simples, rápida e intuitiva de diferenciar produtos e serviços com características semelhantes utilizando um sinal que identifica a origem empresarial de cada um.

A este propósito, importa referir que, quando se diz que a marca identifica a origem comercial dos produtos ou serviços, não se está com isso a querer dizer que o sinal, para poder ser marca, tem de identificar a empresa que fabrica o produto ou presta o serviço.

Na verdade, a marca é um sinal pensado para ser usado em substituição do nome comercial do fabricante ou prestador mas, ainda assim, ser capaz de conduzir os consumidores até eles.

Esta substituição do nome comercial do fabricante ou prestador por uma marca faz sentido em termos comerciais, porque permite a criação de sinais personalizados em função das características de cada produto e do seu público-alvo.

Assim, por exemplo, em vez de champôs, fraldas, detergentes, escovas de dentes ou medicamentos *Procter & Gamble* (nome comercial do fabricante), temos champôs *Pantene*, fraldas *Dodot*, detergentes *Fairy*, escovas de dentes *Oral-B* e medicamentos *Griponal*.

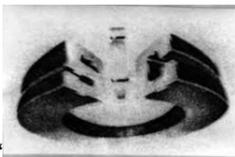
Por conseguinte, passa a ser indiferente se o consumidor sabe o nome do fabricante de cada um destes produtos, ou até mesmo que são todos produzidos pela mesma entidade, já que a presença da marca garante a identidade da origem comercial de todos eles.

- **Logótipo:** sinal ou conjunto de sinais que pode ser utilizado em estabelecimentos, anúncios, impressos ou correspondência para distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos de outras entidades que operem no mesmo mercado (prestando serviços ou comercializando produtos semelhantes).

Atualmente, os logótipos englobam três modalidades de direitos da propriedade industrial que anteriormente eram distintas: nomes, insígnias de estabelecimento¹ e logótipos e que foram fundidas numa só: os logótipos [Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de julho].

- Diferenças entre marca e logótipo:

Embora a marca e o logótipo protejam sinais que até podem ser iguais, tratam-se de modalidades de Propriedade Industrial diferentes e que, não tendo a mesma finalidade, não oferecem proteção precisamente para o mesmo objeto. Se tomarmos como exemplo o sinal «SIC», verificamos que, dependendo da modalidade em que for registado, este sinal pode identificar uma entidade que opera no mercado como criadora e transmissora de conteúdos audiovisuais (logótipo) ou os próprios serviços de criação e transmissão de conteúdos audiovisuais oferecidos por essa entidade (marca):

- LOG n.º 38800 “”

- MNA n.º 285872 «»

Assim, o sinal que caracteriza a marca e o logótipo pode ser exatamente igual, divergindo apenas na modalidade em que se encontra protegido. Por conseguinte, aquilo que diferencia uma marca de um logótipo não é a composição dos respetivos sinais, mas sim o seu âmbito de proteção.

Salienta-se, neste contexto, que a mesma entidade pode ser simultaneamente titular de vários registos de logótipo para distinguir diferentes áreas da sua atividade, tal como de múltiplos registos de marcas para assinalar diversos produtos e/ou serviços:

No que respeita a outros sinais distintivos do comércio, optou-se por enquadrar as respetivas definições nos capítulos onde são abordados os fundamentos de recusa que com eles se relacionam.

¹ As referências a nome e insígnia de estabelecimento podem ser encontradas no capítulo relativo à infração de outros direitos de Propriedade Industrial.

1 | Motivos Absolutos e Relativos: Recusar por que razão?

Em primeiro lugar convém referir que o Código da Propriedade Industrial (CPI) não utiliza a terminologia motivos absolutos ou relativos, mas apenas *Fundamentos de Recusa do Registo* (artigos 231.º e 288.º) e *Outros Fundamentos de Recusa* (artigos 232.º e 289.º). Esta divisão dos fundamentos de recusa em Absolutos e Relativos está relacionada com a natureza dos impedimentos ao registo de que cada um destes artigos do CPI se ocupa.

Assim, os artigos 231.º e 288.º do CPI enumeram uma série de motivos que obstam ao registo de um sinal em função da natureza/significado/conteúdo dos elementos que o compõem e dos próprios produtos ou serviços para os quais o registo foi solicitado.

Por seu turno, os impedimentos ao registo de que tratam os artigos. 232.º a 235.º e 289.º do CPI só podem ser apreciados através de comparação com outros direitos anteriores ao pedido de registo, razão pela qual são chamados de “relativos”.

Mas, afinal, por que se recusa o registo?

A atribuição de Direitos de Propriedade Industrial não é um processo automático, porque se entende que o Estado (através do INPI) deve garantir que os agentes económicos não obtêm direitos que lhes permitam prejudicar os seus concorrentes, os consumidores ou comercializar produtos e serviços ilegais, ou que promovam mensagens que vão contra os valores instituídos. Para tal, o CPI prevê, nos artigos 231.º/ 288.º e 232.º/ 289.º, algumas das situações em que o registo de um sinal não é admissível.

Como já se disse, os motivos de recusa constituem uma forma de o Estado regular o comportamento dos agentes económicos, impondo um conjunto de restrições ao princípio de liberdade na composição das marcas e dos logótipos, com o objetivo de:

- **Prevenir distorções da concorrência:** impedindo, nomeadamente, que determinada entidade obtenha o monopólio sobre uma palavra, forma ou símbolo sem o qual os outros agentes económicos não podem comercializar os seus produtos/serviços ou que lhe permita obter uma vantagem indevida sobre os seus concorrentes;
- **Proteger os consumidores:** de indicações enganosas quanto às características dos produtos/serviços ou à natureza da entidade que os oferece no mercado; evitar a sua exposição a designações consideradas cultural ou socialmente inaceitáveis, ou que promovam atitudes e/ou comportamentos indesejáveis ou ilegais,
- **Vedar a atribuição de direitos a entidades sem legitimidade** para tal.

- **Prevenir a ocorrência de práticas comerciais desonestas**, tais como a má fé e a concorrência desleal;
- **Garantir a identidade da origem comercial** dos produtos e serviços evitando a sua confusão ou associação com direitos anteriores, tais como:
 - direitos de marcas, logótipos, denominação social, direitos de autor, denominações de origem e indicações geográficas;
 - direitos de personalidade (nome e imagem);
 - direitos do próprio requerente (unicidade);

2 | Motivos Absolutos: Será que tem capacidade distintiva?

Sendo certo que os motivos absolutos não se esgotam na apreciação da capacidade distintiva dos sinais, este é sem dúvida um dos tópicos que gera mais dúvidas e dificuldades. A capacidade distintiva parece ser um conceito cujas barreiras não são fáceis de definir e aparentam ser ainda mais difíceis de explicar. No entanto, o que se pretende demonstrar neste capítulo é que não é necessário ter poderes extrassensoriais para descortinar a distintividade, pois existem regras e critérios objetivos que, uma vez estabelecidos, permitem traçar essa fronteira com um maior grau de segurança.

Neste capítulo serão apresentadas algumas linhas orientadoras e exemplos com o intuito de auxiliar na avaliação da capacidade distintiva dos sinais, mas também para analisar a aplicabilidade dos outros motivos de recusa indicados nas restantes alíneas dos artigos 231.º e 288.º do CPI e que, embora surjam com menos frequência, também constituem matérias suscetíveis de gerar dúvidas.

2.0 | Introdução: O que é a capacidade distintiva?

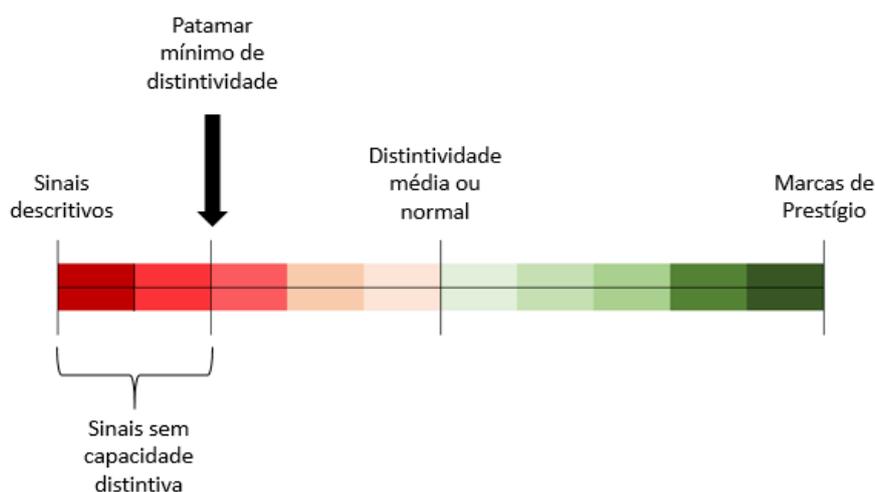
A **capacidade distintiva** é uma característica que habilita um sinal a ser registado como marca ou logótipo, isto é, a diferenciar produtos e serviços ou entidades entre si. Se o sinal tiver capacidade distintiva, tem condições para ser registado como marca/logótipo (desde que não infrinja outras disposições do CPI, naturalmente).

Quando se fala de capacidade distintiva, há que ter em atenção que este não é um atributo estanque, mas sim uma escala que permite avaliar o grau, maior ou menor, com que um sinal é capaz de diferenciar produtos e serviços.

Ora, sendo a capacidade distintiva uma escala, teremos, num dos seus extremos, os genéricos ou descritivos (p.ex.: MNA n.º 604589 “POLVO ASSADO NO FORNO COM ARROZ DO MESMO”), e no extremo oposto os sinais com o *máximo* de distintividade, i.e. marcas de prestígio (p.ex: MNA n.º 214567 “APPLE”).

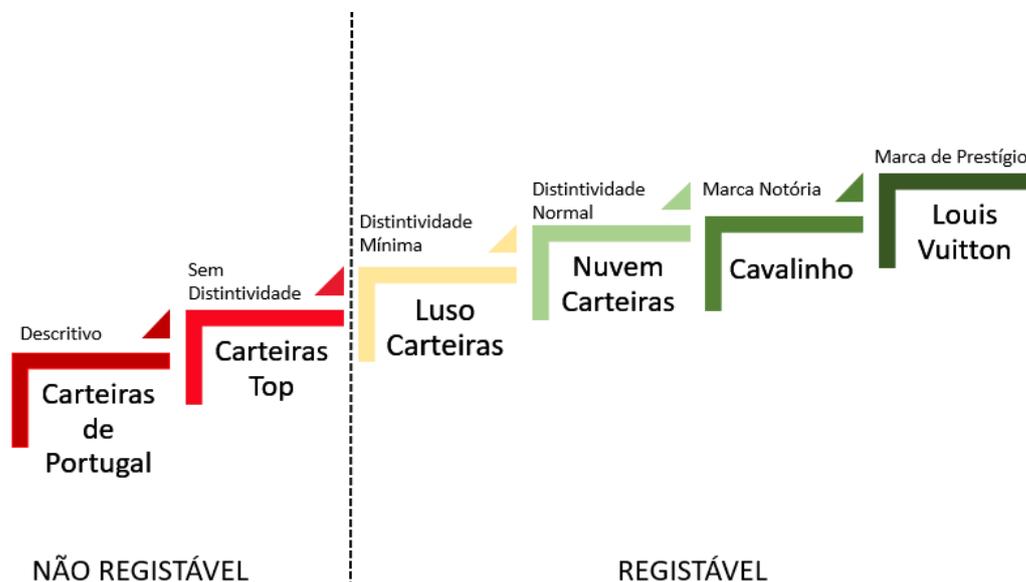
Entre estes dois extremos encontram-se todos os outros sinais, ou seja, os que, embora não sendo exclusivamente descritivos, não atingem ainda a distintividade mínima exigível, depois os pouco distintivos, os que têm capacidade distintiva média ou normal e os muito distintivos.

Uma forma de ilustrar esta escala pode ser a seguinte:



Da análise desta ilustração conclui-se, igualmente, que um sinal descritivo não tem capacidade distintiva, mas que nem todos os sinais sem capacidade distintiva são descritivos. Por conseguinte, a falta de capacidade distintiva engloba tanto os sinais descritivos como todos aqueles que, não sendo totalmente descritivos, não atingem o patamar mínimo da distintividade.

Outra forma de olhar para os graus da distintividade poderá ser através do exemplo infra:



2

Mas então como saber se um sinal tem capacidade distintiva?

De acordo com o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 29 de abril de 2004 (processos C-456/01 P e C-457/01 P, 'Tabs', ponto 35), o carácter distintivo da marca "...deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público interessado constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado".

Assim, a capacidade distintiva de um sinal não pode ser analisada olhando apenas para os elementos que compõem o sinal, mas é preciso confrontar esses elementos:

- Com os produtos ou serviços a que a marca se destina**, p.ex. o sinal "SAPATO ALTO" não seria admissível para registar calçado na classe 25^a, mas já seria registável na classe 33^a, para vinhos.
- Com a percepção do consumidor**, p.ex. o sinal "UNIVERSIDADE DE AVEIRO" à partida não deteria capacidade distintiva para assinalar serviços de ensino e formação na classe 41^a; no

² A notoriedade da marca "Cavalinho" foi reconhecida por Sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual de 06 de novembro de 2014, Processo n.º 1840/11.0TYLSB.

entanto, a percepção do consumidor é a de que este sinal é usado no mercado para identificar uma instituição de ensino superior em concreto e não a de que esta expressão constitui uma mera referência descritiva a um tipo de instituição de ensino (UNIVERSIDADE) e à sua localização geográfica (AVEIRO). Assim, a percepção do consumidor pode tornar uma designação aparentemente genérica num sinal apto a funcionar como identificação de origem comercial de produtos e serviços.

Já se percebeu que a interação entre os elementos que compõem o sinal e os produtos e serviços é essencial para avaliar a capacidade distintiva e que a percepção do consumidor é decisiva para a apreciação da relação entre estes dois fatores.

Para além disso, começa a transparecer que, quanto mais os elementos que compõem o sinal se aproximam das características dos produtos, menor é a sua capacidade distintiva. Voltando a um dos exemplos acima apresentados, verifica-se que o sinal “POLVO ASSADO NO FORNO COM ARROZ DO MESMO” é unicamente constituído por elementos que descrevem características dos produtos que se pretendem assinalar com a MNA n.º 604589 na classe 29ª: “*polvos [não vivos]*”, ao passo que o sinal “APPLE” não apresenta qualquer relação com os produtos para os quais a MNA n.º 214567 se encontra registada na classe 09ª: “*computadores, unidades periféricas e programas de computador*”.

Em síntese:

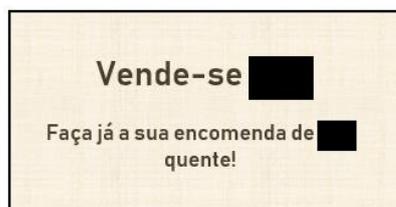
- A capacidade distintiva é uma escala com vários graus;
- Um sinal descritivo tem sempre falta de capacidade distintiva, mas nem todos os sinais sem capacidade distintividade são descritivos;
- A capacidade distintiva é um atributo que tem de ser avaliado em função dos produtos/serviços/atividades para os quais o sinal tenha sido requerido e da percepção do consumidor a que se destinam.

2.1 | Sinais descritivos

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea c) | Artigo 288.º n.º 1 alínea c) |
| O registo de uma marca/logótipo é recusado quando esta/e seja constituída/o exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 209.º; | |
| Artigo 209.º n.º 1 alínea c) | |
| 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, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; | |

Os registos de marca e logótipos conferem aos seus titulares o direito de propriedade e exclusivo sobre os sinais que constituem esses direitos. Neste sentido, é importante garantir que nenhum agente económico detém o monopólio sobre indicações (de natureza verbal, figurativa ou outra) sem as quais os seus concorrentes se veriam impossibilitados, na prática, de comercializar os seus produtos ou serviços.

Por exemplo, se uma panificadora detivesse o exclusivo sobre a palavra “pão”, isso significaria que mais nenhuma das empresas a operar nesse mercado poderia utilizar esta palavra, ficando, assim, impedida de identificar no seu estabelecimento, em embalagens ou suportes publicitários, os produtos que comercializa:



Por este motivo, o CPI proíbe a apropriação de sinais descritivos, isto é, sinais compostos exclusivamente por elementos que sirvam para designar os produtos (p.ex: pão) ou as suas características (p.ex: pão de aveia).

Que tipo de indicações descritivas é que não podem, então, ser registadas?

No artigo 209.º n.º 1 c) são enumeradas algumas (trata-se de um elenco meramente exemplificativo): *“indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos”*. Vejamos abaixo um conjunto de exemplos:

| ESPÉCIE – Exemplos: | |
|----------------------|--|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Royal Gala | Classe 31ª – maçãs frescas; frutas frescas. |
| Limpezas Industriais | Classe 37ª – serviços de limpeza. |
| Cocker Spaniel | Classe 31ª – cães; animais vivos. |
| Oficina Automóvel | CAE: 45200 – manutenção e a reparação de veículos automóveis |

| QUALIDADE – Exemplos: | |
|------------------------------|--|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Açaí Fresco | Classe 29ª – frutas cortadas |
| Algodão Orgânico | Classe 25ª – T-shirts |
| Pão quente | Classe 30ª – pão |
| Produtos à base de nanofibra | CAE 1396 – fabricação de têxteis para uso técnico e industrial |

| QUANTIDADE – Exemplos: | |
|------------------------|------------------------------|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| 5 Castas | Classe 33ª – vinhos |
| Dúzia | Classe 29ª – ovos |
| Resma | Classe 16ª – papel |
| Six-Pack | Classe 32ª – cervejas |

| DESTINO (= finalidade ou público-alvo) – Exemplos: | |
|--|--|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Detergente lava-tudo | Classe 03 ^a – produtos de limpeza |
| Vestidos de Noiva | Classe 25 ^a – vestuário |
| Residências Sénior | Classe 43 ^a – casas de terceira idade [lares] |
| Antipirético | Classe 05 ^a – medicamentos |
| Escola de Línguas | CAE 85593 – outras actividades educativas, n.e. |

| VALOR – Exemplos: | |
|----------------------------------|---|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Óculos de marca | Classe 09 ^a – óculos |
| Usados com garantia | Classe 35 ^a – serviços de venda a retalho de veículos automóveis |
| Produto certificado | Classe 09 ^a – vestuário de laboratório |
| Apartamentos de luxo | Classe 36 ^a – Serviços imobiliários |
| Especialistas em ar condicionado | CAE 43222 – instalação de climatização |

| PROVENIÊNCIA GEOGRÁFICA – Exemplos: | |
|-------------------------------------|---|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Mel de Portugal | Classe 30 ^a – mel |
| Transportadora Nacional | Classe 39 ^a – serviços de mudanças |
| Perfumes franceses | Classe 03 ^a – produtos de perfumaria |
| Clínica Veterinária de Barcelos | Classe 44 ^a – serviços veterinários |

| ÉPOCA – Exemplos: | |
|-----------------------|---|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Produtos sazonais | Classe 35 ^a – serviços de venda a retalho relativos a frutas e legumes |
| Móveis Vintage | Classe 20 ^a – mobiliário |
| Arte Contemporânea | Classe 41 ^a – serviços de museus |
| Pintura Renascentista | Classe 36 ^a – serviços de leilões |
| Colheita tardia | Classe 33 ^a - Vinhos |

| MEIO DE PRODUÇÃO – Exemplos: | |
|------------------------------|--|
| Sinal | Produtos/Serviços/Atividades |
| Impressão a laser | Classe 40 ^a – serviços de impressão tipográfica |
| Tecnologia de extrusão | Classe 17 ^a – plásticos extrudidos [produtos semiacabados] |
| Biscoitos artesanais | Classe 30 ^a – produtos de pastelaria |
| Carne maturada | Classe 29 ^a – carne |
| Cortinados por medida | CAE 1392 – fabricação de artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário |

2.1.1 | Condições em que um sinal exclusivamente constituído por uma indicação de proveniência geográfica pode ser registado

Estabelecendo a alínea c) do n.º 1 do artigo 223.º a proibição de registo de sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos, importa referir, a este propósito, o **Acórdão do Tribunal de Justiça da EU, C-108/97 de 4 de Maio de 1999, – Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger**³.

Neste documento, o Tribunal procurou determinar em que sentido deveria ser interpretada esta proibição que se encontrava expressa, também, na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988 que harmonizava as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, tendo entendido que:

“A autoridade competente deve apreciar se um nome geográfico cujo registo como marca é pedido designa um lugar que apresenta actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa ou se é razoável pensar que, no futuro, tal nexa possa ser estabelecido” e que nesse juízo prognóstico há que “tomar em conta o conhecimento maior ou menor que estes últimos têm desse nome bem como as características do lugar que este designa e a categoria dos produtos em causa”.

Neste sentido, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal, o facto de um sinal consistir unicamente no nome de um lugar toponímico nem sempre deve inviabilizar a sua protecção, parecendo certo que, quando a indicação for reconhecida pelo público como fantasiosa, nada impede que o seu registo seja concedido, pois situações há em que, atendendo às características do lugar citado, o nome deste jamais será encarado pelo consumidor como uma menção à origem geográfica de certos produtos ou serviços.

No mesmo sentido, Carlos Olavo (“Propriedade Industrial”, 2005, p. 86), afirma que *“não exclui a capacidade distintiva a circunstância de se tratar de nome geográfico, que pode ser validamente adoptado como marca, desde que assuma um valor autónomo de fantasia, sem implicar referência à proveniência ou qualidade do produto”*, bem como Luís Couto Gonçalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 241) que salienta que *“uma denominação geográfica só pode ser utilizada como marca individual se for adoptada de um modo arbitrário ou fantasioso, se se reportar a um domínio territorial privado ou se se limitar a sugerir, de forma inabitual, a origem do produto (marca geográfica expressiva)”*:

³ Disponível para consulta em <https://eur-lex.europa.eu/document>

| EXEMPLOS | |
|---|--|
| <p>IBIZA</p> <p>(MNA n.º 248121)</p> | <p>Classe 11ª - aparelhos elétricos de aquecimento, refrigeração, secagem, ar condicionado e utensílios de cozinha elétrica</p> |
| <p>ESTORIL</p> <p>(MNA n.º 116435)</p> | <p>Classe 29ª – gorduras alimentares</p> |
| <p>SINTRA</p> <p>(MUE n.º 4368676)</p> | <p>Classe 24ª - Papel de parede em matérias têxteis, produtos têxteis, nomeadamente tecidos, cortinas, estores de enrolar, roupa para o lar, roupa de mesa e de cama, toalhas de mesa e colchas.</p> <p>Classe 27ª - Papel de parede (exceto em matérias têxteis), tapetes, capachos, esteiras e outros revestimentos de pavimentos.</p> |
| <p>CÓRDOBA</p> <p>(MIN n.º 1267444)</p> | <p>Classe 34ª - Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of propylene glycol.</p> |
| <p>PARIS</p> <p>(MUE n.º 9248972)</p> | <p>Classe 12ª - Bicicletas</p> |
| <p>AMSTERDAM</p> <p>(MIN n.º 1033927)</p> | <p>Classe 02ª - Paints, varnishes, lacquers and colorants.</p> <p>Classe 16ª - Paper and cardboard for artists; bookbinding material; stationery; artists' materials; paint brushes; pastels, water resistant drawing inks.</p> |

De todo o modo, convém salientar que a inclusão de um nome geográfico indistinto na marca registada não pode obstar a que outros agentes económicos utilizem a mesma designação no mercado, ainda que o sinal usado não esteja registado, para identificar os seus produtos ou serviços de acordo com o artigo 254º do CPI:

Limitações aos direitos conferidos pelo registo

Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial:

- a) *O seu próprio nome e endereço, caso o terceiro seja uma pessoa singular*
 - b) *Sinais ou indicações não distintivos ou que se referem à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços;*
- (...)

2.1.2 | Sinais compostos por "Adega de", "Vinhas de" + nome geográfico

Os sinais compostos por "Adega" + *nome de localidade ou Vinhas de* + *nome de localidade* não têm capacidade distintiva para assinalar vinhos ou serviços/atividades relacionados com a produção deste tipo de produtos.

Exemplos:

| | |
|--|--|
| (MNA n.º 388364) ADEGA DE BARRANCOS Classe 33.ª - bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas). | (LOG n.º 41322) ADEGA DE CANTANHEDE CAE 11021 - produção de vinhos comuns e licorosos |
| (MNA n.º 625793) VINHAS DE LOUSADA Classe 33.ª – vinho de uvas | (MNA n.º 638657) VINHAS DE SESIMBRA Classe 33.ª - água-pé; bebidas à base de vinho; sangria; bebidas que contêm vinho [sprinters]; vermute; vinho branco; vinho de uvas; vinho espumante de uvas; (...) |
| RECUSA | |

Este entendimento foi corroborado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no seu Acórdão⁴ de 6 de dezembro de 2018, que abaixo parcialmente se transcreve:

21 Como foi confirmado na audiência de alegações, o termo «adega», em causa no litígio no processo principal, tem dois significados na língua portuguesa. O primeiro é o de um local subterrâneo no qual é, nomeadamente, conservado o vinho. O segundo remete para locais ou instalações nos quais são elaborados produtos vinícolas, como o vinho.

22 Na medida em que, numa situação como a que está em causa no processo principal, um termo remeta para um local de produção de um produto, como o vinho, ou para uma instalação na qual este é elaborado, o mesmo constitui, em princípio, uma indicação que pode servir para designar uma propriedade deste produto facilmente reconhecível pelos meios interessados.

23 Com efeito, regra geral, os meios interessados entenderão o termo «adega» como uma referência à instalação na qual o vinho é elaborado e armazenado, e, portanto, como uma referência às propriedades deste produto, tal

⁴ Acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de dezembro de 2018 – Processo C-629/1, disponível para consulta em <http://curia.europa.eu/juris/document/>

como acontece tratando-se da proveniência geográfica ou da época da produção desse produto, mencionadas, a título de exemplo, no artigo 3.º, nº 1, alínea c), da Diretiva 2008/95.

24 Por conseguinte, um termo que designa essa instalação constitui uma característica deste produto e é abrangido pelo campo de aplicação desta disposição. Deve, pois, ser considerado descritivo do produto que designa.

25 Daí decorre que, quando um sinal que serve para designar um produto junta dois elementos verbais, ou seja, um termo descritivo e um nome geográfico, como «Borba» no caso em apreço, reportando-se à proveniência geográfica desse produto, que é também descritiva do mesmo, deve considerar-se que o sinal composto por esses dois elementos verbais tem caráter descritivo e, como tal, é desprovido de caráter distintivo.

Esta proibição não se aplica, contudo, a sinais que consistam em designações como “ADEGA COOPERATIVA DE (+ nome de localidade)”, desde que o registo tenha sido requerido por entidade assim denominada:

| | |
|--|---|
| (MNA n.º 616069) | (MNA n.º 589019) |
| ADEGA PONTE DA BARCA Classe 33.ª - vinhos; bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); digestivos [licores e bebidas alcoólicas]; aguardentes | ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA Classe 33.ª - bebidas alcoólicas (excluindo cerveja). |
| Requerente: ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA E ARCOS DE VALDEVEZ, CRL | Requerente: ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA E ARCOS DE VALDEVEZ, CRL |
| RECUSA | CONCESSÃO |

2.1.3 | Como distinguir entre um sinal descritivo e um sinal dito “sem capacidade distintiva”?

No capítulo 2.0 concluiu-se que um sinal descritivo tem sempre falta de capacidade distintiva, mas que nem todos os sinais sem capacidade distintiva são descritivos.

Assim, os sinais descritivos indicam exclusivamente características dos produtos ou serviços, ao passo que os sinais sem capacidade distintiva não são constituídos unicamente por *“indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos”*.

Exemplos:

| Sinal Descritivo | Sinal sem capacidade distintiva |
|------------------------|---------------------------------|
| VESTIDOS DE NOIVA | MODA NOIVA |
| Classe 25ª - vestuário | Classe 25ª - vestuário |

Se o sinal for constituído por uma mistura de elementos verbais e figurativos a sua capacidade distintiva deve ser avaliada em função dos critérios definidos no Projeto de Convergência denominado “CP3” – ver secção correspondente

2.2 | Sinais usuais

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea c) | Artigo 288.º n.º 1 alínea c) |
| O registo de uma marca/logótipo é recusado quando esta/e seja constituída/o exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 209.º; | |
| Artigo 209.º n.º 1 alínea d) | |
| As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. | |

Este impedimento ao registo visa evitar que uma entidade obtenha o exclusivo sobre termos, expressões ou indicações que sejam habitualmente usados pelos consumidores e pelas empresas como alternativa ou em substituição às palavras (ou termos técnicos) pelos quais se designam esses produtos ou serviços:

| Termo | Produto/serviços/atividades |
|-------------------|--|
| bica ou cimbalino | café |
| imperial ou fino | cerveja |
| endireita | serviços de quiropraxia, osteopatia e paramedicina; |
| na hora | produto ou serviço disponibilizado/executado imediatamente |
| 24/7 | Serviço ou estabelecimento aberto 24 horas por dia e 7 dias por semana |

Para além das palavras, são diversos os símbolos e indicações habitualmente usadas na comunicação entre consumidores e empresas e que não podem ficar de uso exclusivo de nenhum agente comercial.



Neste sentido, seria vedado o registo de sinais figurativos como: «  » para assinalar, por exemplo, “*Serviços de banhos públicos para higiene*” (classe 44^a), já que se trata de um símbolo habitualmente usado no mercado para identificar serviços/instalações que são de uso/acesso exclusivo ao público feminino.

Os sinais «  » e «  » também são um bom exemplo de uma conjugação de elementos verbais (aberto e fechado) e figurativos (verde e vermelho) usuais na linguagem comercial, não sendo, nessa medida, suscetíveis de apropriação exclusiva por uma única entidade.

Outros exemplos:

| MNA N.º 567669 «SUMMER SCHOOL LISBON» |
|---|
| Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto por uma expressão de carácter manifestamente usual no sector do ensino e no contexto dos serviços que se pretendem assinalar com a marca na classe 41 : “ <i>Academias [educação]</i> ”. De facto, a expressão “Summer School” designa uma tipologia de cursos de curta duração realizados durante as férias de verão e geralmente oferecidos por instituições universitárias. Neste sentido, a conjugação desta expressão com um elemento indicador de uma proveniência geográfica (LISBON) não pode ser considerado como “diferenciador”, já que não permite ao consumidor reportar os serviços em causa a uma origem comercial específica. |

| MIN N.º 847110 «TOP TEN» |
|---|
| De facto, um sinal composto pela expressão “top ten”, não cumpre a função distintiva que lhe cabe, e que é determinada pela capacidade de identificar os produtos a proteger, diferenciando-os dos demais existentes no mercado, oferecidos por outras entidades concorrentes. Segundo entendemos, o sinal registando é constituído por uma designação usual no comércio para invocar pretensas características de produtos, promovendo-os como os “dez melhores” e que se vulgarizou igualmente no seu equivalente em inglês “top ten”, não permitindo aos consumidores aferir qualquer referência concreta à entidade que pretende comercializar estes produtos alvo de registo, identificando-os com essa origem empresarial, facto que nos leva a concluir pela falta de eficácia distintiva da marca registanda. |

MNA N.º 567669 «BEBÉ DO ANO»

Com efeito, o sinal registando apresenta-se unicamente composto pela expressão “BEBÉ DO ANO”. Tal expressão é geralmente utilizada para designar *a primeira criança a nascer em determinado ano*, motivo pelo qual é nosso entendimento que a mesma se tornou usual no contexto da publicitação e da comercialização dos serviços que se pretende assinalar com a marca na **classe 41**: “*fornecimento de publicações eletrónicas on-line [não descarregáveis]; fornecimento de publicações eletrónicas on-line; ETC*”.

Neste sentido, somos da opinião que o público consumidor, ao ser confrontado com a expressão em apreço não iria associá-la a uma origem comercial específica, mas apenas reportá-la à efeméride que usualmente costuma assinalar. Por esse motivo, é nosso entendimento que a expressão verbal “BEBÉ DO ANO” deve ficar de uso disponível no mercado.

2.3 | Sinais sem capacidade distintiva

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea b) | Artigo 288.º n.º 1 alínea b) |
| O registo de uma marca/logótipo é recusado quando esta/e seja constituída/o por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo; | |

Esta proibição tem por objetivo impedir o registo de sinais que não são capazes de diferenciar os produtos/serviços/atividades de uma entidade de produtos/serviços/atividades que tenham características semelhantes, mas que sejam comercializados por outras entidades.

No capítulo 2.1.3 foram abordadas as diferenças entre sinais descritivos e sinais sem capacidade distintiva quando estes sejam constituídos por elementos verbais ou figurativos.

Esta secção irá focar-se na capacidade distintiva de sinais que não são exclusivamente verbais ou figurativos, apresentando critérios de análise em função das suas características específicas.

Antes de mais, importa recordar o que é um sinal sem distintividade:

| Sinais sem distintividade – definição |
|--|
| São compostos por elementos descritivos, genéricos ou usuais, acompanhados apenas por outros elementos incapazes de conferir capacidade distintiva ao sinal. |

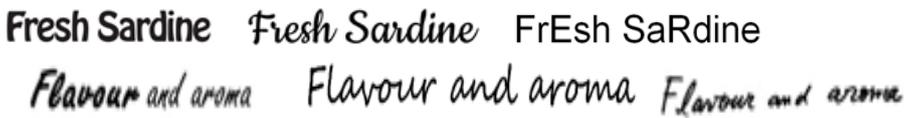
Estes *outros elementos* que acompanham o sinal, mas não são suficientes para lhe conferir distintividade também podem ter natureza figurativa. Nesses casos, a capacidade distintiva do sinal deve ser avaliada em função dos critérios definidos no CP3:

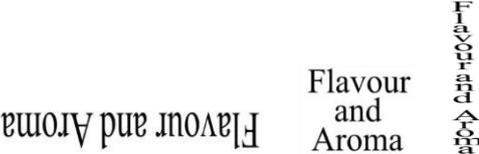
2.3.1 | Capacidade distintiva de sinais compostos por elementos verbais descritivos combinados com elementos figurativos

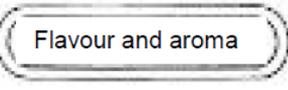
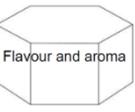
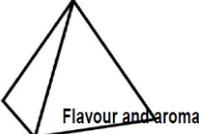
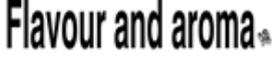
CP3 – Prática Comum

Para determinar se o limiar de carácter distintivo é atingido graças aos elementos figurativos da marca, consideram-se os seguintes critérios, definidos em projeto de convergência entre o EUIPO e os Institutos dos vários Estados-membros da União Europeia:

* *Nota:* Os sinais com a indicação «Flavour and aroma» (Sabor e aroma) pretendem obter proteção para **Café** na Classe 30, os sinais com a indicação «Fresh Sardines» (Sardinhas Frescas) e «Sardines» (Sardinhas) pretendem obter proteção para **Sardinhas** na Classe 29, o sinal com a indicação «DIY» («do-it-yourself» ou «faça você mesmo») pretende obter proteção para **Kits de peças para montagem de móveis** na Classe 20, os sinais com a indicação «Pest control services» (Serviços de controlo de pragas) pretendem obter proteção para **Serviços de controlo de pragas** na Classe 37, e o sinal com a indicação «Legal advice services» (Serviços de consultoria jurídica) pretende obter proteção para **Serviços jurídicos** na Classe 45.

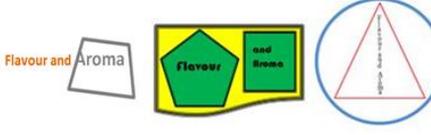
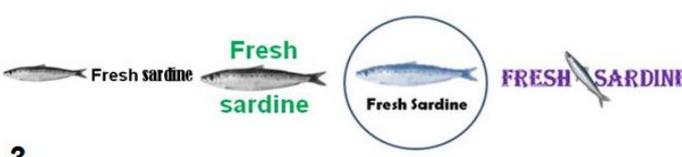
| NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DA MARCA | |
|--|--|
| Critério | Tipo de letra e fonte |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> Regra geral, os elementos nominativos descritivos/não distintivos que aparecem escritos com um tipo de letra básico/normal, ou tipos de letra em estilo manuscrito ou caligráfico – com ou sem efeitos (negrito, itálico) – não são registáveis. <u>Exemplos não distintivos:</u>  Quando os tipos de letra normais incorporam elementos de desenho gráfico como parte da inscrição, é necessário que esses elementos tenham um impacto suficiente na marca como um todo para lhe conferirem carácter distintivo. Se esses elementos bastarem para desviar a atenção do consumidor do significado descritivo do elemento nominativo ou forem suscetíveis de criar uma impressão duradoura da marca, a marca é registável. <u>Exemplos distintivos:</u>  |

| NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DA MARCA | |
|--|--|
| Critério | Combinação com cor |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> A simples «adição» de uma única cor a um elemento nominativo descritivo/não distintivo, seja às letras propriamente ditas seja como um pano de fundo, não será suficiente para conferir carácter distintivo à marca. A utilização de cores é habitual no comércio e não seria encarada como uma indicação de origem. Não pode excluir-se, contudo, a possibilidade de uma determinada combinação de cores inabitual e suscetível de ser facilmente recordada pelo consumidor-alvo conferir carácter distintivo a uma marca. <u>Exemplos não distintivos:</u> <div style="text-align: center;">  </div> |
| Critério | Combinação com sinais de pontuação e outros símbolos |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> Regra geral, a adição de sinais de pontuação ou outros símbolos habitualmente utilizados no comércio não acrescenta carácter distintivo a uma marca constituída por elementos nominativos descritivos/não distintivos. <u>Exemplos não distintivos:</u> <div style="text-align: center;"> <p>“Flavour and aroma” FreshSardine .™</p> </div> |
| Critério | Disposição dos elementos nominativos (na vertical, invertidos, etc.) |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> Regra geral, o facto de os elementos nominativos estarem dispostos na vertical, invertidos ou numa ou mais linhas, não é suficiente para conferir ao sinal o grau mínimo de carácter distintivo que é necessário para o registo. <u>Exemplos não distintivos:</u> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> No entanto, o modo como os elementos nominativos se encontram dispostos pode acrescentar carácter distintivo a um sinal se a disposição for de molde a levar o consumidor médio a centrar nela a sua atenção em vez de percecionarem de imediato a mensagem descritiva. <u>Exemplos distintivos:</u> <div style="text-align: center;">  </div> |

| NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DA MARCA | |
|--|--|
| Critério | Utilização de figuras geométricas simples |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> A combinação de elementos nominativos descritivos ou não distintivos com figuras geométricas simples, tais como pontos, linhas, segmentos de linha, círculos, triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapézios e elipses, é pouco provável que seja aceitável, nomeadamente se as formas referidas forem utilizadas como moldura ou contorno. <p><u>Exemplos não distintivos:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <ul style="list-style-type: none"> Por outro lado, as figuras geométricas podem acrescentar carácter distintivo a um sinal se a sua apresentação, configuração ou combinação com outros elementos criar uma impressão global suficientemente distintiva. <p><u>Exemplos distintivos:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> |
| Critério | A posição e proporção (tamanho) do elemento figurativo em relação ao elemento nominativo |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> Regra geral, quando um elemento figurativo distintivo em si mesmo é adicionado a um elemento nominativo descritivo e/ou não distintivo, a marca é registável, desde que o elemento figurativo, pelo seu tamanho e posição, seja claramente reconhecível no sinal. <p><u>Exemplos não distintivos:</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p><u>Exemplo distintivo:</u></p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> |
| Critério | Se o elemento figurativo for uma representação dos produtos e/ou serviços ou tiver com eles uma ligação direta |
| Prática Comum | <p>➤ Considera-se que um elemento figurativo é descritivo e/ou desprovido de carácter distintivo quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Representa de forma realista os produtos e serviços, Consiste numa representação simbólica/estilizada dos produtos e serviços que não se desvia significativamente da representação comum dos produtos e serviços em causa. <p><u>Exemplos não distintivos:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p><u>Exemplos distintivos:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |

| NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DA MARCA | |
|--|---|
| | <p>➤ Um elemento figurativo que não representa os produtos e serviços mas tem uma ligação direta com as características dos produtos e serviços não confere caráter distintivo ao sinal, a menos que seja suficientemente estilizado.</p> <p><u>Exemplo não distintivo:</u></p> <p> PEST CONTROL SERVICES</p> <p><u>Exemplo distintivo:</u></p> <p> PEST CONTROL SERVICES</p> |
| Critério | Se o elemento figurativo for comumente utilizado no comércio em relação aos produtos e/ou serviços visados |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> Regra geral, os elementos figurativos comumente utilizados ou habituais no comércio em relação aos produtos e/ou serviços reivindicados não acrescentam caráter distintivo à marca no seu conjunto. <p><u>Exemplos não distintivos:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |

| NO QUE RESPEITA SIMULTANEAMENTE AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS DA MARCA | |
|--|--|
| | O modo como as combinações dos critérios afetam o caráter distintivo |
| Prática Comum | <ul style="list-style-type: none"> Regra geral, uma combinação de elementos figurativos com elementos nominativos que sejam desprovidos de caráter distintivo quando considerados individualmente não dá origem a uma marca distintiva. Todavia, uma combinação desses elementos, quando considerados como um todo, pode ser percebida como uma indicação de origem em virtude da apresentação e composição do sinal. É o que acontece quando a combinação cria uma impressão global suficientemente distanciada da mensagem descritiva/não distintiva que o elemento nominativo transmite. <p><u>Exemplos:</u> Para ser registável, um sinal deve possuir um grau mínimo de caráter distintivo. A escala tem por finalidade ilustrar onde se situa esse limiar. Os exemplos <i>infra</i>, da esquerda para a direita, contêm elementos com um impacto crescente no caráter distintivo das marcas, dando origem a marcas que ou são totalmente não distintivas (coluna vermelha) ou são totalmente distintivas (coluna verde).</p> |

| Não distintivas | Distintivas |
|---|---|
| <p>1.</p>  |  |
| <p>2.</p>  |  |
| <p>3.</p>  |  |

Note-se que um requerente não obterá direitos exclusivos sobre elementos nominativos descritivos/não distintivos se for o elemento figurativo a conferir carácter distintivo à marca como um todo. O âmbito da proteção fica limitado à composição global de marca. No que respeita ao impacto no âmbito de proteção de uma marca constituída por elementos não distintivos/pouco distintivos, consultar os Princípios da prática comum – CP 5 - Motivos relativos - Risco de confusão (Impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos).

O CP3 aborda a interação entre os elementos verbais e figurativos que compõem os sinais, focando o modo como os elementos figurativos são capazes ou não de conferir capacidade distintiva a um sinal. No entanto, pode haver situações em que, embora o elemento figurativo tenha capacidade distintiva, o sinal não é registável. Com efeito, no exemplo infra, o Tribunal Geral da UE considerou que, mesmo sendo os elementos figurativos distintivos a marca, como um todo, não tinha capacidade distintiva:

04/07/2018, T-222/14, deluxe



...despite the distinctive character of the figurative element of the mark applied for, the relevant public will understand the mark taken as a whole, in particular due to the size and central position of its word element, as a direct and immediate transmitter of a claim of superior quality of the designated goods and services, and not as an indication of their commercial origin (§ 58)

5

Assim, embora a doutrina e a jurisprudência determinem que a marca deve ser apreciada como um todo, esta decisão parece demonstrar que, na prática, o elemento nominativo continua a ter um papel preponderante na aferição da capacidade distintiva dos sinais.

⁵ Sentença do Tribunal Geral da EU de 4 de julho de 2018, Processo T-222/14 RENV, parágrafos 57, 58 e 59. Texto (em espanhol) disponível para consulta em: <http://curia.europa.eu/document>

2.3.2 | Sinais que contenham siglas e acrónimos

Regra geral, a presença de siglas ou acrónimos não é suficiente para conferir distintividade ao sinal, se os restantes elementos que o compõem forem descritivos/genéricos e a sigla for formada pela primeira letra de cada um desses elementos (descritivos):

| | |
|--|--|
| (MNA n.º 560202) | (MNA n.º 550152) |
| TAXIS PORTUGAL – TP | ITMM – INSTITUTO TÉCNICO DA MADEIRA E MOBILIÁRIO |
| Classe 39ª - táxis (serviços de -); serviços de táxis. | Classe 41ª (entre outras) - organização de atividades de formação; etc... |
| RECUSA | |

Estes elementos (siglas/acrónimos) não são capazes de acrescentar distintividade ao sinal, porque o consumidor facilmente se apercebe que essa combinação de letras nada mais é do que a junção da primeira letra de cada uma das palavras descritivas que constam do sinal:

TAXIS PORTUGAL – TP / ITMM - INSTITUTO TÉCNICO DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

Por conseguinte, as siglas compostas deste modo não podem ser consideradas elementos fantasiosos, pois o seu significado não vai além daquele que é dado pelo sentido literal das restantes palavras, não propiciando a associação a uma origem empresarial específica.

A este propósito, importa citar o Acórdão⁶ do Tribunal de Justiça da EU de 15 de março de 2012 - Processo C-90/11 (Alfred Strigl Deutsches Patent und Markenamt) e C-91/11 (Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH), relativo aos sinais “MULTI MARKETS FUND MMF” e “NAI — DER NATUR AKTIEN INDEX”, segundo o qual, “a *sequência de letras que retoma a letra inicial das palavras que compõem o sintagma apenas ocupa, relativamente a este, uma posição acessória. (...), cada sequência de letras em causa, mesmo revestindo caráter não descritivo quando considerada isoladamente, é suscetível de revestir caráter descritivo em razão da sua combinação, na marca em causa, com uma expressão principal, ela própria descritiva enquanto tal, da qual é entendida como abreviatura. Daqui resulta que, embora o público relevante entenda as marcas em causa nos*

⁶ Documento disponível para consulta através do link: <https://curia.europa.eu/document>

processos principais, consideradas na sua globalidade, como fornecendo informações sobre as características dos serviços financeiros que designam, tais marcas devem ser consideradas descritivas, (...), e, portanto, necessariamente desprovidas de caráter distintivo relativamente aos serviços em causa, (...).”

Circunstâncias em que o registo de um sinal que inclua siglas e acrónimos pode ser concedido:

| | |
|---|---|
| (LOG n.º 44469) | (MNA n.º 544712) |
|  | <p>INMIND – INSTITUTO MINDFULNESS DE PORTUGAL</p> |
| CAE 85320 - ensinos secundário tecnológico, artístico e profissional | Classe 41ª - formação e instrução |
| CONCESSÃO | |

Os sinais compostos por siglas, abreviaturas ou acrónimos seguidos de palavras descritivas podem ser concedidos se:

- os elementos figurativos forem capazes de conferir distintividade ao sinal;
- se a sigla em si não corresponder à junção das primeiras letras das restantes palavras que compõem o sinal e tiver capacidade distintiva;
- o registo também poderá ser concedido quando a sigla for capaz de acrescentar ao sinal um significado que vai além daquele que é dado pelo sentido literal das restantes palavras, como demonstra o exemplo infra:

| |
|---|
| (MNA n.º 558119) |
| <p>E.T. – ESCOLA DE TALENTOS</p> |
| Classe 41ª - atividades culturais e de entretenimento |
| CONCESSÃO |

Com efeito, o termo E.T. para além de corresponder à primeira letra das palavras que compõem a expressão “Escola de Talentos”, também significa extraterrestre.

2.3.3 | Sinais que contenham termos que designam uma qualidade ou função positiva ou apelativa específica dos produtos e serviços

Existem certos termos ou abreviaturas cujo significado constitui uma referência direta a uma **qualidade ou função positiva ou apelativa** específica dos produtos e serviços. A utilização deste tipo de elementos, isoladamente ou em conjugação com outros de natureza genérica ou descritiva, não é suficiente para conferir distintividade ao sinal e permitir o seu registo

No quadro infra são apresentados alguns exemplos:

| Termo | Significado | Sinal | Produtos/ Serviços | Jurisprudência |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ECO | ecológico | ECO-BUNGALOW (MNA n.º 629050) | Classe 43ª – alojamento em casas de turismo; alojamentos de férias (...); | 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, §25; 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, §21 |
| FLEX / FLEXI | flexível | FLEX OFFICE (MNA n.º 655768) | Classe 36ª – (...) serviços de gestão imobiliária relacionados com instalações de escritórios (...) Classe 43ª – (...) fornecimento de alojamento temporário para escritórios | 13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519, §20-21 |
| GREEN | amigo do ambiente | GREEN FORMULA(MNA n.º 634542) | Classe 03ª – cosméticos | 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, §24 |
| MED / MEDI | Médico / medicina / medicamento | HOLISTICMED (MNA n.º 588042) | Classe 44ª – (...) serviços de medicina alternativa (...) | 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369 |
| MULTI | muitos, vários, mais do que um | MULTI AUTO PARTS (MNA n.º 79802) | Classe 12ª - automóveis e peças estruturais para os mesmos; peças estruturais para automóveis; peças para modificar carroçarias de automóveis para vender sob forma de kits. Classe 35ª - serviços de venda a retalho relativos a peças de automóveis; serviços | 17/11/2005, R 904/2004-2, MULTI |

| Termo | Significado | Sinal | Produtos/ Serviços | Jurisprudência |
|---------|--|--|---|--|
| | | | de venda por grosso relativos a peças de automóveis Classe 39ª - armazenamento de peças para veículos automóveis | |
| MINI | muito pequeno ou minúsculo | MINI MBA (MNA n.º 621660) | Classe 41ª - ações de formação | 17/12/1999, R 62/1999-2, MINIRISC |
| MEGA | grande | MEGA FESTIVAL DE INSUFLÁVEIS (MNA n.º 620728) | Classe 41ª - organização de eventos de entretenimento; organização de eventos recreativos; produção de eventos ao vivo; realização de eventos culturais; realização de eventos recreativos | 28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38 |
| PREMIUM | (da) melhor qualidade | OPTICAS PREMIUM (MNA n.º 631690) | Classe 09ª – (...) óculos feitos de metal e em material sintético; armações para óculos e óculos de sol; (...) bolsas para óculos; (...) Classe 10ª - adaptadores auriculares para auxiliares de audição; amplificadores acústicos [auxiliares de audição] para pessoas parcialmente surdas; (...) Classe 44ª – (...) optometria; (...) serviços de rastreio da visão; serviços de teste de visão [oftalmologista]; testes óticos | 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26 |
| PRO | como indicação de que os produtos requeridos se destinam a profissionais ou estão a “apoiar”/”são a favor” de algo | PROENGLISH (MNA n.º 617215) | Classe 09ª - manuais de formação sob a forma de um programa de computador Classe 41ª - educação e formação; (...) publicação de | 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32 |

| Termo | Significado | Sinal | Produtos/ Serviços | Jurisprudência |
|-----------|---|--|--|--|
| | | | manuais de fornecimento de publicações electrónicas relativas à formação linguística, não para download; (...) | |
| PLUS | adicional, extra, de qualidade superior, excelente no seu género | DRENANT PLUS (MNA n.º 618731) | Classe 05ª – (...) suplementos dietéticos e nutricionais; (...) | 15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS |
| SUPER | para salientar as «qualidades positivas dos produtos ou serviços» | SUPER LIMPA (MNA n.º 601585) | Classe 03ª - agentes de limpeza para uso doméstico. | acórdãos de 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; de 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26 |
| ULTRA | extremamente | ULTRA PREMIUM CAT LITTER (MNA n.º 637903) | Classe 31ª - areia para gatos; areia sanitária para gatos e pequenos animais | 09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX |
| UNIVERSAL | em referência a produtos que são «adequados a uso geral ou universal» | MOLHO UNIVERSAL (MNA n.º 227175) | Classe 30ª - molhos (com exclusão de molhos para saladas) | 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28 |

Os sinais que contenham os termos ou abreviaturas acima identificadas (ou outros de idêntica natureza) podem ser registados se incluírem outros elementos que sejam capazes de conferir distintividade ao sinal como um todo:

| | |
|--|---|
| <p>MNA n.º 382998</p>  <p>(vários produtos das classes 01ª, 02ª, 03ª, 04ª, 05ª, 08ª, 11ª e 21ª)</p> | <p>MNA n.º 534870</p> <p>SABÃO UNIVERSAL CLAUDILAR</p> <p>Classe 03ª - produtos de sabão.</p> |
| <p>CONCESSÃO</p> | |

2.3.4 | Sinais que contenham domínios de topo: “.com”, “.pt”

Os domínios de topo [“.com” / “.pt”] são elementos que se limitam a indicar que determinada informação, produto ou serviço pode ser encontrado ou é comercializado na internet. Neste sentido, a utilização deste tipo de indicações não é, em princípio, suficiente para conferir distintividade ao sinal, se os restantes elementos que o compõem forem descritivos/genéricos:

| | |
|--|--|
| <p>(MNA n.º 625069)</p> <p>FOTÓGRAFO DE CASAMENTOS . PT</p> <p>Classe 41ª - serviços de fotógrafos</p> | <p>(MNA n.º 568282)</p> <p>CERVEJAPORTUGUESA . COM</p> <p>Classe 32ª – cerveja (...)</p> |
| <p>(MNA n.º 457114)</p> <p>WWW . CONSTRUCAOECONOMICA . COM</p> <p>Classe 37ª - Construção</p> | <p>(LOG. n.º 44293)</p> <p>JÓIASONLINE . PT</p> <p>CAE 47770 – Venda de jóias</p> |
| <p>RECUSA</p> | |

A falta de capacidade distintiva dos domínios de topo foi confirmada pelo Tribunal Geral da União Europeia no seu Acórdão de 21 de novembro de 2012, Processo: T-338/11 (Photos.com, EU:T:2012:614, §22), no qual se declara que a designação “.com” é um elemento técnico e genérico cujo uso é necessário na estrutura normal de um endereço de um sítio na Internet de caráter comercial. Além disso, como se refere neste acórdão, o domínio de topo «.com» também indica que os produtos e serviços abrangidos pelo pedido de registo podem ser obtidos ou visualizados online, ou estão relacionados com a Internet. Por conseguinte, deve entender-se que o elemento em questão [à semelhança do elemento “photos”] não tem capacidade distintiva relativamente aos produtos ou serviços em causa.

