



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

MARCAS NÃO TRADICIONAIS

O DESPRENDER DA ERA DO PAPEL: O REQUISITO DA
REPRESENTAÇÃO EM ANÁLISE

Catarina Filipa Azevedo Fernandes

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2019

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

MARCAS NÃO TRADICIONAIS

**O DESPRENDER DA ERA DO PAPEL: O REQUISITO DA
REPRESENTAÇÃO EM ANÁLISE**

Por

Catarina Filipa Azevedo Fernandes

Dissertação elaborada no âmbito do Mestrado de
Direito da Empresa e dos Negócios, sob orientação da
Senhora Professora Doutora Maria Victória Rocha

Faculdade de Direito | Escola do Porto

Maio 2019

“Quero deixar uma marca no universo”

Steve Jobs

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais e à minha irmã, por estarem presentes em todos os momentos, por acreditarem em mim e na concretização do meu trabalho.

Ao Adriano, pelo apoio incondicional e por ser o meu refúgio em todos os momentos de agitação.

À Senhora Professora Doutora Maria Victória Rocha, a quem expresse o meu reconhecimento, por ter aceitado orientar esta dissertação, pela partilha do saber e pelo encorajamento.

Às minhas amigas da universidade e do estágio que me acompanharam nesta cruzada e que nunca me deixaram só.

A todos, o meu **muito obrigada!**

RESUMO

Neste estudo propomo-nos a desenvolver algumas questões que se impõem no Direito das Marcas não tradicionais, bem como a tecer algumas considerações acerca das dificuldades e vantagens que lhes são inerentes e quanto à sua escassa aceitação por parte dos tribunais e dos institutos que concedem o registo.

Com o objetivo central de desconstruir o requisito da representação (gráfica ou não), de cuja verificação depende o registo da marca, a nossa dissertação será dividida em três capítulos que procuraremos ilustrar com exemplos, referências a casos jurisprudenciais e dados estatísticos. Para iniciar, introduziremos a temática fazendo menção à sua relevância no âmbito da propriedade intelectual. Numa perspetiva atual e de futuro interligaremos o plano jurídico, o *marketing* e, bem assim, as necessidades cada vez mais sofisticadas dos agentes económicos. Posteriormente, no primeiro capítulo, delimitaremos a rede legal, teceremos algumas considerações acerca da sua evolução e discutiremos as escolhas do legislador (nacional e da UE). Posto isto, no segundo capítulo, faremos um enquadramento geral sobre o Direito de Marcas, destacando apenas alguns aspetos que consideramos essenciais para a compreensão do nosso tema. Seguir-se-á, no terceiro capítulo, uma abordagem dos limites intrínsecos à composição da marca, onde será privilegiado o requisito da representação (gráfica ou não) e, ulteriormente, ainda que de forma concisa, referir-nos-emos ao requisito da capacidade distintiva (corolário da marca). De seguida, exploraremos algumas categorias de sinais não convencionais, enfatizando os sinais olfativos por serem dos mais problemáticos a nível da representação. A sua análise antecederá a conclusão e crítica do tema.

Em face da mudança de paradigma legislativo procuraremos fazer, ao longo do texto, o exercício imperativo de repensar e perspetivar os sinais não convencionais enquanto ferramentas de grande importância socioeconómica. Antevendo as nossas conclusões, é de referir que o desprender da era do papel, relativamente alguns sinais sensoriais (*e.g.* olfativos e gustativos) é, pelo menos por agora, mais teórico do que prático. Isto porque, a possibilidade de os requerentes obterem monopólios sobre sinais, que devem estar na disponibilidade de todos os operadores, acarreta um risco acrescido de distorção da concorrência. Adivinha-se um longo trilha a percorrer para a concessão de proteção jurídica a estes sinais.

Palavras-chaves: Marcas Não Tradicionais; Representação; Registo; Avanços Tecnológicos.

ABSTRACT

On the present dissertation we will bring forward our perspective, and the result of an extended and exhaustive study, concerning non-traditional Trademark-Law and its application. Furthermore, the present study uncovers several drawbacks, but also, advantages of its applicability, as well as the resistance presented of the court of law and other legitimise institutes regarding its acceptance.

This thesis will be organised in three chapters, containing a great deal of case law and data, being our main aim to deconstruct the representation (graphical or not) requirement, of which the process of vetting is highly dependent on, in order to provide the registration of the trademark. First of all, we will introduce the main theme, and how it has shown to be relevant to the property law. Having in mind not only the present days, but also the future, we will connect the legal sphere, to the marketing and the economic agents, which are more and more sophisticated. Moreover, we will narrow down the legal sphere, present considerations concerning its evolutions and debate about the National and the European legislator choices. The second chapter regarding Trademark-Law, contain a comprehensive framework about this subject, highlighting some aspects we believe to be crucial to a proper comprehension of our study. An analysis of the trademark composition boundaries will be presented throughout the third chapter, focusing primarily on the representation (graphical or not) requirement, but also on the distinctive character requirement. Subsequently, we will explore some classes of non-convectional signals, emphasizing the olfactory signals, being these the most problematic ones on what concerns to its representation. This analysis will be followed up by the study conclusion and critic.

Considering the legislative paradigm, we will make, throughout the study, the imperative exercise of rethinking and prospecting the artificial means as tools of great socioeconomic importance. Anticipating our conclusions, it is to be noted that the detach from the paper era concerning some sensory signals (*e.g.* olfactory and gustatory) is, at least for now, more theoretical than practical. The possibility for applicants to accrue monopolies on the signals, which are available to all operators, carries an extra risk of distortion of competition. One expects a long way to go for a grant of legal certainty to these signs.

Key-Words: Non-Conventional Trademarks; Representation; Registrations; Technological advances.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I – QUADRO LEGAL	5
1. Plano supranacional	5
2. Plano nacional	6
CAPÍTULO II – MARCAS	9
1. Considerações gerais	9
2. Limites intrínsecos à composição da marca	12
2.1 Necessidade de representação (gráfica ou não)	12
2.1.1 Breve nótula acerca da UE do plano internacional	19
2.2 Capacidade distintiva	20
CAPÍTULO III – MARCAS NÃO TRADICIONAIS	24
1. Categorias de sinais	24
1.1 Sinais visíveis em si mesmos	25
1.1.1 Sinais monocromáticos	25
1.1.2 Sinais de multimédia, de holograma e de movimento	25
1.2 Sinais não visíveis em si mesmos	26
1.2.1 Sinais sonoros	26
1.2.2 Sinais olfativos	27
1.2.3 Sinais gustativos	32
CONCLUSÃO	33
BIBLIOGRAFIA	IX
WEBGRAFIA	XVII

SIGLAS E ABREVIATURAS

AA.Vv.	Autores Vários
Ac(s).	Acórdão(s)
ADI	<i>Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor</i> (até 1993, designada por <i>Actas de Derecho Industrial</i>) (Espanha)
ADPIC (ATRIPS)	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>)
AG	Advogado-Geral
Al(s).	Alínea(s)
Art(s).	Artigo(s)
BOIP (BOIP)	Instituto de Propriedade Intelectual do Benelux (<i>Benelux Office of Intellectual Property</i>)
Cap.	Capítulo
CDADC	Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos – DL 63/85, de 14/03, com as alterações do DL 100/2017, de 23/08
CDP	Cadernos de Direito Privado
CE	Comunidade Europeia
CEE	Comunidade Económica Europeia
Cfr.	Confrontar
CJ	Coletânea de Jurisprudência
Consult.	Consultado em
CPI	Código da Propriedade Industrial
CPI de 2003	Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05/03
CPI de 1995	Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/1995, de 24/01
CPI de 1940	Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 30/679, de 24/08/1940
CRP	Constituição da República Portuguesa
Disp.	Disponível em
DL	Decreto-Lei

DM	Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/05
DM de 1988	Diretiva 89/104/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21/12/1988
Ed.	Editora
e.g.	<i>Exempli gratia</i>
EIPR	<i>European Intellectual Property Review</i> (Inglaterra)
et. al.	<i>Et Alia</i>
EM	Estados-Membros
Id.	<i>Idem</i>
i.e.	Isto é
IEP (EPO)	Instituto Europeu de Patentes (<i>European Patent Office</i>)
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno (cuja designação, em 23/03/2016, foi alterada para IPIUE)
IIC	<i>International Review of Intellectual Property and Competition Law</i> (Alemanha)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPIUE (EUIPO)	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (<i>European Union Intellectual Property Office</i>)
Is.	Issue
n.	Nota
n.º	Número
Novo CPI	Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10/12
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI (WIPO)	Organização Mundial da Propriedade Intelectual (<i>World Intellectual Property Organization</i>)
op. cit.	<i>Opere Citato</i>
p.	Página
pp.	Páginas
PAM	Protocolo Referente ao Acordo de Madrid, de 27/06/1989
Proc.	Processo

RDC	Revista de Direito Comercial
RDI	Revista de Direito Industrial
RD Industriale	<i>Rivista di Diritto Industriale</i> (Itália)
RD Intelectual	Revista de Direito Intelectual
RMUE	Regulamento (UE) 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06, sobre a marca da União Europeia
ss.	Seguintes
TJ(CE)	Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (cuja designação foi alterada para TJ(UE) com o início de vigência do Tratado de Lisboa)
TJ(UE)	Tribunal de Justiça da União Europeia (designação que, com o início de vigência do Tratado de Lisboa, sucedeu a de TJ(CE))
TMR	<i>The Trademark Reporter</i> (EUA)
TPI	Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (cuja designação, com o início de vigência do Tratado de Lisboa, foi alterada para Tribunal Geral da União Europeia)
UE	União Europeia
Vd.	<i>Vide</i>
Vol.	Volume

NOTA PRÉVIA

Os Tratados, Diretivas e Regulamentos da UE referidos ao longo desta dissertação estão disponíveis para consulta no *site*: <https://eur-lex.europa.eu>. Os diplomas nacionais mencionados estão, salvo exceções assinaladas, disponíveis no *site*: <http://www.pgdlisboa.pt>. Sempre que uma disposição legal seja referida sem indicação da fonte deve entender-se, salvo se outro entendimento se retirar do contexto, que a mesma se refere ao Novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10/12.

A jurisprudência é citada pela identificação do Tribunal, data, número de processo, identificação das partes. *nickname* do acórdão e data da última consulta. Todos os acórdãos citados estão disponíveis para consulta no *site*: <http://curia.europa.eu/jurisp>.

Todos os termos utilizados em língua estrangeira são colocados em itálico.

Todos os *links* mencionados ao longo do corpo do trabalho são abreviados, estando os *links* completos no separador da Bibliografia/Webgrafia.

Na bibliografia/webgrafia apresentada *in fine*, a ordenação é feita por ordem alfabética e/ou cronológica (no caso da webgrafia e dos autores que tenham mais do que uma obra citada).

A nossa redação respeita o novo acordo ortográfico. Porém, as referências obedecem sempre à escrita utilizada pelo autor ou pelo legislador, quando estejam em causa diplomas legais.

INTRODUÇÃO

Perante o paradigma dos agentes económicos e dos mercados cada vez mais competitivos e inovadores, a propriedade intelectual assume um papel de destaque em virtude do fenómeno da globalização e das novas tecnologias. Em 2016, o IPIUE e o IEP desenvolveram um estudo, intitulado “*Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union*”¹, que confirmou a relevância económica da propriedade intelectual, comprovando que 39% da atividade económica na UE advém de empresas que usam massivamente os direitos de propriedade intelectual.

Segundo os relatórios estatísticos da OMPI² e do INPI³, Portugal é um dos países que mais utiliza a marca como modalidade de proteção de direitos de propriedade intelectual.

No ano de 2018 registou-se um acréscimo de 2,7% de pedidos de registo para marcas nacionais, passando de 19.641 (período de 2017) para 20.165. Estes pedidos foram maioritariamente apresentados por pessoas coletivas e tinham, predominantemente, por base sinais do tipo misto e verbal. Relativamente à proteção a nível da UE, em 2018 registou-se, comparativamente ao ano de 2017, um acréscimo de 3.3% na procura de proteção de marcas por requerentes de origem portuguesa, tendo existido 1.867 pedidos de registo. Diferentemente, quanto à via internacional de proteção de marcas de origem portuguesa, os dados do INPI demonstram um decréscimo de 9,7% na procura, tendo sido apenas apresentados 187 pedidos.

Em 2019⁴, nos transatos meses de janeiro a abril já foram efetuados 8088 pedidos de registo de marcas e outros sinais distintivos do comércio junto do INPI, tendo sido concedidos, no mesmo período, 6135 registos.

Na nossa visão empírica, a sociedade do século XXI é uma sociedade de consumo massificado em que, muitas vezes, a oferta excede a procura, levando a que as empresas sejam forçadas a delinear estratégias de *marketing* mais agressivas e a criar marcas mais sedutoras. A marca é o DNA de uma empresa, é um ativo patrimonial de relevo⁵ e é o elemento de ligação entre a empresa e o consumidor. Por este motivo, é muito importante

¹ Disp. <https://euipo.europa.eu>, consult.16/05/19.

² Disp. <https://www.wipo.int>, consult.16/05/19.

³ Disp. <https://inpi.justica.gov.pt>, consult. 16/05/19.

⁴ Disp. <https://inpi.justica.gov.pt>, consult.16/05/19.

⁵ CANDELARIO MACÍAS, Maria e Luisa RODRÍGUEZ GRILLO (2009-10), “Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial”, *ADI*, Vol. 30, p.143.

que as empresas registem as marcas que criam, de modo a obterem o direito de propriedade e exclusivo para os produtos e serviços a que a mesma se destina. Isto porque, se “uma marca não estiver registada não há garantia de benefício ou retorno económico”⁶.

O nascimento das marcas remete-nos para tempos muito recuados na História que, por escassez de tempo e de espaço, não teremos oportunidade de explorar⁷.

A marca, enquanto bem imaterial⁸, está pensada para ser apercebida pelos sentidos e identificar produtos ou serviços, distinguindo-os dos produtos ou serviços congéneres. Por este motivo, a marca é também denominada como sinal distintivo do comércio, na medida em que fornece aos adquirentes o que é necessário para que estes distingam e referenciem os produtos no mercado, ajudando-os nas suas escolhas.

O princípio da liberdade de iniciativa económica⁹, previsto no art. 61.º da CRP, permite que os inúmeros sujeitos económicos atuem no mercado, em posição de concorrência. Como ensina CARLOS OLAVO, “a concorrência representa a competição entre os vários empresários para atingirem a supremacia no mercado em relação aos demais, captando a preferência dos consumidores, dada a possibilidade de flutuação de escolha por parte destes”¹⁰. O direito à marca representa uma exceção à liberdade entre concorrentes, porquanto atribui “monopólios que restringem a margem de liberdade dos empresários e a dose de competição existente no mercado”¹¹. Porém, a aludida exceção só pode ser vista como algo positivo que fomenta o desenvolvimento económico.

