

Faculdade de Direito da Universidade Católica - Escola de
Lisboa



MARCAS DE FORMA: CARÁTER DISTINTIVO E IMPERATIVO DE DISPONIBILIDADE

Mariana Sousa Gomes

Mestrado em Direito Empresarial

Sob orientação: **Professor Evaristo Mendes**

Março 2025

Agradecimentos

Aos meus pais, obrigada por tanto e, neste contexto, por terem sido colo e porto seguro nos momentos em que o direito foi menos bonito.

Um agradecimento especial à minha Mãe, que, com a paciência que só ela teria, leu e releu, por diversas vezes, cada página deste trabalho.

Aos meus irmãos, obrigada por serem a certeza de que nunca estarei sozinha e a mais bonita expressão de amor.

Aos meus amigos, obrigada por serem festa, conforto e casa, tudo ao mesmo tempo.

No fundo, obrigada a todos aqueles que marcaram o meu percurso académico e, em especial, a quem o percorreu comigo.

Por fim, um último agradecimento ao Professor Evaristo Mendes, que foi um orientador no verdadeiro sentido da palavra.

Abreviaturas

AG – Advogado Geral

CPI – Código Propriedade Industrial

CRP – Constituição da República Portuguesa

DM – Diretiva de Marcas

EM – Estado-Membro

EUIPN – *European Union Intellectual Property Network*

IPIUE/EUIPO – Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia/*European Union Intellectual Property Office*

UE - União Europeia

RMUE – Regulamento UE 2017/1001 sobre a marca europeia

REMUE – Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão

TFUE – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

TGUE – Tribunal Geral da União Europeia

TJUE/CJEU – Tribunal de Justiça da União Europeia/ *Court of Justice of the European Union*

Resumo

O presente estudo incide sobre as principais dificuldades associadas ao registo das marcas de forma, sobre a determinação do seu carácter distintivo e a compatibilização com a tutela da concorrência e a liberdade económica, que se evidencia no imperativo de disponibilidade das formas.

Assim, irá ser densificada a noção de “carácter distintivo” enquadrando-a no universo deste tipo de sinais e proceder-se-á à análise dos limites absolutos que lhes são impostos, de maneira a determinar qual a sua extensão, que interpretação é adotada pela jurisprudência para os diversos conceitos que integram a letra da lei e quais os métodos utilizados pelos examinadores dos pedidos de registo.

Dado que o direito Nacional que incide sobre esta matéria se encontra “consumido” pelo direito da União Europeia, na análise a que se vai proceder assumirá, como é natural, especial relevância a jurisprudência do TJUE.

Abstract

This study will focus on the main difficulties associated with the registration of shape marks, the determination of their distinctive character and their compatibility with the protection of competition and economic freedom, which is evident in the imperative of availability of shapes.

Thus, the notion of ‘distinctive character’ will be clarified, framing it within the universe of this type of sign, and the absolute limits imposed on them will be analysed in order to determine their extent, what interpretation is adopted by case law for the various concepts that make up the letter of the law and what methods are used by examiners of registration applications.

Given that national law on this matter has been ‘consumed’ by European Union law, the case law of the CJEU will naturally be particularly important in the analysis that will be carried out.

Palavras-Chave: Marcas; Marcas de forma; carácter distintivo; Liberdade Económica; Imperativo de disponibilidade das formas; proibições absolutas.

Key-words: Trademarks; Shape marks; Distinctive character; Economic freedom; Imperative of availability of shapes; Absolute prohibitions.

Índice

1. Introdução	5
2. Contexto histórico e evolução da marca	7
3. Surgimento e admissibilidade das marcas de forma	9
4. Caráter distintivo.....	14
4.1. Caráter distintivo (generalidades)	14
4.2. Marcas de forma: critérios para aferição do caráter distintivo	15
4.2.1. “Marca tridimensional ampliada”	18
4.3. <i>Secondary meaning</i>	21
4.3.1. Demonstração da aquisição superveniente da capacidade distintiva	22
5. Natureza e Funcionalidade – Imperativo de Disponibilidade.....	24
5.1. Considerações gerais atinentes às proibições absolutas.....	27
5.1.1. “Forma”: Equiparação da embalagem à forma	27
5.1.2. “Exclusivamente”	28
5.1.3. “Caraterísticas essenciais”	30
5.2. Forma imposta pela própria natureza do produto	31
5.2.1. Interpretação extensiva	32
5.3. Formas necessárias à obtenção de um resultado técnico	33
5.3.1. Interpretação da palavra “necessário”	34
5.3.2. “Resultado técnico”	36
5.3.3. Aplicação deste limite.....	39
5.4. Forma que confira valor substancial ao produto.....	41
5.4.1. Primeiras Interpretações.....	42
5.4.2. Análise da forma no âmbito da subalínea iii)	43
5.4.3. Valor substancial.....	45
6. Conclusões	47
7. Bibliografia	51

1. Introdução

Desde muito cedo a marca foi utilizada pelos comerciantes como um modo de diferenciar os seus produtos perante os outros, tendo prevalecido a ideia de uma distinção destes quanto à sua origem empresarial¹. As “marcas tradicionais” – nominativas, gráficas (máxime, figurativas) e mistas² - foram as primeiras a serem consagradas na legislação dos diversos países, quer por terem sido as que inicialmente emergiram no círculo comercial, quer por serem as que mais facilmente reuniam os requisitos de registabilidade, incluindo o da suscetibilidade de representação gráfica³.

Paralelamente à sua primordial função distintiva, com uma associada ideia de qualidade, maior ou menor, a marca foi assumindo crescentemente a função de captar e reter a atenção do público, conferindo à oferta de bens e serviços a que se reporta uma determinada imagem (que se pretende que seja concorrencialmente vantajosa).

A marca configura-se, pois, como um bem imaterial, tipicamente ligado ao exercício da liberdade de empresa⁴ (art. 61º nº 1 CRP), constituindo um sinal relevante para quem a adota e usa e, simultaneamente, para o estabelecimento de uma economia de mercado concorrencial, com adequada individualização das ofertas de bens e serviços nele presentes. Atendendo sobretudo a este aspeto, ligado à referida função distintiva, por razões de ordenação económica, tende a prevalecer um sistema de marcas publicamente registadas, com controlo de legalidade dos respetivos requisitos. Contudo, o direito de exclusivo deste modo obtido vai, no atual estado das coisas, além disso, estendendo-se ao seu valor comercial ou publicitário.

O ambiente económico tornou-se progressivamente diversificado e competitivo e, acompanhando essa evolução, o processo de desenvolvimento de uma marca complexificou-se, de tal modo que as vivências e as emoções do consumidor integram agora o propósito a

¹ A marca (individual) é um sinal que, segundo a atual conceção dominante, tem como função primordial distinguir os bens e/ou serviços presentes no mercado ou a este destinados quanto à sua origem empresarial. Mais rigorosamente, como tem salientado EVARISTO MENDES – cfr., designadamente, em EVARISTO MENDES (2019-2020), p. 1 –, por um lado, a distinção reporta-se à respetiva origem ou fonte *produtiva*, empresarial ou não; por outro lado, dado que esta distinção pode ter lugar no contexto de mais do que uma gama de bens dentro de uma mesma origem produtiva, melhor se dirá que a marca é primordialmente um indicador de oferta de bens e/ou serviços.

² As marcas tradicionais são constituídas por palavras, letras, números, figuras ou desenhos, podendo combinar vários destes elementos, como letras e figuras (marca mista).

³ Este requisito, dada a sua rigidez foi, entretanto, abandonado (cfr., na Diretiva 2015/2436 (DM 2015), o art. 3º e o art. 208º do CPI).

⁴ O exercício desta liberdade dá-se no âmbito de um sistema legalmente conformado, dentro dos limites da CRP. Ou seja, as suas fronteiras são delimitadas pelo legislador e a respetiva efetividade prática depende de uma adequada regulação e conformação do sistema (cfr. EVARISTO MENDES (2022), p. 226). Hoje em dia, as marcas também se ligam, com relevo crescente, à liberdade profissional presente no art. 47º nº 1 da CRP.

atingir. Num contexto de incremento exponencial da oferta de produtos e com a consequente necessidade de captar a atenção do consumidor, para se assegurar a escolha por parte deste, surgiram as denominadas “marcas não tradicionais”, entre elas, e no que releva neste estudo, as marcas que correspondem à forma do produto ou da respetiva embalagem.

Perante esta realidade, o legislador, as entidades administrativas envolvidas e os tribunais viram-se confrontados com a necessidade de definir os requisitos e termos da proteção a conferir a este tipo de marcas, isto é, a um sinal composto pelo “conjunto de linhas ou de contornos que delimita o produto em causa no espaço”.⁵

No que diz respeito diretamente a estas marcas de forma, a importância empresarial da sua proteção tem que ver com o facto de o *design* do próprio produto ser um dos fatores determinantes para o seu sucesso comercial. Aliás, situações existem em que os concorrentes comercializam produtos com uma forma similar aos de um empresário bem-sucedido como forma de beneficiar desse sucesso⁶, o que, naturalmente conduziu a um interesse crescente no registo deste tipo de marcas como forma de evitar este aproveitamento.

Apesar de atualmente serem unanimemente admitidas, as marcas de forma suscitam especiais dificuldades quanto a diversos elementos da sua caracterização: diferenciação entre produto e marca; capacidade de o consumidor conseguir associar à forma a função de indicador de certa oferta empresarial do produto; necessidade de garantir a disponibilidade de formas no mercado e de assegurar os correlacionados princípios da igualdade entre concorrentes e liberdade de empresa.

Tendo presente este enquadramento, pretende-se, mais precisamente, abordar os principais fatores impeditivos do registo das marcas de forma, identificar as condições da sua admissibilidade e analisar os problemas que suscitam, nomeadamente ao nível da compatibilização entre os dois vetores que pautam este regime – o carácter distintivo e o imperativo de disponibilidade (ligado à liberdade de empresa de terceiros e à concorrência).

⁵ Acórdão TJUE de 12 de junho de 2018, Caso *Louboutin*, C-136/16.

⁶ MACEDO (2018), p.12.

2. Contexto histórico e evolução da marca

Embora se saiba que o recurso à marca como sinal de propriedade remonta à altura do paleolítico, costuma dizer-se que foi com o surgimento das corporações medievais que aquela começou a adquirir uma configuração próxima da que hoje conhecemos.