2.3.5 | Sinais que contenham expressões como “Associação”, “Instituto”, “Sociedade”, “Centro” ou “Grupo” + elementos genéricos ou descritivos

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 209.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 231.º / 288.º do CPI, em regra, devem ser recusados registos de sinais que contenham, exclusivamente, expressões como “Associação”, “Instituto”, “Sociedade”, “Centro” ou “Grupo” juntamente com outros termos considerados genéricos ou descritivos:

| EXEMPLOS |
|---|
| <p>ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES</p> <p>Classe 45ª – Serviços de defesa dos direitos dos pescadores</p> |
| <p>INSTITUTO DA DIABETES</p> <p>Classe 41ª - Educação no domínio da saúde Classe 44ª – cuidados de saúde</p> |
| <p>SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDICINA VETERINÁRIA</p> <p>Classe 41ª - Serviços de ensino relacionados com a profissão de veterinário Classe 44ª - Serviços veterinários</p> |
| <p>CENTRO DE CIRURGIA DA MÃO</p> <p>Classe 44ª – cuidados de saúde;</p> |
| <p>GRUPO DE TEATRO DE LISBOA</p> <p>Classe 41ª - Produção de espetáculos; Apresentação de espetáculos ao vivo</p> |
| RECUSA |

O indeferimento **apenas não se justifica** quando, cumulativamente:

- a) resulte evidente a identificação de uma entidade em concreto (cujos produtos ou serviços possam ser reconhecidos pelo consumidor através da designação registada);
- b) se mostre improvável que a utilização da expressão em causa por terceiros venha a ser necessária (por exemplo, “ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS COMUNITÁRIOS INDEPENDENTES” ou “INSTITUTO DO DENTE SAUDÁVEL” seriam admissíveis à luz destes critérios).

Também não deve ser rejeitado o registo se a marca corresponder, no essencial, ao nome da entidade requerente (por exemplo, “SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA” solicitada por Sociedade Portuguesa de Alergologia, ou “ACM – Associação de Ciclismo do Minho”, visada por ACM – Associação de Ciclismo do Minho). Nestes casos, atendendo à íntima ligação com a entidade requerente, considera-se, em princípio, que existem condições para o cumprimento da função distintiva prevista no artigo 208.º do CPI.

2.3.6 | Sinais compostos por "CASA DOS/DAS" + elementos descritivos

A palavra "CASA" é uma designação comum de "estabelecimento" que, caso seja unicamente associada a elementos descritivos dos produtos ou serviços requeridos, determina, em princípio, a recusa do registo por falta de capacidade distintiva.

| EXEMPLOS | |
|---|---|
| <p>(MNA n.º 607121)</p> <p>CASA DOS HAMBURGUERES</p> <p>Classe 43ª – (...) restaurantes de comida rápida (fast food); restaurantes de grelhados; restaurantes de self-service; (...)</p> | <p>(MNA n.º 617716)</p> <p>CASA DOS CROISSANTS DE PAREDES</p> <p>Classe 30ª – (...) pastelaria folhada; (...) pastelaria salgada; pastelaria variada; pastelaria vienense; (...)</p> <p>Classe 43ª - serviços de alimentação e bebidas em pastelarias; disponibilização de alimentos e bebidas em pastelarias</p> |
| <p>(MNA n.º 642279)</p> <p>CASA DO MEL</p> <p>Classe 20ª - cera moldada para quadros de colmeia; colmeias; colmeias para abelhas; favos de mel; favos para colmeias</p> <p>Classe 30ª - (...) favos de mel em bruto; geleia real para consumo humano, não para uso medicinal; mel; mel natural; mel [para alimentação]; (...)</p> | <p>(MNA n.º 598377)</p> <p>CASA DAS CÓPIAS</p> <p>Classe 40ª - impressão; impressão digital.</p> |
| <p>(MNA n.º 623673)</p> <p>CASA DAS FRALDAS</p> <p>Classe 03ª - artigos de higiene pessoal (...);</p> <p>Classe 05ª - almofadas descartáveis para incontinência; compressas para incontinência; cuecas absorventes para incontinência; fraldas-cuecas para incontinência; fraldas higiénicas para incontinência; (...)</p> | <p>(LOG n.º 43047)</p> <p>CASA DAS TRIPAS</p> <p>CAE 56107 - restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)</p> |
| RECUSA | |

2.3.7 | Sinais exclusivamente constituídos por nomes de livros, discos ou outras criações artísticas

O facto de um sinal ser constituído pelo título de um livro, de um filme, de um disco ou de uma peça de teatro não constitui, em si mesmo, um impedimento ao registo. No entanto, o pedido de registo deverá ser recusado se se verificar que o título da obra corresponde ao objeto dos produtos e serviços não tendo, deste modo, capacidade para identificar a sua origem comercial.

Assim, embora os títulos das obras reconhecidas possam ser perfeitamente distintivos para identificar produtos ou serviços que em nada estejam relacionados com o título ou conteúdo da obra, como por exemplo tintas, vestuário ou lápis, tornam-se incapazes de desempenhar um papel distintivo em relação a produtos e serviços diretamente relacionados com o seu conteúdo (por exemplo, publicações, suportes de dados ou eventos culturais).

| | |
|--|--|
| <p>AUTO DA BARCA DO INFERNO</p> <p>Classe 16ª – publicações impressas Classe 41ª – Edição de publicações</p> | <p>AUTO DA BARCA DO INFERNO</p> <p>Classe 33ª - Vinhos</p> |
| RECUSA | CONCESSÃO |

Este tipo de restrições faz sentido especialmente quando as obras artísticas e literárias já não estejam abrangidas pelo direito de autor⁷, casos em que o seu registo como sinal distintivo do comércio constituiria uma forma de estender artificialmente a proteção sobre bens culturais que, de outro modo, seriam de acesso livre aos cidadãos.

⁷ O direito de autor caduca, em regra, setenta anos após a morte do criador intelectual, mesmo que a obra apenas tenha sido publicada ou divulgada postumamente. Decorrido o prazo de proteção legal acima indicado, as obras caem em domínio público e podem ser livremente utilizadas, sem que seja necessário a obtenção de autorização prévia do autor.

2.3.8 j Sinais que contenham erros ortográficos, omissão, acrescento ou substituição de letras

O facto de um sinal composto por elementos genéricos ou descritivos estar escrito de forma errada [letras em falta, letras a mais, letra substituídas por símbolos ou números], pode não ser condição suficiente para lhe conferir capacidade distintiva.

Com efeito, sempre que os consumidores consigam compreender, sem necessidade de reflexão adicional, o significado da palavra mesmo que ela se encontre incorretamente escrita, o sinal não terá capacidade distintiva. De facto, para o consumidor comum é fácil perceber que o símbolo “@” equivale à letra “a” ou à palavra “at” e que o símbolo “€” equivale à letra “e” ou à letra “c”. Do mesmo modo, há números que são frequentemente usados em substituição de palavras, por exemplo, “2” em vez de “to” e “4” em vez de “for”.

| EXEMPLOS: |
|--|
| (MUE n.º 000028316) |
| Xtra |
| Classe 03ª - Detergentes de lavandaria; detergentes líquidos e em pó; detergentes para vidro; sabonetes; sabonetes líquidos; sabões industriais; produtos de limpeza; preparações para limpeza a seco; enxaguadores para uso nas roupas. |
| (MUE n.º 004150942) |
| Xpert |
| Classe 10ª - Instrumentos e aparelhos cirúrgicos e médicos, em especial cateteres e stents. |
| (MUE n.º 012505004) |
| EASI |
| Classes 35ª, 37ª, 41ª, 42ª e 45ª |
| (MUE n.º 003198165) |
| FRESHHH |
| Classes 29ª, 30ª e 31ª |

| EXEMPLOS: |
|--|
| (MNA n.º 617511) PORTO PROPERTIES 4 YOU Classe 36ª – (...) agência imobiliária; (...) Classe 43ª – aluguer de alojamento temporário; (...) |
| (MNA n.º 584530)  Classe 35ª - administração comercial da concessão de licenças de produtos e serviços de terceiros; administração comercial; aconselhamento em gestão de negócios comerciais; (...) |
| (MNA n.º 534101) C@BELOS Classe 44ª – cabeleireiros; (...) |
| (MNA n.º 575890) K9 TRAINING CENTER PORTUGAL Classe 41ª – educação e formação |
| (MNA n.º 488728) RENTKASA Classe 36ª – (...) agências de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; (...) |
| (MNA n.º 649030) 100/CENTO ALENTEJANO Classe 40ª - transformação de alimentos |
| RECUSA |

No entanto, se o erro ortográfico for fantasioso, apelativo ou alterar o significado da palavra, o sinal poderá ser registado. Neste sentido, para que os erros ortográficos sejam capazes de conferir distintividade ao sinal, é necessário:

- que sejam apelativos, surpreendentes, inabituais, arbitrários; e/ou
- que sejam suscetíveis de alterar o significado do elemento nominal ou exijam algum esforço mental por parte do consumidor para estabelecer uma ligação direta e imediata com o termo a que supostamente fazem referência.

| | |
|---|--|
| <p>(MNA n.º 531616)</p> <p>IZY WASH</p> <p>Classe 40ª - aluguer de máquinas e aparelhos para tratar tecidos.</p> | <p>(MNA n.º 517704)</p> <p>R@R EDITIONS</p> <p>Classe 41ª - publicação de áudio-livros; produção de gravações sonoras, musicais e de vídeo; (...)</p> |
| <p>(MNA n.º 594801)</p> <p>R9I9 RENOVE INOVE</p> <p>Classe 35ª – aconselhamento na área de gestão de negócios e marketing; (...)</p> <p>Classe 37ª – (...)construção e reparação de edifícios; (...)</p> |  <p>(MNA n.º 490880)</p> <p>Classe 12ª - motocicletas</p> |
| <p>CONCESSÃO</p> | |

2.3.9 | Capacidade distintiva de slogans

A análise da capacidade distintiva dos slogans obedece aos mesmos princípios que a de todos os outros tipos de sinais. Porém, tendo em conta a especificidade deste tipo de sinal, é necessário ter em atenção alguns critérios específicos e que foram fixados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia⁸.

Assim,

Um slogan publicitário é suscetível de possuir caráter distintivo sempre que for percebido como mais do que uma mera mensagem publicitária destinada a realçar as qualidades dos produtos ou serviços em causa porque:

- *possui vários significados, e/ou*
- *constitui um jogo de palavras, e/ou*
- *introduz elementos de intriga ou surpresa conceptual, para que possa ser considerado imaginativo, surpreendente ou inesperado, e/ou*
- *possui uma originalidade ou ressonância particular, e/ou*
- *desencadeia na mente do público relevante um processo cognitivo ou exige um esforço de interpretação.*

Além do acima exposto, as características de um slogan a seguir descritas podem conduzir à conclusão de existência de caráter distintivo:

- *estruturas sintáticas invulgares,*
- *a utilização de recursos linguísticos e estilísticos como a aliteração, a metáfora, a rima, o paradoxo, etc.*

EXEMPLOS:

| Reexame ⁹ da MNA n.º 558763 «SENTE O SABOR» |
|--|
| No caso em apreço verifica-se que a expressão “Sente o sabor” não preenche nenhum dos critérios acima enunciados não podendo, nessa medida, ser considerada uma <i>expressão de fantasia</i> ou um <i>jogo de palavras</i> . Pelo contrário, trata-se de uma indicação direta (frase no imperativo) que incita o consumidor a saborear determinado produto. O verbo saborear é aqui empregue na sua aceção literal de “ <i>tomar o sabor a; provar</i> ” os produtos que se pretende identificar com a marca em estudo na classe 32 – “ <i>cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, incluindo refrigerantes; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer</i> ” |

⁸ Acórdão do Tribunal de Justiça da EU de 21 de janeiro de 2010, *Vorsprung durch Technik*, processo C-398/08 P, EU:C:2010:29, ponto 47 e Acórdão de 13 de abril de 2011, *Wir machen das Besondere einfach*, processo T-523/09, EU:T:2011:175, ponto 37)

⁹ Esta decisão foi confirmada pelo Tribunal da Propriedade Intelectual em 19-10-2017, processo 144/17 e está disponível para consulta no BPI de 28-12-2027, através do link: <https://inpi.justica.gov.pt/BPI>

Reexame⁹ da MNA n.º 558763 «SENTE O SABOR»

bebidas” Ou seja, tratam-se de produtos que são experienciados pelo paladar, que é o sentido para o qual remete diretamente a frase: “Sente o sabor”.

Embora seja afirmado que a expressão “sente o sabor” constitui uma tradução livre de “*taste the feeling*”, as frases não são, a nosso ver, semanticamente comparáveis. Com efeito, uma das traduções possíveis desta expressão é “saboreia o sentimento” ou “saboreia a sensação”. Sentimentos e sensações não são passíveis de ser experienciadas através do paladar pelo que a frase constitui uma figura de estilo – a sinestesia. Neste sentido, pode ser entendida como um jogo de palavras que *possui uma originalidade ou ressonância particular* ao contrário da expressão “sente o sabor” que constitui uma indicação taxativa e diretamente relacionada com os produtos da classe 32.

Consequentemente, é nosso entendimento que o consumidor médio, ao ser confrontado com os elementos verbais em causa, não iria associá-los a uma origem comercial específica, mas entendê-los como uma mera referência às características dos próprios produtos que se pretende diferenciar. Por este motivo, a expressão verbal “sente o sabor” não pode ser considerada, a nosso ver, como dotada de eficácia distintiva.

Reexame da MNA n.º 625061 «WE LISTEN TO YOU. WE RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED»

Com efeito, é nosso entendimento que a expressão “WE LISTEN TO YOU. WE RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED” não apresenta capacidade distintiva para diferenciar os serviços requeridos nas classes 35ª e 45ª da Classificação Internacional de Nice. Dito de outro modo, consideramos que o consumidor, ao ser confrontado com a dita expressão, não irá reportar, de forma imediata e inequívoca, a uma origem comercial específica, mas encará-la como uma mera referência às características dos serviços em causa.

(...)

Na verdade, e tal como refere a requerente na sua resposta, a expressão: «WE LISTEN TO YOU. WE RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED» tem como finalidade “caracterizar o nível dos serviços prestados” e “determinar de modo claro e preciso a atuação da Sociedade” ou seja, trata-se de uma mensagem “destinada [unicamente] a realçar as qualidades dos serviços”.

Neste sentido, a mera sequência de elementos verbais que compõem a expressão «WE LISTEN TO YOU. WE RESEARCH. WE ANCIPATE. WE PLAN. WE DELIVER. YOU SUCCEED» não se traduz:

- a) Numa alteração do significado original de cada um dos elementos que a compõem;
- b) Numa transformação do significado que pode ser extraído da sequência dos seus elementos;

Por conseguinte, a expressão não apresenta carácter invulgar ou inabitual na medida em que não exige, da parte do consumidor, um esforço interpretativo, não se retirando, da expressão como um todo, mais do que soma do significado individual de cada uma das suas partes.

2.3.10 | Avaliação da capacidade distintiva de grandes grupos de produtos/serviços

Apesar de – em regra – a capacidade distintiva de um sinal dever ser avaliada em função de cada um dos produtos ou serviços para os quais foi solicitado o registo, circunstâncias há em que essa avaliação pode e deve ser feita relativamente aos produtos e/ou serviços como um todo, nomeadamente, quando estes pertençam ou se enquadrem todos na mesma categoria ou tipologia¹⁰.

Para tal, é necessário que se verifique uma ligação direta e específica suficiente, entre os produtos e/ou serviços, para que estes possam ser considerados como pertencentes a um grupo ou categoria homogénea¹¹.

EXEMPLO:

| MNA N.º 629433 «BOTANICAL ORIGIN» |
|--|
| No caso em apreço, verificamos que o sinal «BOTANICAL ORIGIN» foi solicitado para assinalar, na classe 03 ^a , os seguintes produtos: <i>“preparações para limpeza geral, para uso doméstico, comercial, industrial e institucional; produtos de limpeza para casas de banho, banheiras, lavatórios e pisos; produtos de limpeza para superfícies de cozinhas e casas de banho; toalhetes descartáveis impregnados de produtos de limpeza para uso em casas de banho e cozinhas; produtos de polimento para artigos de cozinha e artigos de vidro; preparações para limpeza de fornos; produtos de limpeza para placas de fogão; produtos de limpeza para superfícies vitrocerâmicas e de cozinha; preparações para limpeza de vidro e metal; preparações para limpeza de janelas; preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, seja na forma sólida, líquida ou em gel; produtos de lavandaria; preparações para limpeza de carpetes; produtos descalcificantes e desincrustantes para uso doméstico; amaciadores de tecidos; detergentes para a roupa e aditivos; preparações para remover manchas; intensificadores de perfume; preparações para pré-lavagem e desbotamento de manchas; amido; anil para lavandaria; preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem de louça; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; produtos de limpeza para a loiça, refrescadores e desodorizantes; agentes de lavagem para máquinas de lavar louça; preparações para limpar e desobstruir máquinas de lavar louça; agentes descalcificantes e desincrustantes para uso doméstico; detergentes para louça; todos os produtos acima mencionados, com ou sem componentes de desinfecção; sabões; detergentes; removedores de ferrugem e removedores de gordura; preparações para desbloquear lavatórios e ralos; preparações para prevenção do calcário, ferrugem ou gordura”;</i> |

¹⁰ Conforme Acórdão do Tribunal de Justiça da UE de 23 de setembro de 2015, *Infosecurity*, processo T-633/13, EU:T:2015:674, ponto 46 e jurisprudência citada e Acórdão de 22 de novembro de 2011, *Mpay24*, processo T-275/10, EU:T:2011:683, ponto 53, e jurisprudência citada.

¹¹ Conforme. Acórdão do Tribunal de Justiça da EU de 03 de março de 2015, *Darstellung eines Spielbretts*, processos T-492/13 e T-493/13, EU:T:2015:128, ponto 40.

MNA N.º 629433 «BOTANICAL ORIGIN»

Ora, analisando os produtos requeridos, é possível agrupá-los – em função da sua natureza e propriedades - em duas categorias: produtos cuja finalidade é eliminar diversos tipos de sujidade e produtos cuja finalidade é refrescar. Estas duas categorias, por sua vez, enquadram-se no grupo dos produtos de limpeza e higiene (i.e. salubridade). Por outro lado, estão em causa produtos que são, normalmente, produzidos pelo mesmo tipo de entidade (empresas produtoras de produtos de higiene e limpeza), sendo igualmente suscetíveis de poder coincidir quanto aos canais de distribuição (venda em drogas e disponibilização nas mesmas secções das grandes superfícies comerciais) e quanto ao público-alvo (visto terem o mesmo destino), o que reforça, a nosso ver, a constatação que se enquadram num grupo ou categoria com características homogêneas no que respeita, não só, à sua natureza e propriedades, mas também quanto ao modo como são produzidos e disponibilizados ao consumidor. Em consequência, entendemos que, no caso em apreço, a capacidade distintiva do sinal «BOTANICAL ORIGIN» pode ser apreciada em função do conjunto dos produtos para os quais foi solicitado o registo, não sendo necessário que essa avaliação se faça produto a produto, pelas razões referidas.

Assim, em nosso entendimento, o sinal «BOTANICAL ORIGIN» não vai ser entendido pelo público consumidor como uma indicação de origem empresarial, mas antes como uma mera mensagem promocional relativa a uma característica positiva ou desejável dos produtos, i.e. que estes incluem, na sua composição, substâncias de origem botânica/vegetal, sendo por isso menos tóxicos ou nocivos para o ambiente que os da concorrência. Este raciocínio é aplicável, a nosso ver, mesmo que estejam em causa produtos químicos¹², pois nada impede que estes possam conter ingredientes à base de plantas ou outros de origem natural ou biodegradável.

¹² Químico: "diz-se do que usa ou é feito com substâncias que foram preparadas ou purificadas artificialmente" *in* [Infopédia](#) [acedido em 07-02-2020]

2.3.11 | Capacidade distintiva das marcas tridimensionais

As marcas tridimensionais são marcas que consistem em, ou se alargam a, formas tridimensionais, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência.

As marcas tridimensionais, como todas as marcas, devem consistir num sinal capaz de distinguir os produtos de uma empresa dos produtos de outras empresas e de poder ser reproduzido no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto de proteção conferida ao seu titular.

De um modo geral, as marcas tridimensionais dividem-se em três categorias:

- Formas não relacionadas com os produtos e serviços;
- Formas que consistem na forma dos produtos ou de partes dos produtos;
- Formas de embalagens ou recipientes.

As formas não relacionadas com os produtos ou serviços são normalmente distintivas. Contudo, pode ser mais difícil constatar o carácter distintivo de formas que consistem na forma dos próprios produtos ou na forma de embalagens ou recipientes.

Finalmente, embora o Tribunal tenha sustentado, em diversas ocasiões, que não devem ser aplicados critérios mais rígidos (comparativamente aos que são aplicáveis a outros tipos de marcas) na avaliação do carácter distintivo de marcas tridimensionais constituídas pela forma do próprio produto (07/10/2004, C-136/02P, lanternas de bolso, EU:C:2004:592, parágrafo 32), as suas características específicas, isto é, o facto de poderem ser constituídas pela forma do próprio produto ou da sua embalagem, levantam, efetivamente, questões relativamente ao seu carácter distintivo que não afetam outros tipos de marcas e que dificultam a verificação da sua capacidade distintiva, uma vez que tais marcas não serão apreendidas pelo público relevante da mesma forma que uma marca nominativa ou figurativa (parágrafo 30 da jurisprudência supramencionada). O público relevante não tem o hábito de presumir a origem dos produtos com base na sua forma ou na da respetiva embalagem. Por conseguinte, na ausência de qualquer elemento gráfico (incluindo cores) ou verbal, a forma em causa deve divergir, de forma significativa, da norma ou dos hábitos do sector; se tal não for o caso, os elementos gráficos ou verbais são indispensáveis para conferir carácter distintivo a uma marca tridimensional que, na ausência daqueles, poderá não ser suscetível de registo.

O texto que se segue resume os pontos chave relativos aos princípios da Prática Comum adotada, neste domínio, pelo EUIPO e pelos Estados-membros da União Europeia.

Para determinar se o limiar de caráter distintivo é atingido, são tidos em conta vários elementos e fatores que afetam o caráter distintivo do sinal como um todo.

| ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS | |
|--|--|
| <p><i>Em princípio, se uma forma não distintiva contiver um elemento distintivo em si mesmo, isso bastará para que o sinal seja considerado distintivo como um todo. A dimensão e a proporção dos elementos nominativos/figurativos, o seu contraste com a forma e a posição que ocupam nesta são fatores suscetíveis de afetar a percepção do sinal aquando da avaliação do seu caráter distintivo.</i></p> | |
| Dimensão/Proporção | |
| <p>DISTINTIVO</p>  <p>Classe 9 Cartões de memória Secure Digital</p> | <p>DISTINTIVO</p>  <p>Classe 14 Relógios de pulso</p> |
| <p>Quando o elemento verbal/figurativo é suficientemente grande para ser claramente identificado como distintivo e tem impacto suficiente na impressão global transmitida pelo sinal, então tem capacidade para tornar o sinal distintivo como um todo.</p> | <p>Realidades de mercado específicas devem igualmente ser tidas em consideração. Os consumidores estão habituados a identificar pequenos elementos em certos produtos. Apesar da sua pequena dimensão, os elementos nominativos podem, ainda assim, ser identificados como elementos distintivos na representação.</p> |

| ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS | |
|---|---|
| Contraste de cor | |
| <p>DISTINTIVO</p>  <p>Classe 32 Água engarrafada</p> | <p>NÃO DISTINTIVO</p>  <p>Classe 28 Bolas de jogar</p> |
| <p>A utilização de cores menos contrastantes pode ser suficiente para permitir a identificação de um elemento como distintivo na representação e tornar um sinal distintivo. A avaliação global dependerá do carácter distintivo de tal elemento.</p> <p>Quando um elemento não pode ser claramente identificado como distintivo na representação devido à falta de contraste, esse elemento não terá impacto na avaliação do carácter distintivo do sinal, uma vez que o consumidor não será capaz de o identificar imediatamente e, em última análise, de distinguir o sinal em causa de outros sinais.</p> | |
| Posição | |
| <p>DISTINTIVO</p>  <p>Classe 3 Cosméticos</p> | <p>NÃO DISTINTIVO</p>  <p>Classe 3 Cosméticos</p> |
| <p>Em algumas situações, a posição em que os elementos se encontram no produto pode levar a que sejam apreendidos de forma diferente pelo consumidor, alterando, por esse motivo, a constatação de carácter distintivo.</p> | |

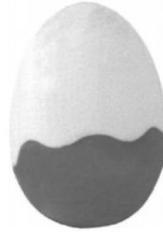
| ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS | |
|---|---|
| CORES | |
| <p><i>Na avaliação do carácter distintivo de uma cor, há que ter em conta o interesse geral, não se restringindo indevidamente as cores disponíveis para os outros agentes económicos que comercializem produtos ou serviços semelhantes aos que são objeto do pedido de registo (cf. Libertel eHeidelberger Bauchemie).</i></p> | |
| <p>DISTINTIVO</p> | <p>NÃO DISTINTIVO</p> |
|  |  |
| <p>Classe 7 Dispositivos elétricos para a abertura de portas</p> | <p>Classe 9 Cartão de memória / Classe 20 Cadeiras</p> |
| <p>Não é de excluir a possibilidade de uma determinada combinação de cores que seja incomum para os produtos e crie uma impressão geral memorável, possa tornar o sinal distintivo como um todo.</p> | <p>Na ausência de qualquer outro elemento verbal ou figurativo que seja distintivo, o simples facto de uma única cor ser adicionada à forma de um produto não torna o sinal intrinsecamente distintivo. A combinação de cores da cadeira transmite uma mensagem exclusivamente decorativa, que não será reconhecida como uma referência à sua origem comercial.</p> |
| COMBINAÇÃO DE FATORES E ELEMENTOS | |
| <p><i>Há situações em que uma marca tridimensional contém mais do que um dos elementos analisados acima. Além disso, pode haver casos em que mais do que um dos fatores supramencionados são relevantes para determinar o impacto dos elementos no carácter distintivo do sinal. Em todas as situações, o carácter distintivo do sinal dependerá da impressão geral produzida pela combinação desses fatores e elementos.</i></p> | |

| ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS | |
|---|--|
| COMBINAÇÃO DE FATORES E ELEMENTOS | |
| <p>DISTINTIVO</p>  <p>Classe 30 Chocolate</p> | <p>NÃO DISTINTIVO</p>  <p>Classe 25 Sapatos / Classe 16 Embalagem</p> |
| <p>A combinação de uma forma não distintiva com elementos considerados desprovidos de caráter distintivo pode tornar o sinal distintivo como um todo. Neste exemplo, embora os elementos nominativos sejam descritivos, a sua disposição como sol ou flor resulta numa impressão global distintiva.</p> | <p>A disposição aleatória de formas geométricas simples na forma do produto da Classe 16 e na embalagem usual de sapatos da Classe 25 não transmite uma impressão global distintiva, porquanto o consumidor não apreende esta combinação específica como uma indicação de origem comercial, mas apenas como uma possível decoração da embalagem.</p> |

Ainda a propósito dos critérios de apreciação da capacidade distintiva das marcas tridimensionais, refira-se o entendimento expresso pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no seu [Acórdão de 7 de maio de 2015, Processo C-445/13](#):

*“(...) quanto mais a forma cujo registo se pede como marca se aproximar da forma mais provável que o produto em causa terá, mais verosímil é que a referida forma não terá caráter distintivo (...). Só uma marca que, de forma significativa, divirja da norma ou dos hábitos do setor e, por esse motivo, seja suscetível de cumprir a sua função essencial de origem não é desprovida de caráter distintivo na aceção da referida disposição (acórdãos *Mag Instrument/IHMI*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, n.º 31, e *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI*, C-98/11 P, EU:C:2012:307, n.º 42)”*.

Além da jurisprudência comunitária citada, faz-se referência à seguinte decisão do Tribunal de Comércio de Lisboa:



2º JUÍZO - PROC. Nº 1419/05.6TYLSB – 17-11-2010

(MIN n.º 783884)

A marca em apreço, tridimensional, é indiscutivelmente um sinal que o consumidor associa ao produto que assinala. Não sendo uma mera reprodução do produto, dado que bombons, chocolates, biscoitos, etc., podem ter inúmeras formas, não há dúvida de que olhando para o sinal o que se vê é o desenho de um ovo de chocolate, não tendo sequer sido reivindicadas cores. ---

É certo que as marcas, sejam elas nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais, não têm que ter desenhos, palavras ou cores. Basta que a forma correspondente ao sinal seja suficientemente distinta das restantes já existentes ou das que possam vir a existir para o sinal poder ser registado. De igual modo uma marca não tem que ter carácter inovador, não sendo este um requisito de concessão de uma marca. O sinal pode ser composto por uma forma que em si mesmo não apresente um carácter de inovação mas que utilizada para assinalar determinados produtos, tenha capacidade diferenciadora e, assim, obedecer aos requisitos necessários para poder ser registada. --

No caso, a marca da recorrente evoca o produto que se destina a assinalar de uma forma não inovadora nem original, não contendo qualquer elemento que a torne diferente: está em causa simplesmente a forma de um vulgar ovo de chocolate. Significa isto que, no caso concreto, o sinal não representa a forma do produto em moldes adequados a distingui-lo dos produtos concorrentes existentes no mercado. -

Por outras palavras, a marca da recorrente evoca o produto que se destina a assinalar de uma forma perfeitamente banal, de um modo totalmente indistinto face à generalidade dos ovos de chocolate existentes no mercado. Significa isto que, no caso concreto, o sinal não representa a forma do produto em moldes adequados a distinguir esse produto dos produtos concorrentes existentes no mercado. ---

Significa isto que a marca da recorrida não é registável por ser absolutamente desprovida de carácter distintivo. Assim, face ao disposto no art. 223º, nº 1, al. a), do Cod. Prop. Industrial, não poderia o registo ter sido deferido. Por conseguinte, deve o despacho recorrido ser mantido. .---

2.3.12 | Capacidade distintiva dos novos tipos de sinais

Antecipando o impacto que a eliminação¹³ da exigência de representação gráfica dos sinais teria no estudo dos pedidos de registo estabeleceu-se, entre o EUIPO e os Estados-membros da União Europeia, uma Prática Comum com o objetivo de fornecer orientações relativas ao exame dos requisitos formais e dos motivos de recusa e/ou invalidade dos novos tipos de marcas, a saber, marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma, bem como às novas formas de as representar.

O texto que se segue resume as ideias principais e os aspetos essenciais dos princípios da Prática Comum, podendo os exemplos fornecidos ser consultados diretamente no texto da [Comunicação Comum](#) disponível para consulta no [site](#) do INPI

CP11 - A PRÁTICA COMUM

Exame dos motivos absolutos de recusa e/ou nulidade

A APRECIACÃO DA CLAREZA E PRECISÃO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS - ARTIGO 4.º, N.º 1, ALÍNEA A), DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS

A marca será considerada clara e precisa se for representada de qualquer forma adequada utilizando tecnologias geralmente disponíveis, desde que o sinal possa também ser representado de forma autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, independentemente de ter ou não um conceito. Esta abordagem é consentânea com o princípio segundo o qual não é necessário que uma marca nominativa ou figurativa tenha um significado ou contenha imagens identificáveis, desde que seja suscetível de desempenhar a função de marca e, por conseguinte, de servir como indicação de origem ⁽¹⁴⁾.

| | | |
|---|---|---|
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
|---|---|---|

O GRAU DE CARÁTER DISTINTIVO NECESSÁRIO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS - ARTIGO 4.º, N.º 1, ALÍNEA B), DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS

| MARCAS DE SOM |
|---|
| PERCEÇÃO DO CONSUMIDOR |
| <p><i>Uma vez que os sons são cada vez mais utilizados pelas empresas como parte da sua estratégia de gestão da marca, também é mais provável que os consumidores os vejam como indicações da origem comercial.</i></p> <p>Para efeitos de análise da percepção dos consumidores, as marcas de som podem ser agrupadas, pelo menos, do seguinte modo: 1) sons produzidos por produtos ou serviços ou associados a estes; 2) notas, combinações de notas ou melodias; 3) sons que são o equivalente fonético de elementos verbais. Há também sons que não estão incluídos nos grupos anteriores e que não têm qualquer ligação com os produtos e/ou serviços.</p> |

¹³ A exigência de representação gráfica das marcas foi eliminada na Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Diretiva relativa às marcas)

⁽¹⁴⁾ Estes exemplos são considerados claros e precisos; tal não significa que não serão alvo de objeções com fundamento noutros motivos de recusa.

| MARCAS DE SOM INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|--|---|
| Quando o som perceptível numa marca de som consistir numa nota, combinação de notas ou melodia , será considerado intrinsecamente distintivo se puder ser entendido pelo público relevante como uma indicação de origem comercial. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 41: Produção de filmes para fins de entretenimento</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 41: Produção de filmes para fins de entretenimento |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 41: Produção de filmes para fins de entretenimento | | | | |
| Quando o som perceptível numa marca de som for constituído por um elemento verbal que seja considerado, em si mesmo, distintivo, e se for pronunciado de forma clara, mesmo que o seja numa voz neutra ou robótica, a marca de som será considerada distintiva. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 12: Automóveis</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis | | | | |
| Se o elemento verbal perceptível numa marca de som não for compreensível ou se não for identificável como uma palavra , será considerado distintivo, desde que o som possa ser reconhecido pelo consumidor como uma indicação de origem comercial. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 12: Automóveis</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis | | | | |
| Quando o som perceptível numa marca de som contiver um som dissociado dos produtos e/ou serviços objeto do pedido , será, em princípio, considerado distintivo, desde que possa ser reconhecido pelo consumidor como uma indicação de origem comercial. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 11: Sanitários</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 11: Sanitários |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 11: Sanitários | | | | |
| MARCAS DE SOM NÃO DISTINTIVAS | | | | | |
| Em princípio, quando a marca de som for constituída por um som produzido por produtos ou serviços ou associado a estes, ou a outras características dos mesmos , será vista pelo consumidor como um mero atributo funcional, pelo que a marca de som será considerada não distintiva. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 33: Vinhos</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 33: Vinhos |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 33: Vinhos | | | | |
| Quando a marca de som for constituída por notas, combinações de notas ou melodias , será considerada não distintiva se o som não tiver ressonância e não for reconhecido pelo consumidor como uma indicação de origem comercial, mesmo que não possa ser estabelecida qualquer ligação com os produtos e/ou serviços. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 12: Automóveis</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis | | | | |
| Quando uma marca de som for constituída por elementos verbais não distintivos/descritivos/genéricos , pronunciados de forma clara e sem quaisquer elementos sonoros memoráveis ou invulgares, a marca de som será considerada não distintiva. | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Marca de som</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td>Classe 3: Detergente em pó</td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó | | | | |

| <p>Em princípio, quando o elemento verbal não distintivo/descritivo/genérico perceptível numa marca de som for acompanhado por outros elementos de som, como a letra da música, uma melodia específica, entoação e/ou uma forma específica de cantar, que sejam também considerados, eles mesmo, não distintivos, a marca de som será provavelmente considerada não distintiva no seu conjunto.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="823 300 1142 356">Marca de som</th> <th data-bbox="1142 300 1370 356">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="823 356 1142 495">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1142 356 1370 495"> Classe 3: Detergente em pó </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó |
|--|--|--------------|---------------------|--|----------------------------|
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó | | | | |
| <p>Exceção: Não se pode excluir que uma combinação específica de diferentes elementos sonoros, que seja invulgar e que possa ser facilmente reconhecida pelo consumidor como uma indicação de origem comercial, possa ser suficiente para tornar uma marca de som distintiva no seu conjunto ⁽¹⁵⁾.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="823 524 1142 580">Marca de som</th> <th data-bbox="1142 524 1370 580">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="823 580 1142 728">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1142 580 1370 728"> Classe 31: Bananas frescas </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Bananas frescas |
| Marca de som | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Bananas frescas | | | | |

MARCAS DE MOVIMENTO

PERCEÇÃO DO CONSUMIDOR

Relativamente às marcas de movimento, os sinais com elementos de animação e imagens em movimento são cada vez mais utilizados como parte de estratégias de gestão das marcas, pelo que também é mais provável que os consumidores as vejam como indicações de origem comercial. Para efeitos de análise da perceção dos consumidores, as marcas de movimento podem ser agrupadas, pelo menos, do seguinte modo: 1) movimentos que possam ser entendidos como um elemento intrinsecamente funcional dos próprios produtos ou serviços, ou que sejam utilizados para controlar esses produtos; 2) movimentos que contenham elementos verbais e/ou figurativos.

MARCAS DE MOVIMENTO INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS

| <p>As marcas de movimento serão, em regra, consideradas distintivas se contiverem um elemento verbal e/ou figurativo distintivo em movimento ou que altere a sua posição, cor e/ou elementos, mesmo que o movimento ou a alteração de posição não seja, em si mesma, distintiva.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="823 1176 1142 1232">Marca de movimento</th> <th data-bbox="1142 1176 1370 1232">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="823 1232 1142 1384">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1142 1232 1370 1384"> Classe 9: Computadores </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 9: Computadores |
|--|--|--------------------|---------------------|--|----------------------------|
| Marca de movimento | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 9: Computadores | | | | |
| <p>Quando a marca de movimento apresentar um elemento que não seja compreensível ou que não seja identificável, na medida em que não atribui um significado nem cria uma ligação aos produtos e/ou serviços, será considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor como uma indicação de origem comercial.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="823 1413 1142 1469">Marca de movimento</th> <th data-bbox="1142 1413 1370 1469">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="823 1469 1142 1630">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1142 1469 1370 1630"> Classe 3: Detergente em pó </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó |
| Marca de movimento | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó | | | | |

⁽¹⁵⁾ Importa salientar que o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos; o âmbito da proteção limitar-se-á à impressão global da marca sonora.

| MARCAS DE MOVIMENTO NÃO DISTINTIVAS ⁽¹⁶⁾ | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| <p>Em princípio, quando a marca de movimento for constituída por um movimento produzido por produtos e/ou serviços ou associado a estes, ou a outras características relevantes dos mesmos, será vista pelo consumidor como um mero elemento funcional dos produtos e/ou serviços. Por conseguinte, a marca de movimento será considerada não distintiva.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: red; color: white;">Marca de movimento</th> <th style="background-color: red; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;"> Classe 7: Serras de corrente </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 7: Serras de corrente |
| Marca de movimento | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 7: Serras de corrente | | | | |
| <p>Quando a marca de movimento for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo não distintivo/descritivo/genérico em movimento ou que altere a sua posição, cor e/ou elementos, será considerada não distintiva, a menos que o próprio movimento seja suficiente para desviar a atenção da mensagem transmitida pelo elemento verbal ou figurativo não distintivo/descritivo.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: red; color: white;">Marca de movimento</th> <th style="background-color: red; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;"> Classe 3: Detergente em pó </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó |
| Marca de movimento | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó | | | | |
| <p>Exceção: Não se pode excluir que um movimento específico, que seja, ele mesmo, invulgar ou marcante ou que crie um impacto visual invulgar ou memorável, possa ser suficiente para tornar uma marca de movimento distintiva na sua impressão global ⁽¹⁷⁾.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: green; color: white;">Marca de movimento</th> <th style="background-color: green; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;"> Classe 3: Detergente em pó </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó |
| Marca de movimento | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 3: Detergente em pó | | | | |
| <p>O consumidor não entenderia as marcas de movimento como indicadores de origem comercial se não gerarem uma impressão duradoura no seu espírito. Por conseguinte, estas seriam consideradas não distintivas.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: red; color: white;">Marca de movimento</th> <th style="background-color: red; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;"> Classe 39: Serviços de viagens </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 39: Serviços de viagens |
| Marca de movimento | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 39: Serviços de viagens | | | | |

MARCAS MULTIMÉDIA

| PERCEÇÃO DO CONSUMIDOR | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| <p><i>Relativamente às marcas multimédia, os sinais que combinam imagem e som são cada vez mais utilizados como parte de estratégias de gestão das marcas, pelo que é mais provável que os consumidores as vejam como indicações de origem comercial.</i></p> | | | | | |
| MARCAS MULTIMÉDIA INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS | | | | | |
| <p>De um modo geral, quando pelo menos um dos elementos de uma marca multimédia, seja o som seja a imagem, é considerado, ele mesmo, distintivo, a marca no seu conjunto será considerada distintiva.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: green; color: white;">Marca multimédia</th> <th style="background-color: green; color: white;">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;"> Classe 31: Alimentos para animais </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Alimentos para animais |
| Marca multimédia | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Alimentos para animais | | | | |

⁽¹⁶⁾ Os princípios comuns PC3 devem ser tidos em conta, tendo presente que esses princípios não serão aplicáveis nem ao movimento nem à alteração de posição, cor e/ou elementos.

⁽¹⁷⁾ Nestes casos, o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos; o âmbito da proteção limitar-se-á à impressão global da marca de movimento.

| <p>Quando a marca multimédia contiver um elemento que não seja compreensível ou que não seja identificável, na medida em que não transmite um significado, será considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="798 210 1141 280">Marca multimédia</th> <th data-bbox="1141 210 1370 280">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="798 280 1141 448">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1141 280 1370 448"> Classe 12: Automóveis </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis |
|---|---|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Marca multimédia | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis | | | | |
| <p>MARCAS MULTIMÉDIA NÃO DISTINTIVAS ⁽¹⁸⁾</p> | | | | | |
| <p>Uma marca multimédia que combine uma ou mais imagens não distintivas/descritivas/genéricas com um ou mais movimentos e sons não distintivos será, em geral, considerada não distintiva.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="798 504 1141 560">Marca multimédia</th> <th data-bbox="1141 504 1370 560">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="798 560 1141 716">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1141 560 1370 716"> Classe 31: Bananas frescas </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Bananas frescas |
| Marca multimédia | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Bananas frescas | | | | |
| <p>O consumidor não entenderia as marcas multimédia como indicadores de origem comercial se não gerarem uma impressão duradoura no seu espírito. Por conseguinte, estas seriam consideradas não distintivas.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="798 716 1141 784">Marca multimédia</th> <th data-bbox="1141 716 1370 784">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="798 784 1141 952">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1141 784 1370 952"> Classe 9: Equipamento informático </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 9: Equipamento informático |
| Marca multimédia | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 9: Equipamento informático | | | | |
| <p>Exceção: É concebível que uma combinação de uma ou mais imagens e sons não distintivos/descritivos/genéricos permitisse à marca multimédia desempenhar a sua função essencial quando aplicada a certos produtos e serviços, tornando-a assim distintiva no seu conjunto ⁽¹⁹⁾.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="798 952 1141 1008">Marca multimédia</th> <th data-bbox="1141 952 1370 1008">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="798 1008 1141 1180">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1141 1008 1370 1180"> Classe 31: Alimentos para animais </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Alimentos para animais |
| Marca multimédia | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Alimentos para animais | | | | |

MARCAS DE HOLOGRAMA

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR

As marcas de holograma constituídas exclusivamente por elementos verbais e figurativos não serão, em regra, entendidas como indicações de origem comercial se for possível estabelecer uma ligação entre a marca e os produtos e serviços. Além disso, a apreciação dependerá do efeito holográfico e do facto de o elemento verbal ou figurativo ser, devido à sua dimensão e posição, claramente reconhecível no sinal.

MARCAS DE HOLOGRAMA INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS

| <p>Quando a marca de holograma for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo que seja, ele mesmo, distintivo, mesmo que as características holográficas adicionadas a esses elementos não sejam distintivas, a marca de holograma será considerada distintiva no seu conjunto.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 1469 1165 1545">Marca de holograma</th> <th data-bbox="1165 1469 1370 1545">Produtos e serviços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1545 1165 1702">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1165 1545 1370 1702"> Classe 12: Automóveis </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de holograma | Produtos e serviços |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis |
|--|---|--------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Marca de holograma | Produtos e serviços | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 12: Automóveis | | | | |
| <p>Quando a marca de holograma apresentar um elemento que não seja compreensível ou que não seja identificável, na medida em que não transmite um significado nem cria uma ligação aos produtos e/ou serviços, será considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor como uma indicação de origem comercial.</p> | | | | | |

⁽¹⁸⁾ Na apreciação do carácter distintivo das marcas multimédia, é necessário ter em conta os princípios comuns PC3.

⁽¹⁹⁾ Nestes casos, o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos; o âmbito da proteção da marca limitar-se-á à impressão global da marca multimédia.

| MARCAS DE HOLOGRAMA NÃO DISTINTIVAS ⁽²⁰⁾ | |
|---|--|
| Quando a marca de holograma for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo não distintivo/descritivo/genérico , será considerada não distintiva. | |
| Em regra, o aditamento de um efeito holográfico a um elemento verbal e/ou figurativo não distintivo não será necessariamente suficiente para conferir caráter distintivo à marca , uma vez que será entendido pelo consumidor como um mero elemento banal ou decorativo, independentemente de estar ou não relacionado com os produtos e/ou serviços objeto do pedido. | |

NOVOS TIPOS DE MARCAS QUE PODEM SERVIR PARA DESCREVER OS PRODUTOS OU SERVIÇOS OU AS SUAS CARACTERÍSTICAS - ARTIGO 4.º, N.º 1, ALÍNEA C), DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS

| DESCRITIVA | | |
|--|--|---|
| Em regra, se for possível estabelecer facilmente uma ligação entre os elementos da marca de som, de movimento, multimédia ou de holograma e os produtos e/ou serviços ou as suas características, a marca será considerada descritiva. | Marca de som | Produtos e serviços |
| |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 31: Alimentos e forragens para animais |
| NÃO DESCRITIVA | | |
| Em regra, se não for possível estabelecer uma ligação entre os elementos da marca de som, de movimento, multimédia ou de holograma e os produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou se a marca apresentar uma representação não convencional que seja significativamente diferente de uma representação fiel desses produtos e/ou serviços, a marca não será considerada descritiva. | Marca de movimento | Produtos e serviços |
| |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 29: Sardinhas enlatadas |

SINAIS CONSTITUÍDOS EXCLUSIVAMENTE POR SOM, MOVIMENTO E POR UMA COMBINAÇÃO DE IMAGEM E SOM, IMPOSTOS PELA PRÓPRIA NATUREZA DOS PRODUTOS, QUE POSSAM SER NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE UM RESULTADO TÉCNICO, OU QUE POSSAM CONFERIR UM VALOR SUBSTANCIAL AOS PRODUTOS - ARTIGO 4.º, N.º 1, DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS

Para efeitos de apreciação do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas i), ii) e iii), da Diretiva relativa às marcas, a percepção do público não é um elemento decisivo, mas pode ser um critério útil, especialmente para identificar, nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas ii) e iii), as características essenciais do sinal em questão.

| | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|
| Marca de som | Produtos e serviços | Marca de movimento | Produtos e serviços |
|  Clique na imagem para reproduzir | Classe 7: Serras de corrente |  Clique na imagem para reproduzir | Classe 28: Puzzles tridimensionais |

⁽²⁰⁾ Os princípios comuns PC3 devem ser tidos em conta na apreciação do caráter distintivo dos elementos figurativos e/ou verbais de uma marca holográfica.

PARTE C - Exame dos motivos relativos de recusa e/ou nulidade (21)

IDENTIDADE

Um sinal só será considerado idêntico a uma marca se reproduzir, sem qualquer modificação ou aditamento, todos os elementos que constituem marca ou se, considerado no seu conjunto, apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio.

COMPARAÇÃO DE MARCAS DE SOM: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL

As marcas de som abrangem diferentes elementos que podem ser classificados do seguinte modo: 1) sons constituídos por elementos verbais cantados ou falados; 2) sons constituídos por elementos musicais (como melodia, harmonia, ritmo); 3) sons realistas (como o som de um cão a ladrar, trovão, cubos de gelo, etc.); e 4) outros sons que não estejam abrangidos por nenhuma das categorias anteriores.

COMPARAÇÃO VISUAL

A comparação visual de uma marca de som não é possível, mesmo que a marca seja representada «visualmente» através de notação musical ou quando a notação musical contenha elementos verbais.

COMPARAÇÃO FONÉTICA

A comparação fonética é decisiva para as marcas de som . As marcas de som podem ser sempre comparadas foneticamente com outras marcas de som e com marcas multimédia. As marcas de som podem ser comparadas foneticamente com outros tipos de marcas, desde que sejam constituídas por um elemento verbal ou que contenham um elemento verbal.