Quem observa o novo contexto comercial sabe que a necessidade de originalidade é crescente, sendo certo que o já existe não se mostra suficiente para chamar e deter a atenção do consumidor. Em nossa opinião, tal justifica-se pelo facto de o consumidor ter à sua disposição uma panóplia de ferramentas, como por exemplo anúncios publicitários, que ajudam e ao mesmo tempo dificultam todas as suas escolhas, aguçando naturalmente o seu espírito crítico e tornando-o cada vez mais exigente. Além de que, a capacidade que

⁶ SAMPAIO, Gonçalo De (2019), “A revisão do código de propriedade industrial”, *RDC*, p. 268. (disp. <https://www.revistadedireitocomercial.com>, consult.16/05/19).

⁷ No tocante a esta matéria remetemos, para mais desenvolvimentos, para a leitura de SERENS, Nogueira (2007), “*A monopolização da concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*”, Almedina, Coimbra.

⁸ Ou seja, enquanto um bem que não tem uma existência sensível e que, por conseguinte, precisa de se materializar (*corpus mechanicum*) de forma a poder ser apercebido pelos sentidos. Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2017), Cap. XXVII, in AA.VV., “*Manual de la propiedad industrial*”, Marcial Pons, Madrid, p. 488.

⁹ Este princípio também tem afloramentos noutras normas constitucionais, nomeadamente nos arts. 81.º/1, al. f) e 99.º/1.

¹⁰ OLAVO, Carlos (2005^a), “Introdução ao direito industrial”, *RDI*, Vol. IV, p. 156.

¹¹ SOUSA E SILVA, Pedro (2011), “*Direito industrial – Noções fundamentais*”, Coimbra Ed., Coimbra, p. 22.

um empresário tem de inovar e de se distinguir constitui uma vantagem inegável no comércio.

As marcas convencionais estão a esvanecer-se e a saturar-se pela finitude do abecedário e dos algarismos, ao passo que as novas tipologias de sinais distintivos ainda se estão a impor. Contudo, tal não invalida que, cada vez mais, se ouça falar em marcas táteis, de posição, de *design retail store*, dinâmicas, gustativas, holográficas, monocores, sonoras, tridimensionais e olfativas. Dentro deste catálogo de marcas, as tridimensionais ou de forma¹² são relativamente mais usuais quando justapostas às marcas sensoriais.

O paradigma está a alterar-se à medida que as inovadoras formas de *marketing*, que tiram partido da experiência sensorial e emocional do consumidor (*branding* sensorial), se consolidam. Tudo aquilo que os múltiplos sentidos do Ser-Humano conseguem detetar (um som, um odor, um sabor, uma impressão tátil, *etc*) pode constituir uma indicação para o consumidor e, por conseguinte, cumprir a função de marca¹³. Nas palavras de MARTIN LINDSTROM¹⁴, “a comunicação sensorial oferece-nos o potencial de criar um dos tipos mais estreitos de ligação já vistos entre uma marca e um consumidor”, ligação essa que afeta emocionalmente o consumidor e o seu comportamento de compra.

Esta factualidade não passou ao lado dos *marketeers* que começaram a investir no aperfeiçoamento das formas de comunicação e dos meios por si utilizados na publicidade e no *marketing*, passando a privilegiar nas suas comunicações comerciais os sentidos que, ao contrário da visão, se encontravam até agora por explorar¹⁵.

Nesta senda, o *marketing* recente tem conferido mais destaque às marcas não tradicionais devido à sua capacidade de despoletar emoções no público e de afetar as suas decisões de compra.

São vários os interessados no *gap* associado a estes sinais distintivos, destacando-se, por um lado, as empresas que já possuem registos de marcas tradicionais e que

¹² Recentemente um estudo realizado por Mitchell ADAMS, e Amanda SCARDAMAGLIA confirmou que as marcas tridimensionais são a categoria mais popular de marcas não tradicionais registadas. *Cfr.* (2018) “Non-traditional trade marks in Europe: an historical snapshot of applications and registrations”, *EIPR*, Vol. 40, Is. 10, p. 623.

¹³ PEROT-MOREL, Marie Angèle (1996) “Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, *RD Industriale*, Ano XLV, n.º 6, p. 257.

¹⁴ (2013), “*Brandsense – os segredos sensoriais que nos levam a comprar*”, Gestão Plus, Lisboa, p. 134.

¹⁵ Na Doutrina, TORRUBIA CHALMETA, Blanca (2011-12), “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, *ADI*, Vol. 32, p. 392, sublinha que a tendência para a adoção de sinais não convencionais tem por base o facto de os estímulos que o consumidor recebe através órgãos distintos da visão, por se conectarem com a parte mais instintiva do nosso cérebro, poderem ser mais eficazes.

pretendem alargar a sua imagem comercial e aumentar o espectro de registos de marcas e, por outro, aqueles que apostam na diferenciação e em novas formas de aliciar o consumidor nas suas escolhas.

Os interessados, para obterem a proteção jurídica do sinal terão que superar as contingências do registo. Nessa medida, atendendo ao propósito do nosso estudo, são de destacar os progressos que se têm feito sentir relativamente à flexibilização do registo de marcas não tradicionais. O Novo CPI remodelou o conceito de marca ao alterar o requisito da representação. Desta forma, o preenchimento deste requisito formal é, pelo menos aparentemente, mais fácil para os requerentes que, para o fazer, podem recorrer aos meios tecnológicos. Porém, tendo em conta a doutrina do TJ(CE), o espírito que acompanha este quadro legal não se revela tão permissivo quanto a sua letra quer fazer parecer. Assim sendo, considerando os interesses subjacentes ao sistema de registo, os tribunais e os institutos que concedem o registo terão que ser cautelosos no seu exame. Caso assim não suceda, serão agravados alguns desafios criados pela necessidade de *enforcement* deste tipo de marcas (*e.g.* podemos questionar-nos como é que o tribunal irá apurar a prática de crimes de imitação e de contrafação deste tipo de marcas, e quais os formatos que, no apuramento da usurpação ou do uso indevido, podem ser considerados pelas instâncias judiciais¹⁶).

¹⁶ MOTA, Joana (2013), “As marcas não tradicionais, um novo paradigma no direito da propriedade industrial. a jurisprudência recente: o caso Christian Loubotin vs Yves Saint Laurent”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n.º 34, p. 145.

CAPÍTULO I – QUADRO LEGAL

1. Plano supranacional

Uma vez que o Direito de Marcas constitui uma ferramenta essencial do sistema de concorrência leal, a sua regulamentação é um assunto de particular relevo no seio da UE. Até ao momento, já muito se percorreu com vista a alcançar o objetivo de criar um Direito Europeu de Marcas.

O caminho legislativo foi iniciado pela Diretiva 89/104/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21/12/1988 que definiu exaustiva, mas não taxativamente, o conceito de marca¹⁷. No que concerne às legislações dos EM as disparidades, em matéria de marcas, eram notáveis e, por conseguinte, foi necessário criar um instrumento uniforme e de aplicabilidade direta. Para esse efeito, surgiu o Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20/12/1993, que criou a marca comunitária. Posteriormente, estes diplomas sofreram alterações e foram codificados na Diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26/02 e no Regulamento (CE) n.º 207/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26/02.

Decorridos alguns anos, fruto da necessidade de reforma, surgiu a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16/12 e o Regulamento (UE) 2015/2424, de 16/12. Por razões de clareza e racionalidade, em face das alterações substanciais que este último diploma sofreu, procedeu-se à sua codificação no Regulamento (UE) 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06.

O Novo CPI¹⁸, procedeu à transposição para o ordenamento jurídico português da DM que aproxima, em matéria de marcas, as legislações dos EM e que, por sua vez, visou modernizar os sistemas já existentes e simplificar o acesso à proteção das marcas, de forma a impulsionar o empreendedorismo e o crescimento, em geral, da União e, em particular, das empresas. Estes diplomas fazem parte de um único pacote legislativo e propõem-se a alcançar dois objetivos complementares: a criação de um quadro legal que

¹⁷ CRUZ, Rui Solnado Da (2008), “*A marca olfativa*”, Almedina, Coimbra, p. 134, destaca que a interpretação do conceito de marca não foi aceite de forma uniforme na doutrina. Enquanto que para alguns Autores a noção é ampla para “assegurar uma realidade elástica e adaptável à receção de novos sinais”, para outros, “trata-se mais de uma indicação aos EM, dos sinais que podem ser marcas e da enunciação da sua função”.

¹⁸ Sobre os trabalhos preparatórios da revisão *vd.* REMÉDIO MARQUES, J. P. (2018), “Algumas notas sobre a revisão do CPI, no quadro do grupo de trabalho constituído na Secretaria de Estado da Justiça”, *RD Intelectual*, n.º 1, p. 195-226.

visse promover e impulsionar a inovação e o crescimento económico e, por outro lado, a manutenção da coexistência e complementaridade entre os regimes de proteção de marcas a nível nacional e a nível da UE¹⁹.

Os sucessivos diplomas referidos espelham a abertura²⁰ do legislador à aceitação de novas marcas e simplificam a apresentação do pedido de registo, nomeadamente através da alteração da exigência de representação gráfica, agora substituída pela exigência de representação que permita determinar de modo claro e preciso o objeto de proteção conferido ao seu titular²¹. Atendendo ao propósito deste estudo, importa sublinhar que a mudança a que nos referimos já se havia manifestado na proposta de alteração de Diretiva, apresentada pela Comissão Europeia em 27/03/2013, que teve como fundamento um estudo realizado, entre 2009 e 2011, pelo *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law*, sobre o funcionamento geral do sistema europeu de marcas. Neste estudo, a conclusão foi de que o requisito da representação gráfica é “obsoleto” e criador de “insegurança jurídica em torno da representação das marcas não tradicionais, como os meros sons”²².

2. Plano nacional

Estudo comparado – o Novo e o Antigo CPI

No CPI de 1940²³ deu-se o grande salto quanto ao conceito e à definição de marca, tendo o legislador permitido, no seu art. 79.º, “o registo como marca de um sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos”. Não obstante este elenco

¹⁹ *Vd.* preâmbulo do DL n.º 110/2018, de 10/12.

²⁰ Nas versões anteriores da DM, no art. 2.º, o legislador previa um elenco exemplificativo dos sinais que podiam constituir marca, quando cumprissem cumulativamente o requisito do carácter distintivo e o da suscetibilidade de representação gráfica. A atual DM, no seu art. 3.º, continua a prever exemplificativamente quais os sinais que podem constituir marca e inclui expressamente os sinais que consistam em cores e em sons, desde que estes tenham carácter distintivo e sejam suscetíveis de serem representados através de meios gráficos ou através de qualquer outro meio tecnicamente possível.

²¹ Tal ideia está confirmada no considerando 13 da DM onde se prevê que “deverá ser permitido apresentar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível e, portanto, não necessariamente por meios gráficos desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse efeito”.

²² *Vd.* pp. 5-6 (disp. <https://eur-lex.europa.eu>, consult. 16/05/19).

²³ Disp. <https://dre.pt>, consult. 16/05/19.

taxativo, NOGUEIRA SERENS²⁴ já se pronunciava favoravelmente²⁵ quanto à admissibilidade das marcas tridimensionais, *máxime*, a forma da embalagem.

Posteriormente foi publicado o CPI de 1995²⁶ que trouxe consigo o alargamento do catálogo de marcas admitidas, passando a constar da letra da lei (art. 165.º/1 e 2) a definição de marca como “sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” e também “as frases publicitárias para produtos ou serviços a que respeitem, independentemente do direito de autor, desde que possuam carácter distintivo”. Daqui resulta uma enumeração exemplificativa que – para além das marcas figurativas, nominativas e mistas – incluía as marcas de forma do produto ou embalagem e os sons²⁷. As incorreções existentes neste código levaram à sua substituição em 2003. Contudo, em matéria de marcas o *status quo* manteve-se mais ou menos inalterado, permanecendo quase *ipsis verbis*, no art. 222.º do CPI de 2003, a definição de marca que constava do CPI de 1995. Nesta senda, o legislador previu um elenco exemplificativo de sinais que podem constituir marcas e postulou na letra da lei a possibilidade de registo de marcas tradicionais e não tradicionais, quando estas respeitem os requisitos da capacidade distintiva e da suscetibilidade de representação gráfica. Na análise destes requisitos muitas foram as dúvidas que se levantaram na doutrina, na jurisprudência e no próprio INPI (como adiante se exporá).

O Novo CPI²⁸, define positivamente o conceito de marca no seu art. 208.º (que tem carácter exemplificativo, atente-se no advérbio “*nomeadamente*”) e delimita o mesmo conceito no postulado do art. 209.º, onde o legislador enumera os sinais insuscetíveis de registo. Da articulação destas normas resulta, grosso modo, que a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica ou que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto de proteção que seja conferido ao seu titular, desde que sejam adequados a

²⁴ (1991), “Marcas de forma”, *CJ*, Tomo XVI, pp. 58 e ss.. *Id.*, VASCO DA GAMA LOBO XAVIER em nota de concordância, pp. 78-79.

²⁵ Em sentido contrário pronunciava-se CORREIA, Ferrer (1973), “*Lições de direito comercial*”, Vol. I, Universidade de Coimbra, Coimbra, p. 323, n. 2, por considerar a marca um elemento extrínseco à estrutura do objeto.

²⁶ Disp. <https://dre.pt>, consult. 16/05/19.

²⁷ Sendo este um fator evidenciador da derrogação do princípio da independência física da marca, segundo o qual “o produto teria de estar acabado sob o ponto de vista essencial, funcional ou estético, independentemente da marca”, *cf.* GONÇALVES, Couto (2009), “Objeto. Sinais protegíveis. Modalidades”, *RDI*, Vol. VI, p. 275.

²⁸ Com início de vigência em 01/07/19.

distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Ficam assim excluídas as marcas sem qualquer carácter distintivo e as marcas que sejam exclusivamente constituídas por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino e a proveniência geográfica, ou outras características dos produtos ou dos serviços. Esta definição deve ainda ser complementada pelo disposto no art. 218.º que enuncia os motivos absolutos de recusa do registo.

Da confluência destas normas, destacamos três condições essenciais (e cumulativas) de registabilidade da marca – em primeiro lugar, tem que estar em causa um sinal²⁹; em segundo lugar, tem de ser suscetível de representação e, em terceiro lugar, tem de ter carácter distintivo. Sendo certo que, a reunião destes requisitos poderá, em princípio³⁰, dar origem a um sinal passível de ser registado como marca.

Aqui chegados, podemos concluir que o Novo CPI prevê a trilogia clássica de marcas – comumente denominadas por marcas figurativas (que se caracterizam pelo uso de uma certa figura ou emblema, ou seja, pelo uso de um certo grafismo), nominativas (que são constituídas por nomes ou palavras, integrando um determinado fonema, um sinal ou um conjunto de sinais nominativos) e mistas (que são compostas simultaneamente por elementos figurativos e nominativos) – e, para além destas, admite que sejam registadas marcas não tradicionais, tais como as tridimensionais, monocromáticas e sonoras a que o legislador faz expressamente menção no art. 208.º.