No período medieval a marca era caracterizada pela sua vertente coletiva, obrigatória e certificativa de qualidade. Existiam três tipos de marcas: as marcas coletivas obrigatórias (iguais para todos os que praticassem a mesma arte e controladas pela respetiva corporação), as marcas individuais obrigatórias (apostas no interesse da corporação) e as marcas individuais facultativas (alheias aos interesses corporativos e usadas pelo próprio artesão ou mercador).⁷

Atualmente, subsistem resquícios da influência das mencionadas marcas corporativas - marcas coletivas e marcas individuais obrigatórias⁸ -, mas não são as que assumem maior relevo no mercado hodierno e, por essa razão, não serão objeto do presente estudo.

Com efeito, são as marcas de caráter individual, facultativo e concorrencial - cumprindo funções diferentes da primordial função «corporativa» - que assumem hoje maior preponderância, fruto da expansão económica, do alargamento, e, sobretudo, da liberalização dos mercados, associada a uma crescente complexidade destes.

Na verdade, a partir do liberalismo económico, transitou-se de uma aposição de sinais nos produtos como forma de controlo público da produção (aliado ao confinamento desta a certas corporações de artífices) para uma realidade em que as marcas são sobretudo “*um instrumento de comunicação, pelo qual os produtores e os demais agentes económicos dispensam o contacto físico com os adquirentes e os consumidores ficam em condições de multiplicar aquisições de que gostaram e evitar outras em relação às quais não experienciaram as qualidades ou propriedades constantes (elevadas ou baixas)*”.⁹

Neste novo contexto, a marca surge associada a diversas funções - distintiva, de garantia da qualidade dos produtos e serviços e publicitária -, de acordo com a tripartição clássica cunhada no princípio do séc. XX. Contudo, é a sua função distintiva que pode e deve ser considerada como função primordial. Assim, a marca é, primordialmente, utilizada como forma

⁷ COUTO GONÇALVES (2012), p. 17.

⁸ Uma marca coletiva é um sinal usado por uma associação de pessoas para distinguir os produtos ou serviços dos seus membros, fortalecendo a confiança dos consumidores. Já a marca de certificação ou garantia é um sinal controlado por uma entidade que assegura o cumprimento de normas relacionadas a características dos produtos ou serviços, exceto a origem geográfica. CAIADO GUERREIRO (2021), p. 8.

⁹ REMÉDIO MARQUES (2021), p. 380.

de distinguir os produtos e serviços de uma empresa ou unidade produtiva, dela originários e/ou sujeitos ao seu controlo, dos de outra (art.º 208º CPI).

Sem prejuízo da evolução do conceito “função distintiva”¹⁰ associado à marca - que culminou numa redefinição da sua noção clássica¹¹ -, é certo é que tal função assume um papel central no mercado, sendo útil quer para as empresas que a detêm, quer para os consumidores e a economia em geral.

Da perspetiva dos consumidores, a marca permite-lhes, de forma simples, fazer escolhas informadas, evitando que tenham de incorrer em custos para aferir as qualidades dos produtos “marcados”, tornando-se mais simples e menos dispendioso procurar a marca do que identificar as próprias características do produto (ex. origem, propriedades, qualidades)¹². E, com isso, também há ganhos de eficiência económica,

Por sua vez, para as empresas, a marca constitui um dos seus mais importantes ativos, protegendo, diferenciando e facilitando a respetiva atividade económica. Avulta, assim, o seu papel no *marketing* deste tipo de organizações.

¹⁰ Esta função é decorrência natural da própria proteção da empresa e está relacionada com a circunstância de a marca “constituir um elemento fundamental da economia de mercado concorrencial em que vivemos”. EVARISTO MENDES (2022), p. 237.

¹¹ Apesar de a discussão em torno da evolução do significado atribuído à função distintiva da marca ser muito interessante, trata-se de questão lateral ao tema da presente exposição, pelo que não será aqui desenvolvida. Quanto a este tema remete-se para: COUTO GONÇALVES (1999) E COUTO GONÇALVES (2024).

¹² *Ibid*

3. Surgimento e admissibilidade das marcas de forma

Os tipos de sinais suscetíveis de constituírem uma marca, de acordo com o CPI de 1940, diziam apenas respeito a realidades nominativas (palavras), figurativas (desenhos, emblemas, símbolos, fotografias, entre outros) e mistas (conjugação de elementos nominativos e figurativos).

Contudo, já na vigência desse diploma legal se suscitavam dúvidas quanto à admissibilidade das denominadas “marcas tridimensionais”, ou seja, discutia-se a admissibilidade de uma marca que, enquanto tal, correspondia à forma do produto ou à da respetiva embalagem, considerada nas suas três dimensões: comprimento, largura e altura. Na verdade, apesar de, por um lado, ser o “mais tradicional” de entre os “sinais não tradicionais¹³”, a forma do produto é, por outro lado, o “menos sinal” de entre os sinais distintivos, por força do princípio da independência ou autonomia do sinal em relação ao produto (ou serviço) marcado.^{14 15}

Na vigência de tal código, diversos foram os autores que se pronunciaram sobre esta matéria¹⁶. A querela doutrinária só veio, no entanto, a ser resolvida com a entrada em vigor do CPI de 1995, que alargou o âmbito dos sinais admitidos, explicitamente, aos sons e à-forma do produto ou da respetiva embalagem.¹⁷

Assim, este momento correspondeu ao ponto de viragem no sentido da introdução no nosso ordenamento jurídico das denominadas “marcas não tradicionais” (das quais fazem parte as marcas tridimensionais). Note-se, ainda, que, com a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas¹⁸ e a sua transposição pelo CPI de 2018, desapareceu do corpo legal a exigência de os sinais serem passíveis de representação gráfica. Passou, mais latamente, a admitir-se o registo de qualquer sinal que possa ser representado *de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular*¹⁹.

¹³ Marcas olfativas, gustativas, sonoras, de cor, táteis, holográficas, entre outros.

¹⁴ MACEDO (2018), p.12.

¹⁵ Esta ideia será desenvolvida posteriormente.

¹⁶ Além fronteiras, nesta altura, destacou-se como defensor das marcas tridimensionais BROCK - BROCK “*I marchi di forma*”, RDI, I, 1952, pp. 38 e ss.

¹⁷ Art. 165º n.º 1 do CPI de 1995: “1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

¹⁸ Doravante DM 2015.

¹⁹ Art. 3º da DM 2015.

Impõe-se, pois, proceder à delimitação do conceito de “marca de forma”.

A expressão “marca de forma” é por diversas vezes confundida com o conceito de “marca tridimensional”, isto é, um sinal distintivo referente a um objeto definido em três dimensões: comprimento, largura e altura.

Contudo, tal como realça PEDRO SOUSA E SILVA, “tal equiparação não é rigorosa, pois há formas a três dimensões e formas a duas dimensões, como por exemplo placas ou cartões”²⁰. Tendo em conta que a espessura, nestes últimos exemplos, é meramente residual, não revestindo um papel preponderante no aspeto exterior do objeto (logo, sem influência na impressão visual que permanece na mente do consumidor), muitas vezes estes sinais são registados como marcas figurativas.²¹ Ou seja, estarão em causa formas que são consideradas “bidimensionais” e que, portanto, não integram o conceito de marca “tridimensional”.

Uma segunda nota que importa deixar a propósito da expressão “marca de forma” é a de que a forma de uma marca tridimensional não tem de ser constituída, necessariamente, pelo próprio produto ou pela sua embalagem, podendo corresponder a algo que lhe é externo. Tal sucede, por exemplo, no caso das formas tridimensionais respeitantes a serviços, de que constitui exemplo paradigmático a proteção da disposição interior das lojas da *Apple*, como marca de forma que pretende distinguir um serviço.²²

Em síntese, como realça JOANA MACEDO, “marca de forma” e “marca tridimensional”, “não obstante parecerem sinónimos, não são absolutamente coincidentes: existem marcas bidimensionais intrinsecamente ligadas ao produto, e marcas tridimensionais totalmente extrínsecas ao mesmo”²³.

Para que uma marca de forma possa ser registada²⁴ têm de se encontrar reunidos, em primeiro lugar, os requisitos gerais do art. 208º CPI de 2018, designadamente: a) estar em causa um sinal²⁵; b) ser suscetível de representação de forma que seja determinável, de modo claro e

²⁰ SOUSA E SILVA (2019), p.218.

²¹ Neste sentido, acórdão TJ de 20 de setembro de 2007 (C-371-/2006, *Benetton.G-STAR*), que aplicou as especificidades do regime de marcas de forma a determinados pespontos, costuras e cortes usados como marca de *jeans*.

²² Acórdão TJUE de 10 de julho de 2014, *Apple inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt*, C- 421/13.

²³ MACEDO (2018), p. 12.

²⁴ A matéria das marcas encontra-se atualmente regulada quer a nível nacional, quer da União Europeia e, até, internacionalmente. Tais regimes resultam, respetivamente, do CPI de 2018 (que transpõe a diretiva europeia nesta matéria), da DM 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015 e do Protocolo referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas de 27 de junho de 1989.

²⁵ No acórdão do TJUE, C-321/03, *Dyson Ltd v Registrar of Trade Marks*, 25 de janeiro 2007, p. 30 considerou-se que um sinal, para poder vir a ser registado, tem de ser passível de ser percecionado por um dos cinco sentidos.

preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular;²⁶ e c) o sinal ser dotado de capacidade distintiva²⁷.

Para além destes requisitos, quando está em causa o registo de marcas de forma, impõe-se ter presente a existência de proibições absolutas enunciadas no art. 4º n.º 1 e) da DM 2015, donde decorre, designadamente, que o registo de sinais será recusado relativamente àqueles que sejam constituídos:

- i. Pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos;
- ii. Pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico;
- iii. Por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos.

A existência de tais proibições compreende-se se atentarmos às dificuldades e problemas acrescidos que o registo das marcas de forma comporta, nomeadamente ao nível da concorrência no mercado. Vejamos este tópico.