Elementos verbais: A coincidência ou semelhança entre elementos verbais distintivos, se identificados como tal por uma parte significativa do público relevante, conduzirá, em princípio, a uma constatação de semelhança fonética. A este respeito, embora a pronúncia de uma marca nominativa seja determinada pelas regras de pronúncia do público relevante, tal não acontece no caso de uma marca de som, em que a perceção fonética é determinada pelo som da marca.

| Marca de som anterior | Marca de som contestada |
|--|---|
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |

Tendo isto em conta, o grau de semelhança entre o elemento verbal coincidente numa marca de som e num tipo diferente de marca (por exemplo, numa marca nominativa ou figurativa) dependerá da forma exata como o elemento comum soa na marca de som.

| Marca figurativa anterior | Marca de som contestada |
|--|---|
|  |  Clique na imagem para reproduzir |

Elementos musicais: A presença de uma melodia distintiva numa marca de som tem um impacto considerável na perceção da marca pelo público relevante e, por conseguinte, influencia significativamente a comparação fonética de tal marca. Em regra, o facto de o instrumento, tempo ou ritmo ser diferente não impedirá que duas marcas sejam consideradas semelhantes, desde que a própria melodia seja idêntica ou possa ser identificada como sendo a mesma melodia.

| Marca de som anterior | Marca de som contestada |
|--|---|
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |

(21) Salvo indicação em contrário, os exemplos incluídos na parte C da Prática Comum devem ser analisados em conformidade com os pressupostos apresentados como «Observações preliminares».

| <p>A coincidência ou semelhança de uma melodia distintiva tem normalmente um impacto considerável no resultado da comparação fonética das marcas, ainda que uma das marcas contenha também um elemento verbal ou ambas contenham um elemento verbal diferente.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 210 1109 280">Marca de som anterior</th> <th data-bbox="1109 210 1356 280">Marca de som contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 280 1109 443">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1109 280 1356 443">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som anterior | Marca de som contestada |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Marca de som anterior | Marca de som contestada | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |
| <p>Sons realistas: A coincidência ou semelhança entre sons realistas distintivos de marcas de som ou multimédia conduz, em regra, a uma constatação de semelhança fonética.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 443 1109 512">Marca de som anterior</th> <th data-bbox="1109 443 1356 512">Marca de som contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 512 1109 676">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1109 512 1356 676">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som anterior | Marca de som contestada |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca de som anterior | Marca de som contestada | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |
| <p>Outros aspetos: A mera coincidência entre outros aspetos, como a entoação, a voz, etc., de duas marcas tem normalmente um impacto menor na comparação fonética das marcas.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 676 1109 745">Marca de som anterior</th> <th data-bbox="1109 676 1356 745">Marca de som contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 745 1109 909">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1109 745 1356 909">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de som anterior | Marca de som contestada |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca de som anterior | Marca de som contestada | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |
| <p>COMPARAÇÃO CONCEPTUAL</p> | | | | | |
| <p><i>É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de som e entre marcas de som e outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito (quer no elemento verbal quer no som realista). É pouco provável que marcas de som que contêm apenas melodias possuam um conceito.</i></p> | | | | | |

COMPARAÇÃO DE MARCAS DE MOVIMENTO: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL

| <p><i>Uma marca de movimento abrange combinações de diferentes elementos que podem ser classificados do seguinte modo: 1) elementos verbais; 2) elementos figurativos; e 3) o movimento ou transformação dos elementos verbais e/ou figurativos.</i></p> | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| <p>COMPARAÇÃO VISUAL</p> | | | | | |
| <p><i>Na comparação visual de duas marcas de movimento ou de uma marca de movimento com outro tipo de marca, é necessário considerar a coincidência ou a semelhança entre os elementos presentes nas marcas (os elementos verbais e/ou figurativos e o movimento ou transformação desses elementos).</i></p> | | | | | |
| <p>Elementos verbais: É provável que as marcas de movimento que contenham um ou mais elementos verbais distintivos sejam visualmente semelhantes a outra marca de movimento que contenha elementos verbais distintivos iguais ou semelhantes. Os elementos verbais distintivos contidos numa marca de movimento podem ter um impacto mais forte no consumidor do que outros elementos visuais (ou seja, elementos figurativos, movimento ou outra alteração), embora a comparação tenha de ter em conta todos os sinais.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 1415 1109 1503">Marca de movimento anterior</th> <th data-bbox="1109 1415 1356 1503">Marca de movimento contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1503 1109 1720"> GERIVAN Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1109 1503 1356 1720">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento anterior | Marca de movimento contestada | GERIVAN Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca de movimento anterior | Marca de movimento contestada | | | | |
| GERIVAN Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |
| <p>Elementos figurativos: Uma coincidência ou semelhança num elemento figurativo distintivo pode conduzir a uma constatação de semelhança visual. É provável que tal semelhança seja constatada sobretudo nos casos em que, em virtude da sua dimensão, posição na marca e/ou cor, o elemento figurativo possa ser suficientemente percebido pelo consumidor, tendo em conta, em especial, que está sujeito a movimento/transformação.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="853 1720 1109 1807">Marca de movimento anterior</th> <th data-bbox="1109 1720 1356 1807">Marca de movimento contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="853 1807 1109 1998">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td data-bbox="1109 1807 1356 1998">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca de movimento anterior | Marca de movimento contestada |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca de movimento anterior | Marca de movimento contestada | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Movimento de elementos: A mera coincidência num movimento banal, em si mesma, não resultará numa semelhança visual.</p> | <p>Marca de movimento anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca de movimento contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
| <p>No entanto, não se pode excluir que um movimento específico que seja memorável e distintivo possa ser suficiente para tornar marcas de movimento visualmente semelhantes em certa medida, apesar de possuírem outros elementos diferentes, como elementos verbais.</p> | <p>Marca de movimento anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca de movimento contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
| <p>Transformação de elementos: A mera coincidência na alteração de posição ou na alteração de cores, em si mesma, terá normalmente um impacto menor na comparação das marcas e não conduzirá, em princípio, a uma constatação de semelhança visual.</p> | <p>Marca de movimento anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca de movimento contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
| <p>COMPARAÇÃO FONÉTICA</p> | | |
| <p><i>As marcas de movimento que não contenham quaisquer elementos verbais não podem ser comparadas foneticamente. Do mesmo modo, as marcas de movimento não podem ser comparadas foneticamente com outros tipos de marcas que não contenham elementos verbais, quer na imagem quer pronunciados.</i></p> | | |
| <p>A presença de um elemento verbal distintivo numa marca de movimento tem normalmente uma influência significativa na perceção fonética da marca de movimento pelo público relevante.</p> | <p>Marca de movimento anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca de movimento contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
| <p>A coincidência ou semelhança num elemento verbal distintivo terá normalmente um impacto no resultado da comparação fonética de marcas de movimento com outras marcas de movimento ou com outros tipos de marcas, sendo mais provável que conduza a uma constatação de um certo grau de semelhança fonética.</p> | <p>Marca de som anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca de movimento contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |

| COMPARAÇÃO CONCEPTUAL | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------------|--|---|
| <p>É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de movimento e entre marcas de movimento e outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito.</p> | | | | | |
| <p>O movimento ou a transformação dos elementos de uma marca de movimento, por si só, não terá provavelmente um conceito. No entanto, o movimento poderá reforçar, adicionar ou, em alguns casos, alterar o conceito do elemento sujeito a movimento.</p> <p>No exemplo aqui apresentado, a combinação do elemento com o movimento reforça o conceito inicial de «jogador de basquetebol a lançar uma bola». Por conseguinte, as marcas são conceptualmente idênticas.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca figurativa anterior</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca de movimento contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca figurativa anterior | Marca de movimento contestada |  |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca figurativa anterior | Marca de movimento contestada | | | | |
|  |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |

COMPARAÇÃO DE MARCAS MULTIMÉDIA: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL

| <p>As marcas multimédia abrangem duas categorias de elementos: 1) elementos visuais (elementos verbais representados graficamente, elementos figurativos e o movimento ou transformação dos elementos verbais e/ou figurativos representados graficamente); e 2) elementos sonoros (elementos verbais cantados ou falados, elementos musicais, sons realistas e outros).</p> | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|---|---|
| COMPARAÇÃO VISUAL | | | | | |
| <p>As marcas multimédia podem ser sempre comparadas visualmente com outras marcas multimédia, bem como com outros tipos de marcas, exceto marcas de som. Aplicam-se, em geral, os princípios relativos à comparação visual das marcas de movimento.</p> | | | | | |
| <p>Elementos verbais representados graficamente: Em princípio, existe um certo grau de semelhança visual entre duas marcas multimédia ou entre uma marca multimédia e outro tipo de marca se estas partilharem elementos verbais representados graficamente distintivos que sejam iguais ou semelhantes.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca multimédia anterior</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca multimédia contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia anterior | Marca multimédia contestada |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca multimédia anterior | Marca multimédia contestada | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |
| <p>Elementos figurativos: Em princípio, existe um certo grau de semelhança visual entre duas marcas multimédia ou entre uma marca multimédia e outro tipo de marca que partilhem elementos figurativos distintivos que sejam iguais ou semelhantes.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca figurativa anterior</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca multimédia contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca figurativa anterior | Marca multimédia contestada |  |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca figurativa anterior | Marca multimédia contestada | | | | |
|  |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |
| COMPARAÇÃO FONÉTICA | | | | | |
| <p>As marcas multimédia podem ser sempre comparadas foneticamente com outras marcas multimédia e marcas de som . Também é possível realizar uma comparação fonética com outros tipos de marcas que sejam constituídas por um elemento verbal ou que contenham um elemento verbal.</p> | | | | | |
| <p>Elementos verbais representados graficamente: Em princípio, existe um certo grau de semelhança fonética se uma marca multimédia contiver um elemento verbal representado graficamente distintivo (estático ou sujeito a movimento) que coincida com, ou seja semelhante a, um elemento verbal de outra marca (cantado ou falado, ou representado graficamente, quando for o caso).</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca multimédia anterior</th> <th style="background-color: #00b050; color: white;">Marca multimédia contestada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> <td style="text-align: center;">  Clique na imagem para reproduzir </td> </tr> </tbody> </table> | Marca multimédia anterior | Marca multimédia contestada |  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir |
| Marca multimédia anterior | Marca multimédia contestada | | | | |
|  Clique na imagem para reproduzir |  Clique na imagem para reproduzir | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Elementos verbais cantados ou falados: Em princípio, existe também um grau de semelhança fonética se o elemento verbal cantado ou falado da marca multimédia coincidir com, ou for semelhante a, outro elemento verbal perceptível noutra marca (cantado ou falado, ou representado graficamente, quando for o caso).</p> | <p>Marca de movimento anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca multimédia contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
| | <p>Combinação de elementos verbais cantados ou falados e elementos verbais representados graficamente: Quando um elemento verbal representado graficamente for acompanhado por um elemento verbal cantado ou falado, este último poderá afetar a pronúncia do primeiro. ⁽²²⁾</p> | <p>Marca nominativa anterior</p> <p>GERIVAN</p> |
| <p>Elementos musicais e sons realistas: A coincidência na melodia ou em sons realistas só é possível nas marcas multimédia e de som, pois estes são os únicos tipos de marcas que podem conter tais sons.</p> | <p>Marca de som anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca multimédia contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
| | <p>COMPARAÇÃO CONCEPTUAL</p> | |
| <p><i>As marcas multimédia podem ser comparadas conceptualmente, desde que transmitam um conceito.</i></p> | | |

COMPARAÇÃO DE MARCAS DE HOLOGRAMA: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL

Podem ser identificadas três categorias de elementos nas marcas de holograma: 1) elementos verbais; 2) elementos figurativos; e 3) o efeito holográfico.

COMPARAÇÃO VISUAL

Numa marca de holograma, o movimento ou transformação na representação da marca serve unicamente para mostrar o efeito holográfico e apenas este tem de ser tido em conta na comparação visual.

Efeito holográfico: Um efeito holográfico idêntico ou semelhante, em si mesmo, não conduzirá, em princípio, a uma constatação de semelhança visual, a menos que seja possível identificar uma semelhança nos elementos verbais ou figurativos dos sinais em comparação. Dois sinais podem ser visualmente semelhantes devido a elementos verbais ou figurativos coincidentes ou semelhantes, embora o efeito holográfico seja diferente.

| | |
|--|---|
| <p>Marca de movimento anterior</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> | <p>Marca de holograma contestada</p>  <p>Clique na imagem para reproduzir</p> |
|--|---|

COMPARAÇÃO FONÉTICA

⁽²²⁾ No entanto, consoante os casos, não se pode excluir que o elemento verbal representado graficamente numa marca multimédia seja, ainda assim, pronunciado de acordo com as regras de pronúncia do público relevante correspondente.

As marcas de holograma que não contenham quaisquer elementos verbais não podem ser comparadas foneticamente.

Quando as marcas de holograma contêm elementos verbais, podem ser comparadas foneticamente com os mesmos ou outros tipos de marcas que possam ser objeto de uma avaliação fonética.

| Marca figurativa anterior | Marca de holograma contestada |
|--|---|
|  |  Clique na imagem para reproduzir |

COMPARAÇÃO CONCEPTUAL

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de holograma e entre uma marca de holograma e outro tipo de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito.

2.4 | Aquisição de capacidade distintiva pelo uso (secondary meaning)

| Marca | Logótipo |
|---|--------------------|
| Artigo 231.º n.º 2 | Artigo 288.º n.º 2 |
| <p>Não é recusado o registo de uma marca/logótipo constituída/o, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 209.º se, antes da data do pedido de registo e na sequência do uso que dela/e for feito, esta/e tiver adquirido carácter distintivo.</p> | |

I. Uma exceção à regra

O n.º 2 do artigo 231.º constitui um desvio à regra estabelecida nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 209.º, que determina a recusa do registo de marcas desprovidas de carácter distintivo, de marcas descritivas e de marcas usuais.

Assim, um sinal que à partida não poderia ser registado por ser genérico, descritivo ou usual, poderá sê-lo se se demonstrar que os consumidores o percebem como uma indicação de origem empresarial.

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.²³

No entender do Tribunal da Relação de Coimbra, no seu Acórdão de 09-02-2010, Processo: 772/06.9TBLRA.C1 “*secondary meaning*”, *corresponde[ndo] a um efeito modificativo sobre a compreensão originária de uma palavra ou símbolo, em termos de propiciar uma outra compreensão desses elementos que ultrapasse o carácter (original) descritivo, genérico ou ambivalente, passando a identificar uma entidade ou produto em concreto*”.

II. Como se processa esta transformação?

Um sinal pode adquirir carácter distintivo por consequência direta do seu uso, ou seja, por via de uma efetiva utilização no mercado (anterior à data do pedido de registo) para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo, e desta forma ultrapassar uma proibição que lhe negaria o registo de um sinal com estas características.

²³ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10-09-2009, Processo: 118/09.4YFLSB

Este fenómeno de aquisição de capacidade distintiva pelo uso descreve o processo de mudança de perceção do público consumidor relativamente a um determinado sinal. Essa alteração dá-se, em regra, por força do uso continuado que é feito do sinal no mercado pelo interessado no seu registo. O uso continuado pode ser resultado de uma utilização que se mantém e prolonga no tempo, mas também de fortes investimentos em publicidade tendo em vista criar uma ligação entre o sinal e a origem comercial dos produtos ou serviços. Deste modo, um sinal que seria espontaneamente considerado como desprovido de carácter distintivo, descritivo, genérico ou usual pelo público consumidor acaba por adquirir o tal *secondary meaning* e transformar-se em marca, tornando-se perfeitamente habilitado a distinguir e identificar os produtos e serviços reivindicados como provenientes de uma determinada empresa.

Como refere Luís M. Couto Gonçalves, in *Direito de Marcas*, 2ª ed., Almedina, 2003, pág. 98. *quando se analisa a capacidade distintiva de uma marca, não pode deixar de ter-se em conta o efeito dinâmico que o uso reiterado possa, eventualmente, ter produzido na capacidade distintiva do sinal. Um sinal originariamente sem capacidade distintiva pode adquirir um carácter distintivo pelo uso que dele foi feito.*

Importa ressaltar que cabe ao requerente alegar e provar que um sinal - que à partida não seria distintivo - é, afinal, capaz de individualizar, aos olhos do público, os produtos e serviços por ele designados. Para tal não basta provar que o sinal está a ser usado no mercado, sendo, ao invés, imprescindível demonstrar que o consumidor o reconhece como marca, isto é, como identificador de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade.

Assim, *“para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas”*²⁴.

Neste ponto remetemos para o texto das *Guidelines*²⁵ de Exame do EUIPO, que indicou *“uma lista não exaustiva de (...) exemplos de provas que poderão ajudar a demonstrar o carácter distintivo adquirido:*

folhetos de vendas; catálogos; preçários; faturas; relatórios anuais; valores de volumes de negócios; valores e relatórios de investimentos em publicidade; anúncios (recortes de imprensa, cartazes, anúncios de televisão), bem como elementos comprovativos da sua intensidade e alcance; inquéritos aos consumidores e/ou estudos de mercado; declarações escritas prestadas sob juramento.”

²⁴ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 04-05-1999, Processo apensos C- 108/97 e C-109/97

²⁵ In Linhas De Orientação Relativas Ao Exame De Marcas Da União Europeia, Instituto Europeu De Propriedade Intelectual (EUIPO), Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 14 Carácter distintivo adquirido pela utilização (artigo 7.º, n.º 3, do RMUE) - (8 Avaliação das provas)

EXEMPLOS:

CONCESSÃO

(MNA n.º 476923)

KARTING ALMANCIL

Classe 41ª - atracções (parques de -); competições desportivas (organização de -); jardins de atracções; organização de espetáculos [serviços de empresários]; parques de atracções.

Em sede de recusa provisória verificámos que o sinal registando “KARTING ALMANCIL” apresentava-se unicamente composto por elementos que, limitando-se a indicar a localização geográfica (“Almancil”) e o tipo de prestação de serviços (“Karting”) que se pretende proteger na classe 41.ª “(atracções (parques de -); competições desportivas (organização de -); jardins de atracções; organização de espetáculos [serviços de empresários]; parques de atracções.)” deveria ficar, por esse motivo, de uso disponível por todos os agentes no mercado.

No entanto, a proteção de uma marca nestas circunstâncias, ou seja, composta unicamente por elementos genéricos ou descritivos, pode vir a ser garantida se o requerente conseguir demonstrar que o sinal que pretende registar adquiriu, através do uso, suficiente capacidade distintiva. (...)

Esta aferição da eventual aquisição de capacidade distintiva de um sinal à partida descritivo ou genérico dá-se no momento do estudo do pedido de registo, sendo que, as provas de uso e reconhecimento pelo público, devem reportar-se aos cinco anos que antecedem a sua entrega.

Convém salientar que as provas apresentadas pela requerente deverão evidenciar claramente o uso da marca registanda propriamente dita (e não de um sinal substancialmente diferente), na identificação dos produtos e serviços para os quais foi requerida. Além disso, devem atestar que o sinal adquiriu capacidade distintiva em parte substancial do território português. Importa referir que nesta análise de provas, deve ser efetuada uma reflexão no sentido de avaliar se as mesmas demonstram um uso prolongado do sinal – quanto mais tempo uma marca tiver sido utilizada, maiores as probabilidades de ter adquirido carácter distintivo - , um elevado grau de divulgação (em jornais, revistas, na televisão, etc.) e um apreciável volume de receitas a ele associadas (faturação que revele lucros consideráveis pode indiciar que o público reconhece determinado sinal como marca).

Face à prova, acima referida, junta ao processo pela requerente, importa averiguar se podemos considerar que a marca registanda “Karting Almancil” adquiriu, através do uso que tem vindo a ser efetuado pela mesma, eficácia distintiva.

A requerente carrou para o processo diversos documentos que comprovam, não só a utilização pela requerente da marca (cujo início da utilização remonta a 1992), como também demonstram que os consumidores reconhecem aquele sinal e reportam-no à proveniência empresarial, ou seja, à requerente MUNDO DO KARTING LDA. De facto, as provas revelam referências expressas à marca registanda - através de notícias, brochuras, entre outras publicações e sites diversificados (especializados e generalistas) - que o consumidor especializado e também o consumidor geral reconhece o sinal como identificador dos serviços que a presente marca pretende assinalar na classe 41.ª (atracções (parques de -); competições desportivas (organização de -); jardins de atracções; organização de espetáculos [serviços de empresários]; parques de atracções.).

Foram apresentadas diversas declarações de entidades oficiais locais que demonstram a relevância da actividade da requerente (há mais de 16 anos) nomeadamente na promoção do turismo.

Conclui-se assim que os argumentos apresentados pela requerente justificam, em nosso entender, e depois de reanalisado o sinal pretendido, a alteração da avaliação anteriormente feita.

RECUSA

(MNA nº 509685)

O LICOR DE PORTUGAL

Classe 33ª - licor

Neste domínio, urge ter em conta que, conforme clarificou o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (atual Tribunal de Justiça da União Europeia) no acórdão que, em 04.05.1999, proferiu a propósito dos Processos apensos C- 108/97 e C-109/97, *“para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas”*.

Ora, no que toca à situação *sub judice*, importa, em primeiro lugar, frisar que a esmagadora maioria das provas carreadas pela requerente apresentam o sinal registando em conjunto com a marca “LICOR BEIRÃO” e numa posição secundária ou acessória, o que *in casu* e salvo melhor opinião, dificulta que se possa concluir que, por si só, a expressão “O LICOR DE PORTUGAL” adquiriu a almejada eficácia distintiva pelo uso.

Por outro lado, julgamos que de tais provas, não obstante atestem uma utilização prolongada desta frase, não se extrai que o consumidor medianamente experimentado reconheça o sinal sujeito a registo como identificador de uma origem empresarial específica dos produtos assinalados e não como uma mera alusão à origem geográfica dos bens. De igual modo, cremos que os estudos de mercado apresentados não demonstram que o consumidor nacional associe a expressão “O LICOR DE PORTUGAL” a uma determinada proveniência empresarial – ao contrário do que o regime excecional previsto no n.º 3 do artigo 238.º do CPI exige -, desde logo porque do primeiro estudo ressalta que apenas cerca de 40% dos inquiridos poderá reconhecer a marca registanda e, de acordo com o segundo, somente 52% dos inquiridos conhecem ou já ouviram falar do *slogan* “O LICOR DE PORTUGAL” (e, entre estes, nem todos estabelecem associação com a marca “LICOR BEIRÃO”).

Consideramos, portanto, que os elementos analisados não são, na sua globalidade, suficientes para atestar que uma expressão clara e diretamente descritiva do tipo e da origem geográfica dos produtos alcançou capacidade distintiva, impondo-se ainda enfatizar que, na nossa ótica, a previsível necessidade de outros concorrentes no mercado - num país como Portugal, com tradição na produção de bebidas alcoólicas (entre as quais os licores) – empregarem referências idênticas ou muito semelhantes aconselha a preservação da frase “O LICOR DE PORTUGAL” no domínio público.

- **Sentença TPI, 1º Juízo, processo N.º 108/14.5YHLSB, e o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19-04-2016 - mantêm despacho de recusa do INPI, cujas conclusões transcrevemos abaixo:**

(...)

A marca que a apelante pretende registar «O LICOR DE PORTUGAL», é composta por duas palavras, Licor e Portugal.

Com efeito, procurando na Wikipédia, temos a definição seguinte: «Licor é uma bebida alcoólica doce, composta por álcool misturado com frutas, ervas, temperos, flores, sementes, raízes, cascas de árvores, cremes e uma substância doce que pode ser sacarose, mel ou glicose. O termo vem do latim liquore, "líquido"».

Por seu turno, Portugal trata-se de um país, ou seja, O LICOR DE PORTUGAL, mais não quer significar do que um produto associado a um país, a uma proveniência geográfica.

Aquelas palavras não têm uma capacidade distintiva originária, sendo insusceptíveis de uma apropriação exclusiva.

Com efeito, o nosso país tem vocação vinícola, dispondo de várias qualidades de bebidas alcoólicas, entre as quais se integra o licor, pelo que, nem o produto

em si nem o país são passíveis de pertencer a qualquer empresa ou operador económico em exclusivo.

Por outro lado, também há que preservar a livre concorrência, pelo que, o produto de um país não poderá ser monopolizado em exclusivo por quem quer que seja.

Ainda que a expressão «Licor», se refira a um produto concreto, porém, este sinal não deve ser apropriado por ninguém, por um imperativo de disponibilidade de certo tipo de sinais.

Como alude Sousa e Silva, na obra já citada a fls. 140 «O TJ já declarou que a possibilidade de registar uma marca pode ser objecto de restrições com base no interesse público, prosseguindo um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos».

Ora, no caso em apreço, quer o produto em si «Licor», quer o país «Portugal», são de todos em geral e de ninguém em particular.

Assim, «O LICOR DE PORTUGAL» apenas apresenta um carácter genérico e descritivo, sem qualquer capacidade distintiva.

E não se diga, como o pretende a apelante, que o uso prolongado e intenso da expressão fez com que adquirisse a necessária capacidade distintiva, para identificar a origem empresarial dos produtos, associada à marca Licor Beirão. Como alude Couto Gonçalves, a pág. 214 da obra acima identificada, «Por secondary meaning quer 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, em consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas».

Com efeito, o que é conhecido é a marca Licor Beirão.

A expressão Licor de Portugal, mais não representa do que um suporte publicitário do Licor Beirão.

Com efeito, como resulta da factualidade apurada, a ora recorrente usou de forma reiterada, a frase publicitária O LICOR DE PORTUGAL, em associação com a marca Licor Beirão.

E tem feito investimentos, na publicitação e promoção da marca Licor Beirão em associação com a expressão O LICOR DE PORTUGAL.

Porém, a expressão publicitária desacompanhada da marca Licor Beirão, não tem qualquer autonomia, ou seja, não tem vida própria, não goza de eficácia distintiva.

O Licor de Portugal pode ser uma expressão a incluir em qualquer marca de licor nacional, funcionando como um slogan publicitário.

Mas, a expressão O LICOR DE PORTUGAL, só por si, não sofreu qualquer mutação no sentido de alcançar a sua própria capacidade distintiva, contrariamente ao pretendido pela apelante.

Se é certo que a marca Licor Beirão é conhecida do público, também não é menos certo que, O LICOR DE PORTUGAL, por si só, não identifica produtos concretos.

Aliás, sempre se dirá que, a marca forte que consubstancia o Licor Beirão, sempre ofuscaria o sinal pretendido registar, que seria sempre um sinal fraco, meramente nominativo.

Os elementos genéricos que integrem uma marca só poderão vir a ser protegidos, quando no uso comercial, os respectivos sinais vierem a adquirir carácter distintivo no que respeita aos produtos para os quais foi pedido o registo da marca, o que aqui não foi o caso.

Assim, nos termos plasmados nos artigos 222º, 223º e 238º, todos do CPI., será de recusar o registo da marca nacional nº. 509685 «O LICOR DE PORTUGAL», nenhuma censura merecendo a sentença proferida.

Outros casos de insucesso em comprovar aquisição de secondary meaning:

| | |
|---|---|
| <p>(MNA n.º 529031)</p> <p>Maximiza-te</p> <p>Classe 35ª - publicidade, serviços de divulgação publicitária por todos os meios de difusão e distribuição de prospectos, folhetos e impressos, (...)</p> | <p>Recusa do registo confirmada por Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17-05-2016, Processo: 452/14.1YHLSB.L1-1.</p> |
| <p>(MNA n.º 512240)</p> <p>FEIRA DO LIVRO DE LISBOA</p> <p>Classe 35ª - promoções de vendas, organização de exposições, feiras ou eventos com fins comerciais ou de publicidade, (...)</p> <p>Classe 41ª - atividades culturais, nomeadamente exposições, feiras ou eventos com fins culturais.</p> | <p>Recusa do registo confirmado por Acórdão Tribunal da Relação de Lisboa, 7ª Secção, Apelação 223/15.8YHLLSB.L1</p> |

III. Caducidade por perda de capacidade distintiva do sinal

Em sentido inverso, é possível que um sinal que, à partida, estaria apto a distinguir produtos e serviços venha a perder a sua capacidade distintiva como consequência da ação direta ou inação do seu titular. Este fenómeno de “vulgarização” da marca constitui fundamento para a caducidade ou nulidade do

registo, nos termos do que dispõem, respetivamente, a alínea a) do n.º 2 do artigo 268.º e o n.º 1 do artigo 259.º do CPI.

(MNA n.º 328852)

CAVALINHO

Classe 16ª - artigos para papelaria, incluindo bloco para desenho.

Aqui chegados, cumpre apreciar se existe ou não fundamento para considerar que o sinal verbal "CAVALINHO" da marca n.º 328852 da ré tem natureza descritiva dos produtos para os quais foi registada ("artigos para papelaria, incluindo bloco para desenho").

Essa apreciação deverá ser efectuada em termos concretos, tendo em conta, por um lado, os produtos e serviços a que o sinal se destina e, por outro, a percepção que dele tem o público relevante que corresponde ao consumidor médio de tais produtos e serviços, o qual é tido como normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.

Ora, resulta da factualidade apurada que, desde cerca da década de sessenta do século XX, que a designação "papel cavalinho" assumiu no nosso país uma natureza descritiva do tipo de papel de desenho (e pintura) que as Fábricas de Papel de Porto de Cavaleiros e Matrena produziam e forneciam aos vários operadores no mercado nacional do ramo (cf. factos provados n.ºs 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 29).

O processo de fabrico e a composição do papel cavalinho correspondiam a determinadas características técnicas específicas, indicadas no facto provado n.º 21, que o tornavam especialmente adequado para o desenho e pintura (cf. Facto provado n.º 26).

Os consumidores passaram a reconhecer e a designar como "papel cavalinho" o referido papel destinado a desenho e pintura cujas características específicas asseguravam a especial adequação a tal fim, sendo que passou a ser cada vez mais solicitado e indicado para desenho e pintura, tornando-se generalizada a sua procura para fins escolares, e assumindo-se, inclusive, como material obrigatório em escolas e universidades para atividades de desenho ou pintura e na realização de exames escolares (cf. factos provados n.ºs 26, 28, 29 e 30).

Para além disso, do estudo de mercado a que se refere o facto provado n.º 31 decorre que a generalidade dos portugueses conhece o papel cavalinho, com referência a um momento anterior a 1998 (data do primeiro registo da ré), e um número significativo já o comprou para desenho ou então porque era obrigatório na escola. Mais decorre desse estudo que o reconhecimento da expressão "papel cavalinho" se reporta a um determinado tipo de papel para desenho e não a qualquer proveniência empresarial, sendo que a indicação dos estabelecimentos em que os inquiridos comprariam tal papel (79% em papelaria de bairro, 19% numa grande superfície genérica, 8% na Papelaria Fernandes e 3% na Staples) evidencia com clareza que não existe qualquer nexos com uma determinada origem empresarial, antes com as específicas características e finalidades do produto em si, que pode ser encontrado a venda nos estabelecimentos indicados.

A factualidade que se provou nos presentes autos consubstancia, pois, de forma inequívoca que o elemento verbal "cavalinho" reveste natureza descritiva em relação aos produtos assinalados pela marca nacional n.º 328852, quer sejam os "blocos para desenho" expressamente elencados, quer os "artigos para papelaria" de que aqueles fazem parte, uma vez que os "pontos de contacto" que os produtos apresentam entre si são suficientemente estreitos para se considerar existir afinidade relevante para efeitos de assegurar em relação a tais artigos um *imperativo de disponibilidade* que obsta a apropriação exclusiva do vocábulo "cavalinho" por um único operador no mercado, através do seu registo como marca.

Ademais, o [uso] generalizado da palavra "cavalinho" para referenciar o produto de papelaria "papel para desenho", que se tornou comum na linguagem corrente, pelo menos do meio escolar que envolve alunos, professores e pais, e bem assim na prática e hábitos do comércio do ramo em questão (veja-se o elevado número de resultados na pesquisa feita a "papel cavalinho" no Google, indicado no facto provado n.º 32, o que também ficará a dever-se às utilizações do termo em anúncios e divulgações do comércio eletrónico), pode até sustentar a conclusão de que a palavra em questão se tornou usual, nos termos preconizados no artigo 166.º, n.º 1, alínea c), do CPI de 1995 (e 223.º n.º 1, alínea d), do CPI de 2003).

Ora, uma vez que a ré não logrou demonstrar que, não obstante a apontada natureza descritiva, "CAVALINHO", enquanto marca registada a seu favor, adquiriu na prática comercial carácter distintivo ("*secondary meaning*" - cf. Artigo 166.º, n.º 2 do CPI de 1995 e 223.º, n.º 2 do CPI de 2003), sendo que também não demonstrou a sua notoriedade no mercado do papel de desenho [cf. factos não provados h)], há que concluir que o referido sinal verbal é descritivo do tipo ou características dos produtos identificados, para além de poder consubstanciar sinal usual, sendo, por conseguinte, necessariamente destituído de carácter distintivo em relação a tais produtos.

Excerto da Sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual de 12 de fevereiro de 2016, Proc. N.º 398/09.5TYLSB, págs. 31 a 33. Documento disponível para consulta no BPI n.º 2018-01-16 – <https://inpi.justica.gov.pt/BPI>

2.5 | Sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto.

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea c) | Artigo 288.º n.º 1 alínea c) |
| O registo de uma marca/logótipo é recusado quando esta/e seja constituída/o exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a d) do n.º 1 do artigo 209.º; | |
| Artigo 209.º n.º 1 alínea b) | |
| Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto devem ser recusados. | |

A alínea b) do n.º 1 do artigo 209.º do Código da Propriedade Industrial, em conjugação com a alínea c) do n.º 1 do artigo 231.º do mesmo diploma, previnem o registo de marcas que sejam unicamente compostas por formas ou outras características com uma função essencialmente técnica, com um valor substancial ou impostas pela natureza dos produtos, impedindo que possam ser monopolizadas por uma única entidade e precavendo situações de privilégio concorrencial.

Pretende-se igualmente com esta proibição evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca (que pode ser renovada indefinidamente) possa servir para perpetuar outros direitos de propriedade intelectual, como patentes, modelos de Utilidade ou desenhos ou modelos, sobre os quais incidem limites temporais.

Assim, o artigo 231.º, n.º 1, alínea c), do CPI exclui do registo os sinais exclusivamente compostos por:

1. Forma ou outras características impostas pela natureza dos produtos

Este motivo de recusa aplica-se quando o sinal é exclusivamente composto pela própria (única) forma



natural do produto, como por exemplo, uma representação realista de um ananás «  » para assinalar o produto ananás ou ainda quando os sinais são exclusivamente compostos pela forma de

produtos ditos “regulamentados”, ou seja, cuja forma ou outra característica está predeterminada por



normas jurídicas específicas, como por exemplo um volante « » de Badminton.

2. Forma ou outras características dos produtos necessárias para obter um resultado técnico

Esta proibição pretende vetar o registo de sinais exclusivamente compostos pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico.

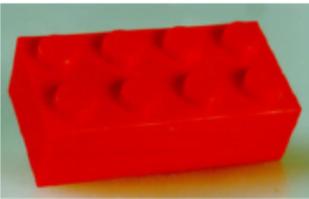
Ou seja, num sinal desta tipologia, importa identificar as características essenciais da forma e avaliar se essas características desempenham essencialmente uma função técnica. Se concluirmos que os elementos mais importantes do sinal, que constituem as suas características essenciais, são todos exclusivamente funcionais, este deve ser recusado.

- O que constitui um “resultado técnico”?

Várias características podem integrar esta categoria, como seria o caso de maior eficiência, usabilidade, resistência, consistência ou a capacidade de encaixe/união a outro artigo.

Para melhor compreender o procedimento de exame das marcas exclusivamente compostas por formas funcionais, é fundamental consultar a jurisprudência europeia que faculta importantes diretrizes nesta matéria (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377;) e (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516).

No processo *Lego Brick* foi declarada nula a forma tridimensional de um bloco de construção relativa a um jogo de construção:

| Sinal | Processo n.º | Produtos e serviços |
|---|---|------------------------------------|
|  | EUTM n.º 107 029 10/07/2006, R 856/2004 G 12/11/2008, T-270/06 14/09/2010, C-48/09 P | Classe 28 (jogos de construção) |

A Grande Câmara de Recurso do EUIPO entendeu que as várias características do *Lego Brick* cumpriam as seguintes funções técnicas;

- a) as [projeções na parte superior da peça]: altura e diâmetro para o poder de encaixe; número para a polivalência da montagem; disposição para as configurações da montagem;
- b) as projeções [no interior da peça]: poder de encaixe; número para um melhor poder de encaixe em todas as posições; espessura da parede para atuar como uma mola;
- c) os lados: ligados aos lados de outras peças para construir uma parede;
- d) parte oca: para encaixar nas [projeções da parte superior da peça] e permitir a montagem
- e) forma global: forma de um tijolo de construção; tamanho para caber na mão de uma criança (10/07/2006, R 856/2004-G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54).

O Tribunal Geral confirmou a decisão anterior e negou provimento ao recurso por considerar que havia sido corretamente aplicado o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), do RMUE (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).

Por último, o Tribunal de Justiça confirmou a sentença do Tribunal Geral, (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516):

«(...) a solução incorporada na forma de produto examinada é a solução tecnicamente preferível para a categoria de produtos em causa. Se o sinal tridimensional composto por essa forma fosse registado como marca, seria difícil para os concorrentes do titular desta marca comercializar formas de produto que constituam verdadeiras alternativas, ou seja, formas que não sejam semelhantes e que, apesar disso, sejam interessantes para o consumidor, do ponto de vista funcional (n.º 60).»²⁶

3. Forma ou outras características que conferem um valor substancial aos produtos

Com esta proibição procura-se evitar o registo de sinais em que o valor do produto esteja unicamente dependente do carácter estético ou ornamental da sua forma, ou seja, casos em que o valor estético da forma ou outra característica podem determinar, por si só e em grande medida, o valor comercial do produto e a escolha do consumidor.

²⁶ Conforme as *Linhas De Orientação Relativas Ao Exame De Marcas Da União Europeia, Instituto Europeu De Propriedade Intelectual (EUIPO) Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 6 Formas ou outras características com uma função essencialmente técnica, com um valor substancial ou impostas pela natureza dos produtos.*

Um dos casos mais paradigmáticos e representativos da aplicação desta proibição foi a tentativa da



empresa *Bang & Olufsen* em registar as colunas de som: nas classes 09ª e 20ª - (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

“O Tribunal Geral confirmou a conclusão da Câmara de Recurso de que o sinal em questão era abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea iii), do RMUE (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

O Tribunal Geral considerou que, para produtos como os referidos anteriormente, o design constituía um elemento muito importante na escolha do consumidor, mesmo que este tivesse em consideração outras características dos produtos em causa.

Após ter declarado que a forma para a qual foi pedido o registo revelava um design muito específico que era um elemento essencial da estratégia de marca do requerente, aumentando a atração do produto em causa e, conseqüentemente, o seu valor, o Tribunal Geral afirmou ainda que, com base nos documentos que constavam dos autos, nomeadamente extratos de sítios na Internet de distribuidores, de leilões ou de venda de produtos usados, as características estéticas daquela forma eram as primeiras a ser realçadas e que a referida forma era apercebida como um género de escultura pura, esguia e intemporal para a reprodução de música, o que fazia dela um elemento substancial como argumento de promoção das vendas (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75).

O Tribunal Geral concluiu, deste modo, que independentemente das outras características do produto em causa, a forma para a qual foi pedido o registo conferia um valor substancial aos produtos em causa.

Resulta do acórdão anterior que é importante determinar se o valor estético de uma forma (ou, por analogia, de outra característica) pode determinar, por si só e em grande medida, o valor comercial do produto e a escolha do consumidor.

O facto de o valor global do produto também ser afetado por outros fatores é irrelevante se o valor conferido pela forma ou outra característica em si mesma for substancial.”²⁷

²⁷ *In Linhas De Orientação Relativas Ao Exame De Marcas Da União Europeia, Instituto Europeu De Propriedade Intelectual (EUIPO) Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 6 Formas ou outras*

2.6 | Sinais cujo objeto de proteção não possa ser determinado

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea a) | Artigo 288.º n.º 1 alínea a) |
| O registo de uma marca/logótipo é recusado quando esta/e seja constituída/o por sinais que não possam ser representados graficamente ou de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular; | |

A alínea a) do n.º 1 dos artigos 231.º e 288.º do CPI postula a obrigação de recusa de sinais que não estejam em conformidade com os requisitos enunciados nos artigos 208.º e 281.º do CPI, onde é definida a constituição da marca e do logótipo: O objeto do registo é definido pela representação da marca ou do logótipo, pelo que, sempre que a representação do sinal não permitir ao INPI e ao público em geral determinar o objeto claro e preciso da proteção concedida ao seu titular, o registo deve ser recusado.

Com a entrada em vigor da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, uma das principais alterações introduzidas foi a eliminação do requisito da representação gráfica das marcas. Esta supressão abriu a possibilidade de aceitação de novos tipos de marcas e logótipos apresentados em formatos que anteriormente não estavam previstos nos sistemas nacionais.

No decurso do processo de avaliação e determinação do objeto de um sinal, o examinador pode vir a ser confrontado com várias tipologias de marcas, a saber, marcas nominativas, marcas figurativas, marcas tridimensionais, marcas de posição, marcas de padrão, marcas de cor única ou marcas de combinação de cores, marcas sonoras, marcas de movimento, marcas multimédia, marcas holográficas e até “Outras”, uma tipologia que engloba marcas não abrangidas por nenhum dos tipos enumerados anteriormente, como é, nomeadamente, o caso das marcas de layouts de espaços comerciais, marcas de odores/olfativas, marcas gustativas ou até marcas táteis.

Assim, uma marca ou logótipo pode ser representada/o sob qualquer forma adequada utilizando as tecnologias disponíveis, **desde que possa ser reproduzida/o no Registo de uma forma clara, precisa,**

características com uma função essencialmente técnica, com um valor substancial ou impostas pela natureza dos produtos da versão obsoleta de 2020.

autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, de modo a determinar de maneira clara e precisa o objeto da proteção assegurada ao seu titular.²⁸

Esse exercício de avaliação e conclusão do objeto da proteção da marca ou logótipo é razoavelmente simples para os tipos de sinais convencionais, como é o caso dos nominativos, figurativos, ou figurativos com elementos verbais. No entanto, pode levantar maiores dificuldades e exigir um exame mais rigoroso quando o examinador for confrontado com novos tipos de sinais.

Para mais informação relativamente às definições e aos requisitos de representação dos novos tipos de sinais deve consultar-se **O Manual De Aplicação Do Código Da Propriedade Industrial Regra 4 – Pedido de registo de marca - Representação da marca** (página 141) e a [Comunicação Comum sobre a Representação de Novos Tipos de Marcas](#).

²⁸ Neste sentido, o Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann processo C-273/00

2.7 | Falta de Legitimidade para requerer o registo

| Marca | Logótipo |
|---|---|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea d) | Artigo 288.º n.º 1 alínea d) |
| O registo de uma marca é recusado quando esta contrarie o disposto nos artigos (...) 211.º (...) | O registo de um logótipo é recusado quando contrarie o disposto nos artigos (...) 282.º (...) |
| Artigo 211.º | Artigo 282.º |
| 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 atividade; d) Aos criadores ou artífices, para assinalar os produtos da sua arte, ofício ou profissão; e) Aos que prestam serviços, para assinalar a respetiva atividade. | Tem legitimidade para requerer o registo de um logótipo qualquer entidade individual ou coletiva, de caráter público ou privado, que nele tenha interesse legítimo. |

Os artigos 211.º e 282.º abordam a questão da legitimidade para registar uma marca ou logótipo, enunciando uma lista não exaustiva de entidades a quem assiste esse direito. A incapacidade de preenchimento deste pressuposto constitui motivo de recusa do registo.

Como nos elucida Luís Couto Gonçalves²⁹ “o requerente tem legitimidade quando, independentemente da sua natureza jurídica, exerça ou demonstre poder vir a exercer, por via de regra, empresarialmente, qualquer das atividades citadas nas várias alíneas do art.º. 225.º [30], e destine a marca, imediata ou diferidamente, a produtos ou serviços relacionados com essas atividades ou a produtos ou serviços diferentes (utilização indireta) desde que, nesta última hipótese, já exerça uma efetiva atividade económica”.

²⁹ “Manual de Direito Industrial”, 2005, Edições Almedina, p. 215

³⁰ (que corresponde ao atual artigo 216.º do CPI de 2018)

2.8 | Unicidade do Registo

| Marca | Logótipo |
|--|--|
| Artigo 231.º n.º 1 alínea d) | Artigo 288.º n.º 1 alínea d) |
| O registo de uma marca é recusado quando esta contrarie o disposto nos artigos (...) 224.º | O registo de um logótipo é recusado quando contrarie o disposto nos artigos (...) 283.º |
| Artigo 224.º | Artigo 283.º |
| A mesma marca, destinada ao mesmo produto ou serviço, só pode ter um registo. | 1 — O mesmo sinal, quando se destine a individualizar uma mesma entidade, só pode ser objeto de um registo de logótipo. 2 — A mesma entidade pode ser individualizada através de diferentes registos de logótipo. |

Esta proibição destina-se a prevenir que uma entidade detenha múltiplos direitos que incidam sobre o mesmo objeto (mesmo sinal e mesmos produtos e serviços ou atividade). Se tal fosse possível, seria difícil determinar qual dos direitos estaria a ser visado em caso de infração e tornaria extremamente dispendiosa e morosa qualquer tentativa de contestar a validade desses direitos (em vez de uma ação em Tribunal teriam de ser apresentadas tantas quantos fossem os direitos existentes).

Para que o princípio da Unicidade seja aplicável têm de estar reunidas cumulativamente 3 condições:

- ✓ Mesma entidade (requerente do novo pedido e titular do direito anterior).
- ✓ Mesmo sinal.
- ✓ Mesmos produtos e/ou serviços ou atividade.

Se alguma destas condições não se verificar, nomeadamente, se os sinais forem iguais e os produtos forem os mesmos, mas a requerente e o titular forem duas entidades diferentes, o princípio da Unicidade não se aplica, mas sim o motivo de recusa previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 232.º do CPI [ou a alínea a) do n.º 1 do artigo 289.º, se se tratar de um logótipo].

Exemplos de aplicação do princípio da unicidade:

| | | |
|----------------------|--|--|
| Requerente/Titular: | Casa do Povo de Apúlia | |
| Modalidade | MNA n.º 368205 | MNA n.º 523196 |
| Sinal | GRUPO FOCLÓRICO DOS SARGACEIROS DE APÚLIA | GRUPO FOCLÓRICO DOS SARGACEIROS DE APÚLIA |
| Produtos ou Serviços | Classe 41ª - educação; formação, divertimento, actividades desportivas e culturais | Classe 41ª - educação; formação, divertimento, actividades desportivas e culturais |
| Status | VIGENTE | RECUSADA |

O princípio da Unicidade também se aplica quando o registo anterior contém todos os produtos ou serviços que estão a ser pedidos com o novo registo.

| | | |
|----------------------|--|---|
| Requerente/Titular: | EMPRESA FICTÍCIA, S.A. | |
| Modalidade | Marca Nacional | Marca Nacional |
| Sinal | SOLESTÍCIO | SOLESTÍCIO |
| Produtos ou Serviços | Classe 29ª - azeite; <u>azeite comestível</u> ; azeite extra virgem; azeite extra virgem para alimentação; azeite para a alimentação; azeite virgem extra. | Classe 29ª - azeite; azeite extra virgem; azeite extra virgem para alimentação; azeite para a alimentação; azeite virgem extra. |
| Status | VIGENTE | RECUSADA |

O Princípio da Unicidade não se aplica se estiverem em causa sinais iguais e produtos ou serviços idênticos, mas que tenham sido requeridos em modalidades diferentes:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Requerente/Titular: | ACEPI - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO E DA PUBLICIDADE INTERACTIVA | |
| Modalidade | MNA n.º 588731 | MCA n.º 631741 |
| Sinal |  |  |
| Produtos / Serviços | <p>Classe 35ª - aconselhamento na área de gestão de negócios e marketing; administração de programas de prémios de incentivo para promover a venda de produtos e serviços de terceiros; administração comercial da concessão de licenças de produtos e serviços de terceiros; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; agências de importação-exportação; aconselhamento de empresas e serviços de informação; administração de negócios comerciais internacionais; agências de informação comercial que prestam informação de negócios, por exemplo, dados de marketing ou demográficos.</p> <p>Classe 41ª - organização de conferências; organização de conferências relacionadas com comércio; organização de conferências relacionadas com negócios.</p> <p>Classe 42ª - serviços de consultadoria, aconselhamento e informação sobre ti (tecnologias de informação)</p> | <p>Classe 35ª - aconselhamento na área de gestão de negócios e marketing; administração de programas de prémios de incentivo para promover a venda de produtos e serviços de terceiros; administração comercial da concessão de licenças de produtos e serviços de terceiros; administração comercial da concessão do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; agências de importação-exportação; aconselhamento de empresas e serviços de informação; administração de negócios comerciais internacionais; agências de informação comercial que prestam informação de negócios, por exemplo, dados de marketing ou demográficos.</p> <p>Classe 41ª - organização de conferências; organização de conferências relacionadas com comércio; organização de conferências relacionadas com negócios.</p> <p>Classe 42ª - serviços de consultadoria, aconselhamento e informação sobre ti (tecnologias de informação)</p> |
| Status | Vigente | Concedida |

Na verdade, o âmbito de proteção e a função de uma marca coletiva são diferentes dos da marca de produtos ou serviços. Assim, embora o sinal seja igual e os serviços sejam os mesmos não se trata do mesmo tipo de direito, pois o seu objeto de proteção não é o mesmo.

Todavia, se estiver em causa um pedido de registo de **marca internacional** e o requerente já for titular de uma marca nacional com o mesmo sinal e para os mesmos produtos e serviços deve respeitar-se o princípio da Unicidade. Com efeito, as disposições aplicáveis aos registos de marca internacional são

idênticas às que se aplicam às marcas nacionais, nos termos do n.º 2 do artigo 245.º do CPI, o mesmo não sucedendo em relação a **marca da União Europeia**, que é objeto de exame e tramitação autónoma.

2.9 | Símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, dos municípios ou de outras entidades públicas ou particulares

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea a) | Artigo 288.º n.º 3 alínea a) |
| <p>É recusado o registo de uma marca/logótipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: 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 Proteção da Propriedade Industrial, salvo autorização.</p> | |

O objetivo desta proibição é impedir o registo de sinais que contenham os elementos acima referidos de modo a evitar que o consumidor possa ser induzido a considerar que os produtos, serviços ou atividades que eles assinalam estão relacionados ou foram de algum modo aprovados ou autorizados por essas entidades.

Este impedimento ao registo pode, no entanto, ser ultrapassado mediante a autorização das entidades competentes.

Que tipologias de emblemas e sinais relevantes protegidos justificam uma recusa nos termos do artigo 231.º, n.º 3, alínea a) do CPI?



- Bandeiras de Estado
- Armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou de entidades públicas ou particulares



- Distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia



- Armas, denominações, iniciais e outros emblemas de organizações intergovernamentais



- Símbolos protegidos:

- o símbolo do euro €
- os símbolos protegidos ao abrigo das Convenções de Genebra e dos seus protocolos adicionais, nomeadamente os emblemas da cruz vermelha, do crescente vermelho e do

crystal vermelho e as respetivas denominações:



- o símbolo olímpico  protegido pelo [Tratado de Nairóbi sobre a Proteção do Símbolo Olímpico](#)

Cabe, a este propósito, referir que, para que uma marca seja recusada por infringir a salvaguarda garantida a estes símbolos, não é necessário que consista exclusivamente na reprodução destes, bastando que, entre outros elementos, contenha um emblema semelhante ao protegido, a ponto de sugerir a existência de umnexo entre o requerente e a organização em causa. **Nestes termos, o sinal não tem de ser forçosamente idêntico ao emblema em causa, já que, um ligeiro grau de estilização não faz com que deixe de se tratar de uma imitação heráldica.**³¹

³¹ Neste sentido, o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 21 de abril de 2004, ECA, Processo T-127/02.

Exemplos:

| |
|--|
|  <p>(MNA n.º 602261)</p> <p>Classe 36ª - administração de apartamentos residenciais; administração de bens imobiliários; administração de carteiras de propriedades; administração de edifícios; administração de habitações; administração de imóveis; (...)</p> |
| <p>No caso em análise, verifica-se que o elemento figurativo que acompanha a expressão verbal proposta a registo se encontra constituído pela bandeira da Suécia. Este elemento afigura-se-nos como uma reprodução da bandeira que representa o referido país, sendo, de acordo com o artigo 231.º, nº 3, alínea d) fundamento de recusa de um registo a reprodução de todos ou alguns dos elementos de sinais abrangidos pelo artigo 6.º-ter da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, salvo autorização. Verificando-se que nos documentos pendentes do processo não foi encontrada nenhuma autorização para a utilização da mesma, o sinal conforme requerido não poderá ser utilizado.</p> |
| <p>Outros Exemplos:</p> |
| <p>(MNA n.º 630538)</p>  <p>Classe 35ª - serviços de comércio a retalho relacionados com a venda de vestuário e acessórios de vestuário</p> |
| <p>(Log. N.º 34055)</p>  <p>CAE 93293 - organização de actividades de animação turística</p> |
| <p>(MNA n.º 514489)</p>  <p>Classe 13ª - cartuchos</p> |

Os emblemas protegidos ao abrigo da Convenção de Paris (bandeiras e outros emblemas do Estado, bem como por nomes, abreviaturas e emblemas de Organizações Intergovernamentais) podem ser pesquisados e consultados na base de dados do artigo 6.º-ter da OMPI: <https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>

Article 6ter Structured Search

[Simple Search]

This facility allows you to search the 4062 documents contained in the 6ter data collection. The last data update occurred on: 31.03.2021.

Documents of the last publication (31.03.2021)

>> **Sort Results:**

Chronologically By Relevance

>> Search =

OR Abbreviation =

OR Name =

OR Details =

AND State =

AND Organization =

AND Category =

AND Pub. Date All From To

AND Circular Number =

AND Vienna Classification =

Dos diversos critérios de pesquisa disponíveis, salientamos que esta base de dados pode ser pesquisada por «Estado» (ou seja, país), por «categoria» (ou seja, o tipo de «emblema») e por «Classificação de Viena».

No que concerne especificamente à pesquisa de bandeiras, destacamos as ferramentas de pesquisa:

- <https://flagid.org/>



e/ou https://www.flaggenlexikon.de/flag-finder/index_dt.htm

[Imprint](#) • [Data Protection / Privacy Shield](#) • [Click the flag for German version](#) 

The Search Engine for Flags



The Flag-Finder

The Flag-Finder offers the option to attribute a once seen flag easily and quickly. Search, identify and find your **flag**! The Flag-Finder contains more than 3.500 images of **flags** from all officially recognized **countries** of the world, from **secessionist areas**, as well as historic flags, flags of many provincial or territorial sub-territories, flags of **nations**, **colonies**, the special flags of the states and territories, such as merchant and marine flags (ensigns) or flags of the heads of state.

Flags and Banners of the World

Mais se refere que, uma simples pesquisa de imagens no Google: <https://www.google.pt/imghp?hl=pt-PT&ogbl> poderá sempre revelar-se de muita utilidade na identificação de símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado.



Pesquisar por imagem ✕

Pesquise no Google com imagens em vez de texto. Experimente arrastar uma imagem para aqui.

Colar URL da imagem **Carregar uma imagem** 

Nenhum ficheiro seleccionado.

2.10 | Sinais com elevado valor simbólico

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea b) | Artigo 288.º n.º 3 alínea b) |
| <p>É recusado o registo de uma marca/logótipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, salvo autorização, quando aplicável, e exceto quando os mesmos sejam usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais do comércio dos produtos ou serviços a que a marca se destina <i>ou</i> dos produtos comercializados <i>ou</i> dos serviços prestados pela entidade a que o logótipo se destina e surjam acompanhados de elementos que lhe confirmam caráter distintivo.</p> | |

O Código da Propriedade Industrial estabelece a recusa de símbolos e expressões considerados de elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, com exceção das seguintes ressalvas:

- i. a possibilidade de obter uma autorização, se aplicável
- ii. casos em que a utilização deste tipo de elementos seja prática usual e habitual na linguagem corrente ou nos hábitos leais do comércio dos produtos ou serviços a que o sinal se destina e surjam acompanhados de elementos que lhe confirmam caráter distintivo;

Refira-se que, não obstante a alusão direta a símbolos de natureza religiosa, esta menção deve ser interpretada de uma forma somente ilustrativa, sendo perfeitamente razoável que outras situações possam ser categorizadas como sinais com elevado valor simbólico.