No novo CPI merece destaque a inclusão expressa da “cor” enquanto sinal que pode *per se* constituir marca³¹.

²⁹ A jurisprudência considera que o conceito de “sinal” tem que ser entendido em sentido amplo, considerando-se que um sinal é registável quando se traduza numa mensagem que possa ser apreendida por um dos cinco sentidos – Veja-se o Ac. TJ(CE), de 25/01/07, proc. n.º C-321/03, entre *Dyson Ltd v. Registrar of trade marks* (Ac. *Dyson*), (consult. 16/05/19).

³⁰ Dizemos “em princípio” porque também é necessário que não se verifique nenhum outro impedimento de registo (relativo ou absoluto).

³¹ Tendo em conta o disposto no art. 223.º/1, al. e) do CPI de 2003 a cor *per se* estava impossibilitada de ser registada como marca. Todavia, atendendo há já anterior e vinculativa jurisprudência do TJ(CE), a inclusão deste sinal no art. 208.º não opera uma verdadeira novidade. Sobre esta questão *vd.* AA.VV. (2017), “*Parecer sobre a proposta de revisão do CPI*”, p. 16, (disp. <https://app.parlamento.pt>, consult. 16/05/19). Como exemplo jurisprudencial, entre outros, atente-se no Ac. TJ(CE), de 06/05/03, proc. n.º C-104/01, entre *Libertel Groep BV e Benelux – Merkenbureau* (Ac. *Libertel*), (consult. 16/05/19), onde se discutiu pela primeira vez a possibilidade de uma cor única ser registada como marca.

CAPÍTULO II – MARCAS

1. Considerações gerais

No respeitante à noção de marca, acolhemos o entendimento de COUTINHO DE ABREU³², e definimos as marcas como “signos (ou sinais) suscetíveis de representação objetiva e autónoma destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins”. Ainda que seja possível encontrar diversas noções de marca mais ou menos uniformes, não podemos ignorar que, por força das flutuações do mercado e do aparecimento de novos produtos, a noção de marca é variável.

Para uma abordagem mais compreensiva da questão de que agora nos ocupamos, interessa dividir a aludida definição em duas partes.

Começando pelo fim, cabe-nos elencar, ainda que de forma lacónica, quais as funções específicas da marca enquanto sinal distintivo do comércio. Para o efeito, seguindo o douto entendimento de COUTO GONÇALVES³³, podemos apontar 3 funções essenciais à marca: 1) a função distintiva enquanto função essencial, segundo a qual a “marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso”. Tal finalidade consta da letra da lei, veja-se o art. 228.º *in fine*; 2) a função derivada de garantia de qualidade dos produtos e serviços, na medida em que a marca “não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa”; 3) a função complementar que consiste na função publicitária que a marca pode desempenhar nalguns casos para promoção dos produtos ou serviços que assinala.

No tocante à necessidade de representação objetiva e autónoma cumpre-nos relembrar que se trata de um requisito de grande importância para efeitos de exame, publicação e consulta pública da marca. Como em momento oportuno se detalhará, muitas são as exigências a que a representação tem que obedecer e, conseqüentemente, escassas serão as possibilidades de registo de sinais não tradicionais.

³² ABREU, Jorge Coutinho (2018), “*Curso de direito comercial*”, Vol. I, Almedina, Coimbra, p. 372.

³³ GONÇALVES, Couto (2019), “*Manual de direito industrial – Propriedade intelectual e concorrência desleal*”, Almedina, Coimbra, p. 186.

O nascimento dos direitos de propriedade industrial não é automático³⁴, carecendo de um prévio procedimento administrativo através do qual a autoridade pública e os interessados, desempenhando papéis diferentes, exercem uma fiscalização prévia à conformidade legal do pedido e averiguam se estão ou não reunidos os elementos de que a lei faz depender a proteção conferida pelo Direito de Marcas. Ainda que a nossa abordagem seja predominantemente direcionada para plano nacional, importa referir que o registo pode ser feito em quatro níveis: 1) a nível nacional o registo é feito no INPI e concede proteção dentro do país de registo; 2) a nível regional, e no caso da Europa, podemos indicar o registo feito no BOIP, que confere proteção na Bélgica, Países Baixos e/ou Luxemburgo; 3) a nível da UE o registo é feito junto do IPIUE e confere proteção em todos os EM; 4) a nível internacional o registo é feito através da OMPI e concede uma proteção de âmbito alargado, nomeadamente ao nível de qualquer país signatário do PAM que seja designado no respetivo pedido³⁵.

Entre nós, o registo é a fonte tradicional do direito de exclusivo da marca³⁶. No entanto, a letra da lei, nos arts. 17.º/1, 40.º, 213.º e 226.º/1, também protege aquele que usa uma marca livre não registada, pelo período de 6 meses contados desde o seu uso inicial (sendo certo que, após este período, a proteção conferida passa a ser apenas no âmbito da concorrência desleal). Também a DM, ainda que esteja pensada para um sistema de registo constitutivo, prevê a possibilidade de proteção das marcas através do uso (art. 5.º/4, al. a) DM).

Na sua obra, COUTO GONÇALVES³⁷ alude para o facto de, em regra, não existirem sistemas puros de aquisição do direito de marca, em razão de a prioridade de uso e a inscrição no registo andarem quase sempre de mãos dadas. Embora haja uma tendência para que o registo seja a forma predominante de aquisição no Direito de Marcas, temos que ter sempre presente que os ordenamentos jurídicos não estão pensados de forma absoluta e exclusiva para o uso ou para o registo. Para este Autor, o reforço do registo deve-se à sofisticação e desenvolvimento da vida económica e às, cada vez mais

³⁴ Diferentemente do que acontece no âmbito dos direitos de autor em que “o direito de exclusivo é reconhecido independentemente de registo, depósito, ou qualquer outra formalidade”, tal como previsto no art. 12.º do CDADC.

³⁵ Estas e outras informações estão disponíveis no sítio da internet do INPI que, desde 2001, colocou também online o portal da rede de gabinetes de apoio à promoção da propriedade industrial que ajudam a esclarecer e promover os pedidos de registo.

³⁶ *Vd.* os arts. 74.º e 85.º do CPI de 1940, os arts. 6.º, 165.º e 171.º do CPI de 1995, os arts. 7.º, 224.º e 227.º do CPI de 2003 e os arts. 7.º, 210.º e 213.º.

³⁷ (2019), *op. cit.*, pp. 187. e ss..

reforçadas, exigências de segurança jurídica que não se compadecem com a dificuldade de prova associada ao uso.

No nosso país, o registo³⁸ é o modo mais importante de constituição neste ramo de Direito e é ele quem confere ao requerente um direito de exclusivo à exploração económica e, corresponsivamente, confere um direito de obstar a que terceiros tirem partido da marca registada sem a devida autorização³⁹. O registo público permite a objetivação e delimitação do bem imaterial tutelado, assegura de forma eficiente a salvaguarda dos interesses em jogo (o interesse público, dos consumidores e dos concorrentes) e, também, contribui para a uniformização do Direito de Marcas. Além do mais, o registo permite catalogar as marcas existentes e conhecer das suas vicissitudes (de nulidade, caducidade, licenciamento, *etc*), funcionando como uma espécie de filtro que, *a priori* e *a posteriori*, assegura a satisfação das necessidades de transparência e de segurança jurídica.

O registo institui um direito válido pelo período de 10 anos⁴⁰ e que, posteriormente, pode ser indefinidamente renovado, total ou parcialmente, por iguais períodos (art. 247.º). Enquanto vigora o registo, o legislador confere ao titular da marca um “quase-monopólio” sobre ela, permitindo que este usufrua da estabilidade e dos meios de defesa de que dispõe para garantia da inviolabilidade do seu direito. O titular da marca registada disfruta de uma posição jurídica estável que se pode prolongar *ad eternum* e, na nossa perspetiva, esse é o fator que desencadeia as exigências da jurisprudência do TJ(UE) e as cautelas do legislador nacional e da UE quanto à admissibilidade de registo de alguns sinais ou conjunto de sinais.

³⁸ Note-se que, tal como do consta art. 222.º/1, al. b), no requerimento de pedido de registo deve constar a indicação dos “produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação internacional dos produtos e serviços, sendo cada grupo precedido do número da classe a quem pertence, e designados com clareza e precisão suficientes, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação, que permitam determinar o âmbito de proteção requerido”. A classificação a que aqui se faz menção serve para efeitos organizativos/arquivo e é a prevista pelo Acordo de Nice, de 15 de junho de 1957, relativo à classificação internacional dos produtos e serviços, onde são previstas 45 classes.

³⁹ Sem prejuízo da proteção que é conferida à marca não registada. Contudo, GONÇALVES, Couto (2019), *op. cit.*, pp. 189-191, assinala que em todos os países se denota uma tendencial acentuação do registo como modo de aquisição predominante do direito de marca (enquanto direito subjetivo e absoluto), apagando-se gradualmente o uso como fonte de direito.

⁴⁰ Advertimos que, por imposição do art. 48.º/1 da DM, este período de 10 anos passa a ser contado da data de apresentação do respetivo pedido e não da data da concessão, como acontecia na vigência dos códigos anteriores.

No Direito de Marcas vigora o princípio da liberdade na composição, pese embora a existência de limites intrínsecos (respeitantes ao sinal em si mesmo) e extrínsecos (relacionados com a existência de direitos anteriores)⁴¹.

Atendendo ao objeto do nosso estudo, vamos cingir-nos à análise dos limites intrínsecos que se impõem, designadamente a necessidade de representação e a capacidade distintiva⁴².

2. Limites intrínsecos à composição da marca

2.1 Necessidade de representação (gráfica ou não)

O requisito da representação tem finalidades muito marcantes ao longo da vida da marca⁴³. Daí que o legislador, os tribunais e os institutos que concedem o registo lhe tenham dado tanta importância ao longo dos tempos.

Como já referimos, esta exigência foi introduzida pela DM de 1988, estando prevista no art. 2.º com epígrafe “sinais susceptíveis de constituir marca”. No plano nacional, surgiu, pela primeira vez, no art. 165.º/1 do CPI de 1995 e foi reafirmado no CPI de 2003 onde está postulado no art. 222.º.⁴⁴

DÁMASO COLOMER esclareceu que representar graficamente é descrever algo utilizando símbolos suscetíveis de serem desenhados/inscritos em papel de forma compreensível e visivelmente perceptível⁴⁵.

O requisito de representação gráfica justifica-se por duas⁴⁶ ordens de razões – uma de ordem técnica, na medida em que ajuda à apreciação do pedido de registo pela entidade

⁴¹ OLAVO, Carlos (2005^b), “*Propriedade industrial – Sinais distintivos do comércio, Concorrência Desleal*”, Vol. I, Almedina, Coimbra, pp. 91 e ss.

⁴² *Id.*, pp. 90-91, este Autor menciona que existem outros limites intrínsecos que não podem ser esquecidos e que decorrem de outros interesses acautelados pela lei, São eles, o disposto nas als. do art. 231.º, n.º 3 e o princípio da verdade vertido no art. 232.º, n.º 1 al. b).

⁴³ Sobre esta matéria, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2017), *op. cit.*, p. 489, refere, a título de exemplo, que a representação é importante para que possa haver publicação e para que possam ser aplicadas as proibições de registo previstas na lei no caso de a marca não ser devidamente representada. No tocante aos momentos posteriores ao registo, menciona, exemplificativamente, que no caso de colisão de marcas o tribunal vai precisar de informação clara e suficiente acerca das marcas em causa, informação essa que deve constar das publicações oficiais onde as marcas estão representadas.

⁴⁴ Note-se que o surgimento requisito de representação gráfica foi de “para-quedas”. Isto porque, o legislador não lhe fez qualquer menção introdutória no preâmbulo do CPI de 1995 nem, tampouco, o legislador comunitário o fez nos considerandos da DM de 1988.

⁴⁵ *Cfr.* ponto 37 das suas conclusões enquanto AG, apresentadas em 06/11/01 e que precederam o Ac. *Sieckmann* (disp. <http://curia.europa.eu/jurisp>, consult. 16/05/19).

⁴⁶ BENTLY, Lionel *et. al.* (2018), “*Intellectual property law – I copy therefore I am*” Oxford University Press, Oxford, p. 934, enuncia uma terceira razão de carácter administrativo que consiste no facto de a representação gráfica permitir que o sinal seja mais facilmente classificado e comparado com outros.

competente e a sua publicação; e outra de ordem jurídica, uma vez que é necessária para delimitar o objeto de proteção conferido à marca⁴⁷.

Quanto a esta matéria, muitas eram as dúvidas e as críticas por parte da doutrina por se entender que, por obstar ou dificultar o registo de alguns sinais, a exigência de representação gráfica não devia integrar o conceito de marca. Neste sentido BLANCA CHAMBLE⁴⁸ sublinha que este é um requisito de carácter burocrático que não se adapta aos sinais não visíveis e que implica um desfasamento, não desejável, entre o registo e a realidade além do registo, prejudicando consequentemente os interesses dos operadores económicos e o fomento da inovação. Tal desfasamento consiste no facto de o consumidor perceber e identificar como marcas sinais para além daqueles que são representáveis graficamente, ou seja, para além daqueles que são visíveis⁴⁹.

Na mesma linha, MARCO ARCALÁ⁵⁰ e SERGIO BALAÑA⁵¹ referem que, ao contrário do requisito da capacidade distintiva que é de primeira ordem, de tipo material e que se baseia na função da marca, a representação gráfica é um requisito formal, objetivo e funcional, que apenas atende à dinâmica do registo. Para estes Autores, só o requisito da capacidade distintiva é que opera na comunicação entre os agentes económicos e os consumidores e, assim sendo, só este é que deveria ter o poder de limitar ou obstar o registo. OTERO LASTRES⁵², refere que a necessidade de representação⁵³ gráfica é uma limitação estrutural introduzida no conceito de marca que, por sua vez, limita os sentidos através dos quais se pode aperceber a marca e os sinais que podem constituí-la.

⁴⁷ CARVALHO, Maria Miguel (2018), “A transposição da Diretiva sobre marcas no projecto do código de propriedade industrial”, *RD Intelectual*, n.º 2, pp. 221-222.

⁴⁸ (2011-12), *op. cit.*, pp. 291-292.

⁴⁹ MARCO ARCALÁ, Luis (2001), “*Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*”, Tirant lo Blanch, Valencia, p. 122, crítica a equiparação da representação gráfica à percepção visual, defendendo que é possível representar graficamente qualquer percepção, uma vez que pode ser utilizado um código de sinais pré-estabelecido para operar a representação (e.g. o pentagrama).