O funcionamento equilibrado do mercado representa um interesse geral da comunidade. Ora, atribuir o uso exclusivo de uma determinada forma a uma empresa pode restringir significativamente a concorrência no mercado dos produtos ou serviços a que respeita²⁸, pois o universo de “formas” disponíveis é limitado, apresentando-se consideravelmente inferior ao conjunto de palavras ou figuras que constituem as marcas nominativas, figurativas e mistas (marcas tradicionais). O reconhecimento da marca de forma permite cogitar, inclusive, sobre se a sua admissibilidade não propiciará o surgimento de um monopólio tendencialmente perpétuo de certas formas.²⁹

A admissibilidade das marcas de forma suscita ainda um outro problema, designadamente, o do risco de as empresas utilizarem a “marca”, cuja proteção temporal é tendencialmente ilimitada, para algo que, em rigor, deveria ser objeto de outro tipo de proteção, esta sim temporária, questão que se coloca de sobremaneira nos casos em que a forma tem um carácter funcional e em que poderia ser protegida pelo direito de patente. Mas cabe referir

²⁶ Fazendo uso da denominação adotada por PEDRO SOUSA E SILVA, este segundo requisito pode ser reconduzido ao conceito de “determinabilidade”: o essencial é que “os destinatários da informação sensorial veiculada pela marca consigam *determinar* com precisão que sinal é esse.” – SOUSA E SILVA (2019).

²⁷ Ou seja, a marca deve distinguir os produtos ou serviços que representa ou a que se reporta, de outros produtos diferentes (art. 208º CPI). Clarificando, o carácter distintivo deve permitir que os consumidores possam associar certo produto ou serviço a uma determinada empresa. O sinal não tem de ser novo, mas a sua aplicação ao produto ou serviço em causa, deve permitir individualizá-lo.

²⁸ A liberdade de empresa (art. 61º n.º 1 CRP) comporta a liberdade de concorrência, contudo, “esta não compreende a liberdade ou permissão jurídica de restringir a concorrência – seja mediante contrato, seja de outro modo –, porque a isso se opõe o institucional princípio da concorrência, *in casu*, desenvolvido pela Lei da concorrência e o DUE da concorrência”. MENDES (2022), p. 240.

²⁹ MACEDO (2018), p.12.

também as situações em que a marca assume um cunho estético, com a correspondente valorização do bem, que, ao invés de ser abrangida pela marca de forma, poderia alcançar eficazmente a proteção que os desenhos ou modelos conferem.

Na verdade, em situações como as referidas, a proteção conferida pela marca seria, por um lado, excessiva, atenta a sua característica de poder ser infinitamente renovada ao longo do tempo (caraterística que não se encontra presente nos restantes tipos de direito de propriedade industrial), o que limita injustificadamente a concorrência, e, por outro, comprometeria os fins próprios da proteção conferida às criações técnicas e estéticas³⁰.

Mas não é tudo. Na verdade, a *marca de forma* desencadeia outras questões, incluindo uma questão geral relacionada com o próprio caráter distintivo do sinal, uma vez que os consumidores não estão acostumados a inferir a origem de um produto pela sua forma ou embalagem. Esta realidade dificulta o estabelecimento, na prática, da distintividade deste tipo de sinal, sendo que “Quanto mais próxima for a forma para que se pede o registo do produto que a ostenta, maior é a probabilidade de essa forma (ou aparência tridimensional) ser desprovida de capacidade distintiva.”³¹

Este aspeto relaciona-se, aliás, com o anterior. Com efeito, por um lado, a forma não pode ser tão vulgar, que se mostre insuscetível de funcionar como indicador de origem empresarial, nem tão peculiar que a torne valiosa concorrencialmente, caindo sob a alçada dos direitos de exclusivo temporários, de caráter técnico ou estético, circunstância que limita o âmbito da figura.

Como última nota, nesta sede, importa reiterar que a “forma”, enquanto sinal distintivo, pode levantar obstáculos associados ao princípio da autonomia entre produto e marca, que se traduz na exigência de que a marca seja algo diferente do próprio produto. Contudo, como dá conta JOANA MACEDO, este entrave é ultrapassável, pois esta regra ilustra uma independência conceptual e não física, no sentido em que “a forma, enquanto marca, seja reconhecida pelos consumidores como um meio de identificação do produto, e não como o próprio produto.”³²

³⁰ Clarificando, e fazendo uso do exemplo da tutela das invenções, estas são protegidas pelo sistema das Patentes. Este sistema fomenta o equilíbrio entre os interesses do inventor e da comunidade procurando, por um lado, proteger a posição do inventor ao atribuir-lhe um direito exclusivo de exploração do bem patenteado e, por outro, tutelar os interesses da comunidade ao exigir a divulgação da tecnologia protegida e, garantindo o seu livre acesso no fim do prazo de proteção. COUTO GONÇALVES (2024), p. 41. Assim, enquanto no caso das marcas se justifica a (possível) proteção temporalmente ilimitada, tendo em conta que o objetivo de proteção da confiança dos consumidores se mantém inalterado ao longo do tempo, tal não sucede no caso das criações técnicas e estéticas.

³¹ REMÉDIO MARQUES (2021), p. 431.

³² MACEDO (2018), p. 13.

Em face do que se tem vindo a explicar é já possível concluir que a tutela das marcas de forma se encontra limitada por duas vertentes distintas:

- i. a primeira, associada à dificuldade de os consumidores reconhecerem, geralmente, a forma de um produto como um sinal distintivo, o que é reconduzível ao requisito geral de existência de carácter distintivo.
- ii. a segunda, pelas consequências negativas que esta proteção acarreta para a concorrência em si e a liberdade concorrencial implicada na liberdade de empresa e na liberdade profissional, risco que, porém, se encontra acautelado através das proibições absolutas associadas às marcas de forma e que podem ser reconduzíveis à natureza do produto e à sua funcionalidade (técnica e estética).³³

De seguida, irá proceder-se, portanto, à análise do carácter distintivo, da natureza e da funcionalidade das marcas de forma – na aceção de “forma” de um produto tridimensional³⁴ - por ser a propósito destas três características que surgem obstáculos que conduzem à recusa do registo.

³³ MACEDO (2018), pp. 16 e ss.

³⁴ Excetuam-se os sinais que constituem formas bidimensionais e tridimensionais associadas a serviços.

4. Caráter distintivo

4.1. Caráter distintivo (generalidades)

A aptidão de um sinal para diferenciar produtos ou serviços por referência à sua proveniência empresarial (ou, mais latamente, produtiva) é designada, como já foi referido, por capacidade distintiva e constitui um requisito essencial para que tenha lugar o seu reconhecimento e a sua proteção como marca.³⁵ Esta exigência decorre da circunstância de só nesse caso ele poder cumprir a função primordial desta, quer no interesse do titular, quer no interesse geral da instituição de uma economia de mercado concorrencial, que pressupõe a diferenciação das ofertas de bens e serviços nele presentes, necessária para os respetivos destinatários poderem, com o menor custo possível, tomar as suas decisões de aquisição³⁶. Realçando este último aspeto, afirma MARIA MIGUEL CARVALHO que ela se encontra relacionada com a tutela do interesse público em garantir a livre concorrência, os interesses dos concorrentes (atuais e potenciais) no livre acesso ao mercado e o interesse dos consumidores na liberdade de escolha – em harmonia com o imperativo de livre disponibilidade dos sinais.³⁷

Não é necessário tratar-se de um sinal novo ou que este constitua uma invenção do seu titular. Pode ser, por exemplo, uma palavra ou figura corrente, desde que, quando alocada a um produto ou serviço, tenha a virtualidade de o individualizar e distinguir dos demais quanto à sua origem produtiva.

Assim, em princípio, não podem constituir marcas os sinais desprovidos, em si mesmos, de qualquer capacidade distintiva, como será o caso, não só dos nomes comuns dos bens ou serviços em causa, mas também dos chamados “sinais fracos”: as letras e algarismos isolados, sinais de pontuação, linhas geométricas, entre outros.³⁸

Contudo, como refere MARIA MIGUEL CARVALHO, perante um sinal com abstrata capacidade distintiva, torna-se necessário analisar se ele possui capacidade distintiva concreta,

³⁵ O caráter distintivo como requisito do registo de uma marca emerge dos arts. 208º e 209º do CPI 2018 e dos arts. 3º e 4º n.º 1 b) DM 2015.

³⁶ MENDES (2022), pp. 234 e ss., 258 e s.

³⁷ CARVALHO (2004), p. 519.

³⁸ A falta de caráter distintivo determina a recusa do respetivo registo (art. 231º n.º 1 b) CPI 2018) e, caso seja concedido, este será nulo (art. 259º n.º 1 CPI 2018).

por referência aos produtos ou serviços cuja origem produtiva visa assinalar³⁹, relativamente aos quais o titular adquirirá um direito exclusivo de uso da marca.⁴⁰

Como é referido no acórdão do TJUE de 12 de fevereiro de 2004, Caso *Postkantoor*, (C- 363/99), “O carácter distintivo de uma marca, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva, deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos ditos produtos ou serviços e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”.⁴¹ Trata-se, portanto, de uma análise duplamente concreta.

Nesse acórdão, o tribunal asseverou ainda que na análise efetuada devem ser considerados todos os factos e situações pertinentes, como, por exemplo, os resultados de um estudo que comprove o carácter distintivo em apreço.

4.2. Marcas de forma: critérios para aferição do carácter distintivo

As marcas de forma apresentam algumas particularidades que as separam das marcas tradicionais, principalmente das marcas nominativas e das marcas figurativas, na medida em que, ao contrário destas últimas, uma marca tridimensional pode unir numa mesma realidade o sinal como objeto do bem imaterial e o suporte material em que o sinal se encontra⁴².

Assim, como já se observou, a comprovação do seu carácter distintivo encontra um especial obstáculo que radica no facto de os consumidores médios não terem por hábito presumir a origem dos produtos com base na sua forma ou embalagem, face à ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual.⁴³

Resulta da jurisprudência europeia, nomeadamente do Caso *Mag*, que a capacidade distintiva de uma marca de forma depende de o consumidor médio do produto ou serviço (razoavelmente informado e atento) conseguir distinguir, sem necessidade de análise e sem demonstrar particular atenção, o produto em questão dos de outras empresas.⁴⁴

Mais recentemente, a propósito da capacidade distintiva, este mesmo entendimento foi assumido pelo TJUE no ~~seu~~ Acórdão de 25 de novembro de 2020 (T- 862/19), no qual afirmou

³⁹ Importa sublinhar que aquando do pedido de registo de uma marca têm de ser indicados quais os produtos e serviços relativamente aos quais esta será utilizada. (art. 222º n.º 1 b) CPI 018).