- **Nomes de santos ou de figuras religiosas como sinais de elevado valor simbólico**

As referências a “**Jesus Cristo**”, “**Nossa Senhora de Fátima**”, “**Nossa Senhora da Conceição**” ou qualquer outra alusão à mãe de Jesus Cristo), “**Alá**”, “**Maomé**” (incluindo as escritas altamente estilizadas em árabe, típicas do Islamismo), bem como a reprodução de insígnias papais, da cruz latina (com Jesus Cristo crucificado), da cruz de David, da cruz da igreja ortodoxa, do crescente muçulmano e do símbolo “**Om**”, **devem ser consideradas sinais de elevado valor simbólico e, por isso, recusados, caso não se incluam nas exceções anteriormente previstas.**

Exemplos:

| Sinais recusados |
|--|
| <p>(MNA n.º 511050)</p> <p>VINAGRE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA</p> <p>Classe 05ª: alimentos e bebidas para fins medicinais; antissépticos</p> |
| <p>No caso em apreço, o sinal registando contém o elemento verbal “Nossa Senhora de Fátima”, indissociável da enorme relevância social, cultural e religiosa do fenómeno das Aparições de Fátima, que tem justificado peregrinações religiosas em massa a Portugal, e em particular à Freguesia de Fátima.</p> <p>Trata-se, pois, de um sinal verbal com manifesto e elevado valor simbólico no âmbito da sociedade portuguesa, e que, como tal, é insuscetível de utilização e apropriação para efeitos comerciais, salvo devida autorização. .</p> |
| Outros sinais recusados |
| <p>(MNA n.º 621452)</p> <p>NOSSA SENHORA DE FATIMA SUNGLASSES</p> <p>Classe 09ª - óculos de sol da moda; estojos para óculos de sol</p> |
| <p>(MNA n.º 402892)</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div> <p>Classe 03ª - sabões, perfumaria e incenso</p> |

Por sua vez, a utilização de nomes de santos ou menções singulares a “Jesus” ou “Cristo” **são geralmente admissíveis**, até devido à tradição da utilização dos mesmos em diversos setores de atividade (por exemplo, existem inúmeros registos de marcas que contêm os termos “Santo António”, “São José”, “Santa Suzana”, “Santa Cristina”, etc).

Neste mesmo sentido veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa 7ª secção processo n.º 450/10.4TYLSB.L1 (marca nacional n.º 441883 «ESPÍRITO SANTO») que conclui: “(...) *enjeita-se uma leitura do texto legislativo que dê guarida quer a uma laicidade irrestrita quer ao fanatismo acrítico que vê na mera utilização do nome dos santos ou divindade uma ofensa intolerável! (...)*”

Destaca-se ainda a sentença proferida pelo 10.º Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo de marca nacional n.º 252844 «ST. HUMBERTO» “(...) Poderá questionar-se se a associação dos dizeres «Sto. Huberto» à imagem que se encontra ao seu lado, ou seja, a cabeça de um veado com uma cruz entre as hastes ofende de algum modo a tradição religiosa (...) a figura do veado com a cruz entre os chifres que consta da marca figurativa não é uma mera invenção da recorrente, antes colhe as suas raízes no legendário hagiográfico católico. Destarte, não parece que a colocação da cruz entre os chifres do veado tenha tido por objetivo troçar ou fazer pouco da religião católica; pelo contrário, a mencionada figura inscreve-se na tradição religiosa e nada de ofensivo se vislumbra na sua associação aos dizeres «Sto. Huberto». Poderá eventualmente questionar-se o bom gosto de colocar a mencionada marca figurativa em artigos de pele da recorrente..., mas disso não cura o direito. Pelo exposto conclui-se não haver violação da moral religiosa na mencionada marca (...)”

| Outros exemplos de direitos concedidos |
|--|
| <p>(MNA n.º 494527)</p> <p>I SAW JESUS IN A TOAST</p> <p>Classe 41ª- edição e publicação de material impresso e textos não publicitários.</p> |
| <p>(MNA n.º 581813)</p> <p>CHRISTUS</p> <p>Classe 16ª: revistas especializadas</p> |
| <p>(MNA n.º 600155)</p>  <p>Classe 41ª - publicação de canções; publicação de música; publicação de obras musicais; publicação de textos musicais; serviços de edição e gravação de música; composição da letra de canções; composição de música (serviços de -); concertos de música; concertos de música ao vivo; (...)</p> |

Outros exemplos de direitos concedidos

(LOG n.º 40217)



CAE 47112: comércio de produtos alimentares, bebidas, tabaco, serviço de cafetaria, bares e restaurante, artigos e produtos não alimentares, artesanato, produtos tradicionais, artigos para o lar e decoração, drogaria, perfumaria, têxtil, sapataria, jogos, brinquedos, ferragens, etc

(MNA n.º 514637)



Classe 29ª - alimentos à base de peixe; croquetes; filetes de peixe; produtos de charcutaria; queijo; sonhos de batata [bolinhos de batata]

(MNA n.º 508543)



Classe 41ª - educação.

(MNA n.º 494527)

GRAÇAS A DEUS

Classe 09ª - filmes de vídeo; filmes gravados; (...) podcasts [ficheiros de áudio] para download; registos multimédia; vídeos pré-gravados.

Por último, entende-se que a representação de fachadas de edifícios religiosos (por exemplo, a do santuário de Fátima) não cai no âmbito desta alínea, devendo, no máximo, implicar a recusa nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 231.º do CPI, se os requisitos próprios dessa alínea se verificarem.

2.11 | Expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea c) | Artigo 288.º n.º 3 alínea c) |
| É recusado o registo de uma marca/logótipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes. | |

Pretende o legislador com esta proibição, por um lado, impedir o registo de sinais cuja proteção como marca ou logótipo violariam o Estado de direito ou seriam percecionados pelo público relevante como contrários às normas morais e valores básicos da sociedade, e por outro, assegurar um equilíbrio entre o direito dos comerciantes a empregarem livremente palavras e imagens nos sinais que pretendem registar e o direito do público a não se deparar com marcas perturbadoras, abusivas, insultuosas ou até ameaçadoras.³²

Pela simples leitura desta disposição jurídica cremos que facilmente se percebe ou antevê o potencial de subjetividade que o seu emprego poderá suscitar. Se o termo Lei remete espontaneamente para um conceito bem definido e objetivo, já os termos ordem pública, moral e bons costumes correspondem a conceitos de alguma amplitude de interpretação e significado, o que naturalmente traz maior dificuldade de aplicação. Assim, por forma a garantir um uso correto e prudente desta proibição ao registo de marcas e circunscrever o âmbito da sua aplicação, é fundamental a análise das definições destes conceitos.

Neste sentido, Couto Gonçalves³³ define “**moral pública**” e/ou “**bons costumes**” como “*o conjunto de regras éticas aceitáveis pelas pessoas honestas, corretas, de boa fé, num dado ambiente e num certo momento*” e “**ordem pública**” como “*o conjunto de princípios fundamentais subjacentes ao sistema jurídico que o Estado e a sociedade estão substancialmente interessados em que prevaleçam e que tem uma acuidade tão forte que deve prevalecer sobre as convenções privadas*”.

Ainda neste ponto, destacamos as considerações do Tribunal da Relação de Lisboa P.I.C.R.S. no seu Acórdão de 21.12.2020, Processo n.º 182/20.5YHLSB.L1:

³² *In* Linhas De Orientação Relativas Ao Exame De Marcas Da União Europeia, Instituto Europeu De Propriedade Intelectual (EUIPO) Parte B, Exame, Secção 4, Motivos absolutos de recusa, Capítulo 7 Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes.

³³ Couto Gonçalves, “Manual de direito Industrial”, 8ª Edição, 2019, pg. 237 e seguintes.

A «ordem pública» é uma cláusula geral, ou conceito indeterminado, semelhante a outros como a boa-fé, bons costumes, moral, justiça, equidade, que carece de densificação com o auxílio da doutrina e da jurisprudência.

¹ Cf. Pedro Sousa e Silva, "Direito Industrial", Noções Fundamentais, 2ª Ed. 2019, Almedina, Coimbra, pg. 258 e 259.

Assim, Menezes Cordeiro² refere que a ordem pública constitui um fator sistemático de limitação da autonomia privada; sendo esta limitada por normas jurídicas imperativas, o sistema abrange, também, princípios a construir pela Ciência Jurídica, correspondentes a vetores não expressamente legislados, mas de funcionamento importante, podendo ser injuntivos. Exemplifica como sendo contrários à ordem pública contratos que exijam esforços desmesurados ao devedor ou que restrinjam demasiado a sua liberdade pessoal ou económica, também sendo contrários à ordem pública negócios que atinjam valores constitucionais importantes ou dados estruturantes do sistema.

Por seu turno, Mota Pinto³, define a ordem pública como «o conjunto dos princípios fundamentais, subjacentes ao sistema jurídico, que o Estado e a sociedade estão substancialmente interessados em que prevaleçam e que têm uma acuidade tão forte que devem prevalecer sobre as convenções privadas», princípios esses que não são suscetíveis de uma catalogação exaustiva, até porque a ordem pública é variável com os tempos.

Já Manuel de Andrade⁴ reconduz a ordem pública «aos interesses fundamentais que o nosso sistema jurídico procura tutelar e aos princípios correspondentes que constituem como que um substrato desse sistema».

² "Tratado de Direito Civil Português", I, Parte Geral, Tomo I, pags. 507-508.

³ "Teoria Geral do Direito Civil", pg. 434.

⁴ "Teoria Geral da Relação Jurídica", vol. II, pgs. 334-335.

Para Carlos Ferreira de Almeida⁵, “a ordem pública pode definir-se como o conjunto de princípios de um sistema jurídico, estabelecidos em função da proteção de interesses públicos fundamentais. São, portanto, contrários à ordem pública os factos ou situações intoleráveis perante princípios determinados por interesses sentidos pela comunidade como fundamentais”.

Como refere Carneiro da Frada, a ordem pública “representa como que uma cláusula de salvaguarda de que dispõe o sistema jurídico para assegurar o respeito dos seus pilares fundamentais”⁶.

⁵ “Contratos II”, Coimbra, Almedina, 2007, pgs. 233-234.

⁶ “A Ordem Pública no Domínio dos Contratos”, Estudos em Homenagem ao Professor António Castanheira Neves. Coimbra Editora, 2008, vol. II, pgs. 257/259

A perceção do público relevante enquanto destinatário dos produtos e serviços também deve ser tida em consideração na aplicação deste preceito legal, na medida em que, *“não se pode basear na perceção da parte do público pertinente à qual nada choca, nem, de resto, na perceção da parte do público pertinente que se ofende muito facilmente, devendo sim ser feita com base nos critérios de uma pessoa razoável que tenha limiares médios de sensibilidade e de tolerância.”*³⁴

Assim, poderá ser ponderada uma posição mais permissiva e tolerante quando a marca registanda é requerida para individualizar produtos ou serviços dirigidos a consumidores especializados ou objeto de uma oferta condicionada, como, por exemplo, *“uma pessoa que esteja suficientemente interessada em [brinquedos sexuais] para reparar nas marcas sob as quais são vendidos é pouco suscetível de se ofender com um termo com conotações sexuais óbvias”* (06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, § 29).³⁵

³⁴ ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL, 15/03/2018, processo T1/17,EU:T:2018:146 – ponto 26 [[v., tb, neste sentido, Acórdãos de 5 de outubro de 2011, PAKI, T526/09, não publicado, EU:T:2011:564, n.º 12; de 9 de março de 2012, Cortés del Valle López/IHMI (¡Que bueno ye! HIJOPUTA), T417/10, não publicado, EU:T:2012:120, n.º 21; e de 14 de novembro de 2013, Etag Trade Mark Company/IHMI (FICKEN LIQUORS), T54/13, não publicado, EU:T:2013:593, n.º 21].]

³⁵ Linhas de orientação relativas ao Exame de marcas da união europeia, INSTITUTO EUROPEU DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (EUIPO) Parte B, Exame, Secção 4 - Motivos absolutos de recusa, Capítulo 7 Marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes.

Em sentido inverso, deve ser adotado um critério mais restritivo quando através do sinal sejam identificados bens ou prestações que visem a satisfação de necessidades de consumidores potencialmente mais sensíveis, como por exemplo, as crianças.

Não obstante, importa ter presente que os consumidores visados não serão obviamente os únicos que irão ser expostos ao sinal ou que poderão adquirir os produtos e serviços abrangidos pela marca. Neste sentido, é importante constatar que *“os sinais visados por esse motivo de recusa chocarão não só o público a que se destinam os produtos e os serviços designados pelo sinal, mas também outras pessoas que, não sendo visadas pelos referidos produtos e serviços, estarão na presença desse sinal a título incidental na sua vida quotidiana.”*³⁶

Ainda quanto a esta matéria, nunca é demais advertir o examinador, que quando se deparar com este tipo de marcas, se deve distanciar, na medida do possível, das suas convicções subjetivas, averiguando apenas se o sinal em análise é suscetível de repugnar a um número significativo dos indivíduos que compõem o público-alvo dos produtos e serviços a distinguir, procurando não deixar de traçar uma linha divisória entre os sinais verdadeiramente ofensivos (que não podem ser registados, como seria o caso de sinais com expressões blasfemas, racistas, discriminatórias ou insultuosas) e aqueles que simplesmente são de mau gosto (inofensivos e, por isso, protegíveis), como defende o TJUE no acórdão de 27 de fevereiro de 2020, Processo C-240/18 P., *“Fack Ju Göhte”*, ECLI:EU:C:2020:118 *“não é suficiente que se considere que o sinal em questão é de mau gosto. Este deve, no momento do exame, ser percebido pelo público pertinente como sendo contrário aos valores e às normas morais fundamentais da sociedade conforme estes existam nesse momento.”*

Neste sentido também apontam as conclusões da **Sentença do 1º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Lamego proferida no processo de registo de marca nacional n.º 301 703 “força no pau”** - *«É certo que deve ser recusado o registo de marcas que contenham expressões contrárias à moral. Porém, nem o mesmo foi recusado na altura própria, nem a expressão «força no pau» é contrária à moral. Apesar de brejeira, aquela expressão não tem conotação contrária à moral.*

É que, para aferição dessa ofensa, não se atende à sensibilidade de uma ou outra pessoa, mais ou menos afinada ou refinada, mas à opinião de um homem médio, de diligência normal, isto é, ao juízo que emitiria um consumidor médio, à semelhança da valorização da confundibilidade para verificação do princípio da novidade ou do exclusivismo, conforme posição uniforme do Supremo Tribunal de Justiça

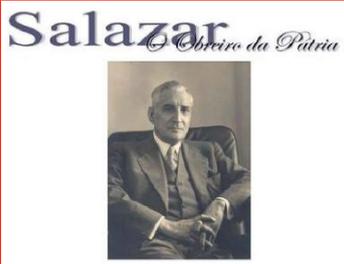
³⁶ ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL, 15/03/2018, processo T1/17,EU:T:2018:146 – ponto 27 (v. tb Acórdãos de 14 de novembro de 2013, Etag Trade Mark Company/IHMI (FICKEN), T52/13, não publicado, EU:T:2013:596, n.º 19 e jurisprudência referida, e de 26 de setembro de 2014, Curve, T266/13, não publicado, EU:T:2014:836, n.º 19 e jurisprudência referida.)

(cf., entre outros, Acórdãos de 19 de Junho de 1984 e de 12 de Janeiro de 1999, citados no Acórdão de 16 de Maio de 2000, Coletânea de Jurisprudência, Supremo Tribunal de Justiça, ano viii, t. ii, p. 71).

Aquela expressão não ofende a moral do consumidor medianamente diligente e esclarecido a quem o vinho se destina. Só assim se compreende o êxito que tem tido nas vendas, pois caso contrário já tinham posto de lado tal vinho e a marca já teria perdido utilidade.

A ordem moral não fica minimamente afetada com a referida expressão. Com ela, as consciências dos indivíduos não são afastadas para o mal, mas orientadas para o bem, contribuindo para a transformação das condições sociais e o desenvolvimento da economia nacional, como resulta dos factos provados e foi comprovado pelos depoimentos das varias testemunhas inquiridas em audiência de discussão e julgamento, as quais foram unânimes em não considerar tal expressão ofensiva da moral.»

Exemplos de pedidos de registo de marcas nacionais rejeitados:

| |
|---|
|  (MNA n.º 484579) |
| Classe 41ª: vários serviços |
| <p>De facto, visa a propriedade industrial atribuir direitos privativos, nomeadamente sobre sinais distintivos de comércio, entre os quais se destaca a marca que deve ser adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, no entanto, embora a sua constituição seja em princípio livre, para que lhe seja concedido o registo deve obediência a determinados princípios gerais que regem a proteção legal destes direitos e está sujeita ao cumprimento das normas jurídicas que regulamentam especificamente esta matéria.</p> <p>Assim, considerando os fundamentos absolutos de recusa que impossibilitam, desde logo, o registo de uma marca <i>de per si</i>, realçamos o disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 238º do CPI quando se verificar, como parece ser a situação presente, que pode conter elementos suscetíveis de pôr em causa a ordem pública, isto é, o conjunto de valores ou princípios fundamentais em que assenta todo o nosso sistema jurídico e que prevalecem na sociedade garantindo uma convivência social pacífica e harmoniosa regulada pelo interesse público e pelo respeito das instituições.</p> <p>Com efeito, no caso em concreto apura-se que a marca registanda é constituída por uma fotografia com a imagem de Salazar sob a designação "SALAZAR - O OBREIRO DA PÁTRIA".</p> |

Salazar é uma figura histórica bastante controversa no panorama nacional. Estadista muito contestado na opinião pública é habitualmente associado ao movimento fascista, à ditadura e à repressão, características com as quais o cidadão comum no contexto atual – democracia - não se identifica e que são altamente reprimidas pela legislação portuguesa.

A própria Constituição da República Portuguesa no seu artigo 46º n.º 4 não permite a criação de associações que perfilhem a ideologia fascista e, extensivamente, a simbologia utilizada com esse fim. E face ao teor da Lei n.º 64/78, de 6 de Outubro, da Assembleia da República, relativa às organizações fascistas, [*...considera-se que perfilham a ideologia fascista as organizações que, pelos seus estatutos, pelos seus manifestos e comunicados, pelas declarações dos seus dirigentes ou responsáveis ou pela sua atuação, mostrem adotar, defender, pretender difundir ou difundir efetivamente os valores, os princípios, os expoentes, as instituições e os métodos característicos dos regimes fascistas que a História regista, nomeadamente o belicismo, a violência como forma de luta política, o colonialismo, o racismo, o corporativismo ou a exaltação das personalidades mais representativas daqueles regimes*] de acordo com o disposto no n.º 1 do seu artigo 3º.

Ora, a composição registanda integra uma componente verbal associada a um elemento figurativo que, no seu conjunto, transmitem uma mensagem cuja génese poderá ser entendida como se de um enaltecimento a Salazar se tratasse. Por sua vez, considerando a sensibilidade do consumidor médio – razoavelmente atento e informado - a que se destinam os serviços de “educação” que se pretende individualizar na classe 41ª e aos quais uma grande maioria dos consumidores poderá ter um acesso eventualmente facilitado pelos meios informáticos disponíveis atualmente, parece-nos, salvo melhor opinião, que este sinal será compreendido como uma forma de identificar a prestação de um serviço de educação que visa essencialmente divulgar e promover ideais com os quais a personalidade em causa se encontra estrita e amplamente conectada.

Concluimos, portanto, que a figura de Salazar é maioritariamente considerada, na sociedade contemporânea portuguesa, a de um ditador que governou um período específico da história portuguesa, e no estado democrático atual a concessão do presente registo violaria, indubitavelmente, o conjunto dos princípios fundamentais que norteiam o nosso sistema jurídico e que, em favor da ordem pública e do interesse social, devem prevalecer sobre o interesse particular.

Assim sendo, e ponderado o nosso recente passado histórico, julgamos que a marca requerida poderá encerrar um teor marcadamente político perante a generalidade do público, que a encarará como uma forma de exaltação ou apelo específico ao pensamento fascista e, dessa forma, ser suscetível de ferir a consciência coletiva da nossa sociedade dada a forte conotação com aquele ideário que tal sinal inflige no espírito do consumidor.



(MNA n.º 584160)

Classe 33ª: vários produtos

Com efeito, a marca em análise é constituída pela palavra “FASCISTA”, podendo ser encarado por parte do público destinatário dos produtos, incluídos na Classe 33: “vinhos; bebidas alcoólicas excepto cervejas”, como preconização ou promoção da citada ideologia, que é repudiada pela consciência coletiva da nossa sociedade e pela própria Constituição da República Portuguesa, conforme transparece no n.º 4 do artigo 46.º.

Importa ainda referir que, pese embora no seu conjunto tenha elementos figurativos que a compõem, por si só não afastam a conotação que a palavra “FASCISTA” tem, uma vez que se mantém como elemento de destaque do sinal, pelo que na nossa opinião deverá ser recusado o seu registo.

A sentença do TPI, 1.º juízo, com o processo N.º 182/20.5YHLSB julgou o recurso improcedente e manteve o despacho de recusa proferido pelo INPI.

O Tribunal da Relação de Lisboa julgou improcedente a apelação e confirmou a decisão recorrida.



(MNA n.º 650233)

Classe 43ª - serviços de fornecimento de alimentos e bebidas.

Ora, reanalisado o processo à luz das disposições legais citadas e face aos fundamentos aduzidos, cremos que a expressão “Chinoca” presente na marca registanda é objectivamente depreciativa e aos olhos do consumidor comum, dotado de razoável sensibilidade e bom senso, pode ser considerada insultuosa para a comunidade chinesa que tem uma forte implementação e representatividade em Portugal.

Veja-se que este termo designa depreciativamente o cidadão chinês no Dicionário Infopédia Dicionários Porto Editora: *“adjetivo, nome de 2 géneros depreciativo chinês”*, e no Dicionário Priberam: *adjetivo de dois géneros e substantivo de dois géneros 1.[Informal, Depreciativo] Relativo à China ou o seu natural, habitante ou cidadão. = CHINA, CHINÊS.*

Por isso, o registo da palavra portuguesa “Chinoca” para identificar serviços acessíveis ao público em geral e numa área de actividade (sector alimentar) em que esta comunidade asiática mantém uma relação indissociável não pode, salvo melhor opinião, ser entendida como uma mera fantasia pelo público relevante porque tem um conteúdo claramente ofensivo como decorre do seu próprio significado, e que pode ser interpretado como um insulto racista.

O consumidor médio nacional dotado de um grau normal de tolerância, e que inclui os membros daquela comunidade no nosso país com a qual Portugal estabeleceu uma relação muito particular de proximidade, ao depararem-se regularmente com a exposição comercial do sinal verbal “Chinoca” para distinguir serviços no âmbito da restauração, associado ao desenho de um homem com traços chineses e vários caracteres no mesmo idioma que significam em português “cozinha chinesa”, sentir-se-iam perturbados e chocados com essa eventual realidade.

Portanto, no caso em apreço verifica-se que o registo do sinal que se pretende proteger não é razoável e tão-pouco tolerável por se revelar contrário aos bons costumes e ofender valores morais básicos instituídos na nossa sociedade civilizada, como são o dever de respeito e não discriminação, pelo que se enquadra na proibição anteriormente citada.

QUINTA DAS PUTAS

(MNA n.º 545019)

Classe 33ª: vários produtos

Com efeito, no sinal registando figura, em nosso entender, um elemento (uma palavra do calão português, mais concretamente a palavra PUTAS), usualmente utilizada com intenção ofensiva e injuriosa, circunstância que, aliada ao facto dos produtos se dirigirem à generalidade do público, nos levar a concluir que o sinal registando não deve merecer a concessão.

É importante ressaltar que no momento da aplicação deste preceito legal deverá ser sempre tido em consideração o público a que os produtos ou serviços são destinados, havendo que adotar um critério mais restritivo quando através do sinal sejam identificados bens ou prestações que visem a satisfação de necessidades de consumidores potencialmente mais sensíveis (por exemplo, as crianças), **ou se dirijam à generalidade das pessoas.**

Assim, é, quanto a nós, manifesto que, **o sinal registando constitui uma expressão revestida de um cariz considerado impróprio, pela generalidade da sociedade portuguesa,** facto que não se dilui em virtude da sua utilização em menor ou maior escala no quotidiano.



(MNA n.º 516875)

Classe 33ª: vários produtos

No caso em apreço, verifica-se que o sinal solicitado se afigura insuscetível de proteção legal em virtude de ser constituído por uma expressão indecorosa, cujo significado negativo é reconhecido pelo público em geral.

Assim, por a marca registanda ser composta por um termo que quando utilizado em linguagem corrente apresenta um cariz ofensivo, contrário à moral pública e aos bons costumes, não reúne, em nosso entender, as condições legais que permitam a sua proteção como sinal distintivo do comércio.

PHODA – SE

(MNA n.º 410875)

Classe 25ª: vários produtos

Com efeito, ao proceder à análise do presente pedido de marca verifica-se que o sinal registando é composto por uma expressão extremamente ofensiva no vocabulário português, não sendo, por isso, a introdução da letra “H” suficiente para a afastar do seu significado original, uma vez que, a identidade gráfica e fonética mantém-se praticamente inalterada.



(MNA n.º 634079)

Classe 33ª: vários produtos.

Nos termos da alínea c), do nº 3, do artigo 231.º, do CPI, uma marca não pode ser composta por expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes.

No caso em apreço, verifica-se que o sinal que se pretende registar se enquadra na proibição acima citada, na medida em que a sua componente verbal, será associada pelo consumidor português a uma expressão ofensiva e injuriosa.

THE FUCK

(MNA n.º 444435)

Classe 25ª: vários produtos

No caso em apreço, é nosso entendimento, que o sinal se afigura insuscetível de proteção legal em virtude de ser constituído por uma expressão indecorosa inglesa, cujo significado negativo é reconhecido internacionalmente pelo público em geral.

Assim, este sinal, por ser composto por uma expressão de cariz ofensivo, contrário à moral pública e bons costumes, não reúne as condições legais que permitam a sua proteção como marca.

Exemplos de pedidos de registo de marcas nacionais concedidos:

| | |
|---|---|
| <p>(MNA n.º 436396)</p>  <p>PADRE COSTA DE TRANCOSO</p> <p>Classe 29ª - compotas; marmeladas; salsichas; picles; charcutaria; azeite comestível; carne (geleias de -); presuntos.</p> <p>Classe 35ª - publicidade</p> | <p>(MNA n.º 510490)</p> <p>p*ta_{da}loucura</p> <p>Classe 38ª - difusão de conteúdos de som, vídeo e multimédia através da internet e outras redes de comunicação; (...)</p> <p>Classe 41ª - actividades culturais e de entretenimento ; apresentação de eventos de entretenimento ao vivo; apresentação de filmes, programas, peças ou espetáculos musicais; clubes noturnos; (...)</p> |
| <p>(MNA n.º 653450)</p> <p>PQTP</p> <p>Classe 33ª - vinhos</p> | <p>(MNA n.º 585446)</p>  <p>Classe 25ª – vestuário</p> <p>Classe 35ª - serviços de comércio a retalho relacionados com a venda de vestuário e acessórios de vestuário; (...)</p> <p>Classe 40ª - estampagem de t-shirts; (...)</p> |
| <p>(MNA n.º 639642)</p> <p>CU DA JOANA</p> <p>Classe 33ª - água-pé; bebidas à base de vinho; bebidas que contêm vinho [spritzers]; vinho branco; vinho de uvas; vinho espumante de uvas; vinho tinto; (...)</p> | <p>(LOG. n.º 12863)</p>  <p>CAE não indicado</p> |
| <p>(MNA n.º 500182)</p> <p>SUMO PONTÍFICE</p> <p>Classe 32ª - bebidas de frutas, não alcoólicas; bebidas de frutos [smoothies]; bebidas sem álcool; néctares de frutas, sem álcool; sumos de frutas [sumos de frutos]; sumos vegetais [bebidas].</p> | <p>(MNA n.º 630949)</p>  <p>Vários produtos e serviços das classes 16ª, 25ª, 41ª e 43ª</p> |

| | |
|---|---|
| (MNA n.º 582458) | (MNA n.º 455908) |
| QUINTA DAS PIUTAS | FUNKYOU2 |
| Classe 33ª - vinhos espumantes brancos; vinhos espumantes tintos; vinho de xerez; aperitivos à base de vinho; (...) | Vários produtos e serviços das classes 09ª, 35ª e 41ª |
| CONCESSÃO | |

Exemplo de Sinal concedido após Recusa Provisória:

| |
|---|
| <p>CARVALHO100V</p> <p>(MNA n.º 650992)</p> |
| <p>Produtos da Classe 33ª.</p> <p>Com efeito, ao proceder a uma reavaliação intrínseca, subjetiva e semântica da configuração sinalética que caracteriza a marca em estudo, constatamos inequivocamente, pese embora a expressão que o integra contenha traços algo alusivos e sugestivos, que o vocábulo alegadamente ofensivo ou de cariz supostamente obsceno, não se encontra explícita ou expressamente redigido.</p> <p>Delimitando a previsão normativa tipificada aqui em causa tendo igualmente em linha de conta o seu alcance sociológico na sociedade assim como norteados por critérios gerais e objetivos aquando da interpretação da mesma, cremos que o circunstancialismo fáctico enunciado no parágrafo anterior, afasta a aplicação do preceito legal invocado.</p> <p>Acresce a este juízo, e tendo como subjacente a letra e o espírito da norma contida no artigo 231.º n.º 3 al. c), o facto dos produtos registandos se destinarem a consumidores algo especializados, antevendo-se que os bens disponibilizados serão objeto de comercialização em lojas específicas, tendo como público-alvo, cidadãos maiores de 18 anos.</p> <p>Na prossecução do entendimento supra explanado, entendemos que a marca proposta a registo não se apresenta integrada por elementos que se demonstrem ser contrários à moral ou à ordem pública, ou ofensivos da legislação nacional ou da União Europeia, não cabendo, assim, no sentido e no alcance subjacente à estatuição contida na alínea c) do n.º 3 do artigo 231.º do CPI.</p> |

- **Orientações e critérios de análise sobre sinais com menções a Cannabis:**

No contexto da aplicação do preceituado no artigo 231º n.º 3 c) do CPI, importa saber se estas marcas poderão constituir uma violação das regras da ordem pública por, de alguma forma, promoverem ou “normalizarem” o comércio de produtos ou a disponibilização de serviços relacionados com uma substância que o consumidor associa naturalmente a um estupefaciente ou droga.

Por outro lado, verifica-se uma tendência para alguma proliferação de estabelecimentos que disponibilizam este tipo de produtos, cujo comércio, desde que obedeça a alguns critérios de composição, nomeadamente no que diz respeito à inclusão de percentagens máximas de certas substâncias, parece ser legal.

Nestes sentido, atente-se na jurisprudência do Tribunal Geral [Acórdão de 19 de novembro de 2009, *Torresan/IHMI — Klosterbrauerei Weissenhohe (CANNABIS)*, T-234/06, EU:T:2009:448, n.o 19], onde se esclareceu que o termo «cannabis» se reveste de três significados possíveis:

1. *Em primeiro lugar, o termo «cannabis» faz referência a uma planta têxtil cuja organização comum de mercado está regulada no quadro da União e cuja produção está submetida a uma legislação muito estrita no que toca ao teor de THC, que não pode exceder o limite máximo de 0,2 %.*
2. *Em segundo lugar, o termo «cannabis» faz referência a uma substância estupefaciente proibida num grande número, hoje maioritário, de Estados-Membros.*
3. *Em terceiro lugar, designa uma substância cujo possível uso terapêutico é presentemente objeto de discussão.*

Neste contexto, e considerando que aparentemente não existe ainda uma prática na União Europeia ao nível dos juízos sobre este tipo de marcas, **considera-se adequado rejeitar os registos apenas no que concerne a alguns produtos da classe 34ª, designadamente “ervas para fumar”, “charutos” ou “cigarros”.**

Na verdade, este é o tipo de produtos que normalmente está associado ao consumo ilegal deste narcótico, merecendo uma censura social mais forte devido a todos os malefícios do tráfico e consumo de drogas, pelo que serão estes os casos mais “sensíveis”, neste sentido no que diz respeito a esta tipologia de produtos face ao risco de o público relevante percecioner o sinal como sendo uma referência a drogas como a “marijuana” ou o “haxixe”.

Nesta medida, pese embora a “cannabis” possa ser utilizada não apenas como narcótico, designadamente para efeitos terapêuticos ou quando os seus derivados têm uma concentração muito reduzida de THC (Tetra-hidrocanabinol), para os produtos referidos a utilização médica não é possível, razão pela qual entendemos que, quanto a eles, o sinal é contrário à ordem pública.

A componente figurativa do sinal também tem um papel a desempenhar nesta avaliação, tendo o Tribunal de Justiça da União Europeia³⁷ decidido que a representação da folha da planta de cannabis no sinal



«» (marca da União Europeia nº 016176968) [caso T-683/18 CANNABIS STORE AMSTERDAM] é um símbolo amplamente difundido pela comunicação social como referência visual à droga. O tribunal frisou ainda que embora a palavra cannabis não possa ser tecnicamente considerada como o nome de uma droga, importa ter presente qual é a perceção que o público consumidor tem desta palavra, pelo que, no seu conjunto, o sinal requerido era constituído por uma combinação de elementos que evocava inequivocamente um consumo com fins “narcóticos” e não com fins legais.

EXEMPLOS



(MNA nº 638350)

Serviços recusados – Classe 35ª: serviços grossistas relacionados com tabaco; serviços retalhistas relacionados com artigos para consumo de tabaco; serviços retalhistas relacionados com tabaco; serviços grossistas relacionados com artigos para consumo de tabaco

No caso em apreço, verifica-se que o sinal que se pretende registar se enquadra na proibição acima citada, na medida em que faz referência, através do elemento nominativo (CANNABIS) e da componente figurativa (folha da planta), a uma substância psicotrópica que é consumida, em forma de tabaco, com fins recreativos.

Por conseguinte, no que diz respeito a: “serviços grossistas relacionados com tabaco; serviços retalhistas relacionados com artigos para consumo de tabaco; serviços retalhistas relacionados com tabaco; serviços grossistas relacionados com artigos para consumo de tabaco” é nosso entendimento que o sinal proposto a registo deverá ser provisoriamente recusado, pois o público relevante irá perceber o sinal como sendo uma referência a drogas como a “marijuana” ou o “haxixe”.

³⁷ Acórdão do TJUE de 12 de dezembro de 2019 - Processo T-683/18, disponível para consulta através do [link](#)

Assim, pese embora a “cannabis” possa ser utilizada não apenas como narcótico, designadamente para efeitos terapêuticos ou quando os seus derivados têm uma concentração muito reduzida de THC (Tetra-hidrocanabino), para os produtos referidos a utilização médica não é possível, razão pela qual entendemos que, quanto a eles, o sinal é contrário à ordem pública.”

RECUSA

(MNA nº 642297)



Produtos recusados – Classe 34ª: “Cigarros e Charutos de canábis”

No caso em apreço, verifica-se que o sinal requerido se destina a assinalar produtos na classe 34ª – “Cigarros e Charutos de canábis” que, a nosso ver, não se enquadram no disposto na Lei nº 8/2019, diploma que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, que prevê a utilização da planta canábis apenas para fins medicinais, em medicamentos, preparações e substâncias, com prescrição médica.

Neste sentido, atendendo a que os referidos produtos se encontram inseridos na classe 34ª e não na classe 05ª da Classificação Internacional de Nice, onde se enquadram os produtos farmacêuticos, entendemos que estes produtos terão uma finalidade recreativa.



Por conseguinte, considerando que o sinal contém a representação de uma folha de canábis «», elemento que o público relevante irá percepcionar como uma referência a drogas como a “marijuana” ou o “haxixe”, entendemos que a eventual concessão do presente pedido de registo para os produtos acima referidos é contrária à ordem pública.

RECUSA

No nosso entender, a questão não será tão evidente quando estiverem em causa produtos como “óleos”, “produtos farmacêuticos”, “bebidas (chá ou sumos)”, etc., ou mesmo artigos do tipo “líquidos para cigarros eletrónicos” (classe 34), podendo os registos ser concedidos quanto a produtos deste género.

Exemplos:

| EXEMPLOS |
|--|
|  <p>(MNA n.º 648413)</p> |
| <p>Classe 03ª: artigos de higiene pessoal; produtos para limpar e perfumar; óleos essenciais e extratos aromáticos; preparações para higiene pessoal; produtos de toilette.</p> <p>Classe 05ª: produtos para desodorizar e purificar o ar; suplementos e preparações dietéticas; preparações e artigos de higiene</p> <p>Classe 25ª: calçado; vestuário</p> <p>Classe 32ª: bebidas (não alcoólicas); refrigerantes; cerveja e produtos de cervejaria</p> <p>Classe 44ª: cuidados para animais; serviços de higiene corporal e de beleza para pessoas; serviços para cuidados de higiene pessoal e de beleza para pessoas</p> |
|  <p>(MNA n.º 631737)</p> |
| <p>Classe 03ª: produtos cosméticos e preparações de higiene pessoal, não medicinais; produtos de perfumaria, óleos essenciais; sabonetes não medicinais; cosméticos não medicinais; cremes de massagem, não medicinais; géis de massagem, não sendo para uso médico; todos os produtos anteriores contêm na sua formulação ou composição cannabis.</p> <p>Classe 05ª: produtos farmacêuticos; produtos higiénicos para uso médico; cremes medicinais; pomadas para uso medicinal; linimentos; cremes farmacêuticos; cremes terapêuticos [uso medicinal]; cremes para alívio das dores; preparações anti-inflamatórias; preparações analgésicas; suplementos alimentares para a saúde compostos principalmente por colagénio; todos os produtos anteriores contêm na sua formulação ou composição cannabis.</p> |
|  <p>(LOG. n.º 49851)</p> |
| <p>CAE n.º 47112: cânhamo industrial certificado em bruto (souvenir, produto de lembrança); óleo essencial derivado do cânhamo industrial</p> |
| <p>CONCESSÃO</p> |

2.12 | Sinais que sejam suscetíveis de induzir o público em erro

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea d) | Artigo 288.º n.º 3 alínea d) |
| <p>É recusado o registo de uma marca/logótipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos sinais que sejam suscetíveis de induzir o público em erro, nomeadamente, sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina; - sobre a atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir; | |

A alínea d) do n.º 3 dos artigos n.º 231.º e 288.º do CPI postula que deve ser recusado o registo de marcas e logótipos suscetíveis de enganar o público sobre a natureza, a qualidade e a proveniência geográfica dos produtos, serviços ou atividades, contudo o elenco incluído nos artigos citados não esgota as situações em que o público pode ser induzido em erro, impondo-se também a recusa do registo quando estejam em causa falsas indicações relativas à quantidade, ao valor, ao material do produto, ao modo de fabrico ou de prestação, entre outros aspetos.

Na apreciação deste fundamento de recusa do registo o examinador deve considerar que as circunstâncias para a recusa do registo mencionadas neste artigo pressupõem a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor.

Neste sentido, é importante não presumir que um sinal é pedido com a intenção de enganar os consumidores, deve partir-se do princípio de que, se for possível, o sinal observa o princípio da verdade e será usado de forma não enganosa e que o consumidor médio é razoavelmente atento e não deve ser considerado particularmente vulnerável ao engano.

Particularidades a considerar na aplicação deste fundamento de recusa:

- 1. Não deve ser levantada qualquer objeção se a lista de produtos/serviços estiver redigida de forma suficientemente abrangente para permitir o uso não enganoso da marca:**

| |
|--|
| <p>(MNA n.º 648183)</p> <p>BALEIA GIN</p> |
| <p>Classe 33ª: bebidas alcoólicas (excluindo cerveja).</p> |

No caso acima citado pressupõe-se que a marca será usada de forma não enganosa e que não é aplicável a alínea d) do n.º 3 do artigo 231.º, na medida em que, os produtos assinalados, a expressão *bebidas alcoólicas*, formam uma categoria abrangente de produtos que naturalmente incluem “Gin”. Nestes termos, sempre que for possível identificar (dentro de uma categoria de produtos ou serviços) um uso não enganoso do sinal, não será levantada uma objeção com base na suscetibilidade de a marca enganar o público.

2. Contudo, deve ser redigida uma objeção para os produtos específicos relativamente aos quais não seja possível um uso não enganoso da marca:

| |
|--|
| <p>(MNA n.º 565213)</p> <p>GIN T</p> <p>[na sequência da recusa provisória efetuada, o sinal foi objeto de uma nova publicação tendo deixado de apresentar a configuração mostrada neste exemplo]</p> |
| Classe 33ª: gin; vodka; genebra [aguardente]. |
| Com efeito, constata-se que a marca que se pretende registar «GIN T» se destina a assinalar os seguintes produtos na classe 33ª: “ <i>Gin; vodka; genebra [aguardente]</i> ”. Esta circunstância é suscetível de induzir o público em erro a respeito da <i>natureza do produto</i> que se pretende comercializar com a marca, motivo pelo qual é nosso entendimento que o presente pedido de registo deverá ser recusado no que respeita a: “ <i>Vodka; genebra [aguardente]</i> ”. |

Neste caso, a indicação expressa, nos produtos e serviços assinalados na classe 33ª, ao produto Vodka, acarreta a suscetibilidade de indução do público em erro, pois poderia dar ao consumidor informações falsas sobre os ingredientes dos produtos.

3. Por sua vez, deve ser levantada uma objeção sempre que se verifique uma contradição entre o conteúdo do sinal e os produtos ou serviços que com ele se pretendem designar:

| |
|---|
| <p>(MNA n.º 567738)</p> <p>CANALIZADOR NA LINHA</p> <p>[na sequência da recusa provisória efetuada, o sinal foi objeto de uma nova publicação tendo sido alterada a lista de serviços tal como apresentada neste exemplo]</p> |
| Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto, em nossa opinião, por elementos suscetíveis de induzir o público em erro a respeito da natureza dos serviços prestados, pois o sinal alude objetivamente a |

«CANALIZADOR», um termo que identifica um Indivíduo especializado na instalação e na reparação de sistemas de canalização, contudo verifica-se que os serviços assinalados não remetem para serviços de canalização mas sim para: *“instalação e reparação de estores de janelas; instalação e reparação de estores venezianos; construção e reparação de edifícios; serviços de pintura de casas; instalação de pavimentos de madeira; manutenção e reparação de pavimentos; instalação de pavimentos falsos”*.

Neste sentido, é nosso entendimento que caso esta marca seja aceite, resultará numa marca enganosa para o público em geral, que se confrontado com o sinal «CANALIZADOR NA LINHA» no mercado, iria naturalmente presumir que os serviços disponibilizados estariam relacionados com Canalização, quando, na realidade, tal não é o caso.

- 4- Deve ser levantada uma objeção sempre que o sinal contenha expressões que evoquem de forma evidente um determinado estatuto contraditório com a natureza da “organização” requerente e que é identificada no sinal, como por exemplo a expressão “Sindicato” ou “Associação” quando o requerente for uma pessoa singular:



(Log. N.º 50917)

Com efeito, verificou-se que o sinal registando, por apresentar os elementos “**SIPLA – SINDICATO INDEPENDENTE DE PILOTOS DE LINHAS AÉREAS**”, visando proteger “ACTIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS” (CAE 94200), é suscetível de induzir o público em erro a respeito da natureza da entidade prestadora dos referidos serviços, na medida em que os mesmos são geralmente desenvolvidos por associações sindicais. De facto, os requerentes, enquanto pessoas individuais, formulam, contraditoriamente, um pedido para registo de logotipo para pretensa pessoa coletiva (sindicato), sem apresentarem documento que comprove a detenção de poderes para o ato. Ora, salvo melhor entendimento, a concessão de um registo que apresente tal desconformidade facultaria aos requerentes a possibilidade de utilizar o sinal proposto a registo em produtos/serviços que não correspondessem necessariamente ao critério “características dos produtos ou dos serviços visados”, incorrendo numa clara de “indução do público em erro”, por não obedecer ao princípio da verdade.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA E AUXILIO AO ENDIVIDADO

(MNA n.º 497338)

De facto, no caso em apreço, verifica-se que o sinal que se pretende registar «INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA E AUXILIO AO ENDIVIDADO», poderá ser um sinal equívoco, uma vez que o consumidor, confrontado com a referência a “Instituto Nacional”, poderá ser induzido na ideia de que se trata de serviços prestados por um estabelecimento público, uma entidade pública ou com fim de interesse público, como é característica dos Institutos Nacionais.

Assim, em nosso entender, deve ser recusado o uso deste tipo de sinais que integram expressões como a ora em apreço – “Instituto Nacional” – ao empresário individual que não prossiga uma atividade de interesse público legitimamente reconhecida, salvaguardando-se a sua concessão às entidades acima referidas.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO SÊNIOR

(MNA n.º 611855)

Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos suscetíveis de induzir o público em erro, pois refere-se a uma Associação e a requerente é uma Pessoa Singular.

Nestes termos, verifica-se que o sinal que se pretende registar não obedece ao princípio da verdade, devendo por isso ser recusado nos termos e com fundamento na alínea d) do n.º 3 do artigo 231.º do CPI.

Do mesmo modo, de acordo com o DL 45/2015, de 9 de abril, “as expressões «Federação Portuguesa», «Federação Nacional» e «Federação ... de Portugal», ou outra equivalente, apenas podem ser adotadas e utilizadas pelas federações desportivas, sem prejuízo da sua adoção e utilização por entidades cujo objeto social não se relacione com a prática de atividades desportivas”. Os termos indicados só podem, em princípio (atenção às ressalvas no n. 3 do artigo 4.º e no n.º 2 do artigo 5.º), ser usados ou pelas Federações respetivas ou por outras entidades que nada tenham a ver com desporto (imagine-se, por exemplo, “Federação Nacional de Professores”).

Ressalva-se, no entanto, que para se avaliar a existência de uma contradição plausível entre um sinal e os produtos em causa, é necessário ter em conta as características dos produtos e serviços em questão, a realidade do mercado e os hábitos, perceções e expectativas dos consumidores, e com esta ponderação evitar o levantamento de objeções inverosímeis com fundamento na alínea d) do n.º 3 do artigo 231.º do Código da Propriedade Industrial.

Por exemplo, em marcas hipotéticas como:

- o sinal «Trator» para distinguir “copos”
- o sinal «Haltere» para assinalar “serviços de segurança”
- ou o sinal «Pão quente» para assinalar “Vestuário”

Embora a contradição entre a composição dos sinais supramencionados e os produtos ou serviços que estes assinalam seja evidente, essa circunstância não se traduz num potencial engano pois não existe a expectativa de que esses produtos ou serviços possam apresentar as características que os sinais lhes atribuem.

- 5. Deve ser levantada uma objeção caso se verifique a alusão a um local reputado no domínio do fabrico ou comercialização dos produtos, ou na prestação dos serviços, não estando a lista limitada a realidades oriundas do lugar referido:**

| |
|--|
| <p>OURO MONTE CAFÉ DE S. TOMÉ</p> <p>(MNA n.º 521516)</p> |
| <p>Classe 30ª: Café.</p> |
| <p><i>Com efeito, o sinal registando apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos suscetíveis de induzir o público em erro, uma vez que o consumidor ao se deparar com o elemento verbal da marca, que faz referência a um país de reputada produção de café (São Tomé e Príncipe), poderá ser levado a concluir que o produto assinalado tem como origem esse país lusófono.</i></p> <p><i>Por sua vez, tendo verificado a lista constante de produtos que o requerente pretende assinalar na classe 30ª, constatamos que o requerente identifica genericamente o produto CAFÉ sem particularizar, tal como o sinal sugere (CAFÉ DE S. TOMÉ) a sua proveniência geográfica.</i></p> <p><i>Ora, é nosso entendimento que a concessão de um registo que apresente tal desconformidade entre o seu sinal (CAFÉ DE S. TOMÉ) e os produtos assinalados (CAFÉ) facultaria ao requerente a possibilidade de utilizar o sinal proposto a registo em produtos que não correspondessem necessariamente ao critério de proveniência geográfica concretizado pelo sinal, incorrendo numa clara situação de indução do público em erro.</i></p> |

| |
|--|
| <p>CANÁRIO DE PIAS</p> <p>(MNA n.º 587507)</p> |
| <p>Classe 33ª: VINHOS.</p> |
| <p><i>Com efeito, o sinal registando “CANÁRIO DE PIAS” apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos</i></p> |

suscetíveis de induzir o público em erro a respeito da proveniência geográfica dos produtos que se pretende assinalar na classe 33ª da Classificação Internacional de Nice (VINHOS), uma vez que faz referência ao termo “PIAS”.

Este termo é sobejamente reconhecido como uma freguesia alentejana, do concelho de Serpa, e pela produção de vinhos. Assim, e uma vez que a localização do requerente (São Lourenço do Bairro) corresponde a uma freguesia do concelho de Anadia, cremos que, salvo melhor opinião, o presente sinal proposto a registo poderá induzir o consumidor em erro quanto à proveniência geográfica dos produtos peticionados, levando-o a crer, indevidamente, que se trata de um vinho com origem e qualidades do vinho produzido naquela região alentejana.

A sentença do TPI, 2.º Juízo, de 25/10/2018, com o processo N.º 161/18.2YHLSB, julgou o recurso improcedente e manteve o despacho de recusa proferido pelo INPI.

(...) É o caso de CANÁRIO DE PIAS. Um vinho distinguido com este sinal induz o consumidor a crer – sem mais, nomeadamente sem comprovar a proveniência do produto nos rótulos que se trata de um vinho alentejano, da região de Pias, conhecida também pelos seus vinhos. O que o Recorrente sequer alega que seja. É certo que o consumidor de vinhos é cada vez mais esclarecido e exigente, mas também não está à espera de ser induzido em erro pela própria marca registada do produto. (...)

CACHEMIRA

(Nome de Estabelecimento n.º 44222)

Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia proferida no processo de registo do nome de estabelecimento n.º 44 222, Cachemira.

No caso *sub judice*, pretende o recorrente que lhe seja concedido o registo do nome de estabelecimento Cachemira.

O referido estabelecimento exerce a actividade de comércio a retalho de vestuário.

Analisando a designação «cachemira», que o recorrente pretende para identificar o seu espaço comercial, que se

destina ao comércio a retalho de vestuário, a mesma refere-se a um tipo de tecido conhecido do público em geral, muito embora não se escreva com «ch» mas sim com «x» — caxemira —, o som é o mesmo.

Deste modo, o público, ao ser confrontado com o nome Cachemira, pode ser tentado a pensar que se trata de um estabelecimento que vende artigos em caxemira, podendo ser induzido em erro ao deparar-se com o estabelecimento, em si, a vender todo o tipo de artigos noutro material menos em caxemira.

Assim, forçoso é concluir que o sinal em causa poderá ser considerado enganador, susceptível de induzir em erro o público, nomeadamente quanto à qualidade dos produtos que nele se vendem — artigo 189.º, n.º 1, alínea D).

NUTS

(MNA n.º273067)

Classe 30ª: chocolate, produtos de chocolate (para alimentação), confeitaria não medicamentosa e «candi»; gelados, gelados feitos à base de água, confeitaria gelada e preparações para fazer gelados e/ou gelados à base de água e/ou confeitaria gelada.

Acórdão da 2.ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa, de 16-11-2000

Mas a lei não permite o registo de *marcas enganosas*, entendidas, nos termos do artigo 189.º, n.º 1, alínea l), do CPI, como os «sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto (...) ou serviço a que a marca se destina».

Desta forma, «à luz da actual disposição, o que é decisivo é a marca em si [...], em relação com os produtos ou serviços a que se destina, no seu conjunto, ou num dos seus elementos relevantes, ser susceptível de enganar o público, incida o erro sobre a natureza, qualidade, proveniência geográfica ou outro aspecto (v. g. composição, ...) do produto ou serviço, signifique isso um sinal falso, isto é, um sinal objectivamente contrário à verdade, signifique isso, simplesmente, um sinal que possa gerar risco de engano no público» (7).

Mas, tendo em conta a natureza dos produtos a que se reporta — e pese embora a circunstância de se tratar de uma palavra em língua inglesa e a sua apontada polissemia —, temos por seguro que o *destinatário normal* da mensagem publicitária que a mesma encerra não deixará de a aliar àquele primeiro significado, associação de ideias da qual — em termos que se nos afiguram inequívocos — emerge a elevada susceptibilidade de o público poder razoavelmente supor que as *nozes* integram a composição de chocolates e gelados com a marca *Nuts*.

Por outro lado, é patente que esta violação do *princípio da verdade* da marca redundaria num prejuízo para os concorrentes da apelada, sendo certo que — tal como no

(6) Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, p. 106.

(7) *Ibidem*.

âmbito do artigo 12.º, n.º 2, alínea *b*), da Directiva Comunitária n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que prevê a caducidade do direito de marca por *uso enganoso da marca* — também no plano do apontado regime legal da *marca enganosa* estão em causa, para além dos interesses dos consumidores, os dos concorrentes lesados pelo correspondente benefício indevido e desleal do respectivo titular ⁽⁸⁾.

Também por esta razão, a marca em causa não pode, pois, ser registada.

- 6 Não deve ser levantada uma objecção se o sinal contiver uma referência geográfica que não apresenta qualquer relação com os produtos ou serviços requeridos:

| |
|---|
| (MNA n.º 151780) EVERESTE Classe 25ª: calçado |
| MNA n.º 462363)  Classe 43ª: cafeterias. |
| (MNA n.º 606118) PEIXARIA ATENAS Classe 29ª: peixe; peixe congelado; peixe de conserva; peixe cozinhado congelado (...) |
| CONCESSÃO |

(MIN n.º 704450)

QUENIA

Classe 05ª: Pharmaceutical preparations

Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa proferida no processo de registo da marca internacional n.º 704 450, Quenia.

Citando Couto Gonçalves, a presente situação enquadra-se nas situações em que o «nome geográfico for usado com um significado não geográfico de uma forma manifestamente fantasiosa, da qual resulte evidente que não há, nem pode haver, qualquer conexão relevante entre a denominação geográfica e a origem do produto a que a marca se refere. Neste caso, a marca deve ser considerada válida» (in *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999, p. 76).