⁵⁰ (2001), “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley Española”, *ADI*, Tomo XXII, p. 115.

⁵¹ (2005-06), “El entorno digital ¿Segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, *ADI*, Tomo XXVI, p. 26.

⁵² (2001), “La definición legal de marca en la nueva Ley Española de marcas”, *ADI*, Tomo XXII, pp. 200-215.

⁵³ *Id.*, pp. 203-204, este Autor faz um apontamento sobre a escolha, por parte do legislador, do termo “representação gráfica”, o qual considera ser infeliz. Para este Autor, é mais rigoroso falar em “reprodução gráfica” uma vez que a palavra reprodução tem um significado mais restrito (“*cosa que reproduce o copia un original*”), deferentemente da palavra representação que é mais ampla e imprecisa (“*acción y efecto de representar (...) hacer presente algo con palabras y figuras que la imaginación retiene*”). Este reparo surge porque o problema da interpretação ampla do registo deriva da escolha terminológica e justifica-se no facto de a *ratio* desta exigência se materializar na necessidade de salvaguarda da segurança jurídica. Pese embora esta leitura impeça que os sinais não tradicionais cumpram este requisito, o Autor vislumbra a possibilidade de, nestes casos, falar-se em “representação gráfica” do sinal através da sua descrição.

Compreendemos que a introdução deste requisito no conceito de marca é fruto da harmonização de acordo com os textos comunitários que, em primeiro lugar, o fizeram. Porém, este Autor destaca, a nosso ver bem, que esta inclusão é uma forte limitação em face dos avanços tecnológicos cada vez mais marcados – isto porque, o que hoje não pode ser representado e registado como marca pode sê-lo amanhã e, portanto, é inegável que fechar o conceito de marca é pará-lo no tempo. Ora, partindo do princípio de que o objetivo do legislador é impedir o registo dos sinais que não possam ser representados graficamente, bastava que a exigência da representação gráfica constasse do procedimento que antecede o registo. Não obstante, importa enfatizar que o verdadeiro requisito da marca é a sua capacidade distintiva e, nessa medida, ainda que o sinal (ou conjunto de sinais) não seja registável, se estiver cumprida a sua função essencial nunca deixará de ser marca na sua essência.

A nossa abordagem atende aos dois lados da medalha e, por conseguinte, cumprenos realçar que a exigência que aqui se discute não pode ser vista como uma arbitrariedade do legislador nacional ou da UE, na medida em que dá cumprimento à necessidade de segurança jurídica que um sistema de registo constitutivo impõe (de forma a que a autoridade de registo consiga identificar e delimitar o objeto do registo e que o titular saiba qual o âmbito de proteção do seu direito)⁵⁴.

Aqui chegados, é imperativo apurar como é que deve ser interpretado este requisito – a suscetibilidade de representação gráfica tem que espelhar, por si só, os elementos que compõem o sinal que se pretende registar, adotando-se uma interpretação restrita? Ou, em sentido amplo, basta que a representação gráfica seja indireta e complementada com outras formas de identificação e fixação?

Podemos ainda perspetivar uma terceira via de interpretação atendendo ao facto de em 11/02/1999⁵⁵, o IHMI, ter concedido⁵⁶ o pedido referente a uma marca olfativa para bolas de ténis com “*the smell of fresh grass*”, graficamente representada por esta descrição verbal e com a menção de que se tratava de uma marca olfativa⁵⁷. Entendemos

⁵⁴ COUTO, Gonçalves (2009), *op. cit.*, p. 276.

⁵⁵ Processo n.º R-156/1998-2 (marca comunitária n.º 428870).

⁵⁶ Surpreendentemente este único registo caducou a 11/12/2006, sem ter sido renovado.

⁵⁷ O Instituto sediado em Alicante considerou que o registo devia ser recusado porque a descrição do sinal não preenche o requisito da representação gráfica e não possibilitar determinar e delimitar o alcance da proteção e, mais, destacou que o facto de marca estar registada no Benelux e no Reino Unido não é determinante para evitar a recusa. Em face da recusa, o requerente interpôs recurso que foi atribuído à 2.ª Câmara, a qual se debruçou sobre a matéria da representação gráfica e concluiu que manter a recusa seria o mesmo que excluir, de um modo geral, todas as marcas olfativas por inobservância do requisito da representação gráfica. Pelo que ficou decidido que a descrição e a menção como “marca olfativa” eram suficientes para que a marca pudesse ser registada. *Cfr.* GONÇALVES, Couto (2009), *op. cit.*, pp. 291-292.

que esta decisão do IHMI se mostra pouco convincente e demasiado generosa no que toca à sua fundamentação⁵⁸. Prova disso é que, 3 anos mais tarde, com um entendimento muito mais exigente passamos de 8 para 80 e a jurisprudência construiu um “muro” que só pode ser ultrapassado com grande proeza e imaginação – referimo-nos ao caso “*Sieckmann*”⁵⁹, onde o TJ(CE) se pronunciou a propósito da interpretação do 2.º art. da DM de 1988.

Neste caso foi discutida a questão da representação gráfica e foi apreciada a possibilidade de registo de uma marca olfativa. Esta decisão é um marco jurisprudencial por ter fixado jurisprudência que tem sido reafirmada⁶⁰ em Acs. posteriores e por esclarecer como é que deve ser interpretado o requisito da representação gráfica. Para balizar a interpretação daquela norma, o TJ(CE) enunciou os chamados “*critérios Sieckmann*”, estabelecendo que, para que o requisito em apreço se considere preenchido, têm que estar verificadas sete características – clareza, precisão, completude, fácil acessibilidade, intangibilidade, durabilidade e objetividade⁶¹. Da convergência destas condições, resulta claro que a interpretação adotada pelo TJ(CE) é restritiva e criadora de dificuldades para aqueles que pretendem registar as ditas marcas não convencionais, podendo, no limite, inviabilizar as possibilidades de registo. Desta feita, parece-nos que o TJ(CE) considerou como elemento essencial que seja sempre possível, para a entidade que assegura o registo, para o titular da marca e para terceiros, determinar e delimitar o objeto de proteção legal como marca. Compreendemos que assim seja, desde logo porque durante o longo do período em que está vigente o registo, deve ser sempre salvaguardada

⁵⁸ Isto porque, tal como destaca FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), “*Tratado sobre derecho de marcas*”, Marcial Pons, Madrid, p. 44, bem vistas as coisas, esta decisão vem substituir o requisito da representação gráfica pela descrição da marca.

⁵⁹ Ac. do TJ(CE), de 12/12/02, proc. n.º C-273/00, entre *Ralph Sieckmann e Deutsches Patent-und Markenamt* (Ac. *Sieckmann*), consult. 16/05/19. *Ralf Sieckmann* apresentou no Instituto Alemão de Patentes e Marcas um pedido de registo de uma marca olfativa de cianato de metilo (éster metílico de ácido de canela), descrita através da sua fórmula química estrutural (C₆H₅-CH=CHCOOCH₃), de uma amostra e da descrição de que o aroma é habitualmente reconhecido como “*balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela*”. O instituto indeferiu o pedido com o argumento de que existiam dúvidas relativamente à capacidade distintiva da marca e quanto à sua possibilidade de representação gráfica. Do indeferimento, *Sieckmann* recorreu para o Tribunal Federal de Patentes que, perante a dúvida levou a questão o TJ(CE) para que este esclarecesse qual a interpretação a dar ao art. 2.º da DM de 1988.

⁶⁰ *Vd., e.g.* o Ac. do TPI, de 27/10/05, proc. n.º T-305/04, entre *Eden SARL e IHMI* (Ac. *Eden*), consult. 16/05/19. Neste caso, o TPI recusou o registo de uma marca de odor descrita como “odor de morango maduro”, acompanhada da imagem a cores de um morango. Nesta decisão, o Tribunal destacou que não existe uma classificação internacional de odores geralmente aceite que permita a identificação clara e precisa do sinal olfativo e acrescentou que a imagem do morango não constitui uma representação gráfica. Outro exemplo, relativamente às marcas sonoras, é o Ac. do TJ(CE), de 27/11/03, proc. n.º C-283/01, entre *Shield Mark e Kist* (Ac. *Shield*), consult. 16/05/19.

⁶¹ *Cfr.* os pontos 45 a 55 do Ac. *Sieckmann*.

a integridade física da marca e deve ser assegurada a sua durabilidade e estabilidade⁶², por forma a garantir que marca seja sempre passível de reconhecimento e de comparação com os novos pedidos de registo que possam surgir.

A interpretação restritiva e exigente do TJ(CE) coloca grandes entraves à admissibilidade das marcas que não sejam apreensíveis pela visão e justifica-se pela inquietação de o direito das marcas “não resvalar para um terreno pantanoso de atribuição de direitos com menos estabilidade, objetividade e sem observação do necessário equilíbrio entre o direito privativo, liberdade de concorrência, interesse dos consumidores e funcionamento do mercado”⁶³.

COUTO GONÇALVES⁶⁴, faz uma análise crítica desta decisão do TJ(CE) onde descortina alguns aspetos que consideramos fulcrais. Este Autor considera que o facto de os requisitos da representação gráfica não se encontrarem cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição verbal, de uma amostra ou da conjugação destes elementos é, vincadamente, contraditório com a resposta positiva dada pelo TJ(CE) à questão de saber se os sinais não visuais podem constituir marca quando cumpram o requisito material e formal a que estão sujeitas. Aparentemente, o TJ(CE) admite o registo destes sinais no plano teórico e não permite que tal possibilidade se reproduza no plano prático, apesar de todos os esforços por parte do requerente. Acrescenta o Autor que não se preenchendo o referido requisito através da fórmula química (que é um meio gráfico, ainda que indireto) “o problema deixa de ser de insusceptibilidade de representação gráfica para passar a ser, eventualmente, um problema de falta de capacidade distintiva”⁶⁵ – nesta linha de raciocínio, entende, ainda, que o TJ(CE) devia considerar o requisito formal preenchido por via indireta e remeter ao Tribunal de reenvio a apreciação dos demais.

⁶² A durabilidade e a estabilidade são mais facilmente asseguradas através da representação gráfica, o que não significa que não existam meios tecnológicos que permitam a representação nestes termos. Como sublinha ROCHA, Manuel Durães (2017), “Marcas Sensoriais”, *Revista AB Instantia*, Ano V, n.º 7, Almedina, Coimbra, p. 115, estas características poderão ser observadas nas marcas sonoras e olfativas, mas dificilmente se verificaram no que se reporta às marcas gustativas.

⁶³ COUTO, Gonçalves (2009), *op. cit.*, p. 277.

⁶⁴ (2003), “A marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – Ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C- 273/00”, *CDP*, n.º 1, pp. 23-25.

⁶⁵ Na medida em que só em casos excecionais é que um odor tem capacidade de distinguir produtos ou serviços. É difícil descrever um aroma porque há muita subjetividade envolvida na “leitura” dos cheiros e, para além disso, para que tenha capacidade distintiva, o odor tem que ser arbitrário e não necessário ou descritivo do produto.

Reconhecemos que a combinação das várias formas de representação utilizadas pode gerar alguma confusão e subjetividade de interpretações⁶⁶ mas, ainda assim, consideramos que o TJ(CE), na análise individual de cada uma, foi demasiado drástico na forma como fechou as portas ao registo do sinal.

Considerando a exponencial evolução tecnológica, parece-nos razoável que o registo seja pensado, modernizado e preparado para a catalogação e proteção de todos os sinais que possam ser apercebidos pelos nossos sentidos e memorizados pela nossa consciência como distintivos de um produto ou serviço. Por conseguinte, o legislador da UE previu na DM a eliminação do requisito da representação gráfica e, posteriormente, tal comportamento foi adotado pelo legislador nacional no Novo CPI.

A redação constante do Novo CPI é a forma de a propriedade intelectual acompanhar o avanço dos tempos e surge para agilizar o sistema de marcas, dando resposta à urgência de registo dos sinais não tradicionais. Desta feita, passa a ser possível a representação gráfica e qualquer representação que de forma clara e precisa permita determinar o objeto da proteção conferida ao seu titular⁶⁷.

Numa perspetiva otimista, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA⁶⁸ destaca que a eliminação do requisito da representação gráfica constitui uma “liberalização do sinal que pode construir uma marca registada”, desencadeada pela evolução, pelos novos modos de representação e de fixação no registo, não podendo deixar de ser vista como “um marco do nascimento de uma nova era no Direito de Marcas na Europa, seja porque libertou a marca do espartilho de um requisito em que a mesma já não se continha de facto, como a recoloca a final juridicamente à vista dos fins para que lhe é atribuído o registo e o direito de exclusivo que a protege – a função distintiva eficiente que é condição da leal concorrência”.

MARIA MIGUEL CARVALHO⁶⁹, concorda com esta mudança legislativa, mas faz um reparo por considerar que teria sido melhor se o legislador aproveitasse o ensejo de

⁶⁶ Neste sentido, AHUJA, V. K. (2010), “Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law”, *EIPR*, Vol. 32, Is. 11, p. 576. *Id.*, *vd.* as conclusões do AG DÁMASO COLOMER, *op. cit.*, ponto 43.

⁶⁷ Referindo-se ao art. 4.º do RMUE e 2.º da DM, que têm corresponsabilidade no art. 208.º, MARCO ARCALÁ, Luis (2015-16), “La nueva regulación del derecho de marcas en la Unión Europea – Comentario breve de la nueva Directiva sobre marcas y de la modificación del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea”, *ADI*, Vol. 36, p. 395, alerta que, com esta nova redação, se abrir um novo debate sobre o que é que se deve entender por representação suficiente do sinal a proteger.

⁶⁸ (2018), “A nova Diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal”, *RD Intelectual*, n.º 1, p. 82.

⁶⁹ (2018), “The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration”, p. 5, in AA.VV., “*Law & Technology – E-Tec Yearbook*” (disp. <http://www.jusgov.uminho.pt/>, consult. 16/05/19).

mudança legislativa e retirasse, de uma vez por todas, o requisito representação do conceito de marca. A Autora critica ainda o facto de a letra da lei se apresentar de forma disjuntiva, o que pode dar azo a confusão no intérprete⁷⁰. Em boa verdade, concordamos que a expressão “ou” que consta do art. 208.º pode, atendendo à sua organização, induzir em erro – pois, aparentemente a representação gráfica é exigida para os sinais que sejam palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, forma do produto ou da embalagem e, diferentemente, a representação de forma clara e precisa é exigida para os demais sinais ou conjuntos de sinais. A nosso ver, ao adotar esta técnica legislativa o legislador não está a conferir a importância merecida à expressão “possibilidade de representação de forma clara e precisa”, mantendo o destaque e a primazia para a menção à representação gráfica (que de agora em diante deve ser vista apenas como uma das muitas formas possíveis de representação). Atendendo a esta realidade, afigura-se-nos, salvo melhor opinião, que seria preferível que constasse da letra da lei, mais precisamente do art. 208.º, uma só referência à “representação”, erradicando-se a expressão “gráfica”⁷¹. Relativamente à especificação dos modos de representação entendemos que a execução de tal tarefa deve ser feita através de linhas de orientação por parte do INPI ou através de um eventual Regulamento de execução.