⁴⁰ CARVALHO (2021), p. 826.

⁴¹ Acórdão do TJUE de 12 de fevereiro de 2004, Caso *Postkantoor*, C- 363/99.

⁴² REY-ALVITE VILLAR (2014), p. 295.

⁴³ CARVALHO (2009), p. 227.

⁴⁴ Acórdão TJUE de 7 de outubro de 2004, Caso *Mag*, C-136/02 P, n.º 32.

que a marca que *Brasserie StAvald* pretendia registar – correspondente à forma de uma garrafa com um rótulo triangular - não deveria ser aceite, pois “os consumidores médios esperarão que a etiqueta seja o suporte para informações relativas aos produtos em questão, incluindo a designação da sua origem comercial, e não que designe em si mesma, ou seja, na falta de qualquer elemento gráfico ou figurativo, a proveniência desses produtos”⁴⁵.

Aliás, neste caso, o tribunal aduziu precisamente que para que se alcançasse o carácter distintivo seria necessário um exame atento da forma, exame a que o consumidor médio dos produtos em questão não se dedicaria, razão pela qual “as referidas divergências não suscitarão a sua atenção e não serão por si memorizadas enquanto sinal distintivo.”⁴⁶

Daqui decorre que, na prática, a prova do carácter distintivo das marcas de forma se encontra especialmente dificultada, pelo que, como salienta MARIA MIGUEL CARVALHO⁴⁷, se colocam duas questões:

- i. Para a determinação do carácter distintivo das marcas de forma deverá ser aplicado um critério mais estrito do que o utilizado para os restantes tipos de marcas?
- ii. Para ser passível de conferir distinção a um produto, a forma deve integrar um elemento adicional arbitrário ou um elemento decorativo sem fim funcional? (como por exemplo, o desenho de uma flor num sinal que se consubstanciaria na forma de uma garrafa)?

Relativamente à **primeira questão**, o TJUE⁴⁸ teve já oportunidade de responder negativamente aduzindo que na aferição do carácter distintivo das marcas de forma devem aplicar-se os mesmos critérios, independentemente do tipo de marca em causa, apesar de reconhecer que, na prática, será tendencialmente mais difícil a execução dessa tarefa quando se está perante marcas de forma.

⁴⁵ Acórdão TJUE de 25 de novembro de 2020, T- 862/19, n.º 68.

⁴⁶ *Ibid*, n.º 66.

⁴⁷ CARVALHO (2009), p.227.

⁴⁸ Acórdão TJUE de 8 de abril de 2003, C-53/01 54 e 55, ponto 1 do sumário; Este acórdão responde a questões relativas à interpretação do art. 3.º n.º 1, alíneas b), c) e e), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988. Essas questões foram suscitadas no âmbito de três litígios entre, respetivamente, a *Linde AG*, a *Winward Industries Inc.* e a *Rado Uhren AG*, por um lado, e o *Deutsches Patentund Markenamt* (Instituto Alemão de Patentes e Marcas), por outro, tendo por objeto o indeferimento por este dos pedidos de registo de marcas das referidas sociedades, por ausência de carácter distintivo.

Por sua vez, quanto à **segunda questão**, o TJUE afirmou no acórdão *Philips*⁴⁹ que, para efeitos do disposto no art. 2º da DM de 1988⁵⁰, “a directiva não exige de modo nenhum que a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado deva incluir qualquer elemento adicional arbitrário. Em conformidade com o artigo 2.º da directiva, a forma em questão deve ser simplesmente adequada a distinguir o produto do titular da marca dos de outras empresas”. Clarificando, a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado não exige nenhum elemento adicional arbitrário, tal como um elemento decorativo sem fim funcional.

Mais tarde, aquando do caso *Henkel*, o TJUE acrescentou que, para ter capacidade distintiva, a marca tridimensional tem de divergir, de modo significativo, da norma ou dos usos do setor, não sendo suficiente uma pequena divergência.⁵¹ Daqui resulta que, quanto mais a forma da potencial marca se abeire daquela que é a forma mais provável do produto, maior será a probabilidade de esta ser desprovida de carácter distintivo.

Esta linha jurisprudencial foi reiterada no Acórdão do TGUE de 25 de novembro de 2020 (T- 862/19), em que o tribunal reafirma que “para que uma marca possa ser registada é necessário que se diferencie substancialmente das formas de base do produto em causa, comumente utilizadas no comércio, e que não apareça como uma simples variante, ou mesmo uma variante possível dessas formas”⁵².

Em síntese, segundo a jurisprudência europeia, mormente do TJUE, aquando da avaliação da capacidade distintiva de um sinal, deve-se atender aos seguintes factos:

- o utilizador médio deve conseguir distinguir o produto dos demais produtos e associá-lo a uma determinada origem empresarial;
- não é exigível que o sinal a ser registado contenha elementos adicionais arbitrários, tal como o elemento decorativo sem fim funcional, entre outros;
- a forma deve divergir de modo significativo da forma mais provável para o produto em causa, não sendo suficiente que seja apenas ligeiramente diferente ou que seja uma variante dessa forma.

⁴⁹ Acórdão do TJUE, de 18 de junho 2002, Caso *Philips*, C- 299/99, n.º49. Este acórdão tem por base um litígio que opôs a sociedade *Koninklijke Philips Electronics NV* à sociedade *Remington Consumer Products Ltd* numa ação de contrafacção de uma marca que a *Philips* tinha registado, por efeito do uso, em aplicação do *Trade Marks Act 1938*. A *Court of Appeal (England & Wales)* submeteu, em aplicação do art. 234.º CE, sete questões prejudiciais relativas à interpretação dos arts. 3º, n.º 1 e 3, 5º, n.º 1, e 6º, n.º 1, b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988.

⁵⁰ Art. 2º DM 1988: “Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

⁵¹ Acórdão TJUE, de 12 de fevereiro de 2004, Caso *Henkel*, C-218/01, n.º 49.

⁵² Acórdão do TGUE de 25 de novembro de 2020, T- 862/19, n.º 39.

Em sintonia com esta jurisprudência, LUÍS COUTO GONÇALVES defende que a noção de marca de forma deveria ser restritiva, cingindo-se à própria forma do produto ou embalagem em três dimensões (comprimento, largura e altura), não incluindo quaisquer outros elementos (nominativos, eventuais, evitando-se a sobreposição ou igualização do essencial pelo (supostamente) acessório.⁵³ Quer dizer, a forma deverá ser apreciada autonomamente, ou seja, apenas e exclusivamente, por si só.⁵⁴

4.2.1. “Marca tridimensional ampliada”

Apesar do tendencial alinhamento doutrinal e jurisprudencial a propósito da análise do caráter distintivo da marca de forma, há que ter presente que o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (doravante IPIUE) adota uma perspetiva distinta.

Na sequência quer da DM 2015, quer do RMUE-2017 (o novo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017), os vários institutos de propriedade intelectual dos diversos Estados Membros assumiram, entre o mais, o compromisso de harmonizar os critérios de avaliação e práticas comuns em matéria de marcas.⁵⁵

Embora a Diretiva não contenha quaisquer definições dos diferentes tipos de marca, o Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão (REMUE), de 5 de março de 2018, define, no seu art. 3º n.º 3 c)⁵⁶, as marcas tridimensionais como aquelas que consistam em, ou se alarguem a formas tridimensionais, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência.

Tendo por base esta definição, os institutos acordam que a expressão «alarguem a» significa que estas marcas abrangem não só as formas *per se*, mas também as formas que contenham, por exemplo, elementos nominativos ou figurativos, ou seja, todos os elementos

⁵³ COUTO GONÇALVES (2024), p. 210.

⁵⁴ No mesmo sentido, veja-se CARVALHO (2021), p. 831.

⁵⁵ Art. 151º RMUE: “A promoção da convergência de práticas e instrumentos nos domínios das marcas e desenhos ou modelos, em colaboração com os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual;”

⁵⁶ Art. 3º n.º 3 c): “3. Sempre que o pedido disser respeito a um dos tipos de marcas descritos nas alíneas a) a j), deve conter uma indicação a esse respeito. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 2, o tipo de marca e a sua representação devem estar de acordo um com o outro, do seguinte modo: c) No caso de uma marca que consista em, ou se alargue a, uma *forma tridimensional, incluindo contentores, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência* (marca de forma), a marca será representada por uma reprodução gráfica da forma, incluindo imagens geradas por computador, ou por uma reprodução fotográfica. A representação, gráfica ou fotográfica, pode incluir diferentes vistas. Se a representação não for apresentada por via eletrónica, pode incluir um máximo de seis vistas diferentes”.

contidos na forma - sendo a partir daqui que surge a noção de “**marca tridimensional ampliada**”.

A adoção desta noção implica a aceitação de que a marca de forma não se restringe apenas à forma propriamente dita, mas pode abranger, concomitantemente, outros elementos, denominativos ou figurativos, ou etiquetas.

Neste contexto, os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros vieram a utilizar uma panóplia de critérios, entre si divergentes, na avaliação do modo como esses outros elementos afetam o carácter distintivo intrínseco de marcas tridimensionais⁵⁷, que, a não serem atendidos, implicaria a consideração destas como não distintivas. Tais discrepâncias de critérios possibilitavam que formas menos distintivas fossem monopolizadas em certas jurisdições, o que, dada a natureza unitária do mercado da UE, poderia originar problemas em todo o espaço económico comum, reduzindo, em última análise, a escolha dos consumidores e a concorrência comercial.

Foi neste enquadramento que foi elaborado o PC9: O projeto “Carácter distintivo de marcas tridimensionais que contêm elementos verbais e/ou figurativos quando a forma não é, por si só, distintiva”.⁵⁸

O trabalho em causa reúne um conjunto de princípios comuns relativos a esta matéria e visa promover uma maior coerência na tomada de decisão por parte dos institutos, facilitando o processo aos examinadores. Quanto aos titulares dos direitos de marca, almeja-se que beneficiem de critérios mais transparentes, garantindo uma maior segurança jurídica em matéria de proteção internacional e menores custos na sua obtenção. Tal como vem referido na Comunicação Comum adotada pelos vários institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros da União Europeia “o alinhamento das práticas neste domínio cria um ambiente comercial mais aberto para fabricantes e consumidores, incentivando a inovação, maximizando a lealdade da concorrência e minimizando a confusão entre compradores”⁵⁹.