Com efeito, o consumidor, ao deparar com um medicamento denominado «Quénia», não vai julgar que o mesmo provém do país Quénia, uma vez que este não é conhecido como país produtor de medicamentos. No caso, o nome Quénia deve, pois, ser considerado como mero sinal de fantasia.

Seguindo o entendimento perfilhado no Acórdão do STJ de 20 de Fevereiro de 1970 (consultado em www.dgsi.pt), as falsas indicações de proveniência só são relevantes quando haja um elemento valorativo de conexão do produto com a localidade ou região.

Ora, no caso dos autos, não há qualquer elemento valorativo de conexão dos produtos que a marca pretende assinalar (preparações farmacêuticas, à excepção das preparações para o tratamento de doenças tropicais e outras doenças especialmente relacionadas com o Quénia ou África) com o país Quénia, ou seja, falece o pressuposto relevante para se considerar a marca enganosa no que respeita à proveniência do produto. Assim, o sinal em causa tem de ser entendido como fantasioso, pelo que não se coloca a questão da errada indicação quanto à proveniência dos produtos que pretende assinalar.

2.13 | Sinais que contrariem a legislação ou acordos que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas protegidas

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea e) | Artigo 288.º n.º 3 alínea e) |
| É recusado o registo de uma marca/logótipo que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: sinais ou indicações que contrariem o disposto na legislação nacional, na legislação da União Europeia ou em acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas; | |

As denominações de origem e as indicações geográficas são direitos de propriedade industrial que não distinguem a origem comercial, mas conferem proteção a produtos cujas qualidades ou outras características específicas estão relacionadas com o meio geográfico, incluindo os seus fatores naturais e humanos.

A Denominação de origem contempla as fases da produção, transformação e preparação do produto que devem ocorrer dentro da região demarcada. Por exemplo, o “queijo Serra da Estrela”, só pode ser produzido na área geográfica delimitada, deve obedecer a um método de produção específico e ser elaborado com leite proveniente de ovelhas da raça *Bordaleira da Serra da Estrela ou Churra Mondegueira*, que são criadas na mesma região.

A Indicação Geográfica exige apenas que a produção, transformação ou preparação do produto ocorra na região demarcada. O “Pão de Ló de Ovar”, por exemplo, só é produzido em Ovar, mas nada impede que os ovos ou a farinha com que este produto é confeccionado possam ser provenientes de outros concelhos ou regiões do país.

Ressalva-se que a legislação da União Europeia não prevê³⁸ a proteção de produtos não alimentares como indicação geográfica (IGP) pelo que este tipo de produtos só pode ser protegido a nível nacional, devendo o pedido ser apresentado no INPI nos termos do que define o artigo 301.º do CPI. Alguns exemplos de IGP não agrícolas protegidas em Portugal são: IGP n.º 6 «Bordado da Madeira»; IGP n.º 164 «Lenços de Namorados do Minho»; IGP n.º 335 «Tapete de Arraiolos de Portugal».

³⁸ À data da elaboração deste documento encontra-se em discussão a possibilidade de proteção de IG's não agrícolas a nível europeu: <https://ec.europa.eu/intellectual-property/policy/>

- Pesquisa dos mencionados direitos

As DOP/IGP/IG protegidas a nível europeu podem ser consultadas no site [E-AMBROSIA](#)³⁹.e as protegidas apenas a nível nacional devem ser consultados no [site](#) do INPI.

O E-AMBROSIA fornece várias opções de busca, podendo ser utilizados e combinados entre si diversos critérios de pesquisa:

Titularidade das denominações de origem e das indicações geográficas:

Nos termos do n.º 1 do artigo 49.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012⁴⁰: “Os pedidos de registo de denominações no âmbito dos regimes de qualidade a que se refere o artigo 48.º [denominações de origem e indicações geográficas protegidas] só podem ser apresentados por agrupamentos que trabalhem com os produtos cuja denominação se pretende registar”.

O facto de os Agrupamentos de Produtores serem responsáveis pela apresentação dos pedidos não os transforma em titulares dos registos, pois segundo o n.º 1 do artigo 12.º do mesmo Regulamento: “As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um produto conforme com o caderno de especificações correspondente”.

³⁹ O site *E-Ambrosia* concentra toda a informação que anteriormente se encontrava dispersa pelos sites: *E-Bacchus* (DOP e IGP de vinhos), *E-Spirits* (DOP e IG de outras bebidas alcoólicas) e *DOOR* (DOP e IGP de produtos alimentares). O nome *Ambrosia* é de origem grega e significa iguaria requintada ou manjar dos deuses, o que faz todo o sentido se pensarmos que estes direitos foram criados para proteger o que de melhor se produz em termos gastronómicos.

⁴⁰ REGULAMENTO (UE) N.º 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, disponível para consulta em: <https://eur-lex.europa.eu/regulamento>

Tal como anteriormente afirmado, a legislação que estabelece as condições para o registo das denominações de origem (DOP) e das indicações geográficas protegidas (IGP) prevê a sua proteção contra diversos tipos de utilização indevida ou abusiva.

O conceito de utilização indevida abrange, naturalmente, a reprodução ou imitação destes direitos em sinais cujos produtos/serviços/atividades não obedeçam às condições de qualidade e genuinidade que as DOP e as IGP visam garantir e proteger.

Contudo, a reprodução ou imitação destes direitos no CPI encontra-se separada dos restantes tipos de utilização indevida ou abusiva previstos na legislação, pois conta com um fundamento de recusa próprio e que está previsto na alínea e) do n.º 1 dos artigos 232.º e 289.º do CPI [*motivos relativos*].

Assim sendo, como saber qual dos motivos de recusa aplicar?

Por uma questão prática e de simplificação, estabelece-se que a proibição absoluta [alínea a) do n.º 3 dos artigos 231.º e 288.º] deve ser utilizada em todos os casos que não se encaixam na definição de “reprodução ou imitação de denominação de origem ou de indicação geográfica”⁴¹, mas que, ainda assim, são suscetíveis de induzir o consumidor a considerar que algum tipo de relação existe entre os produtos/serviços/atividades que se pretendem registar e a denominação de origem (DOP) ou indicação geográfica protegida (IGP).

Com efeito, para além da imitação ou reprodução, o Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho⁴² identifica outras situações que também configuram utilização indevida ou abusiva de denominação de origem ou indicação geográfica protegida.

Algumas dessas situações podem ser:

- **Evocação**: consiste em utilizar elementos verbais, figurativos e/ ou outros que *façam lembrar* a DOP ou a IGP, sem a designar diretamente ou na totalidade:

⁴¹ Nos termos do que dispõe a alínea e) do n.º 1 dos Arts. 232º e 289º do CPI.

⁴² REGULAMENTO (UE) N.º 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de novembro de 2012 *relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios*, disponível para consulta em: <https://eur-lex.europa.eu/regulamento>

EXEMPLO – Evocação da PDO-ES-0087 «Queso Manchego»



Na sequência do Acórdão⁴³ do TJUE de Julho de 2019, o Supremo Tribunal de Espanha determinou que os elementos figurativos ("Don Quixote de la Mancha", bem como um cavalo esquelético e paisagens com moinhos de vento e ovelhas) têm suficiente proximidade conceptual com a região "La Mancha" para levar os consumidores a associá-los à DOP "Queso Manchego". Neste sentido, a utilização deste tipo de elementos figurativos nos queijos e outros produtos lácteos produzidos em "La Mancha", mas que não cumprem o Caderno de Especificações da DOP "Queso Manchego" foram considerados uma evocação desta DOP, de acordo com Art. 13.1. b do Regulamento (UE) n.º 1151/2012). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Espanha invalidou o registo da marca "Rocinante".

- **Tradução:** consiste em substituir os termos que compõem a DOP ou IGP na língua original pelo seu equivalente noutra língua:

EXEMPLO

Sinais que contenham expressões como "GREEN" ou "GREEN WINE" para assinalar produtos da classe 33^a constituem exemplos de tradução PDO-PT-A1545 "Vinho Verde".

- **Utilização de termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou «imitação», ou similares:** consistem em utilizar termos parecidos com os que compõem as DOP e IGP acompanhados dos termos acima referidos.

⁴³ Acórdão⁴³ do Tribunal de Justiça da UE de Julho de 2019, Processo C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contra Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*, disponível para consulta neste [link](#).

EXEMPLO

Um sinal requerido para “queijos” na classe 29ª que incluía a expressão “tipo Serra” constitui um exemplo de utilização de expressões que induzem o consumidor a associar os produtos requeridos à PDO-PT-0213 «Queijo Serra da Estrela».

- Alusão à DOP ou IGP **ainda que a verdadeira origem dos produtos** ou serviços **seja indicada**

EXEMPLO

Um sinal requerido para “vinhos” na classe 33 que contenha a expressão «Vinha Verde da Malveira» constitui um exemplo de utilização de expressões que induzem o consumidor a associar os produtos requeridos à PDO-PT-A1545 «Vinho Verde», mesmo que seja indicada a proveniência geográfica dos produtos (Malveira).

- **Emprego de qualquer forma de apresentação** ou **combinação gráfica** que seja suscetível de **induzir o consumidor em erro ou confusão**:

EXEMPLO



O sinal «  » requerido para assinalar “produtos de confeitaria” na classe 30ª constitui um exemplo de utilização indevida de um recipiente tradicionalmente usado para o acondicionamento de produtos em conformidade com a indicação geográfica PGI-PT-0518 «Ovos moles de Aveiro».

- **Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto**, engloba todas as situações não descritas anteriormente, mas que sejam suscetíveis de induzir o consumidor a considerar que algum tipo de relação existe entre os produtos/serviços/atividades que se pretendem registar e a denominação de origem (DOP) ou indicação geográfica protegida (IGP).

Neste contexto, inserem-se as referências às sub-regiões ou regiões demarcadas sem que os produtos se encontrem conformes com as DOP ou IGP a que estas respeitam.

| EXEMPLO: |
|--|
| VALE DE AMARANTE |
| Classe 33 ^a – vinho |
| As designações das sub-regiões na denominação de origem “vinho verde” encontram-se igualmente protegidas pela Portaria n.º 668/20 e 10, de 11 de agosto, alterada pela Portaria n.º 949/2010, de 22 de Setembro, e face ao disposto nos artigos 1º -A e 1º n.º 3, a reprodução da denominação “Amarante” referente a uma sub-região da denominação “vinho verde” para assinalar “vinho “é suscetível de induzir o público em erro por corresponder a uma área de produção da referida denominação de origem. Assim sendo, o consumidor atribuir-lhe-á naturalmente as características de qualidade inerentes aos produtos originários dessa localidade e que são assinalados pela D.O “vinho verde”. |

Na tabela infra podem ser consultadas as portuguesas:

ANEXO I

Denominações de origem e sub-regiões – só podem ser colocadas nos vinhos e produtos vitivinícolas certificados da respetiva região:

- Vinho Verde: Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, Lima, Monção, Paiva, Sousa
- Trás-os-Montes: Chaves, Planalto Mirandês, Valpaços
- Porto e Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo, Douro Superior
- Távora-Varosa
- Bairrada
- Lafões
- Dão: Alva, Besteiros, Castendo, Serra da Estrela, Silgueiros, Terras de Azurara, Terras de Senhorim
- Encostas D’Aire: Alcobaça, Ourém
- Óbidos
- Alenquer
- Arruda
- Torres Vedras
- Lourinhã

- Bucelas
- Carcavelos
- Colares
- DoTejo: Almeirim, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Santarém, Tomar
- Palmela
- Setúbal
- Alentejo: Borba, Évora, Granja-Amareleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos, Vidigueira
- Lagoa
- Lagos
- Portimão
- Tavira
- Biscoitos
- Graciosa
- Pico
- Madeira
- Madeirense

Situações em que o pedido de registo infrinja uma DOP/IGP e deva ser recusado por motivos absolutos e relativos.

Quando o sinal contenha elementos que reproduzam a DOP/IGP (relativamente a uns produtos) e a evoquem (quanto a outros), o registo deverá ser recusado por motivos absolutos e relativos.

Exemplo:

|  <p>Marca Coletiva nº 646129 « Iguarias de Trás-os-Montes »</p> | |
|--|--|
| Motivos Absolutos de Recusa | Motivos Relativos de Recusa |
| <p>No caso em apreço, é nosso entendimento que a expressão “TRÁS-OS-MONTES” contida na marca requerida evoca o termo “TRANSMONTANO” que caracteriza as denominações de origem protegidas: «Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano⁴⁴» e «Cabrito Transmontano⁴⁵». Por conseguinte, a utilização da referida expressão no sinal em estudo é suscetível de induzir o consumidor em erro quanto às características dos produtos que se pretendem assinalar na Classe 29^a: “carne; carne de aves; carnes de caça; extratos de carne”, levando-o a considerar que estes se apresentam em conformidade com os critérios de qualidade e genuinidade que aquelas DOs visam proteger e garantir.</p> <p>Assim, na ausência de uma limitação dos produtos “carne; carne de aves; carnes de caça; extratos de carne” (classe 29^a), referindo que estes obedecem aos critérios estabelecidos pelos direitos prioritários, propõe-se a recusa provisória parcial do presente pedido de registo.</p> | <p>Verifica-se que o sinal que se pretende registar reproduz a expressão «TRÁS-OS-MONTES» que caracterizam a Denominação de origem protegida PDO-PT-0216 «Azeite de Trás-os-Montes», a Indicação Geográfica Protegida PGI-PT-0217 «Batata de Trás-os-Montes» e a Denominação de origem protegida PDO-PT-A1466 «Trás-os-Montes». Esta circunstância é suscetível de favorecer uma associação natural e espontânea entre o sinal registando e estes direitos prioritários, levando o consumidor a presumir que os produtos requeridos e os que são objeto dos serviços que se pretendem registar obedecem aos critérios de qualidade e genuinidade que aquelas DO/IG visam proteger e garantir.</p> |

⁴⁴ Denominação de Origem Protegida PDO-PT-0457 «Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano» - registada em 15/12/2007

⁴⁵ Denominação de Origem Protegida PDO-PT-0225 «Cabrito Transmontano» - registada em 02/07/1996

2.14 | Sinais que contenham menções tradicionais para o vinho

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea f) | Artigo 288.º n.º 3 alínea f) |
| É recusado o registo de sinais ou indicações que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, menções tradicionais para o vinho que se encontrem protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a União Europeia seja parte.; | |

Este fundamento de recusa visa impedir o registo de sinais que contenham expressões protegidas como menções tradicionais para vinho e os produtos/serviços/atividades requeridas não tenham direito a utilizá-las.

O que são menções tradicionais para vinho:

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 2019/33 da Comissão⁴⁶, uma menção tradicional para vinho deve consistir exclusivamente:

- i. num nome utilizado tradicionalmente no comércio numa grande parte do território da União ou do país terceiro em causa para distinguir categorias específicas de produtos vitivinícolas previstas no artigo 92.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013.
- ii. num nome com reputação utilizado tradicionalmente no comércio pelo menos no território do Estado-Membro ou país terceiro em causa para distinguir categorias específicas de produtos vitivinícolas previstas no artigo 92.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013.

Quais são as menções tradicionais para vinho:

As menções tradicionais para vinhos podem ser consultadas na secção correspondente do site [E-Ambrosia](#):

⁴⁶ REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 DA COMISSÃO de 17 de outubro de 2018, disponível para consulta através do link: <https://eur-lex.europa.eu/regulamento>

Menções tradicionais - Pesquisar ▼

| | | |
|---|---|---|
| Menção tradicional protegida <input type="text"/> | País <input style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> ▼ | Língua <input style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> ▼ |
| Tipo de menção tradicional <input style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> ▼ | Especificação de qualidade <input style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> ▼ | Categorias de produtos vitivinícolas <input style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> ▼ |

Pesquisar à medida que digita **Pesquisar** Reinicializar

Ao analisar um pedido de registo que se destine a vinhos ou ao comércio/produção destes produtos, é importante verificar se algum dos elementos que compõem o sinal corresponde a uma menção tradicional para vinhos.

Neste contexto, as opções de pesquisa por “País” ou “Língua” podem ser relevantes, pois permitem detetar se um determinado termo ou expressão está protegido como menção tradicional, mesmo que não se encontre corretamente escrito no sinal.

Exemplos de Recusas de pedidos de registo de sinais que contêm menções tradicionais para vinho:

(MNA N.º 568354)

SEGREDOS DO CHATEAU

[na sequência da recusa provisória efetuada, o sinal foi objeto de uma nova publicação tendo deixado de apresentar a configuração mostrada neste exemplo]

Com feito, o sinal que se pretende registar na classe 33ª integra na sua composição a palavra “CHATEAU”. Esta *designação* está reservada na sua utilização aos produtos vinícolas produzidos em França, Itália e no Luxemburgo que obedeçam às especificações impostas por esta menção e de acordo com as quais: “CHATEAU” é “*uma menção histórica relativa a um tipo de zona e a um tipo de vinho e reservada a vinhos provenientes de uma propriedade que existe de facto ou que é designada exactamente por esta palavra*”.

(MNA n.º 619439)

VINUM FLAVIAE RESERVA

No caso em análise, verifica-se que o sinal que se pretende registar inclui na sua composição a designação RESERVA. Esta, por corresponder a uma menção tradicional para vinho, está reservada na sua utilização aos produtos cujas características sejam as que a menção tradicional designa. RESERVA: menção reservada a vinho

com indicação geográfica ou com denominação de origem, acondicionado em garrafa de vidro, associada ao ano da vindima, que apresenta características organolépticas destacadas, um título alcoométrico volúmico adquirido superior, pelo menos, em 0,5% vol ao limite mínimo legalmente fixado, devendo constar de uma conta corrente específica.

Por conseguinte e na ausência de uma limitação dos produtos assinalados, referindo que o presente sinal apenas se destina a assinalar produtos que obedecem aos critérios inerentes à menção tradicional acima referida, propõe-se a recusa do presente pedido de registo.

2.15 | Sinais que contenham especialidades tradicionais garantidas

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea g) | Artigo 288.º n.º 3 alínea g) |
| É recusado o registo de sinais ou indicações que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, especialidades tradicionais garantidas que se encontrem protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a União Europeia seja parte. | |

As especialidades tradicionais garantidas (ETG) visam proteger aspetos ligados às tradições, tais como a forma como um produto é fabricado ou a sua composição, sem que estas características estejam associadas a uma área geográfica delimitada.

Neste sentido, este fundamento de recusa visa impedir o registo de sinais que contenham expressões protegidas como ETG quando os produtos que se pretendem comercializar (ou os serviços/atividades que incidam sobre esses produtos) não apresentem essas características.

O que é uma especialidade tradicional garantida:

De acordo com o artigo 18.º do Regulamento (UE) N.º. 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho⁴⁷, uma especialidade tradicional garantida (ETG) designa um produto ou género alimentício que:

- a) Resulte de um modo de produção, transformação ou composição que correspondam a uma prática tradicional para esse produto ou género alimentício; ou
- b) Seja produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente.

Quais são as especialidades tradicionais garantidas:

As especialidades tradicionais garantidas protegidas na União Europeia podem ser consultadas na secção correspondente do site [E-Ambrosia](#):

⁴⁷ Regulamento (UE) N.º. 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios - <https://eur-lex.europa.eu/regulamento>

Especialidade tradicional garantida - Pesquisar

Categoria de produto Nome Tipo de exigência

Zona do país País Situação

Número do processo

Pesquisar Reinicializar

Ao analisar pedidos de registo nas classes destinadas aos produtos alimentares, especialmente nas classes 29ª e 30ª, é importante fazer uma pesquisa nesta base de dados para verificar se o pedido de registo cumpre os requisitos de concessão.

Por outro lado, cabe ter presente que o fundamento de recusa da alínea g) do n.º 3 dos artigos 231.º e 288.º do CPI é aplicável a todas as especialidades tradicionais garantidas protegidas na União Europeia, quer sejam originárias de Portugal, de um Estado-membro ou mesmo de países terceiros com os quais a União Europeia tenha acordo.

Abaixo alguns exemplos:

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---|--------------|--|---|-------------|------------|--|
| Género alimentício | Guiné | especialidade tradicional garantida (ETG) | TSG-GN-02620 | Fleur de sel / Flor de sal / Fior di sale / Solvni cvet / cvijet Soli / Salt flower / Salzblume / Kwiat soli / Suolankukka / ανθό αλατιού / Solnou květina / Solny květ / Floare de sare / црета сол / druskos gēlė / sāls zieds / soolalill | Classe 2.27. Sal | Apresentado | 14/07/2020 | |
| Género alimentício | Portugal | especialidade tradicional garantida (ETG) | TSG-PT-0064 | Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa | Classe 1.7. Peixes, moluscos e crustáceos frescos e produtos à base de peixes, moluscos ou crustáceos frescos | Registado | 24/04/2014 | |
| Género alimentício | França | especialidade tradicional garantida (ETG) | TSG-FR-0048 | Moules de bouchot | Classe 1.7. Peixes, moluscos e crustáceos frescos e produtos à base de peixes, moluscos ou crustáceos frescos | Registado | 07/05/2013 | |

2.16 | Sinais que contenham denominações de variedades vegetais

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 231.º n.º 3 alínea h) | Artigo 288.º n.º 3 alínea h) |
| É recusado o registo de sinais ou indicações que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, denominações de variedades vegetais que se encontrem protegidas pela legislação da União Europeia ou por acordos internacionais de que a União Europeia seja parte. | |

O objetivo desta proibição é impedir o registo de sinais que contenham denominações de variedades vegetais protegidas, nos casos em que a entidade requerente não seja a titular destes direitos ou não tenha o seu consentimento.

O que são variedades vegetais protegidas⁴⁸:

As variedades vegetais protegidas são um tipo de direito de Propriedade Industrial que incide sobre novas variedades de plantas e vegetais. Este tipo de proteção foi instituído com o objetivo de promover a inovação, recompensando o esforço em investigação e desenvolvimento de novas variedades vegetais.

Estes direitos são semelhantes a patentes e, uma vez concedidos, são válidos em toda a União Europeia por um período de 25 anos (30 anos para variedades de batata, vinha e árvores)⁴⁹.

A nível europeu, é ao Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV⁵⁰) que compete a apreciação de pedidos de registo e a atribuição de direitos sobre variedades vegetais.

Quais são as variedades vegetais protegidas:

As variedades vegetais protegidas na União Europeia estão disponíveis para consulta no site [EU Plant variety database](#) que, infelizmente, só está disponível em inglês.

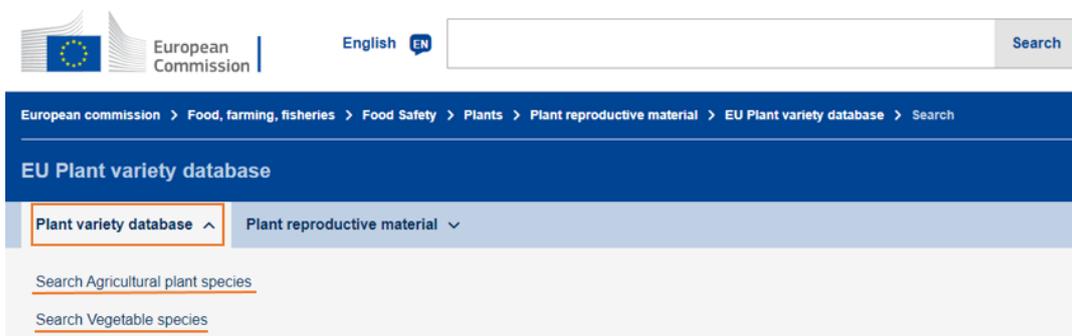
A base de dados das variedades vegetais protegidas encontra-se dividida em duas secções: *Agricultural plant species* (espécie vegetais agrícolas) ou *Vegetable species* (espécies de vegetais).

⁴⁸ As variedades vegetais que podem ser objeto de proteção na União Europeia são as que se encontram definidas no artigo 5º do REGULAMENTO (CE) Nº 2100/94 DO CONSELHO de 27 de Julho de 1994 relativo ao regime comunitário de protecção das variedades vegetais, disponível para consulta em: <https://cpvo.europa.eu/sites/>

⁴⁹ Informação recolhida dos sites: <https://ec.europa.eu/food/plant> e https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cpvo_pt

⁵⁰ Site do ICVV - Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (apenas disponível em língua inglesa) <https://cpvo.europa.eu/en>

Se não se tiver a certeza de qual das opções é correta, deve fazer-se a pesquisa nas duas secções:



Uma vez selecionada a base de dados, são disponibilizadas várias opções⁵¹ de pesquisa, como ilustrado infra.

De preferência, deve ser utilizado o primeiro campo de pesquisa: *Variety Name / Nome da variedade*, tendo em conta que, muito provavelmente, não se saberá de que espécie é a planta ou qual o país de origem do registo:

Se for feita uma pesquisa por PT – Portugal no campo “*Listed in*”, verifica-se que as variedades vegetais protegidas podem ser constituídas por designações muito diversas e que vão desde palavras comuns ou reconhecíveis como *Adonis* ou *Afrodyta*, passando por termos sem qualquer significado aparente como *Abledo* ou *Adva*, até combinações de letras e números como *3188MR*:

⁵¹ As outras opções de pesquisa nesta base de dados são: *Species / Espécie* – listagem onde é indicado o nome comum das plantas/vegetais seguido do nome científico em latim (P.ex: POTATO - *Solanum tuberosum*) e *Listed in / Listado em* - lista com os nomes dos países.

| # | Variety name | Species (Subspecies) | Common catalogue status |
|----|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 3188MR | 36.1 - Sweet Corn Group - Zea mays L. (partim) | Registered |
| 2 | 3511R | 36.1 - Sweet Corn Group - Zea mays L. (partim) | Registered |
| 3 | 3590MR | 36.1 - Sweet Corn Group - Zea mays L. (partim) | Registered |
| 4 | Abledo | 21.1 - Carrot - Carrot | Registered |
| 5 | Adam | 24 - Tomato | Registered |
| 6 | Adonis | 24 - Tomato | Registered |
| 7 | Adva | 24 - Tomato | Registered |
| 8 | Afrodyta | 29.1 - Radish Group - Raphanus sativus L. | Registered |
| 9 | Afrodyta | 2 - Japanese bunching onion / Welsh onion | Registered |
| 10 | Agat | 17.2 - Gherkin Group - Cucumber/Gherkin | Registered |

Assim, sempre que um sinal apresente termos que possam ser incomuns, em particular, se o pedido se destinar às classes 31^a (*Culturas agrícolas, produtos hortícolas e florestais em bruto e não transformados*), classe 01^a (*p.ex: Meios de cultivo, fertilizantes e produtos químicos utilizados na agricultura, horticultura e silvicultura*) ou classe 05^a (*Produtos para a destruição dos animais nocivos [pesticidas]*), deve ser feita uma pesquisa na base de dados das variedades vegetais protegidas, antes de se concluir pela concessão do registo.

2.17 | Sinais que sejam exclusivamente constituídos pela Bandeira Nacional

| Marca | Logótipo |
|---|--------------------|
| Artigo 231.º n.º 4 | Artigo 288.º n.º 4 |
| É recusado o registo de uma marca/logótipo que seja constituída/o, exclusivamente, pela Bandeira Nacional da República Portuguesa ou por alguns dos seus elementos. | |

Esta proibição destina-se a impedir que um determinado agente económico obtenha o exclusivo e explore comercialmente um símbolo protegido pela Constituição da República Portuguesa no n.º 1 do seu artigo 11.º: *“A Bandeira Nacional, símbolo da soberania da República, da independência, da unidade e integridade de Portugal é a adotada pela República instaurada pela Revolução de 5 de outubro de 1910.”*

Com efeito, a utilização da Bandeira Nacional obedece a regras específicas⁵² e que devem ser respeitadas mesmo pelas entidades autorizadas a expô-la em edifícios ou eventos públicos.

O fundamento de recusa previsto no n.º 4 dos artigos 231.º e 288.º do CPI deve ser aplicado nos casos



em que o sinal contenha apenas a Bandeira Nacional “” ou algum dos seus elementos, como a esfera armilar ou o escudo com os castelos e as quinas.

Se o sinal incluir outros elementos, sejam verbais, figurativos ou outros, deve verificar-se se se aplica alguma das proibições previstas no n.º 5 do artigo 231.º ou do artigo 288.º relativas aos *“Sinais que contenham a Bandeira Nacional”*.

⁵² Decreto-Lei n.º 150/87 de 30 de Março - Estabelece as regras sobre o uso da Bandeira Nacional, disponível para consulta através do link: <https://dre.pt/pesquisa/>

2.18 | Sinais que contenham a Bandeira Nacional

| Marca | Logótipo |
|---|--------------------|
| Artigo 231.º n.º 5 | Artigo 288.º n.º 5 |
| <p>É recusado o registo de uma marca/logótipo que contenha, entre outros elementos, a Bandeira Nacional nos casos em que seja suscetível de:</p> <p>a) Induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos ou serviços a que marca se destina / Induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos comercializados ou dos serviços prestados pela entidade a que o logótipo se destina;</p> <p>b) Levar o consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou serviços provêm de uma entidade oficial;</p> <p>c) Produzir o desrespeito ou o desprestígio da Bandeira Nacional ou de algum dos seus elementos.</p> | |

Este fundamento de recusa destina-se a prevenir o registo de sinais que contenham a Bandeira Nacional, quando essa utilização for suscetível de induzir o consumidor em erro ou de constituir um ato de desrespeito para com um símbolo protegido pela Constituição.

Ao analisar um pedido de registo que contenha a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) deve partir-se do princípio de que a sua inclusão no sinal não foi feita com o objetivo de enganar ou desrespeitar. No entanto, é necessário ter especial atenção nos seguintes casos:

- Sinais que contenham a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) acompanhada de termos como: “nacional”; “*made in*”; “fabricado em” ou “produto típico” e não se puder razoavelmente esperar que os produtos/serviços/atividades sejam provenientes de Portugal;
- Sinais que contenham a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) e ainda que incluam menções a alguma entidade estatal ou nacional (por exemplo “Instituto Nacional”; “Autoridade Nacional”) ou palavras como “Oficial”; “Aprovado”; “Certificado” e não se puder razoavelmente esperar que os produtos/serviços/atividades tenham alguma relação com Portugal;
- Sinais que contenham a Bandeira Nacional (ou algum dos seus elementos) acompanhada de termos (“asneiras”) ou de figuras (p.ex: um “manguito”) considerados ofensivos ou obscenos pela generalidade da população.

2.19 | Pedido de registo efetuado de má-fé

| Marca | Logótipo |
|---|--------------------|
| Artigo 231.º n.º 6 | Artigo 288.º n.º 6 |
| Quando invocado por um interessado, constitui fundamento de recusa o reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé. | |

Em termos gerais, pode dizer-se que um pedido de registo foi efetuado de má-fé se o requerente o apresentou com a intenção de obter um benefício, enganando ou prejudicando terceiros.

Neste sentido, o objetivo desta proibição é impedir que uma entidade obtenha um registo ao qual não tem direito, prevenindo, assim, a prática de comportamentos desonestos.

Este fundamento de recusa não pode ser aplicado oficiosamente, ou seja, está dependente da apresentação de uma reclamação ou observação de terceiros.

O Tribunal de Justiça da União Europeia, num Acórdão⁵³ de 29 de janeiro de 2020, veio clarificar o que significa e em que momento é relevante a verificação da prática de má-fé:

O Tribunal de Justiça teve a ocasião de declarar que, embora, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de « má fé » pressuponha a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, importa, para efeitos da sua interpretação, tomar em consideração o contexto particular do direito das marcas, que é o da vida comercial. A este título, as regras da União em matéria de marcas visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitam ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que tenham outra proveniência (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 45 e jurisprudência referida).

Assim, a causa ou o motivo de nulidade absoluta previstos no artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e no artigo 3.º, n.º 2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 são aplicáveis quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca não apresentou o pedido de registo desta marca com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, sem sequer visar um terceiro em

⁵³ Acórdão do TJUE – Processo C-371/18, disponível para consulta em <http://curia.europa.eu/juris/document/> [acedido a 03-03-2020]

particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem recordada no número anterior do presente acórdão (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C 104/18 P, EU:C:2019:724, n.º 46).

Todavia, como o advogado geral salientou no n.º 109 das suas conclusões, registar uma marca quando o requerente não tenha a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto desse registo pode ser constitutivo de má fé quando o pedido de marca não tenha justificação à luz dos objetivos visados no Regulamento n.º 40/94 e na Diretiva 89/104. Contudo, tal má fé só pode ser caracterizada se existirem indícios objetivos, pertinentes e concordantes que tendam a demonstrar que, à data do depósito do pedido de registo da marca em causa, o requerente desta tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca. [destaques nossos]

Da análise dos parágrafos acima apresentados, conclui-se, em síntese, que existe má-fé nas seguintes situações:

- a) o requerente do pedido de registo tinha intenção (elemento subjetivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias objetivas do caso⁵⁴) de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos, nomeadamente:
- quando sabia ou devia saber que um terceiro utiliza um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de gerar confusão com o sinal cujo registo é pedido;
 - quando a sua intenção [ao efetuar o pedido] era a de impedir esse terceiro de continuar a utilizar tal sinal⁵⁵;

ou

- b) O requerente tinha intenção de obter, mesmo sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca (por exemplo, registar uma marca quando o requerente não tenha a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto desse registo).

A avaliação da intenção de má-fé deve ser apreciada no momento da apresentação do pedido de registo e considerar todos os fatores relevantes, nomeadamente:

- o grau de proteção jurídica de que gozam o sinal do terceiro e o sinal cujo registo é pedido⁵⁶;

⁵⁴ Acórdão do Tribunal Geral de 31 de maio de 2018, Flatworld Solutions Pvt Ltd/EUIPO, processo T-340/16, referido na DECISÃO n.º 003/D.E.D./2020 de 20.02.2020 relativa ao Pedido de declaração de nulidade, e subsidiariamente de anulação, da marca nacional n.º 600860 «OUINTANILHA», página 20.

⁵⁵ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra Franz Hauswirth GmbH, processo C-529/07, EU:C:2009:36, pontos 37 e seguintes, disponível para consulta em <http://curia.europa.eu/juris/document/>

⁵⁶ Acórdão citado na Nota de Rodapé n.º 20.

- a origem do sinal constitutivo da marca impugnada e o seu uso desde a sua criação;
- a lógica do mercado na qual foi feito o pedido de registo;
- a cronologia de eventos que caracterizam a apresentação do pedido de registo⁵⁷.

Cabe à entidade que invoca este fundamento de recusa apresentar as evidências, documentos ou provas que corroborem ou sejam passíveis de demonstrar que o titular da marca estava de má-fé no momento em que apresentou o respetivo pedido de registo, pelo que a boa-fé do titular se presume até prova em contrário⁵⁸.

⁵⁷ Acórdão do Tribunal Geral de 09 de junho de 2015 - Processo T-1 00/13, EU:T:2015:481, referido na DECISÃO nº 003/D.E.D./2020 de 20.02.2020, página 19

⁵⁸ Tal como referido na DECISÃO nº 003/D.E.D./2020 de 20.02.2020, página 17.

3 | Motivos Relativos: Será que se confunde?

O capítulo 3 aborda os fundamentos de recusa previstos nos artigos 232.º a 235.º e 289.º do CPI que correspondem aos chamados “motivos relativos”.

Tal como já foi referido anteriormente, estes fundamentos de recusa dizem respeito a direitos prioritários aos do pedido de registo em exame e têm por objetivo evitar a confusão ou associação entre eles:

- direitos de outras entidades (marcas, logótipos, denominação social, direito de autor, denominações de origem e indicações geográficas, etc);
- direitos de personalidade (nome e imagem);

Para determinar se dois sinais são suscetíveis de poder ser confundidos ou associados pelo consumidor, é necessário compará-los seguindo uma metodologia de análise assente em diversos critérios e fatores específicos e que dizem respeito à composição dos sinais, aos produtos/serviços/atividades que assinalam, bem como às características específicas dos vários tipos de direitos oponíveis ao registo de um novo sinal.

Cada um dos subcapítulos que seguidamente se apresentam ocupa-se de um dos fundamentos de recusa previstos nos artigos acima referidos, com a explicação dos critérios e fatores relevantes para a sua apreciação, bem como de exemplos ilustrativos e transcrições de jurisprudência ou citações doutrinárias, nos casos em que a sua inclusão for relevante.

3.1 | Conceito de imitação ou de usurpação

O artigo 238.º do CPI estatui que:

1 — A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

(...)

A utilização da expressão “cumulativamente” significa que basta que um dos requisitos referidos nas alíneas a), b) e c) - que de seguida se analisam - não se verifique para inviabilizar a existência de imitação ou usurpação.

3.1.1 | Prioridade

Para haver lugar à recusa do registo é necessário, em primeiro lugar, que o sinal em estudo tenha sido requerido depois da data do pedido ou da prioridade da marca/logótipo potencialmente obstativa/o.

Caso dois pedidos de marca nacional ou logótipo tenham sido apresentados na mesma data, deve ter-se em consideração as horas, minutos e segundos em que os respetivos requerimentos foram apresentados para determinar qual dos dois pedidos é prioritário.

Esta informação deve ser consultada no cabeçalho do requerimento do pedido, conforme exemplo infra:

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MNA nº 651947 «BICO DE LACRE» | | | | |
|  Instituto Nacional da Propriedade Industrial Campo das Cebolas - 1149-035 Lisboa - Portugal NIPC: 600017583 / Tel: +351 218818100 / Linha Azul: 808 200689 / Fax: +351 218875308 / Fax: +351 218860066 / E-mail: servico.publico@inpi.pt / https://inpi.justica.gov.pt/ | | | | |
| Nº REQUERIMENTO | CÓDIGO | DATA E HORA DE RECEÇÃO | MODALIDADE | PROCESSO RELACIONADO |
| 20202001394552 | 0599 | 22/10/2020 11:14:34 | MNA | 651947 K |
| MNA nº 652086 «  » | | | | |
|  Instituto Nacional da Propriedade Industrial Campo das Cebolas - 1149-035 Lisboa - Portugal NIPC: 600017583 / Tel: +351 218818100 / Linha Azul: 808 200689 / Fax: +351 218875308 / Fax: +351 218860066 / E-mail: servico.publico@inpi.pt / https://inpi.justica.gov.pt/ | | | | |
| Nº REQUERIMENTO | CÓDIGO | DATA E HORA DE RECEÇÃO | MODALIDADE | PROCESSO RELACIONADO |
| 20202001395263 | 0599 | 22/10/2020 15:46:13 | MNA | 652086 M |

Contudo, nos casos em que o direito potencialmente obstativo for uma marca da União Europeia, não pode ser usado este critério.

Com efeito, segundo o Acórdão⁵⁹ do Tribunal de Justiça da União Europeia de 22 de março de 2012, a hora e minuto da apresentação do pedido de registo não é relevante, nem pode ser tomado em consideração, para determinar a prioridade das marcas da União Europeia.

⁵⁹ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 22 de março de 2012, Processo C-190/10. Documento disponível para consulta através do link: <http://curia.europa.eu/juris/document/>

Neste sentido, deve considerar-se que os dois pedidos [marca nacional e marca da EU] apresentam idêntica prioridade e suspender-se o estudo do pedido de registo de marca nacional nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do CPI:

“No caso de dois pedidos relativos ao mesmo direito serem simultâneos ou terem idêntica prioridade, não lhes é dado seguimento sem que os interessados resolvam previamente a questão da prioridade, por acordo ou no tribunal judicial ou arbitral competente”.

3.1.2 | Identidade/Afinidade

O segundo requisito para avaliar se um sinal imita outro é a existência de identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços que ambos assinalam. Ressalva-se, no entanto, que os produtos ou serviços podem pertencer à mesma classe e não serem considerados afins, como podem pertencer a classes distintas e serem afins, conforme o n.º 2 do artigo 238.º do CPI.

Não existindo uma definição legal de “afinidade” foram definidos os critérios para a apreciação da semelhança entre produtos e serviços no *Acórdão Canon* do Tribunal de Justiça da União Europeia de 29 de setembro de 1998: *“Para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa, (...) tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou serviços. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino [= finalidade prevista], utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar”*.⁶⁰

A utilização da expressão “em especial” indica que a lista de critérios identificados pelo Tribunal não é exaustiva, podendo existir outros fatores (para além ou em substituição dos acima referidos) que sejam pertinentes consoante o caso em concreto.

Abaixo sintetizam-se os principais fatores a ter em consideração na análise da identidade e afinidade de produtos e serviços:

| Fatores do Acórdão Canon | Fatores adicionais |
|--------------------------|--------------------------|
| - natureza | - canais de distribuição |
| - finalidade | - produtor/prestador |
| - método de uso | - público relevante |
| - complementaridade | |
| - concorrência | |

⁶⁰ Parágrafo 23 do Acórdão Canon (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442), disponível para consulta em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>

Antes de analisar em mais detalhe cada um destes fatores⁶¹, importa ter em consideração que a existência de identidade ou afinidade entre produtos e serviços não depende da verificação de um número específico de critérios que possam ser determinados com antecedência e aplicados em todos os casos, mas deve ser avaliada em função de todos aqueles que sejam pertinentes para a caracterização da relação entre os produtos ou serviços em análise.

Natureza - A natureza de um produto/serviço diz respeito às suas qualidades ou características essenciais. No que concerne aos produtos, a “natureza” diz-nos de que tipo ou género de produto se trata e a categoria específica a que pertence. No caso dos serviços, a sua natureza pode ser definida pelo tipo de atividade prestada. Na maioria dos casos, é a categoria na qual o serviço se enquadra que define a sua natureza.

| Natureza | |
|-----------------|--|
| Azeite | Tipo/Género de produto: óleo vegetal |
| | Categoria específica: óleos e gorduras alimentares |
| Serviço de Táxi | Categoria específica: serviços de transporte |

Finalidade - A finalidade identifica a função dos produtos/serviços. Neste sentido, trata-se de um critério que serve para determinar para que é que um produto ou serviço serve ou que tipo de necessidades pretende satisfazer.

| Finalidade | |
|--|-----------------------------------|
| Azeite | Função: Temperar / cozinhar |
| Serviço de Táxi | Função: Transporte de passageiros |
| A finalidade de um produto ou serviço deve ser definida de uma forma suficientemente restrita e por referência a uma categoria específica e não em termos gerais: | |
| Assim, no caso do azeite, por exemplo, a finalidade prevista não deve ser definida como «para consumo humano», que é o objetivo geral que partilham todos os produtos alimentares, mas como «temperar/cozinhar». | |

⁶¹ Os parágrafos correspondentes aos fatores a ter em consideração na análise da identidade e afinidade de produtos e serviços contêm informação adaptada da versão portuguesa da Edição de 2020 das *Guidelines* do EUIPO, Secção 3.2 - *Fatores específicos de semelhança*, disponível para consulta através do link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/>

Método de utilização: O método de utilização determina a forma/modo como os produtos/serviços são usados para atingir a sua finalidade.

| Método de Utilização | |
|--|---------------------|
| Compota | Patê de Sardinha |
| Muitas vezes, o método de utilização decorre diretamente da natureza e/ou finalidade prevista dos produtos/serviços e, conseqüentemente, tem pouca ou nenhuma relevância na análise da semelhança. Assim, o facto de dois produtos terem um método de utilização idêntico – tanto as compotas como os patês de sardinha são produtos para barrar no pão – pode não ser suficiente para concluir que são semelhantes. | |
| Produtos farmacêuticos para tratar doenças cutâneas | Cremes para o corpo |
| Contudo, o método de utilização pode ser relevante, independentemente da natureza e finalidade, caso caracterize os produtos. Com efeito, os produtos farmacêuticos para tratar doenças cutâneas (classe 5) podem assumir a forma de cremes, tendo o mesmo método de uso dos cremes para o corpo (classe 3) | |

Complementaridade: Para que dois produtos (ou serviços) possam ser considerados complementares, terá de existir uma estreita conexão entre eles, no sentido em que um é indispensável (essencial) ou importante (significativo) para o uso do outro, de tal forma que o consumidor seja induzido a considerar que provêm da mesma entidade⁶²

| Complementaridade | |
|--|--------|
| Botas de esqui | Esquis |
| <i>Botas de esqui</i> (classe 25) e <i>esquis</i> (classe 28) são produtos complementares porque os primeiros são indispensáveis para a utilização dos segundos. Além disso, tratam-se de produtos que têm o mesmo destino e são geralmente comercializados através dos mesmos canais, pelo que o público relevante poderá pensar que são produzidos pela mesma entidade | |
| Copos de vinho | Vinho |
| Embora os <i>copos de vinho</i> (classe 21) sejam importantes para o consumo de <i>vinho</i> (classe 33), a existência desse | |

⁶² Veja-se, a este propósito, os Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia de 11 de maio de 2011, *Flaco*, Processo, T-74/10, EU:T:2011:207, ponto 40; Acórdão de 21 de novembro de 2012, *Artis*, Processo T-558/11, EU:T:2012:615, ponto 25 e Acórdão de 04 de fevereiro de 2013, *Dignitude*, Processo T-504/11, EU:T:2013:57, ponto 44).

| Complementaridade |
|--|
| elo de complementaridade não é suficiente para que se conclua que são produtos afins. Na verdade, tratam-se de produtos não têm a mesma natureza ou origem habitual, nem partilham, normalmente, os mesmos canais de distribuição. |

A complementaridade, quando isoladamente considerada, pode não ser suficiente para se concluir pela existência de identidade/afinidade entre produtos e/ou serviços pois, como se viu nos exemplos supra, mesmo quando existe algum grau de complementaridade os produtos e/ou serviços podem ser diferentes. Neste sentido, é necessário ponderar outros fatores, tais como como a “origem habitual” e/ou “canal de distribuição”.

Por outro lado, o conceito de complementaridade não deve ser interpretado ou estendido ao de “uso em combinação”, pois, neste segundo caso, os produtos são consumidos em conjunto apenas por uma questão de escolha ou conveniência, não sendo, nessa medida, essenciais um ao outro⁶³. Com efeito, os “relógios de pulso e os artigos de bijuteria” não são indispensáveis ou significativos para o uso de artigos de “vestuário”, embora possam ser usados em conjunto. Neste sentido, tratam-se de produtos que não são complementares.

Acessoriedade: são considerados acessórios os produtos que só têm utilidade quando ligados a outros, por exemplo, componentes e acessórios da indústria automóvel)⁶⁴

Concorrência: os produtos/serviços são concorrentes quando um pode substituir o outro. Neste sentido, tratam-se de produtos/serviços que têm a mesma função/finalidade e que se destinam à mesma tipologia de consumidores. Produtos/serviços concorrentes também podem ser definidos como “permutáveis” ou “substitutos”⁶⁵.

| Concorrência | |
|---|--|
| papel de parede (classe 27) vs. tintas (classe 2) | Finalidade : cobrir ou decorar paredes |
| aluguer de filmes (classe 41) vs. serviços de | Finalidade: visualizar um filme |

⁶³ Cfr. decisão da Câmara de Recurso do EUIPO de 16 de dezembro de 2013, *ST LAB (fig.) / ST*, Processo R 634 / 2013-4, ponto 20)

⁶⁴ Pinheiro, Inês Costa Gomes, *Contrafação, Imitação e Uso Ilegal de Marca* (Tese de Mestrado), 2017, pág. 34. Documento disponível para consulta em <https://repositorio.ul.pt/tese.pdf>

⁶⁵ Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 04 de fevereiro de 2013, *Dignitude*, Processos T-504/11, EU:T:2013:57, ponto 42.

| Concorrência | |
|--|---------------------------|
| cinema (classe 41) | |
| máquinas de barbear (classe 8) vs. lâminas de barbear (classe 8) | Finalidade: fazer a barba |

Canais de distribuição: os canais de distribuição dizem respeito aos locais onde os produtos e serviços são disponibilizados ao público consumidor. Neste sentido, trata-se de um critério que diz respeito aos pontos de venda ou aos locais onde os produtos/serviços são normalmente comercializados.

Embora os “canais de distribuição” não sejam explicitamente referidos no *Acórdão Canon*, trata-se de um fator amplamente utilizado na avaliação da identidade/afinidade, já que se os entre produtos e serviços forem disponibilizados através dos mesmos canais de distribuição, será mais provável que o consumidor assuma que têm a mesma origem empresarial, tal como tem sido defendido em diversas decisões do Tribunal da União Europeia⁶⁶

Na análise deste critério importa ter em atenção que determinados tipos de estabelecimentos comerciais como supermercados, drogeries e armazéns⁶⁷ vendem produtos de todos os tipos e das mais variadas origens empresariais. O público relevante está ciente deste facto, pelo que, nestes casos, o que importa ter em consideração, para determinar se existe identidade/afinidade, é se os produtos são vendidos nas mesmas secções (por exemplo, a secção de produtos lácteos de um supermercado, a secção de cosméticos de grandes armazéns).

Produtor/Prestador: A “origem” de um produto ou serviço não é apenas definida pelo local efetivo da sua produção/prestação (por exemplo, uma fábrica, oficina, instituto ou laboratório), sendo determinada, acima de tudo, pelo tipo de entidade que gere e/ou controla a sua produção/prestação. Assim, de acordo com este critério deve ter-se em consideração o responsável pelo fabrico do produto ou pela prestação do serviço e não o tipo de instalações onde é produzido/prestado.

Apesar de o *Acórdão Canon* não fazer referência direta ao “produtor/prestador”, este fator não deixa de ser indiretamente mencionado enquanto indicador importante na aferição do risco de confusão entre sinais: “...constitui um risco de confusão [...] o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente”⁶⁸.

⁶⁶ A título exemplificativo refere o *Acórdão* do Tribunal Geral da EU de 21 de abril de 2005, *monBeBé*, Processo T-164/03, EU:T:2005:140, ponto 53

⁶⁷ A palavra armazém está aqui a ser empregue como “*grande estabelecimento comercial, muitas vezes instalado nos vários andares de um edifício apropriado, onde se vendem mercadorias de toda a espécie*” e não como “*local onde se guarda o stock de vários produtos*”.

⁶⁸ *Acórdão* do Tribunal de Justiça da UE de 29 de setembro de 1998, *Canon*, Processo C-39/97, EU:C:1998:442, ponto 29.

Tão importante como a aferição das relações entre os produtos/serviços/atividades é a análise do público a que se destinam e das suas características:

Público relevante

Este conceito foi abordado no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26-09-2017, no Processo 272/15.6YHLSB.L1-1, (em <http://www.dgsi.pt/documento>), segundo o qual:

O 'público relevante' é constituído pelos actuais e potenciais adquirentes ou utilizadores dos bens e serviços a que respeitam as marcas em confronto ou análise. Tanto pode consistir no público em geral, como ser um público constituído por profissionais e/ou especialistas no sector, ou englobar ambos os tipos de público.

O 'público relevante' presume-se normalmente informado e razoavelmente atento e circunspecto. Mas o grau de atenção pode variar em função do tipo de bens e serviços e do conhecimento e experiência dos adquirentes ou utilizadores.