De modo a facilitar o processo de transposição da DM e a sustentar o seu impacto harmonizador, os institutos da propriedade industrial e o IPIUE desenvolveram a “Comunicação comum sobre a representação de novos tipos de marcas”⁷² que, ainda que sem carácter vinculativo, estabelece de forma atualizada as diretrizes estabelecidas pelos EM. Este documento tem como objetivo uniformizar os meios de representação dos diferentes tipos de marcas e contém uma abordagem quanto aos formatos de representação aceitáveis para representação de algumas das marcas não tradicionais (*e.g.* JPEG e MP4).

Volvidos mais de 15 anos, a doutrina do *Ac. Sieckmann* tem total amparo no considerando n.º 13 da DM e no considerando n.º 10 do RMUE, onde são elencados os 7 critérios cumulativos de que o TJ(CE) fez depender a verificação da exigência da representação gráfica. Refira-se, a este propósito, que não será de estranhar que o intérprete pense que o novo paradigma legislativo é utópico, visto que a mudança da letra

⁷⁰ *Id.*, p. 9.

⁷¹ Tal como foi feito no ordenamento jurídico espanhol que adotou a organização que consta do art. 3.º da DM. *Cf.* art. 4.º da Ley de Marcas, n.º 17/2001, de 07/12 (com última modificação a 27/12/18), disp. <https://boe.es>, consult. 16/05/19).

⁷² Disp. <https://inpi.justica.gov.pt>, versão de 01/06/2018, consult. 16/05/19.

da lei aparentemente não se fez acompanhar pela transformação da sua *ratio*, permanecendo a rigidez que outrora se verificava. No atual quadro legal, o legislador optou por fazer menção apenas aos critérios da clareza e precisão (art. 3.º, al. b) DM, 4.º, al. b) RMUE e 208.º). No entanto, a ocorrência e verificação dos critérios *Sieckmann* tem que ser simultânea, o que faz com que aquilo que devia ser uma verdadeira alteração legislativa possa ser visto por alguns como uma mera substituição *terminológica*⁷³. Sem embargo do facto de o legislador ter optado por não colocar na letra da lei os demais critérios *Sieckmann*, não devemos esquecer que a verificação da clareza implica que a representação seja completa, de fácil acessibilidade e objetiva e, por outro lado, que a verificação da precisão pressupõe que a representação seja intangível e duradoura. Pelo que, numa primeira análise, o nosso entendimento é de que o legislador tem pouca propensão para a mudança.

Na doutrina, a desmistificação do significado desta escolha legislativa já fez correr alguma tinta. ONUS SAHIN⁷⁴ faz uma leitura radical da questão, referindo que a eliminação do requisito da representação gráfica deve, por consequência, implicar a eliminação dos critérios *Sieckmann*. Para outros Autores⁷⁵, a abolição desta exigência não permitirá o registo dos sinais não convencionais, uma vez que a sua representação terá que continuar a obedecer a critérios muito restritos. Diferentemente, NOTO LA DIEGA⁷⁶ defende que o atual estado das coisas implica que seja feita uma nova interpretação dos critérios *Sieckmann*. Complementarmente, MARIA MIGUEL CARVALHO⁷⁷ destaca que, ainda que a nova interpretação dos critérios se mostre necessária para atender às atuais especificidades, o importante é não negligenciar a segurança jurídica e o sistema de registo. Concordamos com este entendimento porque contempla em simultâneo a mudança e a cautela exigida pelo sistema.

2.1.1 Breve nótula acerca da UE do plano internacional

A propósito da marca da UE, o IPIUE acolhe a mesma solução da DM de 2015 e mostra-se pouco favorável quanto ao registo de algumas marcas não tradicionais.

⁷³ *Id.*, GOMES, João Veiga (2015), “As marcas não tradicionais e a nova Diretiva”, *Revista AB Instantia*, Ano III, n.º 5, p. 169.

⁷⁴ (2016), “The past, the present and the future of colour and smell marks”, *EIPR*, Vol. 38, Is. 8, p. 513.

⁷⁵ Este parece ser o entendimento de CORNISH, William, *et. al.* (2019), “*Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*”, Sweet & Maxwell, London, p.722.

⁷⁶ (2018), “Non-conventional marks: the EU reform of trade marks, brexit, and the internet of things”, *Diritto Mercato Tecnologia*, p. 6 (disp. <https://www.ssrn.com>, consult. 16/05/19).

⁷⁷ (2018), *op. cit.*, p. 17.

Comprovativo desta afirmação é o conteúdo das *Guidelines* do IPIUE⁷⁸ que, *e.g.*, quanto às marcas olfativas prevê que o estado atual da técnica não permite que este tipo de marcas se represente de forma clara e precisa. Nesta medida, as nossas expectativas quanto a esta matéria manter-se-ão baixas.

Na perspetiva internacional, pese embora o art. 15.º /1 *in fine* do ADPIC permita que os EM da OMC exijam que os sinais sejam visualmente perceptíveis⁷⁹ para que possam ser registados como marcas, não podemos perder de vista a evolução que se fez sentir e que se materializa no facto de os Tratados mais recentes terem eliminado as limitações desta índole. Referimo-nos ao Tratado de Singapura sobre o Direito de Marcas⁸⁰ que visa uniformizar e simplificar os procedimentos administrativos utilizados para o registo das marcas. Por este Tratado foram definidos uma série de âmbitos de convergência em relação à representação e à descrição de determinadas marcas não tradicionais, de forma a permitir que os interessados estejam mais preparados para enfrentar os problemas jurídicos associados à proteção deste tipo de sinais⁸¹.

Muitos serão os problemas que podem surgir aos requerentes que querem ter uma proteção alargada das marcas que assinalam os seus bens/serviços. Por exemplo, uma empresa que pretende utilizar uma marca olfativa em toda a Europa pode até conseguir conferir-lhe proteção nos EM da UE e não conseguir fazer o registo nível internacional de forma a garantir a proteção nos demais países do continente. Esta dificuldade dificilmente será superada porque o registo internacional segue o processo que cada um dos países escolhidos pelo requerente estabelece para o registo nacional de marcas e, nesse sentido, muitas serão as interpretações e as respostas dadas.

2.2 Capacidade distintiva

Para que uma marca dê cumprimento à sua função e ultrapasse o exame da distintividade, terá que ser apta a distinguir produtos e/ou serviços de diferente

⁷⁸ *Guidelines for examination in the office, Part B, Examination, Section 2*, aprovadas por decisão do Diretor Executivo n.º EX 17-1, de 22/09/2017 (disp. <https://euiipo.europa.eu>, consult. 16/05/19).

⁷⁹ A este propósito, GONÇALVES, Couto (2015-16), “Propriedade intelectual – Globalização e União Europeia”, *ADI*, Vol. 36, p. 131, salienta que, em face do art. 2.º da DM de 1988, a limitação que existia para os EM da UE era a de suscetibilidade de representação gráfica que, por sua vez, foi eliminada pela DM.

⁸⁰ Foi celebrado em março de 2006 numa conferência diplomática que reuniu 147 EM da OMPI e teve início de vigência em 16/03/09. Portugal assinou-o em 28/03/06, mas ainda não o ratificou. Este diploma corrige o regime do Tratado Sobre Direito de Marcas que foi aprovado em 1994 e que censurava os sinais não visíveis.

⁸¹ HÖPPERGER, Marcus (2009), “Marcas no tradicionales”, *Revista de la OMPI*, n.º 1, p. 4.

proveniência empresarial. A marca deve mostrar-se minimamente imaginativa e arbitrária em face do produto ou serviço que assinala pois, tal como destaca PEDRO SOUSA E SILVA⁸², “quanto mais surpreendente for o sinal, face ao produto a assinalar, mais intenso será o seu poder distintivo”. Porém, cumpre esclarecer, como explica e ilustra NOGUEIRA SERENS⁸³, que para que as marcas sejam válidas não se pressupõe que “tenham de ser constituídas por denominações de fantasia – palavras engendradas com o expreso propósito de serem usadas para contradistinguir produtos ou serviços (como exemplos conhecidos de todos podem referir-se KODAK para artigos fotográficos, POLAROID para máquinas fotográficas e XEROX para fotocopiadores) – ou por denominações arbitrárias, ou seja, por palavras de uso comum, mas que não têm qualquer relação, necessária ou normal, com os produtos que contradistinguem (referindo de novo apenas exemplos de marcas conhecidas: CAMEL/camelo para cigarros, SHELL/concha para combustíveis, APPLE/maçã para computadores pessoais)”.

O legislador, nas als. a), c) e d), do art. 209.º/1, dispõe que carecem de capacidade distintiva os sinais genéricos, usuais, descritivos e fracos⁸⁴. Todavia, importa ter presente o facto de o preenchimento deste requisito não se esgotar nas proibições consagradas na lei. Como sublinha CARLOS OLAVO⁸⁵, a determinação, ou não, do carácter distintivo tem que ser feita em termos concretos no que se refere aos produtos/ serviços a que a marca se destina e, concomitantemente, deve atender à percepção que dela tem o consumidor médio dos produtos/serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento. Para além disto, importa destacar que aquilo que não tem capacidade distintiva num determinado setor pode tê-la noutra⁸⁶.

⁸² SOUSA E SILVA, Pedro (2011), *op. cit.*, p. 153.

⁸³ (1995), “A «Vulgarização» da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro)”, separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia» – 1984, Almedina, Coimbra, p. 66, n. 24.

⁸⁴ Porém, pode acontecer que um sinal que originariamente não possui capacidade distintiva venha, em consequência de um uso prolongado e de transformações simbólicas ou semânticas, a converter-se num sinal conhecido e reconhecido pelo público e cujo registo passa a ser viável devido à aquisição de um “*secondary meaning*”. No nosso ordenamento jurídico é possível, desde o CPI de 1995, aquando do registo, aferir se o uso da marca pode desencadear a aquisição de capacidade distintiva. O Novo CPI, tal como o CPI de 2003, permite que a figura do “*secondary meaning*” seja aplicada a duas situações distintas – situações anteriores ao registo (art. 231.º/2) e convalidação de uma marca registada (art. 259.º/2). Esta solução está consagrada no art. 4.º/4 da DM que, vai mais longe, no n.º 5 e admite a possibilidade de aplicação do *secondary meaning* aos casos em que o carácter distintivo tenha sido adquirido após a data do pedido de registo, mas antes da data do registo.

⁸⁵ (2005^b), *op. cit.*, p. 82.

⁸⁶ Utilizando o exemplo dado por OLAVO, Carlos, *Id.*, p. 83, o desenho de uma vaca para produtos laticínios configurará uma referência genérica, mas já não o será para outro tipo de produtos, podendo ter aptidão distintiva em relação a eles.

MARIA MIGUEL CARVALHO⁸⁷ assinala que este requisito tem sido controverso na doutrina atendendo, fundamentalmente, à duvidosa redação das als. a) e b) do art. 4.º/1 da DM⁸⁸ que prevê os motivos absolutos de recusa ou de nulidade de registo. A al. a) da aludida norma refere-se à recusa de registo dos “sinais que não possam constituir marca”, ou seja, os sinais que não possam ser representados e que não sejam adequados para distinguir produtos/serviços de uma empresa dos de outras empresas (art. 3.º al. a) da DM) e, a al. b) refere-se às “marcas desprovidas de carácter distintivo”. Atendendo ao teor do art. 4.º/4 da DM concluímos que o motivo de recusa da al. a) é inultrapassável, enquanto que o da al. b) é ultrapassável quando o sinal adquira distintividade superveniente. Sobre esta questão há Autores⁸⁹ que defendem uma interpretação fechada da al. a), cingindo-a à insuscetibilidade de representação e, por seu turno, fazem corresponder a al. b) à falta de capacidade distintiva. Em sentido diverso⁹⁰, o entendimento com o qual mais nos identificamos sustenta que é possível a coexistência das duas als. e, por conseguinte, a capacidade distintiva deve ser avaliada em duas fases, sendo elas a capacidade distintiva abstrata (verificação da aptidão distintiva do sinal independentemente dos produtos/ serviços assinalados) e a capacidade distintiva concreta (aptidão distintiva aplicada relativamente aos produtos/serviços assinalados).

No respeitante às marcas não tradicionais o problema da (in)aptidão distintiva é muito presente, existindo entre estes sinais e a função principal da marca uma tensão perceptível porque, como destacam LALONDE E GILSON, se, *e.g.*, um aroma apenas contribuir para que determinado produto cheire melhor, isso pode significar a sua “*legal death knell*”, como melhor detalharemos quando nos debruçarmos sobre as marcas olfativas⁹¹.

Situações há em que os produtos perdem a sua capacidade distintiva ao longo do tempo. Imagine-se o cheiro característico a “carro novo”, fragrância proveniente dos aerossóis que existem nas fábricas de automóveis. Este cheiro é memorável e em princípio teria capacidade distintiva. Contudo, o desaparecimento gradual deste aroma ocorre, em média, ao fim de 6 semanas de utilização do veículo. O que significa que a capacidade

⁸⁷ (2009), “«Novas» marcas e marcas não tradicionais: Objeto”, *RDI*, Vol. VI, pp. 224-225. Note-se que, ainda que a Autora faça menção às normas da Diretiva 2008/95/CE, vamos adaptar o texto temporalmente, fazendo, em substituição, menção às normas da nova DM.

⁸⁸ Correspetivamente, a nível nacional, *vd.* as als. a), b) e d) do art. 231.º.

⁸⁹ *E.g.*, CARVALHO, Américo Da Silva (2004), “*Direito de Marcas*”, Coimbra Ed., Coimbra, pp. 206-207.

⁹⁰ Esta é a tese maioritária na Alemanha e FERNÁNDEZ-NÓVOA partilha deste entendimento em. *Cfr.* (2004), *op. cit.*, p. 162.

⁹¹ (2011), “Getting real with nontraditional trademarks: what’s next after red oven knobs, the sound of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?”, *TMR*, Vol. 101, n.º 1, pp. 217. Estes Autores referem ainda que, no que toca à proteção jurídica da marca, o *marketing* pode ser auto-destrutivo quando direcione os consumidores para as características úteis do produto.

distintiva se esbate no tempo, não se podendo ter por verificada e, conseqüentemente, o direito sobre a marca não pode subsistir.

Quanto à averiguação da distintividade de um sinal o TPI definiu que o grau de distintividade exigido é mínimo⁹².

Para finalizar, apontamos que este requisito, tal como o da representação, pode causar grandes obstáculos ao registo de marcas, porém, ao contrário do primeiro que causa particulares dificuldades a algumas tipologias de marcas, este é uma “pedra” que pode surgir no caminho de qualquer categoria de marcas.