Em conformidade com a orientação emergente deste projeto, na avaliação do carácter distintivo de uma marca de forma devem ser seguidas duas etapas:

- i. Identificação dos elementos do sinal e avaliação do seu carácter distintivo intrínseco.

⁵⁷ Esta conclusão adveio de uma análise de convergência das práticas dos vários institutos dos Estados-Membros, que precedeu o lançamento de vários projetos de Cooperação Europeia, aprovados pelo conselho de administração do EUIPO.

⁵⁸ Este projeto resultou dos esforços de um grupo de trabalho que reuniu representantes dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, do EUIPO e das associações de utilizadores AIPPI, APRAM e INTA.

⁵⁹ EUIPN, 2020, “Comunicação Comum - Carácter distintivo de marcas tridimensionais que contêm elementos verbais e/ou figurativos quando a forma do produto não é, por si só, distintiva”, p. 4.

- a. No caso de a forma ser extensiva a elementos nominativos/figurativos, a identificação e a avaliação do seu carácter distintivo deve ter em conta os seguintes fatores: dimensão/proporção dos elementos em relação à forma; contraste do elemento com a forma; e posição do elemento na forma. No caso de uma forma ser extensiva a cores e a combinações de cores, a identificação e a avaliação do carácter distintivo deve ter em conta a disposição específica das cores na forma em apreço.
- ii. Avaliação do carácter distintivo do sinal como um todo.
- b. A avaliação do carácter distintivo deve basear-se na impressão global causada pela combinação da forma com os elementos a que é extensiva, face aos produtos em causa e considerando a percepção do consumidor, que pode encontrar-se condicionada por realidades específicas do mercado.

Assim, alguns dos critérios que estão a ser aplicados pelos vários institutos determinam que, em princípio, se uma forma não distintiva contiver um elemento distintivo em si mesmo, isso bastará para que o sinal seja considerado distintivo como um todo; em todas as situações, o carácter distintivo do sinal dependerá da impressão geral produzida pela combinação desses fatores e elementos⁶⁰.

Face às especificidades do tipo de marca de que trata este trabalho, na minha opinião, a solução adotada pelo IPIUE vem resolver o principal problema que as marcas de forma suscitam ao nível do seu carácter distintivo, reiterando o facto de o consumidor não estar habituado a associar a forma do produto ou serviço a uma determinada origem empresarial. Tal será compreensível se atentarmos, por exemplo, numa garrafa de vinho que engloba uma mancha mais escura com uma forma peculiar na sua face – à partida, o consumidor médio não conseguiria identificar a marca a partir da forma da garrafa, mas se esta englobasse uma mancha notoriamente visível, já se tornaria mais evidente a sua distintividade.

Mais do que isso, a admissibilidade da proteção das formas em função dos demais elementos que contenham resolve, quanto a mim, parcialmente o receio de monopolização de sinais, que é, como já foi mencionado, mais premente nas marcas de forma (dado o limitado número de formas, por comparação, por exemplo, com os números e demais caracteres

⁶⁰ Exemplo de um cartão de memória preto que contém a expressão *Red Butterfly* escrita com letras brancas e a ocupar grande parte da superfície desta forma. “Quando o elemento verbal/figurativo é suficientemente grande para ser claramente identificado como distintivo e tem impacto suficiente na impressão global transmitida pelo sinal, então, tem capacidade para tornar o sinal distintivo como um todo”. EUIPN, 2020, “Comunicação Comum - Carácter distintivo de marcas tridimensionais que contêm elementos verbais e/ou figurativos quando a forma do produto não é, por si só, distintiva”, p. 2.

nominativos). Com efeito, a consideração desses outros elementos viabilizam um grande número de combinações entre eles e as formas que, por princípio, não teriam caráter distintivo.

Todavia, e apesar destas vantagens, entendo que uma tal ampliação poderá extravasar o escopo da tutela da proteção de “marca de forma”, pois que se pretende proteger sinais que consistem na forma do produto, sendo que a forma traduz o “conjunto de linhas ou de contornos que delimita o produto em causa no espaço”.⁶¹

De todo o modo, esta será uma questão que dificilmente encontrará consenso, pois dependerá do peso que cada um atribui, por um lado, ao valor da concorrência e, por outro, à tutela dos ativos imateriais da empresa. Se o foco for garantir a igualdade de concorrentes, tender-se-á a não admitir o conceito de “marca de forma ampliada”, pois tal proteção do direito de marca levaria a conferir ao seu titular um monopólio (potencialmente perpétuo) sobre características utilitárias de um produto, que podem ser procuradas pelo consumidor nos produtos concorrentes. Ao invés, se atentarmos ao facto de a marca estar ao serviço das empresas como forma de distinguir os seus produtos e manter a respetiva clientela, poderá ser justificado que a concorrência possa ceder, para que, nos casos em que o consumidor associe determinada forma (num todo e englobando os elementos acessórios) a uma origem empresarial, se proteja o interesse dos titulares da marca permitindo que esta seja registada.

4.3. *Secondary meaning*

Ao contrário do que sucede ao nível da funcionalidade⁶², a falta de caráter distintivo não constitui um impedimento absoluto e definitivo à concessão do direito de marca. Com efeito, designadamente nos termos do art. 7º n.º 3 do Regulamento (UE) n.º 2017/1001 e do preceituado no art. 4º n.º 4 da DM 2015, um sinal originalmente privado de capacidade distintiva pode, na sequência da sua utilização como marca, adquirir este caráter distintivo. Este fenómeno é intitulado de *secondary meaning* e pode ocorrer antes ou depois do registo, podendo o sinal obter ou manter a tutela como marca⁶³.

⁶¹ Acórdão do TJUE de 12 de junho de 2018, Caso *Louboutin*, C- 163/16, nº 21.

⁶² Ponto que será desenvolvido mais adiante.

⁶³ Cabe notar que, ao contrário do que seria de esperar, a possibilidade de recurso ao *secondary meaning* como forma de superar a falta de caráter distintivo, não resulta do nosso CPI. O art. 231º n.º 2 CPI não prevê esta possibilidade, pois não inclui qualquer menção à alínea b) do n.º 1 desse mesmo artigo. Considerando a obrigação de transposição das diretivas europeias (nomeadamente da DM 2015), penso que se trata de um erro da técnica legislativa nacional. De todo o modo, o CPI deverá ser interpretado em conformidade com a diretiva (de acordo com o princípio da interpretação conforme o direito da União Europeia – com formulação comunitária, pela primeira vez, no Acórdão *Von Colson et Kamann* do TJ, de 10-04-1984 -, que releva quer no domínio do confronto

Assim, uma forma que à partida não teria a virtualidade de diferenciar os respetivos produtos quanto à respetiva origem produtiva⁶⁴, com o passar do tempo e em função do uso comercial exclusivo e contínuo ou da publicidade de que é objeto, adquire capacidade distintiva, posto que este uso no mercado seja suficiente para que a forma tridimensional, considerada isoladamente, seja apreendida pelos consumidores, desencadeando no seu espírito certas representações que remetem para a origem comercial do produto⁶⁵.

4.3.1. Demonstração da aquisição superveniente da capacidade distintiva

Quanto mais descritivo ou genérico for o sinal, maior será a intensidade do ónus probatório da demonstração da aquisição superveniente de distintividade, pois que nessas situações será mais complicado convencer o juiz da causa. O juiz deverá ficar convencido de “que o sinal foi objeto de uma *mutação de significado junto dos consumidores interessados* e respectiva *percepção*: de genérico, o sinal passou a revestir um *significado específico* plasmado na identificação do produto (ou serviço) associada a uma específica origem empresarial”.⁶⁶

Assim, a utilização de um sinal que originalmente não possua capacidade distintiva deve ser feita a título de marca, ou seja, deve estar em causa um uso efetivo dirigido à clientela dos consumidores normalmente atentos ao produto em questão. Além disso, esse uso deverá ser exclusivamente imputável ao requerente (relativamente à classe de produtos para que se pede o registo) e ter lugar ao longo de um período tendencialmente extenso. Ademais, este sinal deve adquirir esta capacidade na área territorial abrangida pelo registo.

Deste modo, o sinal deve ser percecionado como desempenhando uma função identificadora da proveniência de produtos por parte de mais de metade dos atuais consumidores do produto ou serviço⁶⁷. A análise destes sinais deve implicar uma apreciação

entre direito interno e uma directiva, e, bem assim, quando se trata de interpretar o diploma que a transpôs, com os limites constitucionais do art. 8º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa).

⁶⁴ Esta falta de carácter distintivo, ponto de partida do exame secundário, diz respeito ao carácter distintivo extrínseco ou específico, ou seja, em relação aos produtos para os quais o registo é pedido. Por oposição ao carácter distintivo intrínseco que é reconhecido *prima facie* à “forma do produto”, pelo simples facto de a mesma ser suscetível de ser registada como marca. NÚÑEZ ROCHA (2009), p. 553.

⁶⁵ Cabe mencionar o fenómeno do *secondary meaning* parcial. Com efeito, pode suceder que o conjunto da marca seja distintivo, mas um elemento desse conjunto, considerado isoladamente, careça de distintividade original. No entanto, devido ao uso no mercado, o sinal, originalmente desprovido de carácter distintivo, adquire carácter distintivo sem prejuízo dos outros elementos que o acompanham. A relevância jurídica reside na possibilidade de exercer o direito de exclusividade não só sobre a marca como um todo, mas também sobre o elemento que era originalmente desprovido de carácter distintivo.

⁶⁶ REMÉDIO MARQUES (2021), p. 445.

⁶⁷ REMÉDIO MARQUES (2021), p. 446.

global, considerando apenas os elementos que revelem a marca em causa sob a sua forma registada.

De acordo com a jurisprudência do TJUE, os elementos para demonstração da aquisição do carácter distintivo, que serão apreciados globalmente, podem ser, entre outros, os seguintes:

- A quota do mercado detida pela empresa⁶⁸;
- A intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca;
- Os esforços feitos pela empresa de forma a promover a marca, nomeadamente em termos do investimento⁶⁹;
- Os resultados de sondagens, inquéritos e estudos de mercado;
- Declarações das câmaras de comércio e indústrias ou de outras associações profissionais.