O grau de atenção tende a ser mais baixo nos comportamentos de consumo quotidiano; e a ser mais alto quando estão em causa bens dispendiosos, perigosos ou tecnicamente sofisticados, produtos farmacêuticos, serviços financeiros ou imobiliários e nos casos de lealdade à marca ('brand loyalty')⁶⁹.

| Fatores – Quadro Síntese | |
|---------------------------------|--|
| Natureza | O que é? |
| Finalidade | Para que serve? |
| Método de utilização | Como se utiliza? |
| Complementaridade | O uso de um é essencial/indispensável ao uso do outro? |
| Acessoriedade | Um serve para apoiar o outro? |
| Concorrência | Posso substituir um pelo outro? |
| Canais de distribuição | Onde se vende? |
| Produtor/Prestador | Quem produz/oferece? |
| Público Relevante | A quem se destinam? Quem é o consumidor dos produtos/serviços? |

Ferramenta “Similarity”

As posições do INPI e do EUIPO quanto à comparação concreta de produtos e serviços são consultáveis através da ferramenta *Similarity*, disponibilizada [online](#) pelo EUIPO, que permite comparar produtos e serviços para verificar o seu grau de identidade ou afinidade:

⁶⁹ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26-09-2017 – Processo 272/15.6YHLSB.L1-1, disponível para consulta em <http://www.dgsi.pt/documento> [acedido em 06-04-2020]

A comparação pode ser efetuada através da **Pesquisa Geral** selecionando produtos e serviços dentro da mesma classe ou entre duas classes diferentes:

Pesquisar língua: Resultados da pesquisa de língua:

Termo: Classe da Classificação de Nice:

vs

Termo: Classe da Classificação de Nice:

Grau de Semelhança: ID do Par:

Selecionar Organismos: EUIPO INPI PT

[Critérios avançados](#)

OU

Pesquisar língua: Resultados da pesquisa de língua:

Termo: Classe da Classificação de Nice:

vs

Termo: Classe da Classificação de Nice:

Grau de Semelhança: ID do Par:

Selecionar Organismos: EUIPO INPI PT

[Critérios avançados](#)

Nestes casos basta inserir as classes a comparar e carregar no botão pesquisar (e escolher na lista disponível os *Offices* pretendidos, nomeadamente, o INPI PT e/ou o EUIPO) e serão apresentados todos os pares [de produtos/serviços] existentes dentro das classes selecionadas:

| ID do Par | Organismo | Classe 1 | Termo 1 | Semelhança | Classe 2 | Termo 2 | Fundamentação | Visualizar |
|-----------------|------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|--|---------------|------------|
| 0070795-0002840 | EUIPO (EM) | 9 | Aparelhos de comunicação portáteis | Semelhante | 42 | Design e desenvolvimento de software | 4,6,7 | |
| 0060716-0002840 | EUIPO (EM) | 9 | Telefones celulares | Semelhante | 42 | Design e desenvolvimento de software | 4,6,7 | |
| 0059192-0048134 | EUIPO (EM) | 9 | Aparelhos de processamento de dados | Semelhante | 42 | Serviços tecnológicos e de investigação relacionados com os mesmos | 4,6,7,8 | |
| 0059192-0018109 | EUIPO (EM) | 9 | Aparelhos de processamento de dados | Semelhante | 42 | Conceção e desenvolvimento de hardware informático | 4,6,7,8 | |
| 0059192-0002840 | EUIPO (EM) | 9 | Aparelhos de processamento de dados | Semelhante | 42 | Design e desenvolvimento de software | 4,6,7,8 | |
| 0058848-0058850 | EUIPO (EM) | 9 | Software | Semelhante | 42 | Manutenção de programas de computador | 6,7,8 | |
| 0058849-0048136 | EUIPO (EM) | 9 | Software | Semelhante | 42 | Serviços tecnológicos e de design relacionados com os mesmos | 4,7,8 | |
| 0058849-0048134 | EUIPO (EM) | 9 | Software | Semelhante | 42 | Serviços tecnológicos e de investigação relacionados com os mesmos | 4,7,8 | |
| 0058849-0048030 | EUIPO (EM) | 9 | Software | Semelhante | 42 | Desenvolvimento, programação e implementação de software | 4,7,8 | |
| 0058849-0033152 | EUIPO (EM) | 9 | Software | Semelhante | 42 | Serviços de TI (tecnologias de informação) | 4,7,8 | |
| 0058849-0018109 | EUIPO (EM) | 9 | Software | Semelhante | 42 | Conceção e desenvolvimento de hardware informático | 4,6,7,8 | |



Ao clicar no botão « », são apresentados o(s) critério(s) com base no(s) qual(is) se estabeleceu a identidade ou afinidade entre “Aparelhos de comunicação portáteis” na Classe 9 e serviços de “Design e desenvolvimento de software” na Classe 42, ou seja, 4. Produtos/serviços com carácter complementar; 6. Canais de distribuição; 7. Público relevante.

| ID do Par | Organismo | Classe 1 | Termo 1 | Semelhança | Classe 2 | Termo 2 | Fundamentação | Visualizar |
|-----------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 0070795-0002640 | EUIPO (EM) | 9 | Aparelhos de comunicação portáteis | Semelhante | 42 | Design e desenvolvimento de software | 4,6,7 | |

Aparelhos de comunicação portáteis na Classe 9 é/são semelhante a Design e desenvolvimento de software na Classe 42 porque coincidem normalmente quanto ao público relevante e canais de distribuição. Além disso, têm caráter complementar.

Por sua vez, a **Pesquisa Específica**: permite confrontar um produto ou serviço em específico com toda(s) a(s) classe(s) ou comparar produtos/serviços uns com os outros:

- Produto/Serviço vs toda a classe:

Nestes casos deve ser introduzido o termo [produto/serviço] que se pretende pesquisar e as classes correspondentes, mas deixar em branco o campo relativo ao segundo termo:

Pesquisar língua:
 Termo:
 Termo:
 Grau de Semelhança:
 Selecionar Organismos:

Resultados da pesquisa de língua:
 Classe da Classificação de Nice:
 VS
 Classe da Classificação de Nice:
 ID do Par:

Resultados

Descarregar como ficheiro Excel

| ID do Par | Organismo | Classe 1 | Termo 1 | Semelhança | Classe 2 | Termo 2 | Fundamentação | Visualizar |
|------------------------|--------------|----------|---------------------------------|------------|----------|-------------------------------|---------------|------------|
| 0042306-GSCSup-0027556 | EUIPO (EM) | 30 | Hambúrgueres em pãezinhos | Idêntico | 30 | Edible sandwiches | | |
| 0036310-0048125 | EUIPO (EM) | 30 | Aperitivos feitos de pão ralado | Idêntico | 30 | Preparações à base de cereais | | |
| 0047609-0048125 | EUIPO (EM) | 30 | Pão | Idêntico | 30 | Preparações à base de cereais | | |
| 0047609-0033145 | INPI PT (PT) | 30 | Pão | Idêntico | 30 | Produtos de padaria | | |
| 0047352-0033145 | INPI PT (PT) | 30 | Biscoitos de malte | Idêntico | 30 | Produtos de padaria | | |
| 0024723-0033145 | EUIPO (EM) | 30 | Pão ázimo | Idêntico | 30 | Produtos de padaria | | |

- Produto/Serviço vs qualquer classe:

Nesta opção deve ser introduzido o termo que se pretende pesquisar e a classe correspondente, mas deixar em branco os campos relativos ao segundo termo e à classe a que pertence:

Pesquisar língua: Língua Portuguesa (pt) | Termo: pão | Classe da Classificação de Nice: 30 | VS | Termo: Pesquisar termo | Classe da Classificação de Nice: 1-45 | Grau de Semelhança: Todas | ID do Par: 123-456 | Selecionar Organismos: Instituto | x EUIPO | x INPI PT | Critérios avançados | Reset

resultados

Descarregar como ficheiro Excel

| ID do Par | Organismo | Classe 1 | Termo 1 | Semelhança | Classe 2 | Termo 2 | Fundamentação |
|-----------------|--------------|----------|---------|---------------|----------|----------------------------------|---------------|
| 0047609-0072422 | EUIPO (EM) | 30 | Pão | Dessemelhante | 30 | Temperos | + |
| 0047609-0048124 | EUIPO (EM) | 30 | Pão | Dessemelhante | 29 | Frutos cozinhados | + |
| 0047609-0047026 | INPI PT (PT) | 30 | Pão | Dessemelhante | 30 | Chá | + |
| 0047609-0007875 | EUIPO (EM) | 30 | Pão | Dessemelhante | 29 | Pólen preparado para alimentação | + |
| 0047609-0002692 | INPI PT (PT) | 30 | Pão | Dessemelhante | 30 | Cacau | + |

- Produto/Serviço vs. Produto/Serviço

Este tipo de pesquisa permite comparar produtos e serviços em diversas classes:

Pesquisar língua: Língua Portuguesa (pt) | Termo: Autocarros | Classe da Classificação de Nice: 12 | VS | Termo: Serviços de transporte | Classe da Classificação de Nice: 39 | Grau de Semelhança: Todas | ID do Par: 123-456 | Selecionar Organismos: Instituto | x EUIPO | x INPI PT | Critérios avançados | Reset

Resultados

Descarregar como ficheiro Excel

| ID do Par | Organismo | Classe 1 | Termo 1 | Semelhança | Classe 2 | Termo 2 | Fundamentação |
|-----------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| 0025734-0072827 | EUIPO (EM) | 12 | Veículos | Dessemelhante | 39 | Transporte de passageiros | + |
| 0025734-0047587 | INPI PT (PT) | 12 | Veículos | Dessemelhante | 39 | Reserva de lugares para viagens | + |
| 0025734-0046349 | INPI PT (PT) | 12 | Veículos | Dessemelhante | 39 | Transporte de passageiros | + |
| 0025734-0029041 | INPI PT (PT) | 12 | Veículos | Dessemelhante | 39 | Serviços de transporte | + |
| 0025734-0021547 | INPI PT (PT) | 12 | Veículos | Dessemelhante | 39 | Embalagem e entreposto de mercadorias | + |

- O que fazer quando a pesquisa não apresenta resultados

Pesquisar língua: Língua Portuguesa (pt) | Termo: Vestuário | Classe da Classificação de Nice: 25 | VS | Termo: confecção de vestuário | Classe da Classificação de Nice: 40 | Grau de Semelhança: Todas | ID do Par: 123-456 | Selecionar Organismos: Instituto | x EUIPO | x INPI PT | Critérios avançados | Reset

Não foram encontrados resultados. Alargue os critérios de pesquisa.

- Alterar os termos de pesquisa para inglês.

Antes de alterar a língua da pesquisa no Similarity, sugere-se uma consulta à tradução oficial dos termos da Classificação de Nice apresentada no site [TMclass](#):

Ao clicar no resultado da pesquisa efetuada é aberta uma janela que mostra todas as traduções disponíveis para o termo pesquisado:

Costura e confecção de vestuário

Classe: 40 Língua: Língua Portuguesa Aceite por: EUIPO , INPI PT

TAXONOMIA

Class 40 > Serviços personalizados de fabrico e montagem

LÍNGUAS DE CHEGADA DA TRADUÇÃO

| Língua | Classe da Classificação de Nice | Texto | Qualidade |
|--------|---------------------------------|---|--------------|
| bg | 40 | Ръкоделие и шиене | Terminologia |
| bs | 40 | Vezenje i šivanje | Terminologia |
| cs | 40 | Šití a dámské křečovní | Terminologia |
| da | 40 | Håndarbejde og kjolesyning | Terminologia |
| de | 40 | Näharbeiten und Maßanfertigung von Bekleidungsstücken | Terminologia |
| el | 40 | Εργόχειρα και υπηρεσίες μοδιστρικής | Terminologia |
| en | 40 | Needlework and dressmaking | Terminologia |
| es | 40 | Costura y corte y confección | Terminologia |

Uma vez encontrado o termo em inglês, basta regressar ao Similarity e alterar os campos da pesquisa:

Se o par que for introduzido na pesquisa estiver disponível, o resultado será apresentado. Caso contrário, o Similarity irá apresentar os pares de produtos/serviços que mais se aproximam dos termos

pesquisados. No exemplo infra, a palavra “dresses/vestidos” foi substituída por “vestuário” e a expressão: “Needleword and dressmaking/Costura e confeção de vestuário” por “Alfaiataria personalizada”:

| ID do Par | Organismo | Classe 1 | Termo 1 | Semelhança | Classe 2 | Termo 2 | Fundamentação |
|-----------------|--------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------------------|---------------|
| 0046364-0028920 | INPI PT (PT) | 25 | Vestuário | Grau reduzido | 40 | Alfaiataria personalizada | 6,7 |

Mostrar 25 entradas

Apresentação de 1 - 2 de 2 resultados

- Se a alteração da pesquisa para inglês não devolver resultados, recomenda-se uma pesquisa mais abrangente e sem recurso a termos específicos, apenas com base nas classes.

Comparação entre produtos/serviços e atividades económicas (CAE):

Os critérios para aferição da identidade/afinidade entre produtos e serviços são aplicáveis, com as devidas adaptações, à comparação entre os códigos CAE ou entre estes e produtos e serviços.

Para além do código e da respetiva atividade, as Notas Explicativas do documento da [Classificação Portuguesa das Atividades Económicas](#) contém informação detalhada sobre cada atividade, identificando quais os serviços compreendidos e não compreendidos por cada código (exemplo infra):

9103 ACTIVIDADES DOS SÍTIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS **91030**

Compreende as actividades de exploração e de conservação de monumentos, de edifícios e de outros sítios históricos (inclui grutas).

Não inclui:

- Renovação e restauro de edifícios e outros lugares históricos (F);

A consulta desta informação pode revelar-se útil na avaliação do âmbito de proteção de um logótipo e na análise da existência de eventuais elos de identidade/afinidade relativamente a outros direitos.

Como determinar se existe identidade/afinidade nos casos em que o logótipo não tem CAE associado:

Até à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho⁷⁰ não era obrigatório identificar os serviços a prestar ou os produtos produzidos/comercializados pela entidade que se pretendia distinguir com o logótipo. Por este motivo, existem diversos registos concedidos nesta modalidade dos quais não consta esta informação.

⁷⁰ Diploma que alterou o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de Março.

Esta circunstância não significa que estes direitos protejam todo e qualquer tipo atividade, devendo, na ausência de indicação expressa em contrário, ser entendidos como instrumentos de desenvolvimento da atividade económica exercida pelos respetivos titulares.

Tal interpretação está em linha com o entendimento expresso no Código da Propriedade Industrial Anotado⁷¹:

“O logótipo distingue-se da firma ou denominação não no âmbito subjectivo (são sinais que se reportam, essencialmente mas não exclusivamente, a sujeitos), mas na finalidade: o logótipo visa distinguir entidades não num plano estritamente registal, estatístico e estático, mas entidades que operam no mercado e nele querem ser conhecidas e reconhecidas pelo público pela respectiva actividade económica ou pelo local onde a exerce (cfr. artigo 304.º-D n.º 1 alíneas a) e b))”.

Por conseguinte, nos casos em que não seja possível identificar a atividade protegida pelo logótipo por consulta à informação disponibilizada no respetivo pedido de registo, podem ser tomados em consideração as seguintes informações:

- O CAE da entidade titular (p. ex.: consulta à informação constante do [Portal da Justiça](#) ou disponibilizada na [Certidão Permanente de Registo](#));
- A atividade económica identificada na designação social da titular (p. ex.: XPTO - FABRICAÇÃO DE MOLDES, LDA.);
- A informação disponibilizada online sobre a atividade económica exercida pela titular;

Os dados recolhidos pela consulta destas informações podem ser utilizados para determinar se o registo é potencialmente obstativo à concessão de outros direitos.

⁷¹ Campinos, António, e outros - *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Coimbra, Almedina, 2008, página 63.

3.1.3 | Semelhança

Depois de se ter verificado que o sinal potencialmente obstativo foi requerido antes do sinal em estudo e que existe identidade/afinidade entre os produtos/serviços que ambos assinalam, é necessário proceder à comparação entre os sinais para avaliar a sua semelhança:

A alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º exige que: “[Os sinais] Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.

As semelhanças que os sinais podem apresentar estão relacionadas com a natureza dos elementos que os compõem, isto é, a sua tipologia: “A grafia e/ou a fonética interessam particularmente para as marcas nominativas e as constituídas por letras ou números, bem como para as marcas mistas em que elementos daquele género prevaleçam. As semelhanças gráficas e figurativas respeitam à imagem do sinal ou aos seus efeitos visuais (formas, motivos, cores, etc.). No caso das semelhanças figurativas estas referem-se tanto à imagem como ao conceito concreto por elas invocado. Nas marcas figurativas e tridimensionais as semelhanças aludem sobretudo à figura e à configuração. As semelhanças fonéticas concernem aos sons das palavras utilizados nas marcas nominativas para diferenciar os produtos ou serviços. As semelhanças ideográficas ou conceituais atinentes a quaisquer tipos de marcas têm a ver com sentido ou significado da marca”⁷².

Apesar de ser fundamental analisar o tipo de semelhanças que se verificam entre os sinais, o risco de confusão não deve ser estabelecido pela simples contagem do número de semelhanças e diferenças que estes apresentam.

Defende a jurisprudência que os sinais devem ser comparados no seu todo, isto é, na unidade dos seus respetivos conjuntos: “A comparação entre sinais deve fazer-se, essencialmente, através de uma impressão de conjunto, sem dissecação de pormenores, pois o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, não procedendo a uma análise das suas diferentes particularidades”⁷³

⁷² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2009-01-13 (Processo n.º 3534/2008-7) disponível para consulta em <https://dre.pt/documento>

⁷³ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20 de dezembro de 2017, Processo 271/17.3YHLSB.L1-7, ponto 5. Documento disponível para consulta através do link: <http://www.dgsi.pt/documento>

Sendo certo que *"é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas"*⁷⁴, também não é menos certo afirmar que, dependendo do tipo de sinal, poderão existir elementos cujo contributo para a *"impressão de conjunto"* é maior do que outros. Com efeito, de acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, alguns desses elementos são:

Elementos fonéticos: *"os elementos fonéticos são mais idóneos para perdurar na memória do público do que os elementos gráficos ou figurativos"*⁷⁵. / *"De facto, os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respetiva grafia."*⁷⁶

Elementos nominativos: *"no caso de marcas mistas, isto é, compostas simultaneamente por elementos figurativos e nominativos, a experiência demonstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para a apreciação do risco de confusão"*⁷⁷.

Este elemento prevalecente vem sendo entendido como sendo o elemento nominativo, uma vez que o consumidor referir-se-á à marca pelo seu nome e não propriamente descrevendo o seu elemento figurativo⁷⁸.

Início do sinal: *"consumidor geralmente tende a fixar-se mais no primeiro elemento nominativo constitutivo da marca"*⁷⁹, já que a leitura se faz da esquerda para a direita.

Independentemente do tipo de semelhanças que possam existir entre os sinais, da leitura da alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º depreende-se, também, que nem sempre que elas se verificam existe imitação, pois *"para que a semelhança entre as marcas constitua imitação, é necessário que a mesma possa induzir em erro ou confusão o consumidor, com a anteriormente registada"*⁸⁰.

Isto significa que a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais tem de ser fácil, de modo a que estes só se possam distinguir se for feito um exame atento ou uma comparação direta.

⁷⁴ *Idem.*

⁷⁵ Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, página 102, Volume 1, Almedina, 2005.

⁷⁶ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16 de Julho de 1976 – Boletim do Ministério da Justiça, nº 259, página 239.

⁷⁷ Conforme preconizado in Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de Maio de 2003 (Relator Juiz Conselheiro Ferreira de Sousa)

⁷⁸ Cfr. a Decisão do TPICE de 18 de fevereiro de 2002, *Jean.-Pierre Koubi contra IHMI*, processo T-10103.

⁷⁹ fr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16.07.1976, in BMJ nº 259, p. 239)

⁸⁰ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de janeiro de 2009-01-13, Processo n.º 3534/2008-7, ponto 4. Documento disponível para consulta através do link: <http://www.dgsi.pt/documento>

Esta exigência explica-se pela própria forma como se processa o ato de consumo, já que o consumidor decide tendo por base as marcas que conhece, as que estão disponíveis ou aquelas de que se recorda, não sendo razoável esperar que tenha conhecimento sobre todas as marcas que existem no mercado para cada produto ou serviço que são comercializados.

Neste sentido, e tal como refere o Prof. Ferrer Correia (Lições, p. 329): *“O consumidor quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquele que retinha na memória”* pois *“(…) o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou inexistência de imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sendo a que ele busca”*⁸¹.

O risco de confusão decorrente da imitação é abordado por COUTINHO DE ABREU⁸², do seguinte modo :

“[. . .] O risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio como o risco de associação.

- *Verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente, um produto por outro (os consumidores crêem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto).*
- *Verifica-se o segundo quando os consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (crêem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)”*.

Nos parágrafos anteriores concluiu-se que nem sempre que há semelhança existe imitação, pois esta só se verifica se for suscetível de levar o consumidor a confundir ou a associar os sinais à mesma origem empresarial.

⁸¹ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça – Processo 03B3971 de 25-03-2004, disponível para consulta em: <http://www.dgsi.pt/documento>

⁸² COUTINHO DE ABREU, in “Boletim da Faculdade de Direito”, Vol. LXXIII, 1997, pág.145, em estudo sobre as “Marcas (Noções, Espécies, Funções, Princípios Constituintes)

A este propósito referia o Dr. Justino Cruz nas suas notas ao Código da Propriedade Industrial de 1940, “*O que fundamentalmente interessa é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Podem os seus elementos ser diferentes e no entanto, considerados em conjunto, induzirem em erro ou confusão; podem até ser iguais – mas reunidos de maneira a formarem uma marca perfeitamente distinta.*”
[destaques nossos]

Regra geral, quanto mais elementos distintivos os sinais tiverem em comum, maior é a probabilidade de essas semelhanças resultarem em imitação. No entanto, existem situações em que basta a coincidência em um ou em apenas alguns dos elementos distintivos para que os sinais [registando e registado] sejam confundíveis.

Nesses casos, existirá imitação ou usurpação parcial de marca, tal como determina o n.º 3 do artigo 238.º do CPI:

3 — Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

Uma “denominação de fantasia” é um elemento distintivo, quer seja nominativo, figurativo ou outro, e a sua reprodução num sinal posterior pode ser suscetível de conduzir à confusão ou associação com o sinal prioritário.

Pelo contrário, não constituem “denominações de fantasia” expressões ou figuras descritivas, genéricas ou usuais ou outros elementos que não sejam capazes de conferir distintividade ao sinal. A partilha destes elementos entre diversos sinais não constitui imitação pois o consumidor não os encara como indicativos de uma origem comercial concreta.

Como se viu, a verificação da imitação está dependente da existência de semelhanças suscetíveis de induzir em erro ou confusão. Essas semelhanças serão tão mais relevantes quanto maior for a capacidade distintiva dos elementos que compõem os sinais.

Com efeito, quanto maior for a capacidade distintiva do sinal anterior, isto é, quanto mais forte for a proteção de que gozam os elementos distintivos que o compõem, maior será a probabilidade de a semelhança entre um ou dois dos elementos constitutivos dos sinais ser suficiente para que se verifique imitação.

Neste sentido e tal como refere JORGE GABRIEL PINTO COELHO, nas suas *Lições de Direito Comercial*, p. 396, “*a imitação é a mais perigosa das fraudes. O imitador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la, para poder sempre alegar que a sua marca é diferente*”

daquela de que se diz ser a imitação”. [para uma abordagem mais detalhada à figura da marca notória consultar o capítulo correspondente].

| Exemplo: | |
|---|--|
| <p>Sinal registando</p>  <p>(MNA n.º 598504)</p> | <p>Sinal registado</p>  <p>(MIN n.º 1073241)</p> |
| <p>Neste caso, verificamos que sinais são parcialmente semelhantes em termos nominais, pois o elemento verbal «NUT» presente no sinal requerido corresponde às 3 primeiras letras da palavra “NUTELLA” que distingue a marca prioritária.</p> <p>Na apreciação desta semelhança, importa ter em atenção que o termo «NUT» significa “frutos secos” em língua inglesa, pelo que poderá não ter grande distintividade no que respeita a produtos que sejam essencialmente constituídos ou tenham frutos secos como ingrediente principal.</p> <p>No entanto, no caso em apreço, para além da reprodução parcial da marca prioritária que, como já vimos, poderia não ser decisiva para se concluir pela imitação, o sinal requerido reproduz, na mesma ordem, as cores distintivas da marca prioritária [preto e vermelho].</p> <p>Neste sentido, ao integrar elementos de fantasia [letras e cores] característicos da marca prioritária, o sinal registando imita-a parcialmente, tornando as suas semelhanças suscetíveis de serem associados pelo consumidor à mesma origem comercial ou a entidades economicamente relacionadas.</p> <p>Por outro lado, a notoriedade de que goza a marca prioritária confere uma proteção acrescida aos elementos distintivos que a compõem, aumentando o risco de confusão ou associação mesmo nos casos em que a semelhança entre os sinais não se estende a todos os elementos que os compõem.</p> <p>Em suma e tal como refere o Professor CARLOS OLAVO, “a notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente. Por isso, o risco de confusão é maior quando a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso da notória” ,</p> <p>Neste sentido, ver sentença do TPI (PROCESSO 182/19.8YHLSB), disponível para consulta no BPI de 18-05-2020.</p> | |

Diferença entre imitação e usurpação:

De acordo com o Acórdão⁸³ do Tribunal da Relação de Lisboa de 13 de janeiro de 2009 (Processo n.º 3534/2008-7), a diferença entre estes dois conceitos é a seguinte:

A imitação ou usurpação aparecem como sinónimos, com o significado de reprodução, total ou parcial de uma marca registada para assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta. No entanto as duas figuras distinguem-se:

- *A usurpação é o uso indevido de uma marca por parte de uma pessoa diversa do respectivo titular.*
- *A imitação traduz-se na criação de uma nova marca, objectivamente diversa da pertencente ao titular, mas que dela constitui a reprodução mais ou menos fiel.*

Em síntese:

- Para haver imitação têm de se verificar todos os requisitos do n.º 1 do artigo 238º do CPI. A ausência de um deles inviabiliza a existência de imitação.
- Esses requisitos são:

| | |
|-------------------------|---|
| a) Prioridade | Comparação entre datas |
| b) Identidade/afinidade | Comparação entre produtos/serviços/atividades |
| c) Semelhança | Comparação entre sinais |

- Não é a classe que determina a existência de identidade ou afinidade entre produtos e serviços, sendo necessária a ponderação de outros fatores, tais como os que foram definidos no *Acórdão Canon*, bem como considerar o tipo e as características do consumidor a que estes se destinam;
- Para haver imitação é necessário que a semelhança existente entre os sinais seja suscetível de conduzir à sua confusão ou à associação fácil;
- Quanto maior for a semelhança entre os elementos distintivos dos sinais, maior será a probabilidade de ser necessário um exame atento ou uma comparação direta para os diferenciar. Pelo contrário, se a coincidência se der entre elementos descritivos, genéricos ou usuais essa circunstância não é suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

⁸³ Documento disponível para consulta em <http://www.dgsi.pt/documento>

3.2 | Marcas fracas vs. marcas fortes

Artigo 209.º n.º 2 do CPI

Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

De acordo com a referida disposição legal o requerente não adquire o direito de exclusivo sobre estes elementos, o que significa que não poderá impedir o registo de outros sinais que contenham elementos, genéricos semelhantes aos que constam do seu próprio sinal.

Neste sentido, e tal como já foi referido na secção 3.2.1 deste documento, a capacidade distintiva dos elementos que compõem o sinal desempenha um papel fundamental na comparação entre sinais e no processo de avaliação das suas semelhanças.

Com efeito, é a capacidade distintiva dos elementos que compõem os sinais que irá determinar, em grande medida, se existe imitação, isto é, se existe a possibilidade de os sinais serem confundidos ou associados pelo consumidor, devido às semelhanças que apresentam.

A comparação e a avaliação das semelhanças entre sinais que contenham elementos com pouca ou nenhuma distintividade, deve ser feita seguindo os critérios definidos no Projeto de Convergência CP5, em que participaram diferentes Institutos da União Europeia e o EUIPO, e que abaixo resumidamente se apresentam:

CP5 - A PRÁTICA COMUM

O tema do presente texto é explicitar a Prática comum em relação ao impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos das marcas como um dos fatores que devem ser tomados em consideração na apreciação do risco de confusão. (motivos relativos de recusa).

Uma vez que o risco de confusão deve ser apreciado caso a caso, os princípios comuns servem de guia para garantir que os diferentes institutos chegam a conclusões semelhantes e previsíveis quando estão em causa as mesmas marcas e os mesmos motivos.

A prática comum consiste, essencialmente, em quatro objetivos:

| | |
|----------------------|--|
| Objetivo 1 | <i>Definir quais as marcas sujeitas a apreciação do caráter distintivo: a marca anterior (e/ou partes dela) e/ou a marca mais recente (e/ou partes dela)</i> |
| Prática comum | <p>Na apreciação do risco de confusão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • É apreciado o caráter distintivo da marca mais recente como um todo, tendo em consideração que tem de ser reconhecido um certo grau de caráter distintivo. • É também apreciado o caráter distintivo de todos os elementos da marca anterior e da marca mais recente, dando prioridade aos elementos coincidentes. |
| Objetivo 2 | <i>Determinar os critérios de apreciação do caráter distintivo da marca (e/ou partes dela)</i> |
| Prática comum | <ul style="list-style-type: none"> • Na avaliação do caráter distintivo das marcas com base em motivos relativos, aplicam-se os critérios também utilizados para determinar o caráter distintivo com base em motivos absolutos. Contudo, com base em motivos relativos, esses critérios são utilizados não só para determinar se foi atingido um limiar mínimo de caráter distintivo, mas também para considerar os vários graus de caráter distintivo. |
| Objetivo 3 | <i>Determinar o impacto sobre o risco de confusão («RDC») quando os elementos comuns possuem um grau reduzido de caráter distintivo.</i> |
| Prática comum | <ul style="list-style-type: none"> • Quando as marcas partilham um elemento com um grau reduzido de caráter distintivo, a apreciação do RDC concentrar-se-á no impacto dos elementos não coincidentes sobre a impressão de conjunto das marcas. Terá em consideração as semelhanças/diferenças e o caráter distintivo dos elementos não coincidentes. • A coincidência num elemento com um grau reduzido de caráter distintivo não cria por si só, de uma forma geral, RDC. • Contudo, pode existir RDC se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ os restantes elementos possuírem um grau mais reduzido (ou igualmente reduzido) de caráter distintivo ou tiverem um impacto visual insignificante e a impressão de conjunto das marcas for semelhante ▪ ou a impressão de conjunto das marcas for muito semelhante ou idêntica. |

Exemplos:

SGQ/INPI

| Marca anterior | Marca controvertida | Produtos/serviços | Resultado |
|---|---|--|-----------|
| MORELUX | INLUX | Classe 44: Tratamento de beleza | SEM RDC |
| DURALUX | VITALUX | Classe 44: Tratamento de beleza | SEM RDC |
|  |  | Classe 32: Sumos de frutas | SEM RDC |
|  |  | Classe 9: Cartões de crédito | SEM RDC |
|  |  | Classe 32: Sumos de frutas | SEM RDC |
|  |  | Classe 30: Chá | SEM RDC |
|  |  | Classe 9: Cartões de crédito | SEM RDC |
| COSMEGLOW | COSMESHOW | Classe 3: Cosméticos | RDC |
|  |  | Classe 11: Frigoríficos | RDC |
|  |  | Classe 43: Serviços de alojamentos de férias | RDC |

*RDC = risco de confusão

| | | |
|----------------------|---|--|
| Objetivo 4 | <i>Determinar o impacto sobre o risco de confusão («RDC») quando os elementos comuns não possuem qualquer grau de caráter distintivo.</i> | |
| Prática comum | <ul style="list-style-type: none"> • Quando as marcas partilham um elemento sem qualquer grau de caráter distintivo, a apreciação do RDC concentrar-se-á no impacto dos elementos não coincidentes sobre a impressão de conjunto das marcas. Terá em consideração as semelhanças/diferenças e o caráter distintivo dos elementos não coincidentes. • A coincidência apenas dos elementos não distintivos não cria RDC. • Quando as marcas incluem igualmente outros elementos figurativos e/ou nominativos semelhantes, existirá RDC caso a impressão de conjunto das marcas for muito semelhante ou idêntica. | |
| Exemplos* | <p><i>SEM RDC</i></p> <p>BUILDGRO vs. BUILDFLUX</p> <p><i>(Classe 19: Materiais de construção Classe 37: Serviços de construção)</i></p> | <p><i>RDC</i></p> <p>TRADEENERGY vs. TRACENERGY</p> <p><i>(Classe 9: Coletores de energia solar para a geração de eletricidade)</i></p> |

Exemplos:

| Marca anterior | Marca controvertida | Produtos/serviços | Resultado |
|---|---|---|-----------|
| GREENGRO | GREENFLUX | Classe 19: Materiais de construção Classe 37: Serviços de construção | SEM RDC |
| BUILDGRO | BUILDFLUX | Classe 19: Materiais de construção Classe 37: Serviços de construção | SEM RDC |
|  | SMARTPHONES.NET | Classe 9: Telemóveis | SEM RDC |
|  |  | Classe 36: Serviços Financeiros | SEM RDC |
|  |  | Classe 29: Peixe | SEM RDC |
| CRE-ART | PRE-ART | Classe 41: Serviços de galeria de arte | RDC |
| TRADENERGY | TRACENERGY | Classe 9: Coletores de energia solar para a geração de eletricidade | RDC |
|  |  | Classe 9: Coletores de energia solar para a geração de eletricidade | RDC |

A designação “marcas fortes” vs “marcas fracas” surge neste contexto e é habitualmente empregue para diferenciar, respetivamente, os sinais cujos elementos têm elevada capacidade distintiva dos que são essencialmente compostos pelos termos referidos nas alíneas a), c) e d) do artigo 209.º do CPI.

Marcas fortes:

Quanto maior for a capacidade distintiva do sinal, maior é a probabilidade de os elementos que o compõem ficarem retidos na mente do consumidor enquanto sinónimo de um produto ou serviço com uma determinada origem comercial.

Por essa razão, explica Pedro Sousa e Silva (“Direito industrial”, 2011, pp. 175-176): “(...) há que desfazer uma ideia que (ainda) faz curso entre os leigos, de que basta mudar pequenos detalhes num

sinal para que ele deixe de constituir imitação de outro. Como é óbvio, a lei rejeita não só os sinais idênticos, mas também os “semelhantes”, desde que haja um risco sério de confusão”.

Na verdade, deve impedir-se a coexistência no mercado de sinais idênticos, mas também de sinais semelhantes, pois a possibilidade de confusão ou associação mantêm-se mesmo nos casos em que a transposição dos elementos distintivos do sinal anterior para o novo sinal não seja totalmente fidedigna.

A razão de ser desta proibição está relacionada com a forma como o consumidor interage com as diversas marcas presentes no mercado e explicada no excerto do Acórdão infra transcrito:

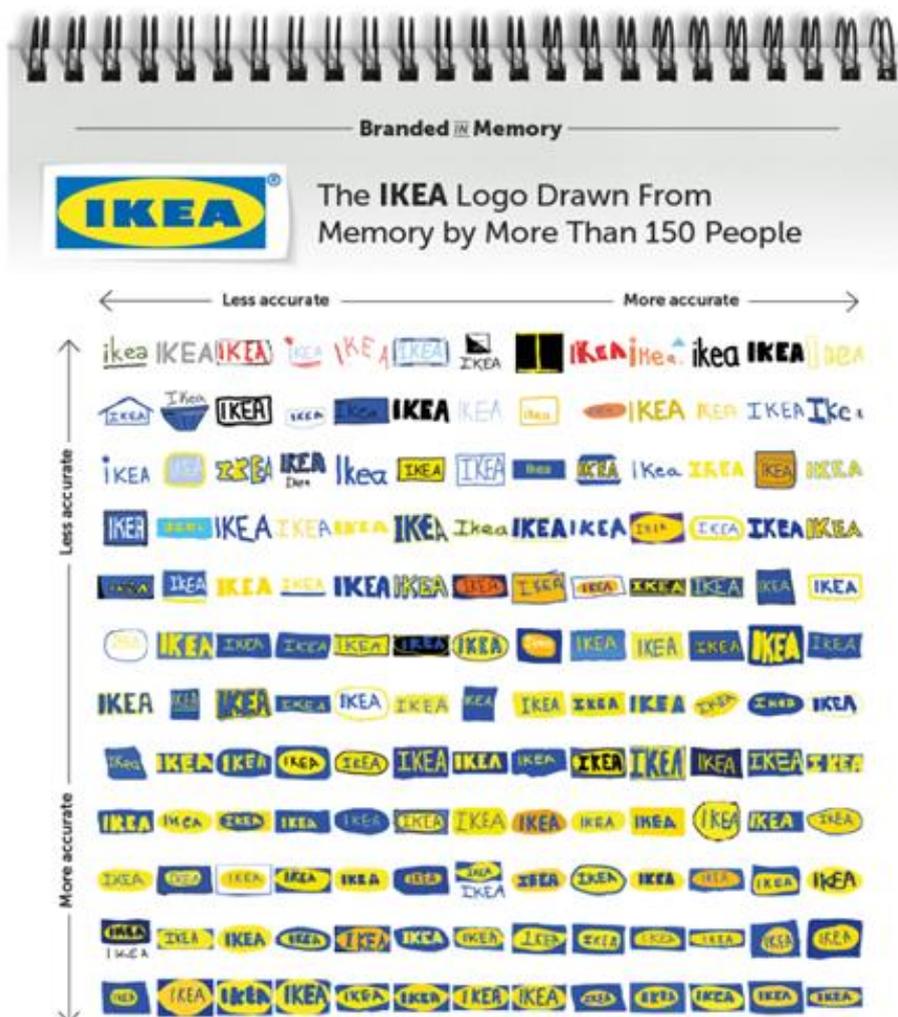
“Com efeito, o exame das marcas é feito pelo consumidor em sucessão, às vezes uma sucessão de momentos muito distanciados no tempo, sendo que a comparação que entre os dois sinais pode fazer não é simultânea, mas sim sucessiva. E a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter de outro”⁸⁴.

Daqui resulta que os consumidores comparam as marcas com que se deparam pela primeira vez com a memória das marcas que já conhecem, não sendo de esperar que estes as relembrem ou as tenham memorizados exatamente nos mesmos moldes em que foram registadas.

Exemplo disso é a imagem⁸⁵ infra, que ilustra a forma como os consumidores recordam as marcas com que se deparam e a “distorção” que é operada na memória relativamente às características e aos elementos que as compõem:

⁸⁴ In Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido no processo de registo da marca nacional n.º 337358 «Spirit».

⁸⁵ Exemplo retirado do site <https://www.signs.com/branded-in-memory/>



Marcas fracas:

Pelo contrário, quando se trata de marcas fracas, isto é, sinais compostos por termos com pouca capacidade distintiva ou contendo essencialmente termos descritivos, genéricos ou usuais, o risco de confusão é menor.

Na verdade, este tipo de elementos não é suscetível de apropriação individual e exclusiva porque não é encarado pelo consumidor como uma indicação de origem empresarial, razão pela qual a sua partilha noutros sinais não constitui imitação.



Exemplo: MNA n.º 625464 « »

Com efeito, reanalisado o sinal pretendido e repetidas as pesquisas de anterioridade, concluiu-se que o facto de a marca registanda e a marca prioritária coincidirem quanto aos elementos verbais «PRO FITNESS» não é suficiente, por si só, para se concluir que existe possibilidade de confusão fácil entre os sinais. Na verdade, aquela expressão apresenta uma capacidade distintiva bastante reduzida no contexto dos serviços assinalados por ambos os sinais (genericamente: atividades desportivas, ensino desportivo, ginásios), na medida em que o seu significado constitui uma alusão direta às características desses serviços. De facto, o termo «PRO» é uma abreviatura usualmente empregue no mercado para indicar que determinado produto ou serviço foi concebido por e/ou se dirige a «profissionais». Por outro lado, a palavra «FITNESS» designa uma prática desportiva e encontra paralelo no dicionário como “*Conjunto de exercícios que favorecem a forma física*”⁸⁶. Por fim, e no que respeita ao termo «STUDIO» (que integra a marca registanda), verificamos o seu emprego no contexto dos serviços que se pretendem assinalar enquanto designação usada para identificar um tipo de instalação desportiva, geralmente de menores dimensões que um ginásio tradicional e especializado em apenas uma ou duas modalidades desportivas.

Pelas razões acima expostas, entendemos que a marca registanda, a marca registada bem como a marca citada pelo requerente em sede de resposta à recusa provisória (marca nacional n.º 516202



PROFITNESS SPORT, WELLNESS & EDUCATION

« ») deverão ser consideradas marcas fracas. Este tipo de marcas, nas palavras de Coutinho de Abreu: “*Marcas fracas ou débeis são marcas com pouca capacidade distintiva, por conterem elementos específicos, genéricos, descritivos ou de uso comum*” (in Boletim da Faculdade de Direito UC, Marcas (Noção, Espécies, Funções, Princípios Constituintes), Vol. LXXIII, Coimbra 1997, pag. 146).

Ora sendo as marcas em causa todas compostas por termos genéricos, descritivos e/ou usuais, a sua capacidade distintiva advém, não desses elementos verbais quando isoladamente considerados⁸⁷, mas dos respetivos conjuntos gráfico-figurativos em que esses elementos se inserem:

⁸⁶ “fitness”, in [Dicionário Priberam da Língua Portuguesa](#) [em linha], 2008- 2013. [consultado em 19-12-2019].

⁸⁷ De acordo com o n.º 2 do artigo 209º do Código da Propriedade Industrial: “Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva”.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Marca registanda nº 625464</p> |  <p>Marca internacional nº 623665</p> |  <p>Marca nacional nº 516202</p> |
| <p>Por conseguinte, atendendo a que, nos respetivos conjuntos, as marcas em causa não apresentam semelhanças do ponto de vista figurativo, designadamente, quanto ao tipo de letra, disposição e combinação de elementos, proporção e formas que apresentam, é nosso entendimento que o pedido de registo em apreço está em condições de poder ser concedido uma vez que <i>“No caso das marcas «fracas», por integrarem elementos com pouca capacidade distintiva, insuscetíveis de apropriação, pode bastar uma pequena variação para afastar o juízo de confundibilidade, enquanto nas marcas «fortes» o grau de exigência é maior, sendo necessária uma diferença de tipo para afastar esse juízo”</i> (Acórdão do Tribunal ad Relação de Lisboa, Processo 33/06.3TYLSB.L1-6).</p> | | |

3.3 | Reprodução de Marca/Logótipo

| Marca | Logótipo |
|---|--|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea a) | Artigo 289.º n.º 1 alínea a) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo: | |
| A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos. | A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica à exercida pela entidade que se pretende distinguir. |

Em regra, deve optar-se pela alínea a) do n.º 1 dos artigos 232.º / 289.º do CPI quando estiverem em causa:

Sinais iguais **+** Produtos/serviços/atividades idêntica(o)s **=** REPRODUÇÃO alínea a)

| EXEMPLO: | |
|--|--|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  |  |
| CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas | CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas |
| CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas | CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas |
| O sinal registando reproduz a marca/logótipo prioritária/o, o que inviabiliza a sua distinção. | |

Quando se tratam de sinais iguais e produtos/serviços/atividades idêntica(os) não é exigido que se demonstre a possibilidade de o consumidor ser induzido em erro ou confusão caso os sinais viessem a coexistir no mercado. De facto, a simples constatação de que os sinais são iguais e se destinam aos mesmos produtos/atividades é suficiente para daí se retirar que o consumidor não os poderá distinguir.

3.4 | Imitação de marca/logótipo

| Marca | Logótipo |
|--|--|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea b) | Artigo 289.º n.º 1 alínea b) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins; - ou a 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; | <ul style="list-style-type: none"> - A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim à exercida pela entidade que se pretende distinguir; - ou a imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica ou afim à exercida pela entidade que se pretende distinguir, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão; |

Esta alínea está dividida em duas partes, sendo a primeira dedicada à reprodução e a segunda à imitação de direitos prioritários.

A reprodução diz respeito aos casos em que:

Sinais iguais + Produtos/serviços/atividades semelhantes (afins) = REPRODUÇÃO alínea b)

| EXEMPLO: | |
|--|--|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  QUINTA DA BOA ESPERANÇA |  QUINTA DA BOA ESPERANÇA |
| CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas | CL 33 – aguardentes |
| CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas | CAE 11011 – fabricação de aguardentes preparadas |
| <p>O sinal que se pretende registar <u>reproduz a marca prioritária / o logótipo prioritário</u>, sendo suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à origem comercial dos produtos/serviços/atividades que se pretendem registar.</p> | |

Quando os produtos/serviços/atividades **não** são iguais já é necessário evidenciar que a coexistência do sinal requerido com marca prioritária / logótipo prioritário seria suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Por seu turno, estamos perante imitação de um direito prioritário nos casos em que:

Sinais apresentam semelhança gráfica/fonética/figurativa (ou outra) **+** Produtos/serviços/atividades iguais ou afins **=** IMITAÇÃO

| EXEMPLO: | |
|--|--|
| Sinal registando:  | Sinal registado:  |
| CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas | CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas |
| | CL 33 – aguardentes |
| CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas | CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas |
| | CAE 11011 – fabricação de aguardentes preparadas |
| O sinal registando <u>reproduz os elementos verbais e o tipo de letra que distingue</u> a marca prioritária / o logótipo prioritário, sendo suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à origem comercial dos produtos/serviços/atividades que se pretendem registar. | |

Se o sinal registando for misto e o prioritário for verbal – mesmo nos casos em que a estilização das letras seja mínima - não pode considerar-se que existe reprodução na aceção da alínea a) do mesmo artigo, visto que o sinal registando contém elementos figurativos que não estão presentes na marca prioritária / no logótipo prioritário:

| Exemplo | |
|---|--|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  | QUINTA DA BOA ESPERANÇA |
| CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas | CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas |
| CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas | CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas |

Por outro lado, ainda que a diferença entre os sinais resida num elemento puramente descritivo não deve considerar-se que existe reprodução na aceção da alínea a) do mesmo artigo, dado que os sinais não coincidem em todos os elementos que os compõem:

| Exemplo | |
|--|--|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
| AGUARDENTE BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA |
| CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas | CL 33 – bebidas alcoólicas com exceção de cervejas |
| CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas | CAE 1101 – fabricação de bebidas alcoólicas destiladas |

3.5 | Marca que reproduza Logótipo versus Logótipo que reproduza marca

| Marca | Logótipo |
|--|---|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea c) | Artigo 289.º n.º 1 alínea c) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo: | |
| A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja idêntica aos produtos ou serviços a que a marca se destina; | A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir; |

A marca reproduz o logótipo se:

- os sinais forem iguais e o logótipo proteger a fabricação ou o comércio de produtos idênticos aos que se pretendem registar com a marca em estudo.

| EXEMPLO | |
|--|---|
| Sinal registando: BOA ESPERANÇA | Sinal registado: BOA ESPERANÇA |
| CL 12 – veículos automóveis | CAE 29100 – fabricação de veículos automóveis CAE 45110 – comércio de veículos automóveis ligeiros |

- os sinais forem iguais e a marca se destinar a serviços idênticos à atividade protegida pelo logótipo prioritário.

| EXEMPLO | |
|--|---|
| Sinal registando: BOA ESPERANÇA | Sinal registado: BOA ESPERANÇA |
| CL 35 – serviços de venda a retalho de veículos automóveis | CAE 45110 – comércio de veículos automóveis ligeiros |
| CL 37 – serviços de reparação e manutenção automóvel | CAE 45200 – manutenção e reparação de veículos automóveis |

Nos casos em que o CAE do logótipo for mais restrito que os produtos ou serviços para os quais a marca foi solicitada, deve recusar-se por reprodução pela alínea d) e já não pela alínea c):

| EXEMPLO | |
|--|--|
| Sinal registando:  | Sinal registado:  |
| CL 33 – bebidas alcoólicas exceto cervejas | CAE 47250 – Comércio a retalho de vinhos comuns e licorosos |
| | CAE 11021 – Produção de vinhos comuns e licorosos |

Logótipo reproduz a marca:

No caso dos logótipos que reproduzam marcas deve aplicar-se um raciocínio semelhante ao acima descrito, ou seja, o logótipo reproduz a marca quando:

- os sinais são iguais e o logótipo se destina à fabricação ou ao comércio de produtos idênticos aos protegidos pela marca prioritária.
- os sinais são iguais e o logótipo tiver sido requerido para uma atividade idêntica à dos serviços protegidos pela marca prioritária, ou que de alguma forma a actividade prosseguida pelo logotipo esteja contida (menos abrangente) no âmbito dos produtos ou serviços assinalados pela marca anterior.

3.6 | Marca que reproduz ou imita Logótipo versus Logótipo que reproduz ou imita marca, desde que exista afinidade

| Marca | Logótipo |
|--|---|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea d) | Artigo 289.º n.º 1 alínea d) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo: | |
| <p>- A reprodução de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja atividade seja afim aos produtos</p> <p>- ou serviços a que a marca se destina ou a 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;</p> | <p>A reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir</p> <p>- ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão ou se criar o risco de associação com a marca registada;</p> |

Na comparação entre marcas e logótipos devem aplicar-se os raciocínios explanados no capítulo 3.1 deste documento.

3.7 | Reprodução ou imitação de DOP/ IGP

| Marca | Logótipo |
|---|---|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea e) | Artigo 289.º n.º 1 alínea e) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo: | |
| A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, de legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de marca ou, sendo o caso, antes da data da respetiva prioridade reivindicada, sob reserva do seu registo posterior. | A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de denominação de origem ou de indicação geográfica que mereça proteção nos termos do presente Código, da legislação da União Europeia ou de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte, e cujo pedido tenha sido apresentado antes da data de apresentação do pedido de registo de logótipo, sob reserva do seu registo posterior. |

No capítulo dedicado aos *Sinais que contrariem o disposto na legislação/acordos que conferem proteção a denominações de origem e indicações geográficas* foram definidas as situações em que a utilização abusiva ou indevida de denominação de origem ou indicação geográfica protegida poderá justificar a recusa do sinal por motivos absolutos. Esta secção irá ocupar-se dos casos em que há lugar a recusa nos termos da alínea e) do n.º 1 dos artigos. 232.º e 289.º do CPI.

Assim, deve ser levantada uma objeção por motivos relativos quando esteja em causa a “*reprodução ou imitação de denominação de origem ou de indicação geográfica*” e o **sinal registando**:

- Se destine a “*produtos não abrangidos pelo registo e que sejam comparáveis aos produtos registados com a DOP ou IGP*”⁸⁸, isto é, a **produtos que têm a mesma natureza que os protegidos pelas DOP ou IGP**, mas que não cumprem as condições a que os produtos protegidos por estes direitos têm de obedecer.
- Tenha sido requerido para produtos idênticos aos protegidos por DOP ou IGP mesmo que estes estejam a ser usados como **ingredientes**⁸⁹

⁸⁸ Tal como definido na alínea a) do artigo 13º do REGULAMENTO (UE) N.º 1151/2012 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de novembro de 2012 *relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios*, disponível para consulta em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>

⁸⁹ Salvo se o ingrediente em questão cumprir com o caderno de especificações relativo ao produto protegido como denominação de origem/indicação geográfica protegida, tal como resulta do Acórdão do Tribunal de Justiça da EU de 20 de dezembro de 2017, Processo No processo C-393/16, ECLI:EU:C:2017:991, Ponto 3 das declarações finais. Documento disponível para consulta em <https://curia.europa.eu/juris/document/>

- Assinale **serviços** que são suscetíveis de ter por objeto **produtos protegidos como DOP ou IGP**.
- Explore ou procure tirar partido da **reputação da DOP ou da IGP**.

A este propósito importa referir que o que está subjacente às proibições relacionadas com o uso indevido de denominações de origem ou indicações geográficas protegidas não é a possibilidade de indução em erro ou confusão quanto à origem comercial dos produtos/serviços/atividades, mas sim a suscetibilidade de o consumidor ser levado a considerar que os produtos apresentam características que na verdade não têm (por não se encontrarem conformes com as especificações a que têm que obedecer os produtos que têm direito ao uso de DOP ou IGP).

Neste sentido, ao comparar-se os produtos/serviços/atividades requeridos com os produtos que se encontram protegidos pelas DOP ou IGP deve pôr-se em evidência aspetos relacionados com a natureza (mesma tipologia de produtos), finalidade (idêntica ou substituta) e destino (mesmo público consumidor), circunstância que os coloca em posição concorrencial no mercado.

Para ilustrar o referido nos parágrafos antecedentes apresentam-se infra alguns exemplos de reprodução/imitação de DOP ou IGP, consoante as características do sinal e dos produtos/serviços/atividades a que se destinem:

- Sinais que se destinam a produtos que têm a mesma natureza que os protegidos pelas DOP ou IGP:

| REPRODUÇÃO | |
|---|--|
| Sinal registando: COLINAS DO ALENTEJO (MNA n.º 536134) | Sinal registado: ALENTEJO |
| CL 33 - vinhos | Vinhos com denominação de origem protegida PDO-PT-A1542 «ALENTEJO» |

O sinal que se pretende registar reproduz a denominação de origem protegida «ALENTEJO» e destina-se a produtos comparáveis aos protegidos pela DOP, mas que não se encontram conformes com aquele direito.

Com efeito, a designação “vinhos” pode englobar produtos que sejam produzidos e engarrafados em qualquer lugar e sejam feitos a partir de uvas provenientes de qualquer país ou região. Já os vinhos com denominação de origem protegida PDO-PT-A1542 «ALENTEJO» só podem ser produzidos com uvas provenientes da região demarcada do Alentejo e de acordo com as regras definidas para os produtos com direito ao uso da DO.

Quando utilizada num sinal destinado a vinhos, a palavra «ALENTEJO» têm como função indicar ao consumidor que os produtos requeridos possuem as características acima indicadas. Por esta razão, deve impedir-se que sinais com estas características possam ser usados para comercializar qualquer tipo de vinho, recusando o registo.

| REPRODUÇÃO PARCIAL – LOG n.º 28463 | |
|--|---|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  | <p>CORDEIRO DE BARROSO / ANHO DE BARROSO / CORDEIRO DE LEITE DE BARROSO</p> <p>SANGUEIRA DE BARROSO-MONTALEGRE</p> <p>ALHEIRA DE BARROSO-MONTALEGRE</p> <p>SALPICÃO DE BARROSO-MONTALEGRE</p> <p>CHOURIÇA DE CARNE DE BARROSO-MONTALEGRE</p> <p>CHOURIÇO DE ABÓBORA DE BARROSO-MONTALEGRE</p> <p>CARNE DE BOVINO CRUZADO DOS LAMEIROS DO BARROSO</p> <p>PRESUNTO DE BARROSO</p> <p>CABRITO DE BARROSO</p> |
| CAE 10130 - fabricação de produtos à base de carne | Carne e produtos à base de carne com Indicação Geográfica protegida PGI-PT-0231; PGI-PT-0236; PGI-PT-0237; PGI-PT-0238; PGI-PT-0239; PGI-PT-0240; PGI-PT-0144; PGI-PT-0262 e PGI-PT-0232, respetivamente |

O sinal requerido reproduz os elementos verbais “**Barroso / de Barroso**” para assinalar o tipo de produtos que estão compreendidos nos protegidos pela IG com a mesma designação, mas que não cumprem os requisitos a que obedecem os produtos com direito à IG-

| IMITAÇÃO | |
|--|---|
| Sinal registando: ALIEN TEJO (MNA n.º 593030) | Sinal registado: ALENTEJO |
| CL 33 - vinhos | Vinhos com denominação de origem protegida PDO-PT-A1542 «ALENTEJO» |
| BORBARIEN | VINHO DE BORBA |
| CL 33 - Vinho de uvas; vinho tinto; vinhos com indicação geográfica protegida; vinhos rosé; vinho branco; água-pé; | Vinhos com denominação de origem protegida n.º 79 «Vinho de Borba » |

O sinal que se pretende registar «ALIEN TEJO» imita a denominação de origem protegida «ALENTEJO» e destina-se a produtos comparáveis aos protegidos pela DOP, mas que não se encontram abrangidos pelo registo, raciocínio idêntico é aplicável ao sinal «BORBARIEN».