⁹² Ac. do TPI, de 19/09/2001, proc. n.º T-118/00, entre *Procter & Gamble Company* e IHMI (Ac. *Procter & Gamble*), consult. 16/05/19.

CAPÍTULO III – MARCAS NÃO TRADICIONAIS

1. Categorias de sinais

RUI SOLNADO DA CRUZ⁹³ sublinha que a ideia segundo a qual “tudo o que seja perceptível pelos cinco sentidos pode caracterizar um produto ou serviço e constituir uma referência para o consumidor ou utilizador”⁹⁴ aliada ao “desenvolvimento do comércio internacional trouxe uma nova dimensão quanto à configuração que um sinal distintivo do comércio pode revestir”⁹⁵.

COUTO GONÇALVES⁹⁶ refere que na categoria de sinais não convencionais inserem-se aqueles que não são fisicamente independentes do produto/serviço e, que, portanto, ou são conceptualmente autónomos (cor, sinal tridimensional), ou são apreensíveis por sentidos diferentes da visão (sons, aromas, sabores, taticidades). Por seu turno, PEDRO SOUSA E SILVA⁹⁷ discorda da aplicação de tal critério de distinção utilizando como argumento o facto de este critério não poder operar para alguns dos sinais não tradicionais como, *e.g.*, o som que raramente está incorporado no próprio produto. Reforça ainda que, em alguns casos, também a cor *per se* poderá ter total autonomia física relativamente ao produto/serviço, podendo ser usada unicamente na embalagem ou publicidade.

Em face da variedade de marcas existentes, PEDRO SOUSA E SILVA⁹⁸ opta por catalogar as diferentes tipologias em “sinais visíveis em si mesmos” (marcas “tradicionais”, tridimensionais, monocores, dinâmicas e de hologramas) e “sinais não visíveis em si mesmos” (marcas olfativas, sonoras, gustativas, táteis). No nosso estudo, acolhemos esta dicotomia uma vez que, tal como o Autor indica, ela é pensada atendendo às acrescidas dificuldades que o último grupo tem no preenchimento do requisito da representação, como diante analisaremos.

Notando a economia deste trabalho, não nos deteremos sobre todos os sinais e, portanto, optamos por conferir destaque às marcas olfativas e, complementarmente, iremos fazer uma breve súmula acerca de alguns dos demais sinais.

⁹³ (2008), *op. cit.*, p. 61.

⁹⁴ O que não significa que todos os consumidores façam a mesma leitura sobre aquilo que apreendem através dos sentidos. O Ser-Humano é subjetivo e, para além disso, há muitos fatores que podem interferir com as suas percepções.

⁹⁵ Com o mesmo entendimento, PEROT-MOREL (1996), *op. cit.*, p. 257.

⁹⁶ (2009), *op. cit.*, p. 282.

⁹⁷ (2012), “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”, *RD Intelectual*, Vol. VIII, p. 368.

⁹⁸ (2011), *op. cit.*, p. 127-138.

1.1 Sinais visíveis em si mesmos

1.1.1 Sinais monocromáticos

A consciência dos efeitos da cor nos consumidores motivou a que o legislador nacional esclarecesse, no art. 208.º, que, a par das combinações de cores⁹⁹, a cor *per se* (leia-se cor em si mesma, sem forma, sem contornos, cor em abstrato) pode constituir uma marca¹⁰⁰. O TJ(CE)¹⁰¹ aclarou que não se pode presumir que uma cor por si só constitua um sinal e, por seu turno, admitiu que, em situações excepcionais¹⁰², dependendo do contexto de utilização, podem existir marcas monocolors. Porquanto, definiu que para que a cor seja representada é preciso algo mais do que a sua mera reprodução em papel (por, salvo quando seja uma amostra eletrónica, esta não revestir carácter duradouro), sendo necessária a designação da referida cor através de um código internacional de cores (*e.g.* o código pantone) que, por sua vez, pode ser complementada com uma descrição verbal da mesma. No tocante à aptidão distintiva, o TJ(CE) fixou que o público relevante terá que ter a perceção de que a marca é apta a identificar produtos/serviços como provenientes de uma empresa específica e a distingui-los dos de outras empresas. Acima de tudo, essencial é reter que esta categoria de marcas impõe um cuidado reforçado quanto à análise dos interesses em causa para que não seja limitada a disponibilidade dos sinais que “são de todos” e que, nessa medida, devem estar ao alcance dos operadores económicos.

1.1.2 Sinais de multimédia, de holograma e de movimento

Há algumas categorias de marcas que vão beneficiar muito com a supressão da representação gráfica e que, por conseguinte, se vão tornar mais apelativas. Falamos das

⁹⁹ A combinação de cores sempre foi pacificamente aceite por não acarretar perigos concorrências dadas as infinitas possibilidades de combinações.

¹⁰⁰ CARVALHO, Maria Miguel (2013-14), “A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – Breves notas a propósito dos casos da «sola lacada a cor vermelha»”, *ADI*, Vol. 34, pp. 138-139, sublinha que a proteção jurídica da cor assume particular relevância no mundo da moda, principalmente nos produtos/serviços de luxo, que se associam a cores que são pensadas em função de determinadas mensagens apelativas que a marca que se pretende transmitir ao consumidor (*vd.*, *e.g.*, o caso do cor de laranja da Hermès).

¹⁰¹ *Cfr.* Ac. *Libertel*, *op. cit.*.

¹⁰² Considerando as necessidades acrescidas de salvaguarda da disponibilidade dos sinais deste tipo, compreende-se que, por regra, só pela superação do teste do *secondary meaning* é que a marca de cor terá aptidão distintiva. Contudo, numa perspetiva mais teórica do que prática, no Ac. *Libertel*, o TJ(CE) (pontos 66 e 67) considerou que em circunstâncias excepcionais a capacidade distintiva pode verificar-se *ab initio*, ou seja, antes de qualquer utilização (*Cfr.* pontos 66 e 67 Ac. *Libertel*).

marcas de multimédia, de holograma e de movimento, relativamente às quais se espera um aumento significativo do número de pedidos e de concessões de registo.

A marca de multimédia é constituída pela junção de imagem e som e, eventualmente, de outros elementos. Para que se cumpra o requisito da representação basta que o requerente entregue um ficheiro audiovisual que contenha a combinação da imagem e do som. A marca de movimento é composta, como o nome indica, por um movimento ou por uma alteração na posição dos demais elementos que a integram (nominativos, figurativos ou outros). No quadro do Novo CPI já não é necessário que, para efeitos de representação, se faça uma descrição detalhada da sequência de fotografias que, quando analisadas sequencialmente, dentro de um período de tempo, espelham o movimento. De forma simplificada, a marca pode, *e.g.*, ser representada através de um ficheiro vídeo. As marcas de holograma são “marcas figurativas com um carácter tridimensional que podem incluir movimento”¹⁰³. As dificuldades que existiam anteriormente residiam na dificuldade de captura do holograma e na sua reprodução em papel. Tais obstáculos foram ultrapassados no Novo CPI que possibilita, também quanto a estas, que a representação se opere através de um ficheiro vídeo.

Quanto a estas categorias, AUREA SUÑOL LUCEA¹⁰⁴, sublinha que, provavelmente, de forma a garantir uma maior precisão, será necessário que o movimento possa ser visualizado diretamente na plataforma online (*e.g.* do IPIUE), aquando da pesquisa pelos interessados.

1.2 Sinais não visíveis em si mesmos

1.2.1 Sinais sonoros

Com o Novo CPI a possibilidade de registo de todo e qualquer tipo de som concretiza-se. O legislador consciencializou-se do forte poder de memória¹⁰⁵ dos sons e abriu a porta do registo a qualquer ruído, som ou conjunto de sons, insuscetíveis de representação em pentagrama ou espectrograma¹⁰⁶, desde que possam ser apresentados em ficheiro áudio. Desta forma, antevemos um melhor aproveitamento do som pelos

¹⁰³ COSTEIRA, Maria José (2018), “Marcas não tradicionais”, *Revista Julgar*, n.º 35, p. 39.

¹⁰⁴ (2017), “El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto) viejos problemas y retos emergentes” in AA.VV. “*Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. VI y VII jornadas de Barcelona de derecho de la propiedad industrial*”, Tecnos, Madrid, p. 191.

¹⁰⁵ Quem não se recorda do famoso Nokia tune?

¹⁰⁶ Para registo de sons musicais e não musicais, respetivamente.

especialistas do *marketing*. *E.g.*, o emblemático “SIIMMM” que o Cristiano Ronaldo utiliza para assinalar um golo passa a ser passível de registo através da entrega de um ficheiro áudio ou audiovisual.

1.2.2 Sinais olfativos

O olfato consegue identificar um leque interminável de aromas capazes de despoletar imagens, sensações e memórias no Ser-Humano. Atendendo ao facto de o cheiro ser um dos primeiros sentidos a funcionar como alerta e ao facto de 75% das nossas emoções diárias serem influenciadas por aquilo que cheiramos, não será de estranhar que num futuro próximo os *marketeers* não poupem esforços para criar marcas que apelem ao olfato e que, por conseguinte, se adense a necessidade de proteger juridicamente estes sinais¹⁰⁷.

O aroma é comumente o apontado como sendo uma característica de um produto ou como um elemento capaz de o tornar mais apelativo¹⁰⁸. Contudo, o TJ(CE) já afirmou que nada obsta a que um aroma possa ser protegido como marca. Esta admissão não levanta grandes dúvidas no plano teórico mas, considerando a dificuldade de identificação destes sinais de forma clara e precisa, o mesmo não se poderá dizer relativamente à realidade prática.

Os Estados Unidos da América sempre tiveram um regime mais liberal do que o existente na Europa quanto à exigência de representação gráfica e, nessa medida, não surpreende que, em 1990, tenham sido pioneiros a registar uma marca olfativa que consistia numa fragrância floral fresca aplicada a um *kit* de linhas para bordar.^{109/110} A nível da UE, como já referimos, são muitas as dificuldades de concretizar a representação de um odor através de uma forma uniformemente aceite e, assim sendo, colocam-se, por ora, vincadas reservas à admissibilidade de registo de marcas olfativas.

No Ac. *Sieckmann*, o TJ(CE) pronunciou-se apenas quanto às formas de representação que foram utilizadas no caso *sub judice*. No que respeita à fórmula

¹⁰⁷ CRUZ, Rui Solnado Da (2008), *op. cit.*, p. 61, qualifica estes sinais como sendo um “novo pólo atrativo dos estratégias de publicidade e de marketing”.

¹⁰⁸ *E.g.*, em Portugal, a marca de calçado *Lemon Jelly* coloca em todas as suas criações o aroma a limão que perdura durante mais ou menos dois anos.

¹⁰⁹ Aparentemente a descrição de um odor é o suficiente para que a marca olfativa se considere representada. *Vd.*, *e.g.*, odor de pastilha elástica para fluidos e óleos (marca n.º 2644707) e o odor a morango para lubrificantes e combustíveis (marca n.º 2596156).

¹¹⁰ Para uma análise detalhada desta decisão que não foi ausente de dificuldades, *vd.* FOURNIER GIPPINI, Eric (1991-92), “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, *ADI*, Tomo XIV.

química¹¹¹ considerou que estava representada a substância enquanto tal e não o odor. Referindo-se à descrição¹¹² do odor concluiu que a mesma não era suficientemente clara, precisa e objetiva. Relativamente à apresentação da amostra fixou que faltava verificação da estabilidade e durabilidade. Por fim, considerando o conjunto destes meios de representação, o TJ(CE) determinou que estava em falta a clareza e a precisão.

Posteriormente, no Ac. *Eden*, o TPI clarificou que imagem a cores de um morango também não configura uma representação gráfica precisa e unívoca porque evidencia o fruto que exala o odor e não o odor propriamente dito.

Existem outras formas de representar odores. A forma tradicional de representar um odor traduz-se numa avaliação sensorial marcadamente subjetiva e pouco delimitadora do aroma, feita através de termos padronizados de percepções sensoriais.

Em 1996, LUIGI MANSANI¹¹³ já referia que a ciência permite obter informação qualitativa e quantitativa sobre as misturas complexas através da cromatografia de gases e da cromatografia líquida de alto rendimento que, quando utilizadas em conjunto, permitem separar e analisar os voláteis libertados pelos aromas. Do recurso a estas técnicas resulta um cromatograma através do qual é possível aferir as quantidades dos compostos em função do tempo da sua separação e através do qual, posteriormente, se poderá conhecer a estrutura química de cada um deles (aromograma). Pelo que, através do cromatograma¹¹⁴ e do aromograma é possível representar-se graficamente um odor sem que se dê a conhecer a sua composição química que pode permanecer em segredo comercial. Sem embargo, esta forma de representação pode comportar problemas para odores mais complexos¹¹⁵. Em nossa opinião, utilizar este meio de representação exigiria um formalismo científico e eventuais custos agravados que poderiam funcionar como um fator dissuasor do requerente. Acresce que, este é um sistema sofisticado que dificilmente

¹¹¹ Cfr. ponto 69 do Ac. *Sieckmann* e ponto 40 das Conclusões do AG DÁMASO COLOMER, *op. cit.*, onde foi destacada a dificuldade de a generalidade das pessoas interpretarem um odor através da fórmula química e onde foi mencionado que o mesmo produto é suscetível dar origem a sinais olfativos diferentes em função de diversos fatores como a sua concentração, a temperatura, o ambiente ou o suporte em que seja utilizado.

¹¹² Cfr. ponto 70 do Ac. *Sieckmann*.

¹¹³ (1996), “Marchi Olfattivi”, *RD Industriale*, Ano XLV, n.º 6, pp. 265-266.

¹¹⁴ KARAPAPA, Stavroula (2010), “Registering scents as community trademarks”, *TMR*, Vol. 100, n.º 6, p. 1353, refere que o IHMI rejeitou um cromatograma para representar o “*smell of an amber, woolly aroma, with Virginia tobacco undertones and a mace topnote*” por não ser inteligível pelo público.

¹¹⁵ Por esta razão alguns Autores sugerem que estas técnicas sejam integradas com outros meios “como a espectrometria de massa, a ressonância nuclear magnética, a espectrometria por infra-vermelhos ou por ultravioletas”, embora ainda assim se possam defrontar com alguns obstáculos de fiabilidade. Cfr. CARVALHO, Maria Miguel (2009), *op. cit.*, pp. 234-235.

permite que quem consulte o registo fique com a impressão certa sobre a delimitação do sinal.