⁶⁸ Com base nos dados recolhidos a este nível será possível não só avaliar a intensidade de utilização da marca e o montante das vendas do seu produto - por relação às dos concorrentes-, mas também determinar com alguma precisão o respetivo setor de mercado onde a utilização do sinal é relevante. FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), p. 207.

⁶⁹ O investimento efetuado na promoção da marca envolve essencialmente os custos suportados pela empresa com a publicidade do sinal em análise e deve ser em relação a todas as áreas que impliquem uma efetiva divulgação do sinal. Assim sendo, serão normalmente examinados os investimentos em meios de comunicação, como a imprensa, a rádio, a televisão e a internet.

5. Natureza e Funcionalidade – Imperativo de Disponibilidade

O direito de marca, embora atribua ao titular o direito de utilização exclusiva desta na vida comercial, não visa conferir um monopólio ou exclusivo de exploração de determinados bens, uma posição exclusiva no mercado, como a que ocorre com outros direitos de propriedade industrial. A concorrência continua livre, de modo que a participação de um qualquer empresário em determinado mercado se basta com a alocação de um sinal distintivo aos seus produtos⁷⁰, escolhendo um de entre os sinais potencialmente infinitos.

Todavia, para que o equilíbrio na dinâmica concorrencial da praça se mantenha, é necessário que a simples apropriação de determinado sinal não represente uma vantagem competitiva. O uso exclusivo do sinal deve apenas permitir que determinada empresa conserve os seus clientes devido à qualidade dos seus produtos ou serviços e não garantir a oferta exclusiva destes.⁷¹

Ora, o risco de desequilíbrio no funcionamento do mercado torna-se mais premente no caso das marcas de forma, pois, ao contrário do que sucede, por exemplo, com as marcas nominativas - que podem ter infinitas constituições -, a variedade de formas que determinado produto pode assumir é limitada pela função que desempenha. Por conseguinte, a atribuição de um direito de exclusivo sobre uma forma poderá colocar os restantes empresários numa posição concorrencialmente desvantajosa.

Na verdade, há que ter em atenção que da extensão da proteção da marca às formas dos produtos podem advir efeitos negativos para a concorrência, pois que a forma é suscetível, por exemplo, de revestir carácter funcional e representar uma limitação à livre concorrência, consistir na forma natural e necessária de um produto ou possuir um valor estético, que pelo seu cariz intrínseco não devem ser objeto de proteção pelo direito de marca.

Neste contexto e a este propósito, surgiu nos EUA a doutrina da funcionalidade. Isto é, adotou-se o entendimento de que apenas as formas “não funcionais” são passíveis de registo, não podendo ser protegidas formas “funcionais”⁷².

Apesar da sua relevância em sede de proteção da liberdade de concorrência, a mencionada doutrina é de difícil compreensão e aplicação, considerando que não existe uma

⁷⁰ “A adoção da marca pelos agentes económicos é, em geral, facultativa. Mas, nas complexas economias de mercado concorrenciais atuais, é essencial para diferenciar as ofertas de bens e serviços em presença, podendo considerar-se, de facto, um pressuposto necessário dessas economias”. EVARISTO MENDES (2019/2020), p.1.

⁷¹ Acórdão TJUE de 14 setembro 2010, *Lego*, C-48/09, n.º 38.

⁷² Devido aos limites formais impostos a este trabalho, a doutrina da funcionalidade desenvolvida nos EUA não será aqui objeto de análise.

definição de funcionalidade, para além de não corresponder necessariamente a um conceito técnico/objetivo⁷³.

Ao longo dos anos, o Supremo Tribunal dos EUA foi estabelecendo critérios para definir se uma determinada característica de um produto é ou não suscetível de ser protegida pelo direito de marca, sendo que, por exemplo, a proteção não será possível se a forma for essencial para a utilização ou finalidade do produto ou se afetar o custo ou a qualidade do artigo⁷⁴.

Tendo em conta que importa “evitar que o direito de marca, absoluto e renovável ilimitadamente, possa provocar distorções no mercado, servindo para dissimular a proteção de outros direitos de propriedade industrial, como as patentes ou os desenhos ou modelos sujeitos a prazo de caducidade, pondo em causa a lógica e congruência do sistema de proteção da propriedade industrial em geral e das formas dos produtos em especial e a salvaguarda do princípio da concorrência razoável”⁷⁵, o legislador europeu não deixou de prever mecanismos que, similarmente, acabam por acolher idênticas preocupações.

Assim, o art. 4º n.º 1 e) da DM 2015 e o art. 209º n.º 1 b)⁷⁶ do CPI, prescrevem um conjunto de proibições absolutas, que correspondem precisamente à consagração da natureza e funcionalidade como motivos absolutos de recusa de registo.

Deverá, pois, ser recusado o registo de sinais *exclusivamente* compostos:

- i. Pela forma ou por outra característica⁷⁷ imposta pela própria natureza dos produtos;
- ii. Pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico; ou
- iii. Por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos.

Estas proibições são absolutas, pois, ao contrário do que sucede no caso de falta de carácter distintivo, não podem ser supridas pela exceção do n.º 4 do art. 4º da DM 2015⁷⁸, ou seja, não são ultrapassáveis pelo mecanismo do *secondary meaning*. Esta exclusão justifica-se

⁷³ WONG (1998), p. 1119.

⁷⁴ Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982).

⁷⁵ COUTO GONÇALVES (2024), p. 211.

⁷⁶ Art. 209º n.º 1 b): “1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior: b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto.”

⁷⁷ A menção a “outras características” foi introduzida aquando da nova DM de 2015 e tem como intuito estender estas proibições absolutas aos novos tipos de sinais admissíveis, como, por exemplo, às cores, aromas, sons, entre outros.

⁷⁸ Esta norma da diretiva encontra-se transposta para o nosso ordenamento jurídico através do art. 231º n.º 2 CPI: “2 — Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do art. 209º se, antes da data do pedido de registo e na sequência do uso que dela for feito, esta tiver adquirido carácter distintivo”.

pelo interesse público que se reflete na necessidade de assegurar a liberdade de concorrência, de forma a evitar a apropriação de um monopólio de soluções naturais e funcionais⁷⁹. Dito de outro modo, a exceção do n.º 4 não se aplica quando se considere que a forma objeto do pedido de registo de marca (ou objeto de um pedido de declaração de nulidade) é natural e/ou funcional.⁸⁰

Importa também dar nota de que estas proibições representam um obstáculo preliminar apto a impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado como marca⁸¹. Como refere LUÍS COUTO GONÇALVES⁸² “estas proibições, atendendo à sua importância estruturante e aos valores em presença, constituem um exame prévio do sinal, em relação às proibições absolutas respeitantes à distintividade do sinal previstas no art. 209º n.º 1, al. a), c) e d)”.

Assim sendo, considerando que está em causa um motivo de recusa ou de nulidade incontornável, importa aferir da sua correta interpretação e aplicação, pois pode estar em causa uma situação em que não se justifique sacrificar o interesse do requerente ou titular do registo em proveito de um interesse geral em preservar a liberdade de concorrência se, afinal, esta não estiver comprometida. Nos termos da lei, este risco apenas se verifica quando o sinal seja exclusivamente composto por uma forma natural, utilitária ou decorativa.⁸³

Recorrendo à fórmula sintética utilizada pelo Advogado-Geral COLOMER no caso *Philips-Remington*⁸⁴, não podem registar-se como marcas formas que sejam *naturais, funcionais ou ornamentais*.

⁷⁹ A prova de que a forma sem capacidade distintiva e/ou meramente descritiva adquiriu capacidade distintiva, perde todo o seu relevo se for igualmente considerada funcional. Como descreve CALABRESE pretende-se evitar a criação de efeitos monopolistas sobre formas “valiosas” de bens (quer “naturais”, “funcionais” ou “ornamentais”) através do direito de uso exclusivo resultante do registo das marcas, a fim de preservar um nível desejável de concorrência no mercado. CALABRESE (2016), p. 6.

⁸⁰ *Philips*, n.º 78

⁸¹ *Philips*.

⁸² COUTO GONÇALVES (2024), p. 212.

⁸³ MACEDO (2018), p. 93.

⁸⁴ Acórdão TJUE de 18 de junho de 2002, Caso “*Philips-Remington*”, C-299/99. Conclusões apresentadas em 23 de janeiro de 2001.

5.1. Considerações gerais atinentes às proibições absolutas

5.1.1. “Forma”: Equiparação da embalagem à forma

Aquando da primeira Diretiva europeia em matéria de marcas (Diretiva 89/104/CEE), surgiu a discussão em torno da forma da embalagem dos produtos, ou seja, havia que determinar se esta também estaria abrangida por estas proibições absolutas, pois que isso não resultava diretamente da letra do art. 3º n.º 1 e) daquela DM (atual art. 4º n.º 1 e) i) DM 2015).

Nesse âmbito, autores houve, como JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES⁸⁵, que defenderam que as embalagens dos produtos estariam excluídas do âmbito de aplicação desta proibição, por duas razões: a primeira, pela falta de alusão à embalagem no próprio artigo (ao contrário do que sucede no art. 3º da DM 2015), o que demonstraria a intenção do legislador de excluir as embalagens do seu âmbito de aplicação; a segunda por, como acontece com todas as proibições, dever ser aplicado o princípio *odiosa sunt restringenda*⁸⁶, o que significa que haveria que interpretar restritivamente aquela alínea e atender apenas aos elementos nela expressamente previstos.

Em sentido diverso, FERNÁNDEZ-NÓVOA⁸⁷ considera que este limite deveria estender-se também às embalagens, pois, ao designar quais os sinais suscetíveis de constituir marca, o art. 3º da DM 2015 equipara a forma do produto à forma da respetiva apresentação.

REY-ALVITE VILLAR seguia também esta posição, afirmando que, se não fosse estendida a dita proibição aos recipientes e embalagens – que podem acrescentar valor substancial ao produto -, a proibição ficaria esvaziada de conteúdo, sem qualquer razão que o justificasse.⁸⁸ Clarificando, o referido professor sustentava que a embalagem e a apresentação comercial do produto desempenham um papel preponderante em matéria de atratividade do consumidor, desde logo, ao nível da sua representação estética, de tal modo que pode até admitir-se que, em determinadas situações, o produto em si é secundarizado. Por esta razão, a entender-se que a embalagem, elemento que maior valor acrescentado aduz ao produto, não se

⁸⁵ OTERO LASTRES (2007-2008), p. 390.