- Sinais que contêm menções a DOP ou IGP usadas como **ingredientes**:

| Reprodução Parcial – MNA n.º 569072 | |
|--|--|
| Sinal registando: MELOA SANTA MARIA | Sinal registado: MELOA DE SANTA MARIA — AÇORES |
| CL 33 - bebidas alcoólicas com exceção de cervejas | Meloas com indicação geográfica protegida PGI-PT-1124 «Meloas de Santa Maria — Açores» |

O sinal requerido reproduz parcialmente a indicação geográfica protegida «Meloas de Santa Maria — Açores» e assinala bebidas alcoólicas que são suscetíveis de utilizar o produto protegido com a referida SGQ/INPI

IGP como ingrediente. Acresce que, ainda que autorizada a sua inclusão no sinal pela entidade competente, o sinal requerido sempre seria recusado por não apresentar capacidade distintiva, uma vez que se limita a indicar características dos ingredientes com que os produtos são produzidos, designadamente, a sua natureza e proveniência geográfica.

| Reprodução – MNA n.º 622396 (pedido retirado) | |
|---|--|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  | <p>MAÇÃ DE ALCOBAÇA</p> |
| CL 30 - confeitaria; pastelaria variada; produtos de confeitaria | Maçã com indicação geográfica protegida PGI-PT-0261 «Maçã de Alcobaça» |

O sinal registando reproduz a indicação geográfica protegida «Maçã de Alcobaça» e assinala produtos de pastelaria/confeitaria que são suscetíveis de utilizar o produto protegido com a referida IGP como ingrediente. Por outro lado, trata-se de um sinal que também não teria capacidade distintiva ainda que fosse autorizada a sua utilização no sinal, uma vez que consiste numa indicação do produto e das suas características acompanhado de uma representação real (fotográfica) do seu aspeto.

- Sinais que assinalam **serviços** suscetíveis de ter por objeto **produtos protegidos como DOP ou IGP**.

| Reprodução – LOG n.º 33181 | |
|---|---|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  | <p>CARNE DOS AÇORES</p> |
| CAE 56101 - restaurantes tipo tradicional | Carne com indicação geográfica protegida PGI-PT-0155 «Carne dos Açores» |

O sinal requerido reproduz a indicação geográfica protegida «Carne dos Açores» e destina-se a uma atividade suscetível de ter por objeto os produtos protegidos pela referida IGP.

| Reprodução – MNA n.º 574928 | |
|--|--|
| Sinal registando: | Sinal registado: |
|  | VINHO VERDE |
| <p>CL 35ª - serviços de informações comerciais relacionadas com vinho;</p> <p>CL 39ª - armazenamento em entrepostos de vinhos; entrega de vinhos; organização de excursões de turismo;</p> <p>CL 41ª- entretenimento relacionado com provas de vinhos; eventos de provas de vinhos com fins educativos; organização e realização de eventos de provas de vinhos com fins de entretenimento; organização e realização de eventos de provas de vinhos com fins educativos; provas de vinhos [serviços de educação]; provas de vinhos [serviços de entretenimento]; publicação de material impresso relacionado com vinhos franceses; serviços de provas de vinhos [educação]; publicação de diretórios relacionados com turismo;</p> <p>CL 43ª - bares de vinhos; serviços de bar de vinhos; serviços de degustação de vinhos (fornecimento de bebidas).</p> | Vinho com denominação de origem protegida PDO-PT-A1545 «Vinho verde» |

O sinal registando reproduz a denominação de origem protegida «Vinho Verde» e foi requerido para serviços suscetíveis de ter por objeto os produtos protegidos pela referida DOP.

- Sinais que assinalam produtos, serviços ou atividades sem afinidade com DO ou IG e que possam beneficiar da sua reputação ou prestígio

Segundo o n.º 4 do artigo 306.º do CPI é proibido o uso de denominação de origem ou indicação geográfica com prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia, mesmo para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso da mesma procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do

caráter distintivo ou do prestígio dos direitos anteriormente protegidos ou possa prejudicá-los, mas desde que, no caso em concreto, se estabeleça uma relação direta e inequívoca com o direito prioritário.

| EXEMPLOS | |
|---|--|
| <p>Sinal registando:</p>  <p>(LOG n.º 40736)</p> | <p>Sinal registado:</p> <p>CHAMPAGNE</p> |
| <p>CAE 52220 - exercício de actividades marítimo-turísticas e de recreio, a exploração de estabelecimentos hoteleiros e similares e gestão de instalações desportivas.</p> | <p>Vinho com denominação de origem protegida PDO- FR-A1359 «CHAMPAGNE»</p> |
| <p>Sinal registando:</p>  <p>(MNA n.º 500323)</p> | <p>Sinal registado:</p> <p>PORTO</p> |
| <p>CL 41 - Serviços recreativos prestados por clubes; serviços recreativos prestados por artistas de espetáculo; serviços recreativos prestados mediante rádio, televisão e redes informáticas ou relacionados com estes meios; serviços recreativos com a participação de personagens fictícias; serviços recreativos cinematográficos, musicais, desportivos, de vídeo e teatrais; serviços on-line de publicações eletrónicas, não descarregáveis; serviços de treinamento na área de desenvolvimento de software de computador ; serviços de tradução; serviços de saúde e clube recreativo ; serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de reportagens de informação; serviços de redação de guiões; serviços de publicação digital online; serviços de publicação de edições periódicas e não periódicas, exceto textos publicitários; serviços de produção e gravação de conteúdos de áudio; serviços de produção de vídeos musicais e actuações ao vivo por grupos musicais; serviços de produção de vídeos musicais ; serviços de pós-produção e de edição no campo da música, vídeos e filmes ; serviços de personal trainer [treino físico]; serviços de parques de atrações e parques de diversões; serviços de orquestras e de concertos; serviços de orquestra; ETC...</p> | <p>Vinho com denominação de origem protegida n.º PDO- PT-A1540 «Porto» Porto (pt) / Port (en) / vinho do Porto (pt) / Port Wine (en) / vin du Porto (fr) / Oporto (es) / Portvin (da) / Portwein (de)</p> |

Nos sinais supra identificados verifica-se que a conjugação global dos elementos nominais (termos “CHAMPAGNE” e “PORTO”) e figurativos (desenho do copo) promoverá uma associação indevida entre os sinais requeridos e estas denominações de origem, ainda que os serviços que se pretendem assinalar não tenham qualquer afinidade com os produtos protegidos por aqueles direitos. Esta circunstância é suscetível de contribuir para a vulgarização, banalização e inerente diminuição do carácter distintivo das denominações de origem “CHAMPAGNE” e “PORTO”, lesando, desta forma, o prestígio granjeado por esta no mercado.

Circunstâncias em que é viável o registo de sinais que incluam expressões protegidas como DOP ou IGP:

- Quando os produtos/serviços/atividades se encontrem conformes com os requisitos a que têm que obedecer os produtos protegidos por estes direitos:

| SINAL | PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|--|
| <p>HERDADE DO PICO</p> <p>(MNA n.º 569134)</p> | <p>CL 33 - vinhos, respeitando a denominação de origem protegida da união europeia n.º pdo-pt-a1445 «PICO».</p> |
|  <p>(LOG n.º 44563)</p> | <p>CAE 11021 - produção de vinhos comuns e licorosos (produção de vinho originário do alentejo, a saber, vinho doc alentejo e vinho regional alentejano.)</p> |
|  <p>(MNA n.º 563756)</p> | <p>CL 30 - trufas de chocolate com adição de vinho de denominação de origem protegida alvarinho; confeitaria com adição de recheio de vinho de denominação de origem protegida alvarinho.</p> |
|  <p>(MNA n.º 638360)</p> | <p>CL 41 - organização e realização de eventos de provas de vinhos com fins de entretenimento; organização e realização de eventos de provas de vinhos com fins educativos; todos os serviços indicados, relacionados com vinhos, cumprem com o caderno de especificações da denominação de origem protegida «DOURO».</p> <p>CL 43 - serviços de alojamento temporário; serviços de alimentação e bebidas; serviços de degustação de vinhos (fornecimento de bebidas) que cumprem com o caderno de especificações da denominação de origem protegida «DOURO»; serviços de degustação de alimentos e bebidas.</p> |

- Quando não é expectável que o requerente possa obter qualquer beneficio indevido da utilização de termos que designam DOP ou IGP de prestígio:

| SINAL | PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|
| <p>douro hotel ★ ★ ★ ★ PORTO ANTIGO  (MNA n.º 536347)</p> | CL 43 - hotéis |
| <p>PORTO® autêntico Real Walks → (LOG n.º 45362)</p> | CAE - organização de actividades de animação turística |
| <p> MNA n.º 571991)</p> | CL. 41 - ginásio |
| <p>SINO DE OURO MNA n.º 540192</p> | CL. 33 - vinhos |
| <p>BUZZPORTO MNA n.º 564954</p> | CL. 36ª gestão de imóveis; CL. 43ª serviços hoteleiros |

| SINAL | PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|--|
|  <p>MNA n.º 557495</p> | <p>CL. 39 - condução de visitas turísticas; disponibilização de informação a turistas sobre excursões e visitas turísticas; organização de circuitos turísticos; organização de excursões e visitas a locais turísticos; organização de excursões e passeios turísticos; organização e reserva de excursões e visitas turísticas; realização de visitas turísticas; organização de viagens e passeios de barco; organização de viagens em autocarros; organização de visitas turísticas; realização de excursões; reserva de bilhetes para viagens;</p> <p>CL. 43 - alojamentos de férias; aluguer de alojamento temporário em casas e apartamentos de férias; casas de turismo; casas de hóspedes; fornecimento de alojamento para férias; fornecimento de alojamento temporário em apartamentos de férias; reserva de alojamento temporário em casas de férias; serviços hoteleiros; serviços para reserva de alojamento de férias; hospedarias; disponibilização de alojamento temporário para hóspedes; complexos hoteleiros; hotéis; disponibilização de alojamento temporário em casas de férias; casas de férias; aluguer de casas de férias; organização de alojamento turístico; organização de alojamentos de férias; reserva de alojamentos turísticos.</p> |

Nos exemplos acima apresentados a utilização das palavras “DOURO” e “PORTO” não constitui uma tentativa de aproveitamento indevido do prestígio de que gozam estes direitos.

Com efeito, a aplicação deste fundamento de recusa exige uma cuidadosa análise, devendo ser ponderadas todas as circunstâncias do caso concreto, designadamente a composição do sinal e os produtos/serviços/atividades a que se destina, sem perder de vista que os sinais que compõem as denominações de origem e as indicações geográficas consistem normalmente em nomes de localidades, de regiões e até de países, referências estas que se limitam a reportar à sua origem e que não implicam conexão alguma com os direitos protegidos, e que em muitos casos são empregues na atividade económica, nos mais diversos sectores, sem que tal resulte na lesão do prestígio destes direitos em consequência da sua banalização.

Na verdade, se é inquestionável que a capacidade distintiva dos termos “DOURO” e “PORTO” é extraordinária no contexto dos produtos vinícolas, não é menos correto dizer que, fora desse âmbito, se tratam de termos sem qualquer carácter distintivo.

No fundo, tais expressões são constantemente utilizadas em todas as atividades comerciais para designar uma cidade, um rio e uma região do país, pelo que estes termos se encontram, por natureza, diluídos na linguagem corrente usada no comércio.⁹⁰

⁹⁰ Vide a este respeito sentença do Tribunal da Propriedade Industrial de 18 de setembro de 2015, Processo 185/15.1YHLSB que manteve a concessão do pedido de registo de marca nacional n.º 536347 «PORTO ANTIGO DOURO HOTEL», disponível para consulta no BPI de 27-11-2015, pág. 42 e seg. - <https://inpi.justica.gov.pt/>

- Quando não existe qualquer relação entre a designação protegida como D.O. ou I.G. e os produtos ou serviços requeridos:

| EXEMPLOS DE REGISTOS CONCEDIDOS | |
|--|---|
| SINAL | PRODUTOS/SERVIÇOS |
|  <p>(MNA nº 575179)</p> | <p>CL 30 - bolos de gelado; bolos semifrios; confeitaria à base de gelado; confeitaria de gelado; cremes gelados; gelado à base de iogurte [predominando o gelado]; gelado com fruta; gelado de fruta; gelado não lácteo; gelados, (...).</p> |
|  <p>(MNA nº 555348)</p> | <p>CL 33 - Gin</p> |
| <p>DEGUST'AR LISBOA</p> <p>(LOG nº 47667)</p> | <p>CAE 56101 – Restaurante tipo tradicional</p> |

3.8 | Infração de outros direitos de propriedade industrial

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea f) | Artigo 289.º n.º 1 alínea f) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo a infração de outros direitos de propriedade industrial; | |

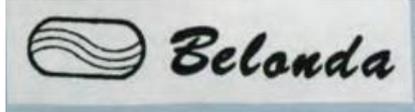
A recusa do registo nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 232.º e 289.º do CPI justifica-se quando esteja em causa a infração de direitos de propriedade industrial não contemplados nos outros números e alíneas destes dois artigos, designadamente, quando a marca ou o logótipo viole nomes e insígnias de estabelecimento, recompensas, desenhos ou modelos e até, se for o caso, patentes.

Alguns exemplos:

- **Imitação de Nome de Estabelecimento**

| Sinal Registando | Sinal Registado |
|--|---|
| VAGOMAR (MNA nº 632623) | VAGAMAR (NOM nº 35333) |
| CL 29 – Marisco congelado; marisco cozido; produtos de marisco; refeições preparadas que contêm [principalmente] marisco”) CL 31 – marisco vivo | serviços oferecidos no estabelecimento identificado pelo sinal prioritário, em concreto: - “Comércio a retalho de peixes e legumes” |

- **Imitação de Insígnia de Estabelecimento**

| Sinal Registando | Sinal Registado |
|--|---|
|  (MNA nº 564896) |  (INS nº 7676) |
| CL 07 – Amassadores [máquinas de cozinha elétricas]; aparelhos de cozinha elétricos para triturar; aparelhos de para tirar cerveja; aparelhos elétricos de cozinha para picar, | serviços oferecidos no estabelecimento identificado pelo sinal prioritário, em concreto: “Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão” |

| | |
|--|--|
| <p>misturar e prensar; aparelhos elétricos para fazer massa para uso doméstico; aparelhos elétricos para moer fruta; (...);</p> <p>CL 11 – aparelhos para cozinhar; aparelhos para aquecimento de produtos alimentares; aparelhos para aquecer bebidas; aparelhos para aquecer alimentos; acendalhas para churrascos; acessórios ajustados para fornos; anéis de aquecimento; aparelho elétricos para fazer iogurte; aparelhos a gás para cozinhar; aparelhos a gás para cozinhar com grelhadores incorporados; (...);</p> | |
|--|--|

3.9 | Emprego de nomes ou retratos

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea g) | Artigo 289.º n.º 1 alínea g) |
| Constitui fundamento de recusa do registo-o-emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou 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. | |

Este fundamento de recusa destina-se a impedir a exploração comercial do nome e/ou da imagem sem o consentimento do próprio, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4º grau (primos, trisavós, trinetos, tios-avós e sobrinhos-netos) mas, antes de mais, é importantes aferir se é possível identificar a pessoa cujo nome, retrato ou outra referência, como por exemplo um pseudónimo ou nome artístico consta no sinal, embora os sinais que contenham apenas nomes próprios ou apelidos não sejam, em regra, suscetíveis de poderem ser associados a uma pessoa em concreto.

Exemplos:

| | |
|------------------|------------------|
| PEIXARIA AÇUCENA | PEIXARIA AÇUCENA |
| PEIXARIA VELOSO | VELOSO |
| CONCESSÃO | RECUSA. |

| | |
|---|--|
|  <p>(MNA n.º 388183)</p> |  <p>(MNA n.º 533471)</p> |
| Requerente: Pedro Miguel Ferreira Ramos | Requerente: Pó de Arroz Cabeleireiros, LDA. |

| | |
|--|---|
| <p>TONY CARREIRA</p> <p>(MNA n.º 424776)</p> <p>Requerente: António Manuel Mateus Antunes</p> | <p>CAT POWER</p> <p>(MNA n.º 587017)</p> <p>"CAT POWER" é o nome artístico da cantora e compositora norte-americana Charlyn Marie Marshall, também conhecida como Chan Marshall, cujo primeiro álbum, "Dear Sir", foi lançado em 1995 e o seu último trabalho, "Sun", em 2012.</p> <p>Requerente: RÁDIO COMERCIAL, S.A.</p> |
| <p>RITA REDSHOES</p> <p>(MNA n.º 454750)</p> <p>Requerente: Ana Rita Rosa da Silva Pereira</p> | <p>FAVELA LACROIX</p> <p>(MNA n.º 619844)</p> <p>"FAVELA LACROIX" é o nome artístico de uma personagem criada por Júnior Oliveira, cantor de música pop, funk e soul</p> <p>Requerente: Trumps - Bar, Restaurante, Snack Bar, Lda.</p> |
| <p>VASCO DA GAMA</p> | <p>FLORBELA ESPANCA</p> |
| <p>JOANA D'ARC</p> | <p>CARLOS PAREDES</p> |
| <p>CONCESSÃO</p> | <p>RECUSA</p> |

Em casos excecionais poderá bastar a presença do nome ou do apelido para identificar um indivíduo pelo que a omissão da respetiva autorização culminará na recusa do registo:

| |
|--|
| <p>Amália – o filme</p> <p>(MNA n.º 419444)</p> |
| <p>Quando Freud Sonhou</p> <p>PSICOTERAPIA</p> <p>(MNA n.º 627450)</p> |
| <p>EUSÉBIO</p> <p>(MNA n.º 584158)</p> |
| <p>RECUSA</p> |

Nos casos em que o sinal contenha o nome de um menor, tanto o pedido de registo, como a autorização para o uso do nome têm de ser assinados pelos pais ou pelos representantes legais do menor:

| | |
|--|--|
|  <p>Kevin Keew</p> <p>(MNA nº 644837)</p> | <p>Kevin Keew corresponde ao nome artístico de um rapaz de 10 anos de idade.</p> |
| <p>CONCESSÃO (após apresentação de autorização)</p> | |

Caso a utilização seja desrespeitosa ou desprestigiante a proibição manter-se-á mesmo que obtida a autorização ou ainda que esta já não possa ser obtida.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <p>CAMÕES ERA PORREIRO</p> | <p>CAMÕES ERA UM BÊBADO</p> |
| <p>CONCESSÃO</p> | <p>RECUSA</p> |

3.10 | Concorrência desleal

| Marca | Logótipo |
|---|------------------------------|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea h) | Artigo 289.º n.º 1 alínea h) |
| Constitui fundamento de recusa do registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção; | |

Couto Gonçalves⁹¹ esclarece que o objetivo desta norma não é “*apreciar a prática de um acto consumado de concorrência desleal*”, mas sim a de “*prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente que, de modo intencional ou não, desencadeia ou pode desencadear com o seu pedido uma situação objetivamente desleal (um acto contrário às normas e usos honestos de qualquer atividade económica)*”.

Assim, esta proibição visa impedir a atribuição de direitos através das quais um agente económico possa praticar, intencionalmente ou não, concorrência desleal.

Mas então, em que consiste a concorrência desleal?

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º do CPI, constitui concorrência desleal “*todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade económica, nomeadamente, os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue*”.

Neste sentido, e de acordo com Carlos Olavo⁹² está em causa na concorrência desleal “*a confusão entre actividades económicas e em especial a confusão entre elementos em que tais actividades se concretizam, a saber, a identidade dos empresários em causa, seus estabelecimentos, seus produtos ou serviços, e não já a confusão entre sinais distintivos*”.

Esse risco de confusão [entre atividades económicas] consiste “*em apresentar os produtos ou serviços de maneira tal que leve o consumidor a atribuir esses produtos ou serviços a um concorrente*”, estabelecendo-se “*risco de confusão em sentido restrito quando o consumidor médio não distingue as atividades de uma e outra empresa, e em sentido amplo quando o consumidor médio, distinguindo as atividades das empresas em causa, as associa indevidamente*”.

⁹¹ Citado no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa – Processo 27/15.8YHLSB.L1-2, disponível para consulta através do link: <http://www.dgsi.pt/OpenDocument>

⁹² *Idem*.

Em suma:

- A concorrência desleal é um comportamento desonesto praticado entre entidades concorrentes no mercado;
- O que está em causa na concorrência desleal não é a possibilidade de confusão entre sinais distintivos, mas entre atividades económicas, isto é, a possibilidade de confusão entre empresas, estabelecimentos, produtos ou serviços de entidades concorrentes;

Assim, para que se verifique a suscetibilidade da prática de atos de concorrência desleal não é necessário que exista um sinal anterior registado, mas sim que o sinal que se pretende registar seja suscetível de poder ser confundido ou associado a um sinal preexistente utilizado no âmbito da atividade comercial de um concorrente.

Por conseguinte, para determinar se a concessão de um sinal poderá conduzir à prática de atos de concorrência desleal por parte de quem o requereu, importa verificar:

- Se o sinal que se pretende registar apresenta características, no que respeita à sua composição e/ou aos produtos/serviços/atividades que assinala, que o tornam suscetível de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes;
- Se o sinal requerido irá ser objeto de utilização comercial no mesmo segmento de mercado ou num segmento de mercado suficientemente próximo de um seu concorrente, de tal modo que se possa verificar um desvio ou aproveitamento indevido da sua clientela.

Exemplo de um pedido de registo suscetível de criar confusão com os produtos de um concorrente:

| EXEMPLO | |
|--|---|
| <p>Sinal registando</p>  <p>(MNA n.º 620899)</p> | <p>Sinal registado</p> <p>SAUDADE</p> <p>(MUE n.º 13240528)</p> |
| <p>CL 16 - caixas de cartão; caixas de cartão desdobráveis; caixas de cartão desmontadas para embalagem; caixas de cartão montadas para embalagem; caixas de cartão para embalagem; caixas de cartão para embalagens; ETC...</p> | <p>CL 3 - Sabões desodorizantes; Sabonetes; Sabonetes perfumados; Sabões perfumados; Cremes para o corpo [cosméticos]; Cremes cosméticos; Cremes perfumados; Fragrâncias de ambiente; Sabonetes para os cuidados do corpo",</p> |

Neste caso não existe identidade ou afinidade entre os produtos que se pretendem registar com os sinais em confronto, circunstância que impossibilita a sua confusão ou associação por parte do consumidor [na verdade, o consumidor de “embalagens” é muito diferente do consumidor de “produtos cosméticos e de higiene”].

No entanto, verifica-se que:

- a entidade requerente e a entidade reclamante são concorrentes no mercado:

Entidade Requerente: “Fabrico e comercialização de produtos cosméticos e de higiene”. **VS.**

Entidade Reclamante: “Produção, compra e venda de Sabão e Sabonetes, produtos de higiene, dermatológicos e cosmética”.

- a eventual concessão do sinal requerido seria suscetível de causar confusão com a atividade económica desenvolvida pela reclamante pois permitira à requerente apresentar os seus produtos de maneira tal que levaria o consumidor a atribuí-los à sua concorrente.

Com efeito, consultado o site da requerente, verifica-se que esta entidade apresenta os seus produtos no mercado



em embalagens identificadas com um sinal semelhante ao que se pretende registar «
» e que essas embalagens se destinam a produtos que se enquadram no âmbito da actividade comercial desenvolvida pela reclamante: “Produção, compra e venda de Sabão e Sabonetes, produtos de higiene, dermatológicos e cosmética”.

Esta circunstância é suscetível de causar confusão com os produtos produzidos e comercializados pela reclamante uma vez que esta goza do direito de exclusivo sobre o sinal «SAUDADE» (Marca da União Europeia n.º 013240528) para assinalar na classe 03ª: “Sabões desodorizantes; Sabonetes; Sabonetes perfumados; Sabões perfumados; Cremes para o corpo [cosméticos]; Cremes cosméticos; Cremes perfumados; Fragrâncias de ambiente; Sabonetes para os cuidados do corpo”. da Classificação Internacional de Nice.

Exemplo de um pedido de registo suscetível de criar confusão com a empresa/entidade concorrente:

| EXEMPLO | |
|--|---|
| Sinal registando | Sinal Preexistente (à data não registado) |
| FUTEBOL CLUBE PAÇOS DE FERREIRA (MNA n.º 510955) | FUTEBOL CLUBE PAÇOS DE FERREIRA |
| No âmbito do estudo do presente pedido de registo, e analisado o sinal em apreço – FUTEBOL CLUBE PAÇOS DE FERREIRA – verificamos tratar-se da designação de um clube de futebol com cerca de meio século de existência em Portugal, com tradição e elevado destaque no nosso meio futebolístico (compete no principal escalão nacional), | |

não se considerando legítima a atribuição de direitos sobre o sinal requerido, para identificar serviços que se venham a desenvolver e implementar no mercado, visto o seu requerente vir a desfrutar indevidamente da notoriedade associada ao sinal pré-existente e ainda que não registado, criando no consumidor a expectativa de que esses serviços se revestem das características próprias ou valores que possam ser atribuídos ao FUTEBOL CLUBE PAÇOS DE FERREIRA.

Situação que ocorre no caso em apreço, em que o uso da marca em referência sugere algum tipo de associação entre as atividades envolvidas, pressupondo-se que a sua aplicação para identificar serviços “aconselhamento de carreira e coaching [formação e aconselhamento educação]; academias (educação); atividades culturais e de entretenimento ; atividades recreativas e desportivas; aluguer de campos desportivos; aluguer de equipamento de desporto, exceto veículos; aluguer de equipamento de jogos; aluguer de estádios; disponibilização de informação sobre educação, formação, entretenimento, atividades desportivas e culturais ; disponibilização de instalações para educação física, jogos e desportos; disponibilização de instalações recreativas; organização e realização de atividades recreativas, desportivas e culturais ; organização e realização de colóquios, conferências e congressos; organização e realização de conferências; organização e realização de conferências, congressos e simpósios; organização e realização de convenções ; parques de diversão; programas de entretenimento; realização de eventos desportivos; realização de eventos desportivos” constitui um meio complementar de divulgação do sinal.

Pelo que, o consumidor medianamente atento, ao deparar-se com os sinais em confronto, será induzido a associá-los a uma única proveniência empresarial, o que favorece a prática de atos de concorrência desleal.

Exemplo de um pedido de registo suscetível de criar confusão com o estabelecimento de um concorrente:

| EXEMPLO | |
|--|--|
| <p>Sinal registando</p>  <p>(MNA n.º 574748)</p> <p>Classe 43ª - fornecimento de alimentos e bebidas para clientes de restaurantes; fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e bares; fornecimento de recensões de restaurantes e bares; restaurantes; restaurantes de self-service; restaurantes para serviço rápido e permanente (snack-bares); restaurantes para turistas; restaurantes [refeições]; serviços de alimentação e bebidas em restaurantes e bares; serviços de restaurantes; serviços de restaurantes móveis; serviços de restaurantes que fornecem comida para fora</p> | <p>Sinais Registrados</p> <p>DANCETERIA SEMÁFORO</p> <p>(NOM n.º. 44899)</p>  <p>(MNA n.º. 355008)</p> <p>Classe 41ª - serviço de divertimento e entretenimento.</p> |

Do confronto entre os sinais resulta o risco de verificação de atos de concorrência desleal atendendo a que o sinal proposto a registo integra na sua composição elementos verbais tais como “DISCO – KLUB” e “DANCETERIA” (termo que figura também nas marcas obstativas) e que são suscetíveis de induzir o consumidor na crença indevida de que a marca em causa distingue esses serviços. Neste sentido, consideramos que a presença dos elementos verbais acima indicados no sinal registando é suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à sua origem empresarial dos serviços requeridos, verificando-se risco de confusão ou associação aos direitos prioritários.

Em síntese: ainda que não exista fundamento para a recusa de um pedido de registo por imitação/reprodução de um direito anterior conforme os exemplos atrás referidos, poderá, contudo, verificar-se a possibilidade de concorrência desleal caso os sinais em comparação suscitem algum tipo de associação entre si, quer se confundam ou sugiram alguma ligação à mesma entidade.

- A Concorrência Desleal como fundamento autónomo de recusa de registo:

Na maioria dos casos em que é apresentada oposição a um pedido de registo, frequentemente é invocada a figura da concorrência desleal sem, no entanto, os reclamantes apresentarem quaisquer outros elementos que a sustentem para além da alegação de que o sinal requerido imita o direito de que são titulares.

O Tribunal da Relação de Lisboa já teve oportunidade de se pronunciar sobre esta questão no seu Acórdão de 17 de dezembro de 2015, Processo 27/15.8YHLSB.L1-2, que infra parcialmente se transcreve:

“Do que se veio de dizer resulta que os actos de confusão, como actos desleais, têm que se registar entre os produtos/serviços (os estabelecimentos, as empresas ..) e não já entre as marcas.

O que implica que não possa deixar de se colocar a questão, neste tipo de situações, do concurso entre as normas da concorrência desleal e as da propriedade industrial, tudo indicando que aquelas não oferecem neste contexto autonomia, na medida em que a concorrência desleal se mostra logo excluído antecedente e exclusivamente em função da aplicação destas normas.

Para que tal não aconteça – isto é, para que a concorrência desleal através de actos de confusão constitua fundamento autónomo da recusa do registo - é forçoso que o recorrente recorra a fundamentos fácticos mais amplos do que os estritamente necessários para a aplicabilidade das normas da propriedade industrial. Só nessas circunstâncias e em função desses factos é que fará sentido invocar subsidiariamente este autónomo fundamento de recusa de registo de marca.

Quando tal não suceda – como acontece na generalidade das situações dos processos em análise – não se vê como aqueles factos possam lograr subsunção às referidas normas dos arts 239º/1 al e) e 317º/1 al a), pois, ou se conclui em função das normas de propriedade industrial pela imitação das marcas e se recusa o registo, nenhum interesse passando a ter a existência ou não de concorrência desleal ou, como sucede nestes autos, se conclui pela admissão do registo da marca impugnada, por se ter entendido não haver risco de associação desta marca com a origem empresarial da anterior e, sem outros factos, não há como sustentar a concorrência desleal.

É que, se não se regista essa associação, o consumidor não poderá ser levado a atribuir os produtos à mesma fonte produtiva (estabelecimento ou sociedade) ou a pensar que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as empresas que produzem ou comercializam os produtos ou serviços, pelo que não se poderá verificar o desvio e aproveitamento de clientela que em última análise a proibição de concorrência desleal visa impedir.

Neste sentido, se existe fundamento para a recusa de um pedido de registo por imitação/reprodução de um direito anterior, devem aplicar-se as normas correspondentes do CPI. Nos casos em que tal não se verifica, é importante que a reclamante fundamente a alegação de que existe possibilidade de concorrência desleal pois, se os sinais não se confundem, é necessário demonstrar que existe, ainda assim, a possibilidade de confusão entre as atividades económicas exercidas pelas duas entidades.

3.11 | Imitação de embalagens ou rótulos não registados

| Marca | Logótipo |
|--|---|
| Artigo 233.º | Artigo 289.º n.º 2 |
| É ainda recusado o registo das marcas que, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 238.º, constituam reprodução ou imitação de determinado aspeto exterior, nomeadamente de embalagem, ou rótulo, com as respetivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem nas suas marcas registadas. | Aplicam-se também ao registo de logótipo, com as necessárias adaptações, os fundamentos de recusa previstos nos artigos 233.º a 235.º |

O objetivo desta proibição é evitar situações de usurpação da configuração exterior não registada de um produto comercializado por outra entidade que não a requerente do registo.

Assim, os elementos não registados como a configuração da embalagem ou rótulos com a cor, formas, disposição de dizeres, entre outros, gozam de proteção contra a imitação desde que sejam comprovadamente utilizados pelos titulares das marcas protegidas e se destinem a assinalar produtos idênticos ou afins e exista a suscetibilidade de indução do consumidor em erro ou confusão.

O recurso ao artigo 233.º deve ser despoletado por via de reclamação, incumbindo ao oponente identificar o direito registado onde é visível a imitação da embalagem ou rótulo não registados e demonstrar o uso prévio destes elementos no mercado.

Acresce que, mediante o estabelecido no n.º 2 do mesmo artigo, a apresentação de reclamação deve ser precedida da formalização de um pedido de registo de marca com os elementos do aspeto exterior que o reclamante considera imitados/usurpados.

3.12 | Reprodução ou imitação de firma, denominação social e outros sinais distintivos

| Marca | Logótipo |
|--|---|
| Artigo 232.º n.º 2 alínea a) | Artigo 289.º n.º 3 alínea a) |
| Quando invocado por um interessado, constitui fundamento de recusa: | |
| 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. | A reprodução ou imitação de firma e denominação social , ou apenas de parte característica das mesmas, 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 |

As firmas, denominações sociais e outros sinais distintivos como as fundações, associações, cooperativas, entre outras denominações registam-se no IRN – Instituto dos Registos e do Notariado e os nomes de domínio de topo da internet, por exemplo, “.pt” protegem-se em Portugal na Associação DNS.PT.

A aplicação deste fundamento de recusa não exige uma reprodução total da firma ou denominação social alheia, sendo suficiente a verificação de uma similitude suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Em linha com este entendimento está o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11-02-2003 onde conclui que *“para haver violação do direito de exclusividade do uso de denominações sociais e de marcas tem de ocorrer uma situação que seja susceptível de induzir em erro o público em geral e os operadores económicos em particular”, “mas a lei não proíbe que determinada denominação social ou marca insira algum elemento já constante outro sinal distintivo, desde que, pela sua natureza, estrutura ou composição, seja insusceptível de gerar o erro ou a confusão no comércio, tendo em conta o consumidor médio ou padrão”*

Implica referenciar que a aplicação do artigo 232º n.º 2 a) se encontra limitada ao princípio da especialidade, havendo apenas lugar a recusa do registo posterior se estiverem em causa entidades com atividades idênticas ou afins aos produtos ou serviços a que a marca registanda se destina. Tal como sustenta o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Acórdão de 28/09/2010, *“a imitação entre uma marca e uma denominação só existe quando a imitada e a imitante digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produtos ou serviços semelhantes”*.

Destaca-se ainda que este motivo de recusa depende do impulso do interessado na recusa do registo, por via da apresentação de uma reclamação dentro do prazo previsto.

Exemplos:

| Sinal registando | Firma, denominação social ou outros sinais distintivos |
|--|--|
|  <p>(Log. N.º 34481)</p> | <p>VIASEGURA - SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, LDA</p> |
| <p>CAE 66220: actividades de mediadores de seguros mediação de seguros.</p> | |
| <p>A denominação social obstativa é da titularidade da reclamante desde 1999 pelo que se estabelece como prioritária;</p> <p>Entre a atividade exercida (actividades de mediadores de seguros - mediação de seguros) pela entidade que se pretende referenciar com o sinal em estudo e a atividade exercida (mediação de seguros) pela entidade reclamante – a denominação social «VIASEGURA - SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, LDA», se estabelece um elo de identidade;</p> <p>Do confronto entre o sinal requerido e a denominação social prioritária da reclamante – ressaltam evidentes semelhanças gráficas, fonéticas e conceptuais suscetíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessário para que se considere preenchido o conceito de imitação.</p> | |

| Sinal registando | Firma, denominação social ou outros sinais distintivos |
|---|--|
|  <p>(MNA n.º 486850)</p> | <p>EMPRESA DE TRANSPORTES GALAMAS, LDA .</p> |
| <p>Classe 35ª: publicidade, gestão de negócios comerciais e Classe 39: transporte, embalagem e entreposto de mercadorias.</p> | |

Ora, pese embora os diversos componentes que constituem o sinal proposto a registo, é notório que este reproduz, integralmente e em destaque, o principal elemento característico da denominação social da reclamante – GALAMAS.

Por outro lado, uma vez que o objecto social da reclamante se centra na indústria de transportes, resulta claro que existe um elo de conexão evidente com os serviços que os requerentes pretendem assinalar com a marca *sub judice*.

Na realidade, relativamente àqueles que foram indicados na classe 39, a afinidade é manifesta, pois em ambos os casos estamos perante serviços que se enquadram no âmbito dos transportes que, normalmente, são prestados por empresas do mesmo sector de actividade, destinando-se a finalidades complementares e podendo assim encontrar-se em concorrência.

Contudo, julgamos que entre os serviços a que a marca em estudo se destina na classe 35 e a actividade da reclamante se verifica de igual modo um elo de afinidade.

Com efeito, considerando a actividade dos requerentes, é plausível que a publicidade e a gestão de negócios tenham por objecto os serviços assinalados na classe 39 (transportes, embalagens, entreposto de mercadorias), o que faz com que se tratem de serviços acessórios e complementares.

Nesta medida, uma vez que é inegável que a marca em exame reproduz o elemento essencial da denominação social da reclamante, e que os serviços que visa identificar estão abrangidos no âmbito da atividade desta, cremos que o sinal identificado em epígrafe é suscetível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou mesmo de levá-lo a pensar que se tratariam de serviços com a mesma proveniência ou, pelo menos, com alguma ligação entre si, situação que o legislador pretendeu evitar com o instituto da imitação.

- **Proteção da Denominação social ao abrigo do artigo 8º da Convenção da União de Paris (CUP):**

Nos termos do artigo 8.º da Convenção da União de Paris (CUP), as designações comerciais gozam de proteção sem obrigação de registo: *“O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”*

Contudo, a aplicação desta norma deve, em princípio, fundar-se numa interpretação restrita da mesma, não devendo ser objeto de uma interpretação literal que conduza a uma proteção cega daqueles sinais distintivos.

Nestes termos, importa desde logo assinalar que, a proteção de um “nome comercial” ao abrigo do artigo 8.º da CUP está subordinada aos requisitos e critérios formais enunciados na legislação nacional aplicável, como concluiu o Supremo Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 24-04-2012, Processo: 424/05.7TYVNG.P1.S1 (Juiz Relator, Martins De Sousa): (...) *“não se pode olvidar, igualmente, o estatuído no art. 2.º, n.º 1, da CUP, que preceitua: “Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que respeita à protecção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem actualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Por consequência, terão a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.”*

Este normativo consagra o princípio do tratamento nacional dos estrangeiros que sejam nacionais de outros Estados contratantes, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na convenção. Neste caso, o princípio do tratamento nacional ou assimilação pressupõe que a questão se coloca no Estado de protecção: cada Estado contratante aplica o seu próprio Direito à protecção, no seu território, da propriedade industrial.¹²⁰¹

Tal significa que as protecções que são concedidas, pela CUP, ficam sempre dependentes da observância das condições e formalidades previstas na legislação nacional aplicável. (...) (negrito e sublinhado nossos).

Assim, na análise de um pedido de registo em que seja deduzida oposição com base num nome comercial estrangeiro, importa apurar se o referido nome comercial (denominações sociais ou nomes de estabelecimento) **é usado ou goza de notoriedade em Portugal**⁹³, pois somente neste caso (sinal não registado) é de ponderar a recusa de um registo com base num sinal distintivo de uma entidade estrangeira, como aponta o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15-01-2007 (Processo 4599/06-2): (...) *“fundamental para tal protecção, nos termos do normativo em causa, é, desde logo, o uso (ou o facto de ser, tal nome, notoriamente conhecido) no país onde essa mesma protecção é desejada. (...)*”

Em conclusão, faz-se menção aos ensinamentos de Oliveira Ascensão, in *A aplicação do Artigo 8.º da Convenção da União de Paris nos Países que Sujeitam a Registo o Nome Comercial*, Revista da Ordem dos Advogados (ROA), Ano 56, Tomo II, 1996, pág. 457 e 458, - *“(...) O nome comercial só é protegido se for objecto de exploração comercial no país em que a protecção é reclamada. Assim, Chavanne/Brust notam que seria paradoxal que uma protecção, que não é conferida a uma marca registada somente no estrangeiro, o fosse em relação a um nome comercial que só fosse utilizado no estrangeiro. (...) **Sendo o uso um requisito do direito ao nome no direito interno, seria admissível que uma empresa estrangeira, que não exercesse actividade em Portugal, viesse reclamar aqui a tutela de um nome comercial, invocando a Convenção de Paris? Nos termos do artº8º da CUP não podia. Só tem direito quem preencher os requisitos de tutela da lei portuguesa**”*. É certo que o art. 8.º CUP dispensa o registo. Para além disso, porém, uma empresa estrangeira não fica mais beneficiada que as empresas portuguesas. **Terá de satisfazer os outros requisitos que estas devem satisfazer também.**” (negrito e sublinhado nossos).

⁹³ Para além do Acórdão citado do Tribunal da Relação de Lisboa de 15/01/2007, em sentido idêntico irão igualmente o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 04.07.1975 e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11.12.1979.

3.13 | Infração de direitos de autor

| Marca | Logótipo |
|--|------------------------------|
| Artigo 232.º n.º 1 alínea h) | Artigo 289.º n.º 1 alínea h) |
| Quando invocado por um interessado, constitui fundamento de recusa a infração de direitos de autor:- | |

Este fundamento de recusa destina-se a prevenir o registo de sinais que constituam uma infração de direitos de autor.

Do ponto de vista da sua ligação com a Propriedade Industrial, no que concerne ao Direito de Autor e Direitos Conexos é importante que o examinador se familiarize com três aspetos sobre esta tipologia de direitos, nomeadamente, a sua definição, o que compreendem e como se constituem.

Assim, nos termos do artigo 1.º do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, Decreto-Lei n.º 63/85, o Direito de Autor define-se como: *“as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos dos respectivos autores.”*

Por sua vez e nos termos do artigo 2º. do mesmo diploma legal *“As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente: a) Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos; b) Conferências, lições, alocuções e sermões; c) Obras dramáticas e dramático-musicais e a sua encenação; d) Obras coreográficas e pantomimas, cuja expressão se fixa por escrito ou por qualquer outra forma; e) Composições musicais, com ou sem palavras; f) Obras cinematográficas televisivas, fonográficas, videográficas e radiofónicas; g) Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e arquitectura; h) Obras fotográficas ou produzidas por quaisquer processos análogos aos da fotografia; i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial; j) Ilustrações e cartas geográficas; l) Projectos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitectura, ao urbanismo, à geografia ou às outras ciências; m) Lemas ou divisas, ainda que de carácter publicitário, se se revestirem de originalidade; n) Paródias e outras composições literárias, ou musicais, ainda que inspiradas num tema ou motivo de outra obra. 2 - As sucessivas edições de uma obra, ainda que corrigidas, aumentadas, refundidas ou com mudança de título ou de formato, não são obras distintas da obra original, nem o são as reproduções de obra de arte, embora com diversas dimensões.”*

Por fim, e nos termos do Artigo 12.º do já citado Código “O direito de autor é reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade.” ou seja, **uma obra goza de proteção através de direitos de autor a partir do momento em que é criada, independentemente de qualquer registo ou formalidade.** Embora facultativo, o registo facilita, por exemplo, a solução de discussão de disputas quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, cessões, licenças e transferências de direitos.⁹⁴

Salienta-se que, também os títulos de obras podem ser protegidos se tiverem sido registados com as respetivas obras e se se encontrarem preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 4.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos⁹⁵.

Tratando-se de criações intelectuais, estas encontram proteção independentemente da sua espécie ou natureza, derogando o princípio da especialidade, significando isto que nos casos onde se verifique uma situação de infração de direitos de autor é irrelevante os produtos ou serviços para o qual o sinal infrator solicite o registo pois não há lugar à verificação de uma relação de identidade ou afinidade entre produtos e serviços dos direitos litigantes.

A propósito do artigo 232.º, cabe ainda mencionar que deve ser despoletado por via de reclamação.

Exemplos de pedidos de registo de marcas/logótipos nacionais rejeitados por infração de direitos de autor:

| Sinal registando | Direito de autor |
|---|--|
|  <p>(MNA n.º 536862)</p> |  |
| <p>Classe 43ª: (...) serviços de café, cafeteria e</p> | |

⁹⁴ <https://www.igac.gov.pt/educacao-e-prevencao-do-direito-de-autor>

⁹⁵ Artigo 4.º (Título da obra) 1 - A protecção da obra é extensiva ao título, independentemente de registo, desde que seja original e não possa confundir-se com o título de qualquer outra obra do mesmo género de outro autor anteriormente divulgada ou publicada. 2 - Consideram-se que não satisfazem estes requisitos: a) Os títulos consistentes em designação genérica, necessária ou usual do tema ou objecto de obras de certo género; b) Os títulos exclusivamente constituídos por nomes de personagens históricas, histórico-dramáticas ou literárias e mitológicas ou por nomes de personalidades vivas. 3 - O título de obra não publicada ou não divulgada é protegido se, satisfazendo os requisitos deste artigo, tiver sido registado juntamente com a obra.

| | |
|--|--|
| restaurantes; etc.. | |
| <p>No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelo reclamante e analisado o sinal apresentado a registo no pedido vertente  , verificamos que, de facto, existe uma reprodução integral da personagem de animação Sylvester tal como está protegida como direito de autor  pela entidade aqui reclamante - WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. (como é possível verificar por consulta ao documento anexo pelo reclamante – Certificate of Copyright Registration nº TXu-550-472, datado de 08/01/1993) Assim, ponderando os elementos disponíveis no processo, somos da opinião que o sinal em apreço, se fosse objeto de concessão, constituiria, uma infração dos direitos de autor do reclamante (...)</p> | |

| Sinal registando | Direito de autor |
|---|-----------------------------------|
|  (MNA n.º 581869) | Gojira, Godjira e Godzilla |
| Classe 25ª: peúgas e meias. | |
| <p>No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelo reclamante e analisado o sinal apresentado a registo no pedido vertente gojira , verificamos que, de facto, existe uma reprodução da personagem de animação Gojira, numa das versões em que está protegida como direito de autor (Gojira, Godjira e Godzilla) pela entidade aqui reclamante - TOHO CO. LTD. (como é possível verificar por consulta aos documentos anexos pelo reclamante). Assim, ponderando os elementos disponíveis no processo, somos da opinião que, estando o sinal em apreço protegido por direitos de autor, e perante a falta de autorização ou licença que permita o uso, concluímos que estamos perante a violação de um direito, o que consubstancia um motivo de recusa com base no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 239.º do CPI. De facto, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 2º e do n.º 1 do artigo 4.º do código do direito de autor e dos Direitos Conexos (CDADC), as obras cinematográficas constituem obras originais e a sua proteção é extensível ao título, independentemente de registo, desde que seja original.</p> <p>Acresce que, de acordo com o estabelecido no artigo 12.º do diploma legal, “o direito de autor é reconhecido independentemente de registo, depósito ou qualquer outra formalidade”.</p> | |

| Sinal registando | Direito de autor |
|--|--|
|  <p>(MNA n.º 561507)</p> | <p>AQUAMAN</p> <p>«...um super-herói das histórias em quadrinhos americanas da DC Comics. Criado por Paul Norris e Mort Weisinger...»</p> |
| Classe 35ª e Classe 42ª | |
| <p>Ora, no caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelas partes, importa, desde já, reconhecer que a expressão “AQUAMAN” designa «...um super-herói das histórias em quadrinhos americanas da DC Comics. Criado por Paul Norris e Mort Weisinger, o personagem estreou na revista More Fun Comics #73 (...), conforme descrição em https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquaman.</p> <p>Por outro lado, verifica-se que, o direito de autor que recai sobre a vasta obra de banda desenhada que a reclamante mencionou está protegido, independentemente do registo, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do CDADC: (...)</p> <p><i>ARTIGO 2º Obras originais 1 – As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente: a) Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos; b) Obras dramáticas e dramático-musicais e a sua encenação; (...)</i></p> <p>Portanto, independentemente da proteção conferida ao título da obra literária em causa - visível em algumas capas de revistas de banda desenhada que foram anexas como elementos de prova – cremos, dado o carácter meramente exemplificativo do artigo anteriormente mencionado, que a complexa personagem do super-herói “AQUAMAN” enquanto criação do espírito humano, com determinadas características comportamentais e psíquicas muito específicas, é única e merece uma proteção individualizada e autónoma que ultrapassa o seu próprio nome bem como o desenho ou figura que lhe está associada.</p> <p>Ora, esta personagem deveras original é fruto da atividade intelectual humana e uma verdadeira manifestação do seu carácter criativo que foi materializada, pelos diversos autores, em obras do domínio literário nas quais desempenha um papel principal, e ainda que seja retirada deste contexto ficcional, as suas características muito particulares dão-lhe uma identidade própria que lhe permite subsistir independentemente da(s) história(s) em que foi criada, e cuja proteção é independente do destino que possa vir ter.</p> <p>Assim, a par da doutrina dominante, entendemos que a composição de uma personagem tão completa e distinta das demais, quer a nível físico quer psicológico, justifica uma proteção isolada e independente da própria obra em</p> | |

que está inserida pois, mesmo que seja colocada numa obra diferente e até com outra designação, o público associá-la-ia imediata e automaticamente ao original.

Consequentemente, a conhecida personagem “AQUAMAN” das histórias de banda desenhada produzidas pela DC Comics, algumas das quais com o mesmo título, preenche todos os requisitos que justificam a proteção individualizada desta criação artística através do direito de autor, qualquer que seja o seu fim industrial ou comercial.

Nestes termos, não pode a requerente pretender o direito individual e exclusivo sobre uma expressão que identifica uma personagem notoriamente conhecida que está protegida pelo direito de autor a favor de outrem.

SENTENÇA DO TPI, 1º. JUÍZO, COM O PROCESSO Nº 248/19.4YHLSB, JULGA RECURSO IMPROCEDENTE E MANTÉM DESPACHO DE RECUSA PROFERIDO PELO INPI:

(...) Assim, sendo ponto assente que existe um direito de autor pertencente à recorrida que abrange o sinal “AQUAMAN”, resta apurar se a recusa do registo da marca foi ou não pertinente. De harmonia com o disposto no art. 232º, 2, b), do CPI (anterior 239º, 2, b), que quando invocado em reclamação, constitui fundamento de recusa da marca a infracção de direitos de autor. Ora, a recorrida invocou em sede de reclamação no INPI que a concessão da marca nº 561507 infringiria os seus direitos de autor sobre “AQUAMAN”. E, como vimos, a recorrida é a titular de direitos de autor sobre tal sinal, o qual corresponde a um personagem de banda desenhada. Assim sendo, bem andou o INPI em recusar tal marca com base no mencionado fundamento elencado no citado preceito legal - 232º, 2, b), do NCPI. (...)

(...) Como bem é assinalado no despacho do INPI a referência directa à personagem “AQUAMAN” para identificar serviços de publicidade e concepção, projecto e desenvolvimento de hardware e software de computador, ‘poderá originar proveitos económicos indevidos à empresa da recorrente, que beneficiará, através de forma parasitária, do poder sugestivo e de reputação do sinal anterior, enfraquecendo, por outro lado, o seu poder atractivo junto do consumidor dada a sua banalização no mercado’.

Como expressivamente assinala Oliveira Ascensão, a essência do acto de confusão reside “em um concorrente se enfeitar com penas alheias, de maneira a fazer-se passar por outro, ou levar a uma confusão no respeitante ao estabelecimento ou aos produtos ou serviços”, cfr. J. Oliveira Ascensão “O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal”, em Concorrência Desleal, Almedina, 1997, p. 15.

A concessão da marca pretendida até poderia subverter os princípios relativos ao registo de marcas, levando, em última instância, que a ora recorrente viesse mais tarde invocar a titularidade da marca e requerer a proibição da recorrida a usar. (...)

| | |
|---|--|
| Sinal registando | Direito de autor |
| TOTAL RECALL (MNA n.º318096) | Total Recall (1990 film) |
| Classe 39ª: agência de viagens e organização de viagens. | |
| <p>Cópia da sentença da 1.ª Vara Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa proferida no processo de registo de marca nacional n.º 318 096.</p> <p>O direito de autor tutela necessariamente criações de espírito, criações intelectuais, por qualquer modo exteriorizadas (cf. Prof. Oliveira Ascensão, in <i>Direitos de Autor e Direitos Conexos</i>, 1992, p. 96) e tem uma componente patrimonial que serve para legitimar o estabelecimento de uma contrapartida para que um terceiro possa utilizar a obra originária.</p> <p>Assim, os direitos de autor gozam de protecção autónoma, não podendo ser transferidos para outros contextos sem autorização dos detentores daqueles direitos (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 1999, <i>Colecção de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça</i>, 3.º, p. 23).</p> <p>Abrangendo direitos de carácter patrimonial e de natureza pessoal (artigo 9.º, n.º 1, do CDADC), no exercício daqueles, o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra e de fruí-la e de utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente (n.º 2).</p> <p>E dispõe o artigo 1.º, n.º 1, do CDADC, ao definir obra protegida, que se consideram obras todas as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas que, como tais, são protegidos nos termos daquele código, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores.</p> | |

Por seu turno, refere expressamente o artigo 4.º, n.º 1, do mesmo diploma, que a protecção da obra é extensiva ao título, independentemente de registo, desde que seja original e não possa confundir-se com o título de qualquer outra obra do mesmo género de outro autor anteriormente divulgada ou publicada.