Mais recentemente têm sido apontadas possibilidades de representação digital como, *e.g.*, a tecnologia de digitalização de aromas que “consiste em alterar as experiências interativas através da aromatização de filmes, jogos, música, animação ou qualquer outro meio digital”¹¹⁶. KARAPAPA¹¹⁷ destaca o dispositivo do nariz eletrónico que consiste num conjunto de sensores de produtos químicos que medem a composição qualitativa e quantitativa, de forma a que seja possível obter a “imagem do aroma”. Este dispositivo eletrónico pode ainda ser mais sofisticado se for colorimétrico, ou seja, se permitir identificar e reproduzir o aroma através de um padrão de cor. O maior problema que advém deste método consiste no facto de o público não saber como interpretar as cores.

Ultrapassada que está a necessidade de a representação ser por meios gráficos, tem sido apontada a hipótese destes sinais serem percecionados num ambiente de realidade virtual multi-sensorial que comporta o chamado e-mail aromático, *i.e.*, a utilização de um dispositivo acessório que se liga ao computador e que armazena¹¹⁸ um conjunto de aromas que se vão misturando ou separando de acordo com as ordens de um *software* desenvolvido para o efeito¹¹⁹. Na mesma linha, KARAPAPA¹²⁰ refere que o dispositivo será mais ou menos do tamanho do altifalante e que libertará os aromas de acordo com as instruções digitais que lhe são dadas, podendo tal processo repetir-se as vezes que forem necessárias de forma a garantir-se a acessibilidade.

Recentemente NOTO LA DIEGA¹²¹ destacou, a nosso ver bem, que graças à inteligência artificial a química está a evoluir e os aromas podem ser identificados com uma precisão de quase 100%. Na sua obra, este Autor refere ainda uma forma de representação que consideramos ser importante por se mostrar acessível e capaz de satisfazer as necessidades subjacentes ao registo. Referimo-nos ao “*smelling screen*” que se caracteriza por ser um inovador display que consegue gerar a distribuição de um aroma através de um ecrã bidimensional.

¹¹⁶ CRUZ, Rui Solnado Da (2008), *op. cit.*, n. 218, p. 79.

¹¹⁷ (2010), *op. cit.*, p. 1354.

¹¹⁸ Num cartucho descartável que pode ser preenchido com óleos aromáticos.

¹¹⁹ BALAÑA, Sergio (2005-06), *op. cit.*, p. 20 e n. 35, p. 27.

¹²⁰ (2010), *op. cit.*, pp. 1357-1358.

¹²¹ (2018), *op. cit.*, p.11.

Não podemos deixar de aludir ao fenómeno da IoT relativamente ao qual não há uma definição universal. Não obstante, o termo IoT é comumente associado à conectividade de rede e à capacidade de computação que se estende a objetos, sensores e dispositivos que não são considerados computadores¹²².

Atualmente existem mais de 20 biliões de dispositivos inteligentes e em 2025 espera-se que aumentem para 80 biliões¹²³. Pelo que, certamente, este aumento dará lugar a diversificadas técnicas de reconhecimento e identificação de odores.

A flexibilização dos meios de representação permite que os requerentes deste tipo de sinais tenham um leque mais amplo de opções. Sendo certo que, no limite, poderão sempre optar por expressar o sinal olfativo como ele é reconhecido do público através de uma descrição verbal que pode ser consolidada com um outro meio de representação mais técnico. De notar é o facto de os avanços tecnológicos, até à data, serem ainda insuficientes para os tribunais e para os institutos da propriedade industrial que, aparentemente, continuam vinculados aos *standards* do Ac. *Sieckmann*. Porém, apraz-nos dizer que está tudo encaminhado para que progressivamente a representação deixe de ser a “pedra no sapato” das marcas sensitivas. Como primeiro passo nesta caminhada, sugerimos que seja adotada uma classificação internacional de odores.

Estando agilizado o requisito formal, a doutrina tem-se ocupado essencialmente dos problemas relacionados com a possibilidade de estes sinais constituírem marca e com a sua capacidade distintiva. Estudos revelam que o homem é capaz de identificar odores mas, por outro lado, não podemos ignorar que tem dificuldade em identificá-los de forma precisa¹²⁴. É na esteira desta realidade que residem os grandes obstáculos a que agora, de modo sucinto, faremos menção. Antes de mais, verdadeiramente relevante é saber se o consumidor percebe estes sinais como marca e se é capaz de identificar o produto/serviço correto através dele. Na maior parte dos casos o consumidor tem acesso à fragrância dos produtos em momento prévio à aquisição – é o que acontece no caso dos *product scents* (que são produtos que libertam uma fragrância que tem a função de perfumar como é o caso dos detergentes de limpeza) e no caso dos *unique scents* (que são produtos que libertam uma fragrância sem que tal seja usual no mercado como é o caso da bola de ténis

¹²² Cfr. ROSE, Keren, *et. al.* (2015), “*The Internet of Things: an Overview*”, Internet Society, p.17 (disp. <https://www.internetsociety.org>, consult. 16/05/19).

¹²³ Cfr. Statista (2019), “*Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in billions)*” (disp. <https://www.statista.com>, consult. 16/05/19).

¹²⁴ ANIL, Samtani, *et. al.* (2009), “*Smell marks – A Singapore study and the implications for the commercial use and exploitation of non-traditional trade marks*”, *IIC*, Vol. 40, n.º 6, p. 700.

com cheiro a erva fresca recém cortada). De referir são ainda os *primary scents* que são produtos cuja razão de ser se baseia no aroma que libertam, como é o caso dos perfumes)¹²⁵. Das três categorias referidas, apenas a penúltima poderá funcionar como marca nos casos em que o aroma não seja entendido como embelezamento do produto, mas sim como indicador de proveniência.

Passando à questão dos impedimentos do registo insta sublinhar que os sinais olfativos não podem ser descritivos, usuais¹²⁶, genéricos ou funcionais¹²⁷. Serão de recusar os pedidos de registo que lesem o interesse geral, ou seja, os pedidos que configurem uma monopolização do sinal pelo requerente pois, caso contrário, correr-se-ia o risco de esgotamento dos odores disponíveis para os concorrentes. Sobre este problema denominado de *fragrance depletion* opera como catalisador a chamada *scent confusion* que se refere às dificuldades suscitadas pelos fatores de subjetividade no momento de delimitação do conteúdo da marca¹²⁸.

Ao exposto até então importa acrescentar que esta tipologia de marcas levanta problemas também no momento de detetar eventuais infrações por parte de terceiros. Basta pensarmos que, ainda que a representação seja feita por meios tecnológicos, é o consumidor informado, atento e perspicaz quem tem a tarefa de analisar o risco de confusão entre marcas. Nesta medida, os elementos de subjetividade voltam a ser um obstáculo. *E.g.*, pensemos no famoso cheiro das batatas fritas da cadeia de restaurantes que opera sob a marca *McDonald's* e que é facilmente reconhecido e identificável em todas as lojas. A *McDonald's* não é uma marca olfativa, mas tem um cheiro que lhe é frequentemente associado. Porém, à partida, nada impede que um concorrente tente tirar partido deste aroma, registando-o para si. Neste tipo de situação há um risco acrescido de confusão para o consumidor e, por esse motivo, os institutos que concedem o registo terão que fazer uma pesquisa mais profunda acerca da disponibilidade destes sinais que surgem associados a muitos elementos subjetivos, o que pode dificultar esta tarefa.

¹²⁵ Sobre esta terminologia e definições *vd.* BALAÑA, Sergio (2005-06), *op. cit.*, pp. 39-40.

¹²⁶ *Id.* p. 43, o Autor indica como *e.g.* destes sinais o cheiro a cacau para produtos que contenham chocolate e o cheiro a limão para detergentes da loiça.

¹²⁷ É de recusar o registo nos casos em que a forma olfativa é imposta pela natureza dos produtos como seria, *e.g.*, o caso do odor a limão para assinalar produtos cítricos. *Id.*, p. 47.

¹²⁸ *Id.*, pp. 55-56.

1.2.3 Sinais gustativos

No respeitante às marcas gustativas as dificuldades de representação densificam-se quando justapostas às que enfrentamos nas marcas olfativas – pois, ao problema do preenchimento do requisito da representação soma-se o obstáculo da sua reduzida capacidade distintiva. Nesta categoria de marcas são muitos os elementos de subjetividade¹²⁹ que assombram a identificação e a perceção do sinal gustativo. MANUEL DURÃES ROCHA¹³⁰ indagou sobre esta matéria, referindo-se exemplificativamente à possibilidade de registo do sabor de um queijo e deparou-se, desde logo, com uma série de questões relacionadas com a identificação, perenidade e a estabilidade destes sinais. Não encontrando respostas, equacionou a possibilidade de serem criados *softwares* de papilas gustativas que contrariassem a subjetividade que há em cada consumidor. De facto, as perguntas sobre esta realidade ainda distante são muitas e as respostas apontadas são parcas, não havendo, até ao momento, nenhuma marca gustativa registada, nem ao nível nacional, nem ao nível da UE¹³¹. De qualquer das formas, por enquanto, o primeiro passo parece ser perceber como é que um sabor pode funcionar como marca quando, na verdade, os consumidores apenas provam os produtos depois de os comprarem¹³².

¹²⁹ E.g. MARTIN LINDSTROM (2013), *op. cit.*, p. 52, destaca que as mulheres são mais sensíveis ao paladar do que os homens porque aquelas têm mais papilas gustativas do que estes. Pense-se, e.g., nas avaliações diversas que o mesmo vinho pode ter em função do perito que o degusta.

¹³⁰ (2017), *op. cit.*, p. 114.

¹³¹ A *Eli Lilly and Company* solicitou o registo de uma marca comunitária descrita como “sabor de morangos artificiais” para assinalar produtos farmacêuticos. Porém, tal pedido foi rejeitado pelo IPIUE com base em três argumentos: a descrição não é suficiente para preenchimento do requisito da representação gráfica, a concessão do pedido conferiria a um comerciante, em exclusivo, o sabor a morango para medicamentos e, por último, para que o interesse público fique assegurado todas as empresas farmacêuticas têm o direito de usar o sabor a morango para disfarçar o sabor desagradável dos medicamentos (Decisão IPIUE de 04/08/2003, proc. n.º R 120/2001-2).

¹³² Para esta tarefa alerta-nos COSTEIRA, Maria José (2018), *op. cit.*, p. 43 e SOUSA E SILVA, Pedro (2011), *op. cit.*, p. 137.

CONCLUSÃO

Do nosso estudo resulta claro que os limites e o alcance do Direito de Marcas estão a ser ampliados de forma notória e progressiva, sendo este um fator fundamental para a competitividade e sucesso das empresas. Conseguir proteção jurídica é uma mais valia porque a marca tem potencial para ser um ativo empresarial de grande relevância (através do qual podem ser geradas fontes de riqueza como, *e.g.*, através da sua cessão).

Como referimos, não basta criar algo novo, é preciso, outrossim, proteger a criação de forma a garantir retorno económico. O aumento do número de pedidos de registo de marcas espelha a perceção, por parte das empresas, da necessidade de usar adequadamente a propriedade industrial para salvaguarda dos seus direitos e como estratégia para o seu desenvolvimento e crescimento.

As escolhas do legislador, desde o CPI de 1940 e até ao CPI de 2003, foram, em nossa opinião, desafortunadas porque não atenderam à rapidez dos avanços da ciência e, nessa medida, estagnaram o conceito de marca que, a nosso ver, não deveria conter qualquer elemento que estivesse sujeito a uma rápida substituibilidade – como é o caso do requisito formal da representação.

A compreensão de que um sinal não deve ser privado da condição de marca pelo facto de não poder ser representado graficamente e, por outro lado, os galopantes avanços tecnológicos levaram a que o legislador (nacional e da UE) se desprendesse da era do papel e evoluísse, nomeadamente através da eliminação da exigência da representação gráfica. Com a DM, o RMUE e o Novo CPI deu-se um grande passo no que concerne à admissibilidade e registo das marcas não convencionais que, a nosso ver, no futuro poderão vir a tornar-se convencionais.

Se por um lado a transposição da DM para o ordenamento português foi operada com sucesso, clarificando-se conceitos, esclarecendo-se definições e agilizando-se alguns procedimentos, por outro lado, há alguns reparos a fazer. No que concerne às marcas, é nosso entendimento que, o legislador nacional, tendo tido algum tempo para o fazer e atendendo à heterogeneidade dos membros que compuseram o grupo de trabalho de revisão do CPI, podia e devia ter sido mais atento e rigoroso na transposição. *E.g.*, poderia ter optado por simplificar o conceito de marca do art. 208.º de forma a que este pudesse ser visto como um verdadeiro *fresh start*. Além de que, poderia ter erradicado a expressão “gráfica” de forma a não ser necessário utilizar a disjunção que só confunde o intérprete.

O legislador não antecipou os problemas de futuro, tendo optado por assombrar a norma da composição da marca com dois conceitos indeterminados (clareza e precisão) que, forçosamente, irão atrair subjetividades e obstar a que, para determinados sinais não tradicionais, se encontre um descritor comum de representação.

No respeitante à *ratio* do art. 208.º cumpre-nos lembrar que a interpretação feita pelo TJ(CE) no Ac. *Sieckmann* está plasmada nos considerandos da DM e do RMUE e, em parte, no texto do Novo CPI. Tal situação anuncia um futuro com 7 grandes obstáculos que os requerentes terão que superar. Todavia, consideramos que, de forma a não esvaziar o sentido da mudança, impõe-se reinterpretar e flexibilizar os critérios *Sieckmann* de forma a que a possibilidade de registo não seja demasiado onerosa.

O balanço que nos atrevemos a fazer é de que a evolução será tímida e que os tribunais, os institutos nacionais e da UE de propriedade industrial, a doutrina e a jurisprudência continuarão, pelo menos por enquanto, a ser muito prudentes na análise e na admissibilidade dos pedidos de registo dos sinais olfativos, gustativos, táteis, *etc.*

De qualquer das formas, consideramos que a mudança de paradigma legislativo é um bom presságio para a admissão e registo das marcas não tradicionais, em especial das marcas sensoriais que, pela sua natureza, em nada se coadunavam com a exigência da representação gráfica. Adivinham-se tempos em que o aumento do número de pedidos de registo dos sinais plurissensoriais será significativo atendendo ao facto de o *marketing* clássico estar a dar lugar ao *marketing* sensorial que apela às emoções do consumidor e que atende às suas necessidades sofisticadas de consumo. Nos dias de hoje esta evolução ainda não é completamente detetável porque ainda não se “traduziu em números”, ou seja, ainda não existem pedidos que tenham sido concedidos quanto a estes sinais.

Até agora os tribunais têm pensado sobre este tipo de marcas de forma paulatina por terem sempre presente o outro lado da moeda da admissibilidade, ou seja, nunca esquecendo as necessidades de segurança jurídica, o interesse geral e o facto de a marca munir o seu titular de um direito que pode durar *ad eternum*.