⁸⁶ De acordo com este princípio as disposições que restringem direitos devem ser interpretadas de forma restrita e aquelas que são favoráveis e concedem direitos devem ser interpretados de forma ampla e sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e adequação. Este princípio encontra-se consagrado no art. 18º n.º 2 CRP: “2- A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.”

⁸⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA (1995), p. 137.

⁸⁸ REY-ALVITE (2014), p. 298.

encontra abrangida pela proibição das mencionadas alíneas corresponderia a um esvaziamento da sua finalidade, sem um motivo substantivo atendível.

O TJUE, por sua vez, na tentativa de dirimir esta querela, tem assumido uma posição intermédia, tal como se pode constatar no acórdão de 12 de fevereiro de 2004 (Processo C-218/01) “*Henkel*”. Assim, para este tribunal, há que diferenciar dois grupos de produtos: os que têm uma forma intrínseca, sem precisar da embalagem para permitir a sua comercialização; e os produtos que carecem da embalagem para ter uma forma (não têm forma intrínseca), como, por exemplo, os líquidos, pós, grãos, entre outros. Deste modo, apenas quanto ao segundo grupo de produtos a embalagem poderá integrar o conceito de “forma” para efeitos de aplicação da proibição da subalínea i), visto que apenas nestes casos, a embalagem escolhida confere forma ao produto, sendo por isso equiparável à forma deste. Já quanto ao primeiro grupo de produtos, a embalagem não é abrangida pelas proibições.

Na minha opinião, a posição intermédia seguida pelo TJUE é aquela que melhor se conforma com o motivo subjacente a esta proibição, ou seja, o de evitar que seja criado um monopólio em torno de uma forma que é intrínseca ao produto e que afetaria de modo contundente a concorrência.

Em consonância, deve aceitar-se que para os produtos despojados de forma intrínseca se tem por plausível que a embalagem seja equiparada à forma para efeitos de sujeição à restrição prevista no art. 4º n.º 1 e) da Diretiva, pois nestes casos a embalagem corresponde, na prática, à forma do produto. Já no que diz respeito aos produtos que, por si só, possuem uma forma intrínseca, a embalagem poderá ser apresentada de inúmeras maneiras.

5.1.2. “Exclusivamente”

A alínea e) do art. 4º n.º 1 DM 2015, objeto da presente análise, determina a recusa do registo ou declaração de nulidade dos sinais “exclusivamente” constituídos por uma das formas previstas nas subalíneas i) a iii). Apesar de à primeira vista, e fazendo uso de uma interpretação literal da norma, poder entender-se que só seria recusado o registo quando a forma fosse totalmente correspondente a uma das três previsões desta alínea, não é isso que sucede.

Com efeito, o TJUE esclareceu nos casos *Philips*⁸⁹ e *Lego*⁹⁰ que o termo “exclusivamente” deve ser interpretado como referência às *caraterísticas essenciais* da forma. Esta interpretação resulta da constatação de que qualquer forma apresenta, em alguma medida,

⁸⁹ Acórdão TJUE, 18 junho de 2002, Proc. C-229/99 (*Philips/Remington*), n.º 79;

⁹⁰ Acórdão TJUE de 14 setembro 2010 (C-48/09), *Lego*, n.º 51 e 52.

uma componente funcional e este facto, só por si, não deverá provocar a recusa do registo da marca.

Contudo, esta proibição enfrenta um desafio na sua aplicação, que se prende com a introdução de elementos arbitrários menores do ponto de vista funcional (que não contribuem para o valor substancial do produto) e que podem servir para contornar as proibições da alínea e) do art. 4º n.º 1 da DM 2015.

Assim, levanta-se a questão de saber se estas proibições se aplicam quando estamos perante uma forma composta por características essenciais em que só algumas justificam a proibição (exemplo de uma forma em que duas características são funcionais e as restantes ornamentais, como uma embalagem de detergente com pega e gargalo que tornem a sua utilização mais eficiente, e que, simultaneamente, contenha o desenho de uma flor).

No acórdão *Philips*⁹¹ o TJUE considerou que a introdução de elementos arbitrários não essenciais era irrelevante, pelo que não constituía um motivo de afastamento destas proibições absolutas. Este tribunal concluiu que as proibições são apenas aplicáveis *quando todas as características essenciais do sinal são funcionais*, pelo que não poderá ser recusado o registo de uma forma que seja constituída por um elemento não funcional principal (como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenhe um papel importante nessa forma).⁹²

Em suma, como resume JOANA MACEDO⁹³, pode concluir-se que “a intenção do legislador europeu terá sido a de afastar do registo como marca apenas as formas cujas características essenciais sejam na totalidade alvo de alguma das subalíneas da al. e)”.

A este propósito, surge uma questão que importa resolver e que consiste em saber se, tendo em conta que é suficiente a existência de uma característica essencial arbitrária para que as proibições não sejam aplicáveis à marca de forma em causa, será de admitir que, no caso de um terceiro concorrente no mercado “imitar” a característica funcional tal representa uma violação do direito de marca?

No caso *Lego*⁹⁴ o TJUE respondeu a esta questão, assumindo que, se parte da forma é ornamental (não funcional), o uso da parte funcional por terceiros, não deve ser tido como uso de sinal similar.

⁹¹ Este caso revelou-se especialmente relevante neste âmbito, pois determinou que as formas são constituídas por elementos essenciais e não essenciais, estabelecendo que tal distinção é a base da funcionalidade, contudo não definiu estes elementos.

⁹² Acórdãos do TJUE, caso *Lego*, C-48/09, n.º52. No mesmo sentido, *Hauck* n.º 22; Acórdão TJUE de 10 de novembro de 2016, C-30/15, *Simba Toys*, n.º41; e Acórdão do TJUE de 11 de junho de 2015, C-215/14, *Nestlé/Cadbury UK*, n.º 51.

⁹³ MACEDO (2018), p. 95.

⁹⁴ Acórdãos do TJUE, *Lego*, C-48/09, n.º52. No mesmo sentido, *Hauck* n.º22; *Simba Toys*, n.º41 e *Nestlé*, n.º 72.

5.1.3. “Caraterísticas essenciais”

Após concluir-se que a aplicação das proibições da alínea e) assenta no conceito de “caraterística essenciais”, importa proceder agora à sua determinação.

Não existem critérios comumente aplicáveis para a identificação das caraterísticas essenciais – variam caso a caso⁹⁵ - contudo, o TJUE, tomando posição quanto a este assunto no caso *Lego*, esclareceu que os “elementos essenciais” correspondem aos elementos mais importantes da forma⁹⁶, devendo a autoridade competente basear-se na impressão geral que tem do sinal, aquando da identificação dessas caraterísticas⁹⁷.

Do posicionamento seguido neste acórdão, reiterado no acórdão *Hauck*, retira-se a conclusão que a solução a adotar não deve ter por base a perspetiva do consumidor médio, pois que esta apenas pode constituir um dos elementos a considerar⁹⁸. Na verdade, se existem motivos de recusa que devem ser analisados sob a perspetiva do consumidor (como é o caso do caráter distintivo), outros há que servem um propósito diferente, nomeadamente, o de proteção das empresas concorrentes, que pugnam pela subsistência de certos tipos de sinais disponíveis, não afetando a introdução de produtos concorrentes no mercado (proibições da alínea e)). Assim, no atinente a este segundo grupo deverá proceder-se a uma análise mais ampla, não só tendo em consideração a perceção do público, mas também as consequências que o registo do sinal aportará sobre o mercado e, mais especificamente, sobre a concorrência.⁹⁹

Uma última questão que anteriormente vinha a ser discutida prendia-se com a determinação das caraterísticas que poderiam ser apreciadas pelo EUIPO, nomeadamente, se só deveriam ser analisadas as que apareciam na imagem anexada ao pedido, ou se, por outro lado, o Instituto poderia considerar todas as caraterísticas.

Inicialmente, a maioria da doutrina¹⁰⁰ e jurisprudência defendia que só poderiam ser identificadas as características essenciais descritas no pedido. Esta posição foi sendo progressivamente alterada pelo TJUE, nomeadamente através do processo *Simba Toys*¹⁰¹, em que o TJUE referiu expressamente que "ao examinar as características funcionais de um sinal,

⁹⁵ *Lego*, C-48/09, n.º 70.

⁹⁶ *Lego*, C-48/09, n.º 69.

⁹⁷ Por outra via, poderá, em primeiro lugar, examinar cada um dos elementos com recurso a profissionais especializados. Além disso, podem ser tidos em consideração elementos e informações adicionais sobre o produto, quando tal se revele necessário. *Simba Toys*, C-30/15, n.º 48 e ss.

⁹⁸ Caso *Lego*, C-48/09, n.º 70 e 76.

⁹⁹ Conclusões AG Hauck, n.º 88 e 89.

¹⁰⁰ GONZÁLEZ LÓPEZ (2008), p. 898.

¹⁰¹ Acórdão TJUE de 10 novembro de 2016, Caso *Simba Toys*, C- 30/15;

a autoridade competente pode efetuar um exame detalhado tendo em conta (...) elementos úteis para a identificação correta das características essenciais do sinal”¹⁰².

5.2. Forma imposta pela própria natureza do produto

Resulta do art. 4º, nº 1, e) DM 2015: “1- É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: [...] e) a sinais constituídos exclusivamente: [...] i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos.”

Assim, reiterando o já mencionado, pretende-se impedir que uma forma necessária ao fabrico e comercialização de um género ou espécie de produto seja registada como marca, pois que isso conferiria ao seu titular a oportunidade de se prevalecer de uma situação de monopólio no mercado.

Até à prolação do acórdão do TJUE no caso *Hauck* e, mais precisamente, até à entrada em vigor da nova versão das *Linhas de Orientação relativas ao exame de marcas europeias*¹⁰³, efetuada pelo IPIUE, a expressão “forma imposta pela própria natureza do produto” era interpretada de forma restritiva, no sentido de que apenas eram objeto de recusa as formas que não “tenham uma alternativa”¹⁰⁴. Assim, estariam abrangidos dois grupos de situações:

- Os produtos “naturais” (como sucede com a forma de uma banana)
- Os produtos “regulamentados”, cujas especificidades das respetivas formas estão sujeitas a regras (ex. forma de uma bola de ténis).