Isto significa que não é necessário, para a protecção do título, que este, só por si, constitua produto de imaginação, criação semelhante ao que se passa, designadamente, numa obra literária. O que é necessário é que a obra, no seu conjunto, seja uma criação intelectual, nos termos indicados, para merecer protecção que abranja o título (neste sentido, Acórdão da Relação de Lisboa de 7 de Dezembro de 1995, processo n.º 8346).

O n.º 2 daquele artigo exclui do âmbito de protecção os títulos consistentes em designação genérica, necessária ou usual do tema ou objecto de obras de certo género, bem como os exclusivamente constituídos por nomes de personagens históricas, histórico-dramáticas ou literárias e mitológicas ou por nomes de personalidades vivas.

São, resumindo, requisitos de protecção do título: originalidade (tida como não banalidade) e não confundibilidade com obra do mesmo género.

Retomando o caso em apreço, verificamos que a «recorrida» Canal + D.A francesa, é titular dos direitos de autor sobre a película cinematográfica com o nome de *Total Recall*, direitos que lhe foram transmitidos pela autora originária da obra *Carolco Pictures, Inc.*

E a análise ponderada deste título *Total Recall* leva-nos a concluir não só que o mesmo não configura uma designação genérica, necessária ou usual do tema ou objecto da obra em questão, como não é exclusivamente constituído por nomes de personagens históricas, histórico-dramáticas ou literárias e mitológicas ou por nomes de personalidades vivas. Resumindo: não consubstancia qualquer das situações excluídas do âmbito de protecção do artigo 4.º, n.º 1, do CDADC.

Assim sendo, deve concluir-se que existe fundamento de recusa do registo da marca da recorrente, designadamente o previsto no artigo 189.º, n.º 1, alínea h), do Código da Propriedade Industrial.

3.14 | Marcas Notórias

| Marca | Logótipo |
|---|--|
| Artigo 234.º | Artigo 289.º n.º 2 |
| <p>1 — É recusado o registo de marca que constitua:</p> <p>a) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos;</p> <p>b) A reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.</p> <p>2 — Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse.</p> | <p>Aplicam-se também ao registo de logótipo, com as necessárias adaptações, os fundamentos de recusa previstos nos artigos 233.º a 235.º</p> |

I. O que é uma marca notória?

Para Carlos Olavo, uma marca notória é a que já adquiriu um tal renome que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores que estão mais em contacto com o produto, e como tal é reconhecida.⁹⁶

Segundo Pinto Coelho, “para que a marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca de que ela pertence a certa entidade constitua facto público e notório, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual. A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por meios interessados”.⁹⁷

⁹⁶ Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Volume I, 2ª edição, pág. 97

⁹⁷ Pinto Coelho, in RLJ, 89/23

Luís Couto Gonçalves, in “Manual de Direito Industrial”, Edições Almedina 2005 – págs. 242 e 243 – escreve: *“A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço.(...) A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção – pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida – embora não careça de nele ser usada de modo efectivo.”*

Como aliás refere Jorge Novais Gonçalves: *“A criação desta figura [da marca notória] teve por objectivo proteger os titulares de marcas cuja projecção internacional as tornava alvos fáceis de actos de usurpação e extorsão, por parte de terceiros que se antecipavam a requerer o registo em países ainda não explorados pelo seu legítimo titular. Nestas circunstâncias, razões de justiça material justificam alterar o normal funcionamento das regras do registo.”*⁹⁸

Américo da Silva Carvalho em “Direito de Marcas”, 2004 – pág. 356, conclui: *“Não há dúvida, que para a marca poder ser considerada notória, tem de ser conhecida por grande parte do público. Mas que público? O público em geral ou o público que está dentro da atividade económica em que se enquadra o produto ou serviço distinguido pela marca? Em nossa opinião, “grande maioria do público” devem ser aqueles que trabalham ou exercem atividade no ramo em que o produto em causa se enquadra, dizendo doutro modo, deve ter-se em conta os consumidores dos produtos ou serviços cuja marca se pretende que seja notória. Na verdade, parece-nos, irrelevante, merceologicamente, que o público que é alheio a tal atividade não conheça a marca. Naturalmente que para a marca se ter tornado notório, há que utilizar ou provar – pois o ónus da prova pertence obviamente ao titular da marca – que a marca é muito conhecida, através de vendas e publicidade, que por sua vez se irá refletir no conhecimento do público.”*

Assim, em termos gerais, cremos ser pacífico concluir que para uma marca- ser identificada como notória tem inevitavelmente de ser muito conhecida de uma parte significativa do público interessado.

No entanto, por serem muito conhecidas do público interessado, e não do público em geral, estas marcas **ficam sempre sujeitas ao princípio da especialidade**, ou seja, proteção é determinada em função do produto ou serviço especificamente comercializado. Assim, um sinal apenas constitui imitação de uma marca notória se se destinar a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins⁹⁹.

⁹⁸ Jorge Novais Gonçalves, A marca prestigiada no Direito Comunitário das marcas – a propósito da oposição à marca comunitária, Direito Industrial, Vol. V, Coimbra, janeiro 2008, p. 328.

⁹⁹ Neste sentido vide o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13-07-2010, Processo: 3/05.9TYLSB.P1.S1

II. Como se determina a notoriedade de uma marca?

Não existe, na legislação vigente, uma definição oficial sobre o que constitui legalmente uma marca notória, contudo, foi aprovada uma Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que estabelece que uma marca poderá ser reconhecida como notória de acordo com seis preceitos:

- ao grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no sector pertinente do público;
- a duração, a extensão e o alcance geográfico de qualquer uso da marca;
- a duração, a extensão e o alcance geográfico de qualquer promoção da marca, incluindo a publicidade ou a propaganda e a apresentação, em feiras ou exposições, dos produtos ou dos serviços a que a marca se aplica;
- a duração e o alcance geográfico de qualquer registo, ou pedido de registo da marca, na medida em que reflitam a uso ou o reconhecimento da marca;
- a constância do exercício satisfatório dos direitos sobre a marca, em especial na medida em que a marca tenha sido reconhecida como notoriamente conhecida pelas autoridades competentes;
- valor associado à marca.

Não obstante a importância desta recomendação é importante deixar claro que “*Os factores acima enumerados, que são indicações que visam auxiliar a autoridade competente a determinar se a marca é notoriamente conhecida, não são condições prévias à referida determinação. Pelo contrário, a determinação dependerá, em cada caso, das circunstâncias particulares do caso concreto.*”¹⁰⁰

III. A notoriedade de uma marca tem que ser demonstrada por quem a invoque.¹⁰¹

De facto, a simples reivindicação de que uma marca goza de notoriedade não é, à partida, suficiente para que o INPI lhe atribua essa qualificação, sendo necessário que o interessado sustente, através de provas¹⁰², esta alegação, nomeadamente através documentos que atestem o grau de conhecimento da marca pelo público consumidor, como: sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, faturas, evidências da posição alcançada no mercado, evidências da publicidade de que o sinal tenha sido objeto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade.

¹⁰⁰ acórdão do TJCE de 22 de Novembro de 2007, no Processo C-328/06 (*Nieto Nuño v. Monlleó Franquet*)

¹⁰¹ anotação IV do artigo 241.º - *Marcas Notórias* do Código da propriedade Industrial – Anotado. - Pág. 471 – EDIÇÕES ALMEDINA. SA, janeiro, 2010

¹⁰² Regra 16 – Marca notória e marca de prestígio, página 155, MANUAL DE APLICAÇÃO DO CPI de Julho de 2020

- IV. De acordo com o n.º 2 do artigo 234.º do CPI, quem pretenda a recusa do registo de marcas posteriores iguais ou semelhantes a marcas notórias tem previamente de requerer o registo da marca para os produtos ou serviços que lhe conferiram a notoriedade.

Exemplos de pedidos de registo de marcas/logótipos nacionais rejeitados por reprodução de marca anterior notoriamente conhecida em Portugal:

| Sinal Registando | Marcas notórias |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">TORRES DO CASTELO</p> <p style="text-align: center;">(MNA n.º 545762)</p> | <p>Marca Comunitária N.º 2783 "TORRES", para assinalar <i>bebidas alcoólicas (excepto cerveja)</i>, na classe 33 - pedido apresentado em 01 de Abril de 1996 e registo concedido em 01 de Fevereiro de 1999;</p> <p>Marca Comunitária N.º 466.896 "TORRES 10", para assinalar <i>bebidas alcoólicas (excepto cerveja)</i>, na classe 33 - pedido apresentado em 12 de Fevereiro de 1997 e registo concedido em 01 de Fevereiro de 1999; e</p> <p>Marca Comunitária N.º 1.752.526 "TORRES", para assinalar <i>bebidas alcoólicas (excepto cerveja)</i>, na classe 33 - pedido apresentado em 14 de Julho de 2000 e registo concedido em 01 de Outubro de 2001.</p> |
| <p>Relatório de Exame do Registo de Marca Nacional N.º 545762</p> <p><i>(...) Por sua vez, tendo presente o facto alegado (e atestado documentalmente) pela reclamante, da notoriedade das marcas vigentes, da sua titularidade, invocadas na reclamação - não podemos deixar de chamar à colação o acórdão Canon (Processo C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer)) que nos diz que quanto maior o carácter distintivo da marca anterior, maior é o risco de confusão e que as marcas anteriores com um carácter distintivo pronunciado, intrinsecamente ou devido à notoriedade que possuem no mercado, gozam de proteção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor. Consequentemente, o carácter distintivo da marca anterior como um todo determina a intensidade e a amplitude da sua proteção e deve ser levado em consideração para fins de avaliação do risco de confusão.</i></p> <p><i>Nesta mesma decisão, o TJUE frisou ainda que o de risco de confusão existe quando "o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente", ou seja, quando o consumidor, mesmo que distinga os sinais, possa julgar que o titular do registo anterior tem alguma espécie de controlo sobre os bens ou prestações identificadas através da marca ulterior. (...)</i></p> <p>Sentença TPI, 2º Juízo, Processo 97/16.1YHLSB, mantém despacho de recusa e reconhece a notoriedade da marca "TORRES":</p> | |

A recorrente vem ainda defender que as marcas da recorrente não se podem ter como notórias. Ora, o Tribunal já considerou *supra* que o risco de confundibilidade das marcas é elevado e, para tal, não necessitou de recorrer à referida e alegada notoriedade. Aliás o próprio INPI na decisão em crise, apenas invocou a notoriedade das marcas da recorrida para reforçar a sua posição naquilo que já tinha dito (existência de imitação). Seja como for, vejamos se se verifica tal notoriedade e, consequentemente, se existe ainda mais um agravamento do risco de confusão ou associação das marcas. Ora, a marca notória é a marca que adquiriu um tal nome que se tornou geralmente conhecido por todos aqueles produtores, comerciantes ou eventuais consumidores que estão em contacto com o produto (cf. Ac. da RL de 16/07/2009, proc. 1333/05.5TYSB-8, em www.dgsi.pt). “A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço. Uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue ainda duas hipóteses: se o produto ou o ou serviço for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço” (Couto Gonçalves - Manual de Direito Industrial, p. 304).

Nesta perspectiva, os documentos juntos pela recorrida, quanto a nós, são suficientes para se considerar a notoriedade da marca “TORRES”, sendo certo que não se poderá considerar tal prova tão exigente que se torne diabólica. Com efeito, as faturas deixam claro as grandes quantidades de bebidas alcoólicas vendidas com a designação “TORRES”, os panfletos de supermercado que as marcas são publicitadas e os artigos das revistas que as marcas são reconhecidas e divulgadas em revistas da especialidade fazendo mesmo parte de painéis de provas. A recorrida edita mesmo uma revista própria que ostenta a sua marca e onde a mesma é amplamente divulgada, facto que não se podem prevalecer muitas das restantes marcas notórias existentes no nosso país. Veja-se que não estamos a falar de marcas de prestígio, essas sim, apenas se devem considerar “quando é supernotória, isto é, quando goza do elevado grau de notoriedade junto da população do país, e não só dos seus consumidores” (Ac. do STJ de 12/10/1999, proc. 99A570, em www.dgsi.pt). São assim marcas “que adquiriram um tal renome que se tornaram geralmente conhecidas por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto ou serviço, e como tal, reconhecidas, em termos de, por vezes, se confundirem com o próprio produto ou serviço ao qual são destinadas” (Carlos Olavo - Propriedade Industrial, Vol. I, p. 97), pelo que a simples notoriedade se terá que conformar com requisitos muito menos apertados.

| | |
|---|---|
| Sinal Registando | Marca notória |
|  <p>(MNA n.º 318333)</p> | <p>MARLBORO</p> <p>(MNA n.º 167497)</p> |

Excerto do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15-02-2007 que manteve a decisão de recusa do registo, nos seguintes termos:

Ora, em ambas as marcas em confronto há, no que tange ao elemento nominativo, uma parte comum, constituída pelas três letras iniciais, que lhe emprestam clara sonoridade, a letra final e as consoantes intermédias.

A similitude fonética entre ambas as marcas é também evidente e assaz significativa, sobretudo para quem as ouve expressar por via da linguagem, o que, naturalmente, assume idoneidade e risco de confusão.

Sendo, por outro lado, pouco relevante o elemento figurativo da marca da recorrente e, destinando-se ambas as marcas a assinalar os mesmos produtos, maior é o risco de confundibilidade entre os respectivos sinais distintivos.

Ademais, importa reconhecer que “Marlboro” é uma marca notória.

A disciplina da marca notoriamente conhecida consta do artigo 190.º, n.º 1, do C.P.I., que dispõe assim: “será recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal como pertencente a nacional de qualquer país da União se for aplicada a produtos ou serviços semelhantes e com ela possa confundir-se”.

Para que uma marca se qualifique como notoriamente conhecida não é necessário que o conhecimento da marca e de que ela pertence a certa entidade constitua facto público e notório, com as características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual.

A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou

no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca. Basta que se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por "meios interessados" (sobre a questão, Prof. Pinto Coelho, RLJ, 89/23).

Tal notoriedade agrava ainda mais o risco de confusão, pois que "a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso da notória" (Carlos Olavo, *ob.cit.*, pag. 55).

Aqui chegados, teremos de concluir, à semelhança do que já fizeram a decisão administrativa e o acórdão impugnado, que existe notória imitação da marca registanda, sendo plenamente legal a recusa do seu registo.

3.15 | Marcas de Prestígio

| Marca | Logótipo |
|--|---|
| Artigo 235.º | Artigo 289.º n.º 2 |
| Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo é igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior registada que goze de prestígio em Portugal ou na União Europeia, se for marca da União Europeia, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los. | Aplicam-se também ao registo de logótipo, com as necessárias adaptações, os fundamentos de recusa previstos nos artigos 233.º a 235.º |

I. O que é uma marca de prestígio?

Luis Couto Gonçalves, sobre a marca de prestígio, in “Manual de Direito Industrial” – pág. 251, Edições Almedina 2005, defende que “[...] A abertura do sistema à protecção de marcas célebres deve ser o mais exigente possível. Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo: 1º gozar de excepcional notoriedade. 2º gozar de excepcional atracção e ou satisfação junto dos consumidores. O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços. O conhecimento pode ser limitado ao âmbito de um só país. Esta é a solução mais defensável ante a lógica normativa da DM (que não interfere com o princípio da territorialidade do direito de marca) e do RMC (que alude à marca nacional de prestígio). O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor.

Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si, devam ter uma excepcional, sequer, boa qualidade objectiva. Não é da qualidade de produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem-sucedida, de determinadas necessidades concretas. Neste sentido deve tratar-se de uma marca que haja penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue.

Em conclusão, a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter uma excepcional capacidade evocativa e-ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços. [...]. (negrito nosso)

Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, em estudo intitulado “*Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo Adpic/Rrips*”, publicado na revista “*Direito Industrial*”, Vol. VI, págs. 65 a 82, alerta para as conclusões alternativas do TJCE, no acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors Corporation contra Yplon SA, C375/97

(...) *uns dizem que a marca de (alto) renome [ou de reputação excepcional, de (grande) prestígio, reputação, etc.], deve ser conhecida para além dos círculos comerciais vinculados aos produtos que a marca identifica; é a marca conhecida pelo grande público, pelo público em geral. Deveria ser uma marca com uma distintividade singular, autoridade incontestável, tradição, reiterado e contínuo uso, qualidade e confiança, boa imagem, acentuado magnetismo, extraordinária força atractiva, ampla publicidade, identificação automática e espontânea goodwill elevadíssimo, excelência e confiabilidade dos produtos ou serviços, atingindo diferentes públicos e mercados, etc. Na mesma linha outros defendem que a marca de alto renome deve ser instantaneamente identificada pelo consumidor, como um flash ou acto reflexo, perceptível em geral e não apenas pelo consumidor alvo do produto ou serviço em causa. **Todavia, não tem sido esta a atitude do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (TJCE).** (...) (...) “Nos termos do referido acórdão uma marca terá prestígio e poderá beneficiar de uma protecção alargada a produtos ou serviços não semelhantes nos termos do art. 5º, nº2, da Directiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros sobre marcas, quando for conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. Na verdade, diz o Tribunal, “só no caso de ter um grau suficiente de conhecimento dessa marca é que o público colocado em presença da marca posterior pode, sendo caso disso, mesmo para produtos ou serviços não semelhantes, proceder a uma aproximação entre ambas as marcas e, em consequência, a marca anterior ser afectada”. Por outro lado, basta – para se considerar atingido o grau de conhecimento exigido – que a marca anterior seja conhecida de uma parte significativa do público interessado pelos serviços abrangidos por essa marca (é este o público relevante não o público em geral). Ou seja, a marca deve gozar de prestígio perante o público interessado na marca – por vezes o grande público, outras vezes um público mais especializado (tudo depende do produto ou serviço comercializado. (...). O TJCE diz, ainda não se pode exigir que o prestígio exista na totalidade do território do Estado-membro, basta que ele ocorra numa parte substancial deste. A força distintiva da*

marca mede-se, não tanto pela sua inerente distintividade, mas sim pela distintividade adquirida no mercado, isto é, a sua força na indicação de uma mesma origem empresarial”.

Pela leitura destas considerações é possível perceber que subsistem algumas diferenças interpretativas, na doutrina e jurisprudência, sobre as características determinantes para a constituição de uma marca de prestígio, como a dificuldade em “quantificar” o conceito de prestígio e perceber a tipologia de público pertinente: se o grande público ou um público mais especializado, não obstante, parece-nos que resulta evidente que *“A marca de prestígio deve ser mais que uma marca notória pois goza de maior protecção legal, não valendo quanto a ela o princípio da especialidade e, por isso, deve ser conhecida não só do público interessado nos produtos marcados, mas também do público em geral, que ante o nome da marca a associa, sem hesitar, a elevados padrões de qualidade dos produtos ou dos serviços que se distinguem dos seus competidores; a simples alusão à marca implica a fulgurante intuição da sua inquestionável qualidade, mesmo que sob ela sejam comercializados produtos diversos.”* **In Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13-07-2010 no Processo: 3/05.9TYLSB.P1.S1**

- II. Como se procede à avaliação do prestígio de um sinal, quais são os fatores a ter em conta na avaliação do prestígio?

Usando como ponto de partida as conclusões do TJCE (no já citado acórdão de 14 de Setembro de 1999, General Motors Corporation contra Yplon SA, C375/97) que identificou *“na determinação do prestígio, todos os elementos pertinentes, nomeadamente a parte do mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pelo titular da marca para a promover.”* o EUIPO nas suas Orientações para o Exame, identificou e explicou 6 “fatores pertinentes” na avaliação do prestígio: *o conhecimento da marca, a quota de mercado, a intensidade do uso, o âmbito geográfico do uso, a duração do uso, as atividades promocionais e outros fatores como os registos de processos ganhos, o número de registos, as certificações e galardões e o valor associado à marca.*¹⁰³

À imagem do que sucede com as marcas notórias, também no que diz respeito às marcas de prestígio, *“o prestígio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito ser apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição*

¹⁰³ (in Linhas de Orientação Relativas ao Exame de Marcas da União Europeia, Instituto Europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO), Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio) de 01.03.2021.

*alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecido prestígio.”*¹⁰⁴

Neste ponto, também o EUIPO, nas suas Orientações para o Exame, se debruçou sobre o tipo de elementos de prova mais adequado para demonstrar o prestígio de uma marca, tendo identificado 10 tipologias de documentos: 1. declarações prestadas sob juramento ou solenemente, 2. decisões de tribunais ou de autoridades administrativas, 3. decisões do Instituto, 4. sondagem de opinião e estudos de mercado, 5. auditorias e inspeções, 6. certificações e galardões, 7. artigos na imprensa generalista ou em publicações especializadas, 8. relatórios anuais sobre resultados económicos e perfis de empresas, 9. faturas e outros documentos comerciais, 10. material publicitário e promocional.¹⁰⁵

Para que uma oposição apresentada ao abrigo do artigo 235.º-do CPI seja aplicável “*não basta que se apure a existência de uma marca de prestígio idêntica ou semelhante, sendo exigível que outrem “**procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio**” dessa marca (o que sucede, por exemplo, se o consumidor puder atribuir os produtos ou serviços à mesma origem empresarial ou a entidades com alguma relação entre si), “**ou possa prejudicá-los**” (nomeadamente, através da diluição da singularidade e do valor da marca que o uso de sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços não afins também pode acarretar)*”¹⁰⁶.(negrito e sublinhado nossos)

Segundo o Acórdão Intel¹⁰⁷ para se avaliar a suscetibilidade da existência de benefício indevido ou dano ao carácter distintivo ou prestígio da marca anterior, é indispensável que se estabeleça uma associação entre os sinais.

Neste propósito e de modo a que se consiga determinar se esta ligação existe ou não podem ser pertinentes vários fatores:

- i. o grau de semelhança entre as marcas conflitantes (quanto maior a semelhança entre as marcas, maior a probabilidade de a marca mais recente evocar no espírito do público pertinente a marca anterior com prestígio)*
- ii. a natureza dos produtos ou serviços em relação aos quais a marca anterior goza de prestígio e para os quais a marca mais recente procura obter registo (os produtos ou serviços podem ser*

¹⁰⁴ anotação IV do artigo 241.º - *Marcas de Prestígio* do Código da propriedade Industrial – Anotado. - Pág. 473– EDIÇÕES ALMEDINA. SA, janeiro, 2010

¹⁰⁵ (in Linhas de Orientação Relativas ao Exame de Marcas da União Europeia, Instituto Europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO), Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio) de 01.03.2021

¹⁰⁶ anotação VI do artigo 242.º - *Marcas de Prestígio* do Código da propriedade Industrial – Anotado. - 2ª Edição Revista e Atualizada; Pág. 313 – EDIÇÕES ALMEDINA. SA, Janeiro, 2015

¹⁰⁷ (Acórdão do TJCE de 27 de Novembro de 2008, Processo C-252/2007 (Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd), disponível em www.eur-lex.europa.eu.)

- tão diferentes que a marca mais recente pode nunca evocar a marca anterior no espírito do público pertinente*
- iii. *a intensidade do prestígio da marca anterior,*
 - iv. *o grau de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior (quanto mais marcado for o carácter distintivo intrínseco da marca anterior, maior a probabilidade de uma marca mais recente semelhante (ou idêntica) evocar essa marca no espírito do consumidor*
 - v. *a existência de um risco de confusão no espírito do público.*¹⁰⁸

Procurando esclarecer as situações em que o uso da marca contestada permite tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, fazemos referência ao Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 20-12-2018, Processo: 493/17.7YHLSB.L1-7, onde se considerou que: “A protecção das marcas de prestígio não tem tanto em vista a tutela da função distintiva da marca mas antes a tutela da função atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência) das marcas de prestígio. Para serem de prestígio, as marcas, além de notórias, hão-de ter boa reputação decorrente da boa qualidade dos produtos respectivos. A protecção especial da marca de prestígio é concedida sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los. **Tirar-se-á partido do carácter distintivo da marca, designadamente, quando o uso da marca posterior permita supor – erradamente – que os produtos assinalados por uma e outra marca provêm da mesma entidade ou de entidades diversas mas negocialmente relacionadas e tal partido será tirado do prestígio da marca quando ocorra uma transferência da imagem de qualidade e de acreditamento no mercado desta marca para aquela.**” (negrito nosso)

Por sua vez, no que concerne as situações em que o uso da marca contestada pode causar prejuízo ao seu carácter distintivo e ao seu prestígio, remetemos para Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, que no seu estudo intitulado “*Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo Adpic/Trips*”, identifica e esclarece várias tipologias de prejuízo da marca de prestígio:

“*Na tutela ultramerceológica da marca de prestígio pretende-se proteger a marca contra a diluição (aguamento ou “watering”), o “blurring” e o “tarnishment”. A diluição traduz-se no risco de perda da força de associação que os consumidores efectuam entre uma determinada marca e certos produtos ou serviços. Como consequência da força distintiva de uma marca e da sua conexão permanente com certos produtos ou serviços, os consumidores associam de modo automático os produtos ou serviços com a marca em causa. Assim, o uso desse mesmo sinal (ou um similar) na identificação de outros produtos ou serviços é susceptível de reduzir ou quebrar essa conexão.*”

¹⁰⁸ (in Linhas de Orientação Relativas ao Exame de Marcas da União Europeia, Instituto Europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO), Parte C, Oposição, Secção 5, Marcas que gozam de prestígio) de 01.03.2021.

O "blurring" envolve uma perda do "brilho" da marca ou da sua força distintiva pelo facto de deixar de ser única. Quanto menor for o uso do sinal em produtos diferentes, maior será a sua unicidade ou exclusividade e conseqüente perigo de diluição. A diluição por "blurring" não implica confusão quanto à origem empresarial dos produtos ou serviços, mas significa que o consumidor efectuará uma associação mental entre a marca (famosa) e outros produtos ou serviços (diferentes dos identificados por aquela marca).

O "tarnishment" implica que possam ser efectuadas associações negativas à marca. A doutrina brasileira denomina de "maculação". Começa-se igualmente a referir um terceiro tipo de diluição – o "diminishment". Esta forma de diluição, muito próxima do "tarnishment", verifica-se quando os consumidores podem atribuir características particularmente desfavoráveis à marca e associá-la a produtos de inferior qualidade. Esta expansão da tutela pretende igualmente responder ao denominado "freeriding" ou aproveitamento indevido (próximo do enriquecimento injusto) da força distintiva ou da reputação (o "goodwill" e o "selling power") que pertence a outrem e que o titular da marca de prestígio poderia explorar através do "merchandising" ou outros mecanismos. Não podemos esquecer que um sinal de prestígio goza de um particular magnetismo na decisão de escolha do consumidor. Aquela tutela quer evitar a redução da percepção do público do significado único, singular ou particular da marca"¹⁰⁹

Em jeito de resumo das características principais que definem o regime das marcas de prestígio, relembramos as conclusões do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22-01-2009 (Processo10533/2008-6):

1 - A marca de prestígio deve obedecer a dois requisitos: (i) gozar de excepcional notoriedade; (ii) gozar de excepcional atracção e/ou satisfação junto dos consumidores.

2 – (...) constitui uma excepção ao princípio da especialidade e, por conseguinte, torna irrelevante a falta de identidade ou afinidade dos produtos ou serviços.

3 - No que se refere ao n.º 1 desse preceito, o texto da lei engloba dois requisitos alternativos: a marca de prestígio será protegida, para além do estrito princípio da especialidade, sempre que (i) o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou (ii) possa prejudicá-los.

4 – Assim, se a marca previamente registada for de prestígio, o registo da marca (que se possa confundir) deve ser recusado independentemente de se destinar ou não a produtos ou serviços semelhantes, sempre que o uso da marca posterior vise parasitar o seu prestígio e distintividade ou, e em alternativa, quando o mesmo uso possa prejudicá-los.

¹⁰⁹ em estudo intitulado "Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo Adpic/Rrips", publicado na revista "Direito Industrial", Vol. VI, págs. 5 a 82, escreve na pág. 73.

5 - Afasta-se aqui o princípio da especialidade da marca, conferindo o registo um direito de exclusivo absoluto, ou seja, no caso de uma marca ser de prestígio, goza de uma protecção adicional, protecção que se estende aos casos em que os produtos não são idênticos ou afins, protecção que, no entanto, só existe se houver prioridade de registo e identidade ou semelhança gráfica ou fonética entre as marcas.

6 – A excepcional capacidade evocativa que, justamente, está associada a uma marca, enquanto marca de prestígio, será indubitavelmente abalado por efeito da diluição que o uso da mesma marca, por uma entidade terceira, e para diferentes produtos ou serviços, forçosamente provocará.

- Exemplos de pedidos de registo de marcas nacionais rejeitados por imitação/reprodução de marcas em que o estatuto de marca de Prestígio foi invocado e reconhecido pelo INPI.

| Sinal Registando | Marca de Prestígio |
|---|--|
|  <p>(MNA n.º 555367)</p> |  <p>(MNA n.º 552275)</p> |
| <p>(...) À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição [REDACTED], na qualidade de titulares, entre outras da Marca nacional n.º 552275 (...) considerando estar-se em face de uma sua imitação, reputando as suas marcas de prestigiadas.</p> <p>(...) No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelas reclamantes, verifica-se que: As reclamantes comprovaram indiscutivelmente o prestígio das suas marcas, através dos documentos carreados para o processo.</p> <p>Do confronto entre o sinal requerido e as marcas de grande prestígio, ressalta uma forte semelhança gráfica e fonética quanto aos seus elementos mais característicos (o sinal registando contém uma letra C em vez da letra G),</p> | |

circunstância que dificilmente permitirá a sua destrição.

Refira-se que, o carácter distintivo das marcas, está relacionado com a maior ou menor aptidão de uma marca para identificar os produtos ou serviços para que foi registada como provenientes de uma determinada empresa.

Desta forma, o regime das marcas de prestígio, protege essas marcas contra uma redução da sua qualidade distintiva por uma marca semelhante posterior, mesmo que essa marca identifique produtos ou serviços não semelhantes. Este fenómeno é conhecido por «diluição por ofuscamento», ou seja, o carácter exclusivo da marca «dilui-se» porque é «ofuscado» pela entrada no mercado de marcas semelhantes e o seu resultado é a marca com prestígio deixar de ser capaz de estabelecer no espírito do público uma associação imediata com os produtos que abrange.

Assim, a utilização da marca , para identificar *azeite; azeite comestível; azeite extra virgem, sais de especiarias; sais minerais para conservar alimentos; sal; sal alimentar; sal comestível; sal comum para cozinhar; sal de aipo; sal de cozinha; sal de mesa; sal de mesa misturado com sementes de sésamo; sal granulado para a conserva de alimentos; sal granulado para conservar peixe; sal marinho para conservar alimentos; sal marinho para cozinhar; sal para conservar alimentos; sal para conservar o peixe; sal para conservar os alimentos; sal para cozinha; sal para temperar alimentos e bebidas aperitivas; bebidas espirituosas e licores; vinho; vinhos; amargos [licores]; aguardente; aguardentes; bebidas espirituosas; espirituosos (bebidas alcoólicas); digestivos [licores e vinhos]; digestivos [licores e bebidas alcoólicas]; licores; vinho branco; vinho de uvas; vinho tinto; vinhos com baixo teor de álcool; vinhos de mesa; vinhos doces; vinhos generosos; vinhos para cozinhar; vinhos rosé* (refira-se que as marcas anteriores assinalam produtos idênticos, ou produtos afins, todos eles inseridos no ramo alimentar), poderá dispersar o carácter distintivo da marca PORTUGÁLIA, e esta poderia perder grande parte do fascínio que exerce sobre o público, em relação nomeadamente aos afamados serviços de restauração que protege.

Consequentemente, a aptidão da marca PORTUGÁLIA para identificar os produtos e serviços para os quais foi registada e é utilizada pelo seu titular ficaria enfraquecida, na medida em que os consumidores dos produtos para os quais esta prestigiada marca está protegida e graças aos quais adquiriu a sua reputação teriam mais dificuldade em estabelecer uma associação imediata entre a marca e o titular que construiu o seu prestígio, uma vez que, para esses consumidores, a marca passaria a ter outras associações em vez da única associação que tivera até então.
(...)

| Sinal Registando | Marca de Prestígio |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">BIAGRA</p> <p style="text-align: center;">(MNA n.º 544151)</p> | <p style="text-align: center;">VIAGRA</p> <p style="text-align: center;">(MNA n.º 314615)</p> |

(...) Contra a eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição a sociedade ██████ alegando ser uma prestigiada empresa farmacêutica associada à investigação e descoberta de novos fármacos na área da saúde, que é titular de várias marcas registadas, tais como: a marca nacional n.º 314615 - "VIAGRA", pedida em 29 de Dezembro de 1995 e concedida em 13 de Setembro de 1996, que identifica "produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material

para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas; herbicidas”. (...)

(...) Ora, o sinal “VIAGRA” é considerado uma marca de prestígio nos termos do artigo 242º do CPI por gozar uma especial notoriedade e exercer um excecional poder atrativo junto dos consumidores em geral, conforme foi reconhecido quer pelo INPI, que recusou o registo da marca nacional n.º 434660 “BI@GRA” para assinalar “comunicações telefónicas; serviços de encaminhamento e ligação para telecomunicações”, porque reconheceu que “... o sinal requerido – BI@GRA se assemelha, excessivamente, à marca de grande prestígio – VIAGRA. Somos de parecer, que ressalta, uma forte semelhança gráfica e fonética, circunstância que, a nosso ver, poderá levar a uma associação indevida entre estes sinais, além de originar uma diluição da marca registada”, quer pelo Tribunal Geral da União Europeia

(Acórdão de 25 de Janeiro de 2012 no Processo T-332/10) que confirmou a decisão de recusa proferida pelo EUIPO na marca comunitária n.º 4630562 “VIAGUARA” para “bebidas alcoólicas”, porque o uso deste sinal poderia tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca “VIAGRA” (cfr. doc. 1 e 2). (...)

(...) Ora, no caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que, embora os produtos assinalados na classe 33ª (vinhos; licores; bebidas à base de vinho; bebidas alcoólicas contendo frutas; aguardentes; licores de creme) não apresentem uma relação direta com os bens protegidos através dos direitos prioritários invocados pela reclamante, cremos que, a elevada similitude gráfica e fonética que ressalta entre as designações litigantes (apenas o primeiro carater é diferente, no entanto, salienta-se que, a pronuncia das letras “V” e “B” é muito semelhante na língua portuguesa), associada ao prestígio do sinal “Viagra” como foi anteriormente admitido pelo INPI e reconhecido pelo Tribunal Geral da União Europeia, é suscetível de afetar o carácter distintivo desta marca por conduzir à vulgarização do sinal no mercado e, consequentemente, provocar a diluição do poder distintivo que lhe é atribuído. (...)

| Sinal Registando | Marca de Prestígio |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">A FERREIRINHA</p> <p style="text-align: center;">(MNA n.º 473514)</p> | <p style="text-align: center;">FERREIRINHA</p> <p style="text-align: center;">(MNA n.º 118797)</p> |
| <p>(...) À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição a entidade - ██████████, na qualidade de titular entre outros, dos direitos prioritários: - FERREIRINHA - marca nacional n.º 118797, que se destina a assinalar produtos das classes 32ª e 33ª da Classificação Internacional; (...)</p> <p>(...) A reclamante alega que os seus registos são bastantes antigos além de prestigiados, argui que estes sinais são caracterizados pelo nome de Dona Antónia Adelaide Ferreira, figura histórica, que o povo carinhosamente tratava por “Ferreirinha”. Defende que o prestígio desta figura histórica levou a que fosse considerada um dos 100 Grandes Portugueses (concurso televisivo produzido na RTP).</p> | |

Mais defende que só uma personalidade grandiosa justifica que a RTP (com o apoio da ora reclamante) realizasse uma série televisiva dedicada à sua vida e intitulada “A FERREIRINHA”.

Sustenta que as marcas na sua titularidade e que legitimamente utilizam o célebre nome, são também elas, marcas históricas, que gozam de uma excecional notoriedade e reputação.

Destaca ainda que a marca “FERREIRA” foi incluída pela Superbrands no tributo às 50 grandes marcas em Portugal, onde é referido que esta é uma marca líder em Portugal, onde goza dos mais elevados índices de notoriedade, sendo aquela em que uma grande maioria dos portugueses se revê e adota como o seu Porto de eleição

A reclamante considera assim que o sinal registando promove a diluição dos seus sinais registados e o enfraquecimento da sua capacidade distintiva. (...)

(...) No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que: - a marca nacional n.º 118797 “FERREIRINHA” apresentada em 12.01.1903 e registada em 10.07.1903, goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo, apresentado em 15.10.2010;

- entre os produtos que se pretende identificar com a marca em estudo: na **classe 16ª**: “Desenhos; estatuetas em papel «mâché»; imagens; pinturas [quadros] encaixilhados ou não; retratos; livros.”; na **classe 18ª**: “Bolsas; sacos de mão; sacos para provisões [sacos das compras]; sacos de praia; vestuário para animais; alcofas para transportar as crianças.”; na **classe 24ª**: “Mantas de viagem; mantas de cama.”;

na **classe 25ª**: “Xailes; colarinhos postiços.” E os produtos inseridos na **classe 33ª** relativamente aos quais as marcas se encontram registadas: “Vinhos”.

Não se estabelece qualquer elo de identidade ou de afinidade.

- do confronto entre o sinal requerido – **A FERREIRINHA** - e os sinais prioritariamente registados – **A FERREIRINHA** - ressalta uma identidade gráfica, fonética e conceptual.

Todavia, não podemos deixar de ter em consideração que estamos diante de uma marca de prestígio, como bem invoca a reclamante. Situação que nos termos do n.º 1 do artigo 242.º do CPI, não obriga à obediência do princípio da especialidade, a proximidade classificatória não é uma condição imprescindível à recusa de um sinal. Ou seja, os produtos não têm de ser necessariamente idênticos ou afins. A mera possibilidade de prejuízo do sinal registado é motivo suficiente para ditar a recusa do sinal registando.

Assim, usufruindo os sinais na titularidade da reclamante de indiscutível reputação em Portugal, receamos desta forma que a eventual concessão deste pedido de registo poderá facilitar ainda que sem intenção de prejudicar, que a requerente venha a tirar partido indevido da popularidade alcançada ao longo do tempo, pelos sinais da reclamante, podendo inclusivamente desencadear a diluição e o enfraquecimento da notoriedade e do poder sugestivo que os mesmos foram conquistando no mercado.

A marca registanda dificilmente permitirá, segundo cremos, a sua destrição dos sinais registados, suscitando no espírito do consumidor uma muito provável confusão podendo induzi-lo em erro, sugerindo a existência de algum elo entre eles.

Em face do exposto, consideramos que há um elevado risco de diluição e de banalização da designação «FERREIRINHA», que justifica a recusa do pedido de registo em apreço. (...)

- Exemplo de pedido de registo de marca concedido não obstante oposição por Marca que alegou prestígio:

| Sinal Registando | Marca que alega prestígio |
|--|--|
|  <p>(MNA n.º 444195)</p> | <p>SACOOR</p> <p>(MNA n.º 351847; MNA n.º 325889; MUE n.º 1409556 e MUE n.º 2550283)</p> |
| <p>Em sede de litígio, o INPI alegou em síntese:</p> <p>(...) Assim sendo, perante os factos acima expostos e, apreciados os argumentos apresentados pelas partes, verifica-se que, no caso em apreço, estamos perante duas entidades que exercem a sua atividade em sectores completamente distintos, a requerente na área dos serviços de saúde, e a oponente na área do vestuário, o que nos permite concluir que os produtos que a requerente pretende proteger não são concorrenciais no mercado com os produtos comercializados pela oponente, pois destinam-se a satisfazer necessidades específicas e díspares, do público consumidor.</p> <p>Por outro lado, e salvo melhor opinião, mesmo que se considerasse que dos documentos apresentados pela oponente se concluísse pela qualificação de prestígio da marca obstativa, ainda assim não se entende que a utilização do sinal registando pudesse prejudicá-la ou retirar partido indevido da mesma, atendendo a que “SACOOR”, para além de ser o elemento característico da denominação social da requerente é uma designação utilizada e registada como um sinal distintivo do comércio, desde 1988. (...)</p> <p>Foi interposto recurso proc. 108/12.0YHLSB - 1º Juízo do TPI que por sentença manteve o despacho do INPI.</p> | |

Porém, tais factos, a par dos demais que lograram demonstração nestes autos, são insuficientes para caracterizar a marca “SACOOR” como marca de prestígio e assim beneficiar da tutela alargada do artigo 242.º do CPI.

Na verdade, e à semelhança do que salientou o STJ, no citado aresto de 13-07-2010, os “investimentos expressivos e dispendiosos em publicidade” e o número elevado de visitantes, não são suficientes para qualificar uma marca como de prestígio.

Para assim ser qualificada, importava, pois, fazer prova, não só daquela dimensão quantitativa, como também do “seu conhecimento indiscutível pelo público em geral”, do seu “elevado valor simbólico-evocativo” ou “elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor” (v.g., através de estudos de mercados creíveis, e não apenas mediante documentação interna da empresa e recortes de imprensa que exprimem o resultado da intensa campanha publicitária levada a efeito pela recorrente).

Ora, uma vez que não se demonstraram tais características, fica afastada a conclusão de que as marcas “SACOOR” são marcas de prestígio.

Ademais, quer pela configuração do sinal, quer pelos produtos que visa identificar



(“suplementos alimentares”), a marca nacional n.º 444195 está circunscrita a um ramo de actividade muito específico, associado à área da saúde, objecto social da recorrida.

Assim, mesmo que se entendesse que as marcas “SACOOR” são marcas de prestígio (solução já por nós afastada), *da apreciação global do caso concreto, tendo em conta os seus elementos pertinentes, apurados nestes autos*, resultaria que não estamos perante uma situação em que o uso da marca n.º 444195 tira ou que é susceptível de tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio das marcas da recorrente ou que lhes causa ou é susceptível de causar prejuízo.

As marcas “SACOOR” não são marcas de prestígio, mas reúnem os requisitos para serem consideradas *marcas notórias*, à luz do que dispõe o artigo 241.º do CPI.

Assim, conforme salienta o Acórdão da Relação de Lisboa de 15-05-2012, “a marca notória ou de renome é aquela que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão em contacto com o produto, e como tal reconhecida. Trata-se de uma marca especialmente afamada, a tal ponto de, por vezes, se confundir com o próprio produto” (disponível na Internet em <<http://www.dgsi.pt>>).

Ao contrário do que sucede com o regime excepcional das marcas de prestígio, a tutela das marcas notórias, consagrada no artigo 241.º do CPI, está sujeita ao princípio da especialidade.

Ou seja, estando sujeita ao princípio da especialidade, a protecção consagrada no artigo 241.º do CPI não aproveita à recorrente, uma vez que a questão que se coloca no caso em análise se prende com a ausência de identidade ou afinidade entre os produtos assinalados pela marca da recorrida e os produtos e serviços identificados pelas marcas “SACOR”.

Em suma, fica afastada a verificação do requisito plasmado na alínea b) do citado artigo 245.º, n.º 1, a que acresce que as marcas da recorrente não beneficiam da tutela alargada conferida pelo artigo 242.º do CPI, sendo, *in casu*, irrelevante a protecção assegurada pelo artigo 241.º do mesmo diploma.

3.16 | Registo por agente ou representante do titular

| Marca |
|---|
| Artigo 232.º n.º 2 alínea g) |
| Quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa a infração do disposto no artigo 212.º |
| 212.º - Registo por agente ou representante do titular |
| <p>1 — Se o agente ou representante do titular de uma marca protegida num dos países membros da União ou da OMC, mas não registada em Portugal, pedir o registo dessa marca em seu próprio nome, sem autorização do referido titular, tem este o direito de se opor ao registo ou à utilização do mesmo, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.</p> <p>2 — O titular mencionado no número anterior pode solicitar a reversão total ou parcial do pedido de registo ou do registo a seu favor.</p> |

O disposto no artigo 212.º confere proteção aos titulares de marca registada num dos países membros da União ou da OMC, mas não registada em Portugal, facultando-lhes o direito de impedir, anular ou reivindicar como seus os registos não autorizados das suas marcas efetuados pelos seus agentes ou representantes, e de proibir o seu uso sempre que o agente ou representante não possa justificar o seu procedimento.

Assim, e tal como descrito pelo Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 11/11/2020, Processo C-809/18 P, esta *“disposição tem por objetivo evitar o desvio da marca anterior de um titular pelo seu agente ou pelo seu representante, uma vez que estes podem explorar os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que os ligou a esse titular e, por conseguinte, tirar indevidamente proveito dos esforços e do investimento feitos por este último.”*

Como esclarece Luís Couto Gonçalves¹¹⁰ para que este preceito seja aplicável, é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos:

- a existência de uma relação contratual entre as litigantes;
- a confirmação que o interessado é titular de uma marca protegida num dos países membros da União ou da OMC, mas não registada em Portugal;
- e que o pedido de registo do agente ou representante do titular tenha sido formulado sem consentimento e sem razão que o justifique.

¹¹⁰ Luís Couto Gonçalves (“Manual de Direito Industrial”, 2008, p. 301)

No propósito de confirmar a existência de uma relação contratual entre as litigantes é importante ter presente que as noções de «agente» e «representante» devem ser interpretadas em sentido lato¹¹¹, por forma a abrangerem *“todas as formas de relações baseadas num acordo contratual nos termos do qual uma das partes representa os interesses da outra, sendo como tal suficiente, para efeitos da aplicação dessa disposição, que exista entre as partes um acordo de cooperação comercial suscetível de criar uma relação de confiança ao impor ao requerente, expressamente ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade tendo em conta os interesses do titular da marca anterior”*¹¹²

Ainda no contexto da aplicabilidade do preceituado no artigo 212.º, importa esclarecer que não é exigível que haja identidade dos sinais e produtos e serviços, bastando a sua semelhança.

Como assinala o Instituto Europeu de Propriedade Intelectual (EUIPO), no capítulo Depósito não autorizado por agentes do titular da marca, uma aplicação desta disposição legal *“exclusivamente aos sinais idênticos para produtos ou serviços idênticos tornaria esta disposição ineficaz em grande medida, pois permitiria ao requerente escapar às suas consequências através da mera introdução de pequenas alterações na marca anterior ou nas especificações dos produtos e serviços. Nesse caso, os interesses do titular seriam seriamente prejudicados, sobretudo se a marca anterior já estivesse a ser usada e se as alterações introduzidas pelo requerente não fossem suficientemente significativas para evitar confusões.”*

113

Neste mesmo sentido, o já citado Acórdão do Tribunal de Justiça de 11/11/2020, Processo C 809/18 P, quando conclui que *“a aplicação da referida disposição não pode ser excluída pelo facto de os produtos ou serviços referidos pelo pedido de registo e os abrangidos pela marca anterior não serem idênticos, mas semelhantes.”*

A oposição ao pedido apresentado pelo agente ou representante pode conduzir à recusa do registo ou à transmissão do mesmo a favor do titular da marca registada num dos países membros da União ou da OMC, se este o solicitar, conforme estatuem a alínea c) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 232.º.

¹¹¹ Acórdão de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T 262/09, EU:T:2011:171, n.º 64)

¹¹² Ponto 85 do já citado Acórdão Do Tribunal De Justiça de 11/11/2020, Processo C-809/18 P

¹¹³ Linhas De Orientação Relativas Ao Exame De Marcas Da União Europeia, INSTITUTO EUROPEU DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (EUIPO) Parte C Oposição Secção 3 Depósito não autorizado por agentes do titular da marca 01.03.2021.

Exemplos:

Pedido de modificação de decisão – MNA n.º 486809 «CASELIO»

Como se depreende dos factos e dos argumentos atrás relatados, a questão que se coloca no processo em apreço é, essencialmente, a de saber se a marca nacional “CASELIO” (n.º 486809) se subsume no abaixo transcrito artigo 226.º do Código da Propriedade Industrial, fundamento de recusa *ex vi* alínea d) do n.º 2 do artigo 239.º do mesmo diploma.

Artigo 226.º

Registo por agente ou representante do titular

Se o agente ou representante do titular de uma marca registada num dos países membros da União ou da OMC mas não registada em Portugal pedir o registo dessa marca em seu próprio nome, sem autorização do referido titular, tem este o direito de se opor ao registo pedido, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento.

Para que este preceito seja aplicável ao caso vertente, é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos: a existência de uma relação contratual entre as litigantes; que se confirme que [REDACTED] é titular do registo da marca em pelo menos um dos países da União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (nos termos da Convenção de Paris) ou da Organização Mundial do Comércio; e que o pedido de registo de M. A. Salgueiro, S.A. tenha sido formulado sem consentimento e sem razão que o justifique.

Quanto à primeira condição, parece pacífico que [REDACTED] e [REDACTED] estiveram **contratualmente unidas até 19.07.2011** (trata-se, aliás, de um dado que ambas as partes confirmam), com o intuito de que a empresa portuguesa comercializasse os produtos desta no nosso país.

Sendo, por exemplo, a França, a Espanha e a Alemanha membros da União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e da Organização Mundial do Comércio, a **vigência dos registos da marca nacional francesa “CASELIO” (n.º 3257289 – cfr. doc. 1) e da marca internacional “CASELIO” (n.º 829282 – cfr. doc. 2) também não levanta dúvidas relativamente à observância do segundo pressuposto** estabelecido no artigo 226.º do Código da Propriedade Industrial.

Por fim, do **conteúdo do pedido de modificação de decisão resulta claro que [REDACTED] não autoriza [REDACTED] a registar a marca nacional “CASELIO” (n.º 486809)**, e que, tendo a sociedade francesa comunicado desejar passar explorar directamente o sinal em Portugal, **não há, salvo melhor opinião, qualquer justificação que se enquadre na parte final do mencionado artigo 226.º do Código da Propriedade Industrial.**

Esta posição está, *a contrario*, alinhada com a assumida, nomeadamente, por José Mota Maia, que refere que haveria, eventualmente, uma justificação plausível “*se o titular da marca tivesse feito crer, ao seu agente ou representante, que tinha abandonado a marca, ou que não estava interessado na obtenção dos direitos sobre ela em Portugal*” (“Código da Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra, 2005, p. 403.).

Em suma, do exposto ressalta que, independentemente dos investimentos realizados por M. A. Salgueiro, S.A., da inexistência de má fé ou de outras hipotéticas questões contratuais que não cumpre dirimir nesta sede, **não**

cremos que haja como negar que o registo por si visado contende com o disposto no aludido artigo 226.º do Código da Propriedade Industrial, norma que, como vimos, constitui motivo de recusa através da alínea d) do n.º 2 do artigo 239.º do mesmo diploma.

Adicionamos que o artigo 226.º representa uma das exceções que o n.º 1 do artigo 11.º do Código da Propriedade Industrial expressamente prevê na sua parte inicial (“*atenua os efeitos de um sistema de registo constitutivo*”, como indicado em “Código da Propriedade Industrial Anotado” - António Campinos, Luís Couto Gonçalves e outros, Almedina, 2010, p. 441), pelo que, na nossa óptica, **para o desfecho do caso *sub judice* não releva o facto de M. A. Salgueiro, S.A. ter sido a primeira a apresentar pedido de registo em Portugal.**

MNA n.º 606085 «ATTENT»

A oponente refere, ainda, que o pedido de registo em apreço consubstancia um ato de registo ilegítimo de “por agente ou representante do titular”.

A nosso ver e salvo melhor opinião, dos documentos juntos pela reclamante, nomeadamente os *infra* reproduzidos, não é possível concluir que o pedido de registo em apreço se enquadre no disposto no artigo 212.º do CPI, registo por agente ou representante do titular, visto não se encontrar claro a existência de vínculo entre as partes e não ser possível apurar se o requerente é agente ou representante da oponente.

3.17 | Emprego de nomes, designações, figuras ou desenhos que sejam reprodução ou imitação de logótipo já registado por outrem

| LOGÓTIPO |
|---|
| Artigo 289.º n.º 1 alínea i) |
| Constitui ainda fundamento de recusa do registo: O emprego de nomes, designações, figuras ou desenhos que sejam reprodução, ou imitação, de logótipo já registado por outrem, sendo permitido porém que duas ou mais pessoas com nomes patronímicos iguais os incluam no respetivo logótipo, desde que se distingam perfeitamente. |

Através da alínea i) do n.º 1 do artigo 289.º do CPI procura-se impedir a utilização de nomes, designações, figuras ou desenhos que constituam uma reprodução ou imitação de logótipo registado.

No que concerne ao uso de nomes, especificamente, nomes patronímicos, o legislador salvaguardou uma exceção, abrindo espaço à coexistência desta tipologia de nomes, inclusos nos respetivos logótipos, desde que os mesmos sejam distinguíveis entre si.

De qualquer modo, importa realçar que valem, quanto a esta matéria, com as necessárias adaptações, as considerações e critérios desenvolvidos nos capítulos sobre o conceito de imitação ou de usurpação de marcas.

Destaca-se igualmente que a aplicação desta disposição legal está limitada pelo princípio da especialidade, ou seja, pela identidade ou afinidade dos produtos/serviços ou atividade económica assinalados pelos direitos em confronto.