Acreditamos que, quer os tribunais, quer os institutos que concedem o registo, terão um papel muito relevante nos próximos tempos pois, os primeiros estão encarregados de fixar jurisprudência conforme ao novo circunstancialismo e, os segundos terão que se adaptar, modernizar (ou até mesmo contar com a ajuda de especialistas para descortinar as formas possíveis de representação de sinais). Só desta forma é que consideramos operada a eliminação total do requisito da representação gráfica.

Para algumas tipologias de marcas não tradicionais como, por exemplo, as marcas sonoras a evolução é muito positiva já que passam a poder ser reproduzidos através de qualquer ficheiro áudio. Também relativamente às marcas monocromáticas, de movimento, de hologramas e de multimédia se vislumbram bons ventos.

A representação através de um formato eletrónico é apenas possível para alguns sinais, porém, acreditamos que num futuro em que imperará a internet e a inteligência artificial, existirão grandes possibilidades do registo dos sinais olfativos, táteis e gustativos se tornar menos hipotético e mais real. Quiçá um dia não teremos um robô a substituir o Ser-Humano na execução das suas tarefas. Ou quem sabe se, num futuro mais ou menos próximo, não será possível o registo dos sinais sensoriais exclusivamente através de dispositivos tecnológicos que criam uma base de dados digital e que asseguram a objetividade da representação e a segurança jurídica. De qualquer das formas, consideramos que o registo é pensado para ser consultado por “todos” e, nessa medida, deve garantir-se que seja inteligível por leigos. Assim sendo, propomos que, independentemente do que a ciência nos possa proporcionar, para cada sinal exista sempre uma descrição verbal o mais simples e objetiva possível.

Em suma, apraz-nos dizer que o aumento do número de pedidos, a abertura legislativa e o *marketing* sensorial vão pressionar que sejam criadas formas de representação seguras e precisas das marcas sensoriais. Posteriormente, impor-se-á a necessidade de se criar um sistema acessível, que funcione com regras simples, mas exigente, credível e equilibrado, que deixe os seus utilizadores confortáveis e, sobretudo, que seja capaz de assegurar a necessária transparência e segurança jurídica.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV

- (2019) CORNISH, William, David LLEWELYN e Tanya APLIN, “*Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*”, Sweet & Maxwell, London.
- (2018) ADAMS, Mitchell e Amanda SCARDAMAGLIA, “Non-traditional trade marks in Europe: an historical snapshot of applications and registrations”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 40, Issue 10, pp. 623 a 629.
- (2018) BENTLY, Lionel, Brad SHERMAN e Dev GANGJEE, e Phillip JOHNSON, “*Intellectual property law – I copy therefore I am*” Oxford University Press, Oxford.
- (2017) ALMEIDA, Alberto Ribeiro De, Ana Pereira Da SILVA, Dário MOURA VICENTE, João Paulo REMÉDIO MARQUES, Maria Miguel CARVALHO, “*Parecer sobre a proposta de revisão do código da propriedade industrial*”, Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI), Lisboa, disponível no site: <https://bit.ly/30qeOfC>, consultado pela última vez em 16/05/19.
- (2015) ROSE, Keren, Scott ELDRIDGE e Lyman CHAPIN, “*The internet of things: an overview – understanding the issues and challenges of a more connected world*”, Internet Society, disponível no site: <https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/ISOC-IoT-Overview-20151221-en.pdf>, consultado pela última vez em 16/05/19).
- (2011) LALONDE, Anne Gilson e Jerome GILSON, “Getting real with nontraditional trademarks: what’s next after red oven knobs, the sound

of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?”, *The Trademark Reporter*, Vol. 101, n.º 1, pp. 186 a 218.

(2009-2010) CANDELARIO MACÍAS, Maria e Luisa RODRÍGUEZ GRILLO, “Un modo de entender la marca para enfrentar la crisis empresarial”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 30, pp. 141 a 166.

(2009) ANIL, Samtani, Chiam Piu HOON FAYE, Lim Jie REN JULIAN e Wee Ze MIN JEREMY, “Smell marks – A Singapore study and the implications for the commercial use and exploitation of non-traditional trade marks”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 40, n.º 6, p. 698 a 714.

ABREU, Jorge Manuel Coutinho

(2018) “Curso de Direito Comercial – Introdução, atos de comércio, comerciantes, empresas, sinais distintivos”, Vol. I, Almedina, Coimbra.

AHUJA, V. K.

(2010) “Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 11, pp. 575 a 581.

BALANA, Sergio

(2005-2006) “El entorno digital, ¿Segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXVI, pp.19 a 57.

CARVALHO, Américo da Silva

(2004) “*Direito de Marcas*”, Coimbra Editora, Coimbra.

CARVALHO, Maria Miguel

(2018) “The elimination of the susceptibility of graphic representation and trade mark registration”, pp. 1 a 18, in AA.VV., “*Law & Technology – E-Tec Yearbook*”, JusGov – Research center for justice and governance, Universidade do Minho, disponível no site: https://drive.google.com/file/d/1v0ZezzRujtGD5rGnIB15yW84_BlueaUyn/view, consultado pela última vez em 16/05/19.

(2018) “A transposição da diretiva sobre marcas no projecto do código de propriedade industrial”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, pp. 125 a 180.

(2017) “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, pp. 149 a 173.

(2013-14) “A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – Breves notas a propósito dos casos da «sola lacada a cor vermelha»”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 34, pp. 137 a 152.

(2009) “«Novas» marcas e marcas não tradicionais: Objeto”, *Revista de Direito Industrial*, Vol. VI, pp. 217 a 245.

CORREIA, António Ferrer

(1973) “*Lições de direito comercial*”, Vol. I, Universidade de Coimbra, Coimbra.

COSTEIRA, Maria José

(2018) “Marcas não convencionais”, *Revista Julgar*, n.º 35, pp. 25 a 46.

CRUZ, Rui Solnado Da

(2008) “*A marca olfativa*”, Almedina, Coimbra.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos

(2017) Capítulo XXVII, pp. 487 a 500, in AA.VV., “*Manual de la propiedad industrial*”, Marcial Pons, Madrid.

(2004) “*Tratado sobre derecho de marcas*”, Marcial Pons, Madrid.

FOURNIER GIPPINI, Eric

(1991-1992) “Las marcas olfativas en los Estados Unidos”, *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XIV, pp. 157 a 168.

GOMES, João Veiga

(2015) “As Marcas não tradicionais e a nova Diretiva”, *Revista AB Instantia*, Ano III, n.º 5, pp. 163 a 176.

GONÇALVES, Luís Couto

(2019) “*Manual de direito industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*”, Almedina, Coimbra.

(2015-2016) “Propriedade intelectual – Globalização e União Europeia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 36, p. 125 a 144.

(2009) “Objeto. Sinais protegíveis. Modalidades”, *Revista de Direito Industrial*, Vol. VI, pp. 275 a 295.

(2003) “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – Ac. do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, P. C-273/00”, *Cadernos de Direito Privado*, n.º 1, pp. 14 a 26.

HÖPPERGER, Marcus

- (2009) “Marcas no tradicionales – Entra en vigor el tratado de Singapur”, *Revista de la OMPI*, n.º 1, pp. 4 a 9.

KARAPAPA, Stavroula

- (2010) “Registering scents as community trademarks”, *The trademark Reporter*, Vol. 100, n.º 6, pp. 1335 a 1359.

LINDSTROM, Martin

- (2013) “Brandsense – Os segredos sensoriais que nos levam a comprar”, *Gestão Plus*, Lisboa.

MANSANI, Luigi

- (1996) “Marchi Olfattivi”, *Rivista di Diritto Industriale*, Ano XLV, n.º 6, pp. 262 a 275.

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto

- (2015-2016) “La nueva regulación del derecho de marcas en la Unión Europea – Comentario breve de la nueva Directiva sobre marcas y de la modificación del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 36, pp. 391 a 402.
- (2001) “La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley Española”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXII, pp. 111 a 142.
- (2001) “Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria”, *Tirant lo Blanch*, Valencia.

MOTA, Joana

- (2013) “As marcas não tradicionais, um novo paradigma no direito da propriedade industrial. a jurisprudência recente: o caso Christian Loubotin vs Yves Saint Laurent”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n.º 34, pp. 140 a 145.

NOTO LA DIEGA, Guido

- (2018) “Non-conventional marks: the EU reform of trade marks, Brexit, and the internet of things”, *Diritto Mercato Tecnologia* (disponível no site: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3113712, consultado pela última vez em 16/05/19).

OLAVO, Carlos

- (2005^a) “Introdução ao direito industrial”, *Revista de Direito Industrial*, Vol. IV, pp. 155 a 198.
- (2005^b) “*Propriedade industrial – Sinais distintivos do comércio, concorrência Desleal*”, Vol. I, Almedina, Coimbra.

OTERO LASTRES, José Manuel

- (2001) “La definición legal de marca en la nueva Ley Española de marcas”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXII, pp. 200 a 215.

PEROT-MOREL, Marie Angèle

- (1996) “Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, *Rivista di Diritto Industriale*, Ano XLV, n.º 6, pp. 247 a 261.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo

- (2018) “Algumas notas sobre a revisão do CPI, no quadro do grupo de trabalho constituído na Secretaria de Estado da Justiça”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, p. 195 a 226.

ROCHA, Manuel Durães

- (2017) “Marcas Sensoriais”, *Revista AB Instantia*, Ano V, n.º 7, pp 113 a 117.

SAHIN, Onus

- (2016) “The past, the present and the future of colour and smell marks”, *European Intellectual property Review*, Vol. 38, Issue 8, pp. 504 a 516.

SAMPAIO, Gonçalo De

- (2019) “A revisão do código de propriedade industrial”, *Revista de Direito Comercial*, 2019, pp. 267 a 286, disponível no site: <https://www.revistadedireitocomercial.com/a-revisao-do-codigo-de-propriedade-industrial>, consultado pela última vez em 16/05/19).

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira

- (2007) “*A monopolização da concorrência e a (re)emergência da tutela da marca*”, Almedina, Coimbra.
- (1995) “*A «vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro)*”, separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – «Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia» – 1984, Almedina, Coimbra.
- (1991) “*Marcas de Forma*”, *Coletânea de Jurisprudência*, Ano XVI, Tomo IV, pp. 58 a 78.

SILVA, Ana Maria Pereira Da

- (2018) “A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para Portugal”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, pp. 77 a 93.

SOUSA E SILVA, Pedro

- (2012) “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”, *Revista de Direito Industrial*, Vol. VIII, pp. 363 a 381.
- (2011) “*Direito Industrial – Noções fundamentais*”, Coimbra Editora, Coimbra.

SUÑOL LUCEA, Aurea

- (2017) “El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto) viejos problemas y retos emergentes”, in AA.VV., “*Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. VI y VII jornadas de Barcelona de derecho de la propiedad industrial*”, Tecnos, Madrid, pp. 183 a 195.

TORRUBIA CHALMETA, Blanca

- (2011-2012) “El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Vol. 32, pp. 389 a 416.

WEBGRAFIA

— “Comunicação comum sobre a representação de novos tipos de marcas”, European Trade Mark and Design Network, 01/06/2018, disponível no *site*: <https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Not%C3%ADcias%20-%20ficheiros%20de%20apoio/PT%202%20Common%20Communication%202018.pdf?ver=2018-05-23-113017-600>, consultado pela última vez em 16/05/19.

— Conclusões do Advogado-Geral DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, apresentadas em 06/11/2001 e que precederam o Ac. *Sieckmann*, disponíveis no *site*: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46822&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2663388>, consultado pela última vez em 16/05/19.

— Dados estatísticos do ano de 2018, sobre invenções, design, marcas e outros sinais distintivos do comércio, INPI, disponível no *site*: https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Estatisticas%20de%20propriedade%20industrial/Relat%C3%B3rios/Relat%C3%B3rios%20de%202018/Relatorio_Estat%C3%AAdstico%20Anual%202018.pdf?ver=2019-03-18-140519-593, consultado pela última vez em 16/05/19.

— Dados estatísticos, “*Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in billions)*”, Statista, 2019, disponível no *site*: <https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/>, consultado pela última vez em 16/05/19.

— Dados estatísticos mensais (correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019) sobre marcas e outros sinais distintivos do comércio, INPI, disponível no *site*: <https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Estatisticas%20de%20propriedade%20industrial/Estat%C3%ADsticas%20Mensais%20e%20Evolução%20Mensal/2019/Marcas%20e%20OSDC/Estat%C3%ADstica%20Mensal%20-%20Marcas%20-%202004%20->

[%20Abril%202018.pdf?ver=2019-05-15-085830-187](#), consultado pela última vez em 16/05/19.

— Dados estatísticos “*Statistical Country Profiles – Portugal*”, WIPO, 2008-2017, disponível no *site*: https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PT, consultado pela última vez em 16/05/19.

— “*Guidelines for examination in the office, Part B, Examination, Section 2*”, 2017, disponível no *site*: <https://euipo01app.sdlproducts.com/1004922/903892/trade-mark-guidelines/section-2-formalities>, consultado pela última vez em 16/05/19.

— “*Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union*”, Industry-Level Analysis Report, 2016, disponível no *site*: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf, consultado pela última vez em 16/05/19.

— Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação), de 27/03/2013, disponível no *site*: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:PT:PDF>, consultado pela última vez em 16/05/19.

Lista de Acórdãos

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias

(21/05/2007) Ac. do TJ(CE), proc. n.º C-321/03, entre *Dyson Ltd* e *Registrar of trade marks* (Ac. *Dyson*), disponível no *site*: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=65304&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3077195>, consultado pela última vez em 16/05/19.

- (27/11/2003) Ac. do TJ(CE), proc. n.º C-283/01, entre *Shield Mark BV* e *Joost Kist h.o.d.n. Memex* (Ac. *Shield*), disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3077195>, consultado pela última vez em 16/05/19.
- (06/05/2003) Ac. do TJ(CE), proc. n.º C-104/01, entre *Libertel groep BV* e *Benelux-Merkenbureau* (Ac. *Libertel*), disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2061765>, consultado pela última vez em 16/05/19.
- (12/12/2002) Ac. do TJ(CE), proc. n.º C-273/00, entre *Ralph Sieckmann* e *Deutsches Patent-und Markenamt* (Ac. *Sieckmann*), disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2061639>, consultado pela última vez em 16/05/19.
- (18/06/2002) Ac. do TJ(CE), proc. n.º C-299/99, entre *Koninklijke Philips Electronics NV* e *Remington Consumer Products Ltd* (Ac. *Philips v. Remington*), disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2062349>, consultado pela última vez em 16/05/19.

Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias

- (27/10/2005) Ac. do TPI, proc. n.º T-305/04, entre *Eden SARL* e *IHMI* (Ac. *Eden*), disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=58068&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2686505>, consultado pela última vez em 16/05/2019.

(19/09/2001) Ac. do TPI(CE), proc. n.º T-118/00, entre *Procter & Gamble Company* e IHMI (Ac. *Procter & Gamble*), disponível no site: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46587&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3545822>, consultado pela última vez em 16/05/19.