Entendia-se, assim, que sendo o produto suscetível de se apresentar de diversas maneiras, a proibição não tinha lugar, visto que a natureza do produto não era vinculativa da respetiva forma¹⁰⁵.

¹⁰² No litígio em causa, estes elementos úteis permitiram considerar a estrutura interna do cubo de *Rubik*, que possibilitava a rotação dos quadrados do cubo, desempenhando assim uma função técnica.

¹⁰³ Estas orientações entraram em vigor dia 1 de agosto de 2016. As anteriores reportavam-se a 2014 e ainda interpretavam a subalínea i) de forma restritiva.

¹⁰⁴ Court of appeal 1999, *Philips vs Remington*.

¹⁰⁵ A existência de formas alternativas determina a inexistência da proibição em referência. Diversamente, no caso da segunda, tal não sucederá, como se explanará adiante.

5.2.1. Interpretação extensiva

À míngua de jurisprudência do TJUE que haja desenvolvido a mencionada posição restritiva, há, porém, que atentar no caso *Hauck*¹⁰⁶, que espoletou a sua infirmação, com a adoção de interpretação oposta, ou seja, extensiva.

De acordo com essa nova viragem do TJUE, para além dos dois grupos de casos que estariam abrangidos por esta subalínea, este considerou que “na aplicação do motivo de recusa enunciado no art. 3.º, n.º 1, e)”¹⁰⁷, primeiro travessão, da diretiva sobre as marcas, há que ter em conta o facto de que o conceito de «forma imposta pela própria natureza do produto» implica que o registo das formas cujas características essenciais são inerentes à função ou às funções genéricas desse produto deva, em princípio, ser igualmente recusado”¹⁰⁸.

“Como indicou o advogado-geral no n.º 58 das suas conclusões, reservar tais características a um único operador económico impediria que empresas concorrentes pudessem atribuir aos seus produtos uma forma que fosse útil à utilização dos referidos produtos”¹⁰⁹. Assim, esta subalínea passará a albergar os casos em que a forma compreenda a configuração mais comum para determinado bem e que espelhe com maior exatidão a essência do produto em questão, não sendo apenas aplicável às formas derivadas da natureza (“estrutural”) do produto, mas também nos casos derivados da natureza (“funcional”) do produto.

Ao defender esta posição, o TJUE argumenta¹¹⁰ que esta interpretação é imposta pela necessidade de encontrar um efeito útil para a subalínea i), visto que se nesta estivesse apenas previsto como integrando o âmbito da proibição o registo de formas naturais ou regulamentadas – necessariamente já abrangidas pelo âmbito da previsão das alíneas b) e c)¹¹¹ do art. 4.º DM 2015¹¹² - nenhuma outra situação caberia naquela norma.

Não creio que a interpretação extensiva pela qual o TJUE enveredou seja necessária ou colha sequer aplicação prática.

¹⁰⁶ Acórdão do TJUE de 2014, C-205/13, Caso *Hauck*.

¹⁰⁷ DM de 2008.

¹⁰⁸ *Hauck*, n.º 25.

¹⁰⁹ *Hauck*, n.º 26.

¹¹⁰ AG *Hauck*, n.º 51.

¹¹¹ “1- É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: [...] b) a marcas desprovidas de carácter distintivo; c) a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção dos produtos ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos”.

¹¹² A exceção do n.º 4 do art. 4º da DM 2015 (*secondary meaning*) nunca seria aplicável, tendo em conta que tais formas não apresentam, manifestamente, um carácter distintivo, nem o poderiam adquirir pelo uso.

Com efeito, ainda que se admita que possa ter a virtualidade de assegurar uma tutela mais rigorosa do interesse público (em sede de liberdade de concorrência), não se configura, ainda que em tese, um qualquer caso que, não sendo abrangido pelo âmbito da alínea interpretada restritivamente, venha a passar no crivo da aplicação das restantes alíneas, o que acaba por retirar a pertinência do mencionado acórdão, até porque não se logrou identificar outros arestos que o hajam seguido.

Acresce que, precisamente pela amplitude das proibições expressamente previstas, a defesa da liberdade da concorrência e o equilíbrio do mercado não carecem desse esforço interpretativo.

5.3. Formas necessárias à obtenção de um resultado técnico

A segunda proibição absoluta inerente ao registo das marcas de forma resulta da subalínea ii) do art. 4º n.º 1 e) DM 2015 que se reporta expressamente à proibição do registo das formas que sejam necessárias à obtenção de um resultado técnico, consistindo na concretização do imperativo de disponibilidade das soluções técnicas.

Esta proibição assume especial relevo por corporizar o motivo de recusa mais suscitado aquando do registo das marcas de forma e que, por consequência, é abordado recorrentemente quer pela jurisprudência, quer pela doutrina¹¹³.

Relembrando, resulta do art. 4º n.º 1 e) ii) DM 2015:

“1- É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: e) a sinais constituídos exclusivamente:[...] ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico,”.

A aplicação desta subalínea é de especial dificuldade por força das diversas interpretações que lhe são conferidas e que afetam de modo determinante a concessão ou não do direito de marca a determinada forma, bem como por via dos interesses que lhe subjazem.¹¹⁴ A dissensão surge a propósito do sentido a atribuir à menção “forma necessária”; do papel que a existência de formas alternativas desempenha no processo de análise do sinal¹¹⁵; da definição

¹¹³ RAMIREZ-MONTES C (2018), p.51.

¹¹⁴ Subsiste uma necessidade de harmonização da prática dentro dos EM e das próprias instituições da UE. Como exemplo, pode ser referido o Caso *Simba Toys* (C- 30/15) (2016), em que o juízo do TJUE contraria o sentido das decisões da Divisão de Anulação do IPIUE, em 2008, da Câmara de Recurso do IPIUE, em 2009 e do TGUE, em 2014, que decidiram pela validade do registo da marca de forma que correspondia a um “quebra-cabeças tridimensional”.

¹¹⁵ Argumento comumente suscitado pela parte que pretende ver registado o seu sinal de forma.

de “resultado técnico”; do método de análise da funcionalidade técnica de determinado sinal, entre outros.

5.3.1. Interpretação da palavra “necessário”

No que concerne à interpretação do termo “necessário”, há que apurar em que circunstâncias a forma deve ser considerada “necessária” ou, mais concretamente, se o seu significado é o de que a forma que se pretende registar tem de ser a única capaz de almejar o resultado técnico em causa.

Até ao Acórdão *Philips*¹¹⁶ entendia-se de modo tendencialmente generalizado que a existência de formas alternativas/sinais sucedâneos relevava para a aplicação desta alínea, dado que o IPIUE apenas recusava o registo quando concluisse que a forma em causa era a única capaz de alcançar o resultado técnico em questão.¹¹⁷

Contudo, neste acórdão, o TJUE distanciou-se do seu prévio entendimento, tomando em consideração os riscos apontados por COLOMER.

Segundo este Advogado-Geral (AG)¹¹⁸, se fosse aceite a interpretação de que a existência de uma forma alternativa impediria que o sinal caísse na proibição desta subalínea (independentemente do quão funcional pudesse ser), poderiam ser desencadeadas situações que afetariam a concorrência. Uma destas situações seria, por exemplo, a circunstância em que uma empresa registasse, enquanto marca, todas as formas imagináveis que fossem aptas a produzir determinado resultado, obtendo desta forma, um monopólio perpétuo sobre uma determinada função técnica.

COLOMER ainda acrescentou que uma tal interpretação da subalínea ii) “iria obrigar o juiz competente a efetuar uma apreciação completa da equivalência dos resultados dos diferentes processos técnicos”.¹¹⁹

¹¹⁶ Acórdão do TJUE de 18 de junho 2002, Caso *Philips*, C- 299/99;

¹¹⁷ MACEDO (2018), p. 113.

¹¹⁸ O Advogado-Geral é uma figura do contencioso da União Europeia, prevista no art. 252º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Intervém junto do Tribunal exercendo uma função de apresentação pública de conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia (Protocolo n.º 3 em anexo ao TFUE), requeiram a sua intervenção. As conclusões do Advogado-Geral não vinculam o TJUE. “Advogado-Geral (direito da União Europeia)” in *Lexionário Diário da República*, disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/lexionario/termo/advogado-geral-direito-uniao-europeia>.

¹¹⁹ Conclusões AG *Philips*, n.º39.

Assim, o TJUE, atento a estes perigos, concluiu que nenhum elemento da disposição permitia a dedução de que a demonstração de formas sucedâneas era suscetível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo¹²⁰.

Aquando da prolação do acórdão *Lego*, a recorrente veio retomar a posição anterior ao acórdão *Philips*, reafirmando a ideia de que a existência de formas alternativas é o critério adequado para determinar se existe um risco de monopólio de características funcionais e inerente afetação do imperativo de disponibilidade das formas.

O TJUE manteve a posição estabelecida no caso *Philips*, afirmando que, ainda que existam outras formas disponíveis para alcançar o mesmo resultado técnico, tal não significa que não existam repercussões na concorrência¹²¹. Como sublinha o TJUE, “o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma, mas também a utilização de formas semelhantes”¹²², incorrendo-se no risco de que diversas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular¹²³.

O legislador terá querido estabelecer um equilíbrio entre os interesses em jogo, ou seja, impedir a apropriação exclusiva de soluções técnicas (cuja tutela deve ser feita através de patente, modelo de utilidade, entre outros) e proteger o interesse do titular do registo em ter o direito de exclusivo de uso da forma dos produtos, recusando toda a proteção que incida sobre formas com características funcionais.

Assim, como evidencia REMÉDIO MARQUES, a tentativa de compatibilização dos interesses envolvidos justifica “a inserção, nesta norma, das palavras “exclusivamente” e “necessária”, com o que se assegura que somente as formas (ou contornos ou outras características) que incorporam, em exclusivo, uma função técnica é que devem ver o registo recusado (ou invalidado), já que, se assim não fosse, os outros concorrentes ficariam impedidos de aplicar essa função (resultado ou solução) técnica.”¹²⁴

¹²⁰ *Philips*, n.º 81.

¹²¹ *Lego* n.º 54.

¹²² *Lego*, n.º 56.

¹²³ Esta interpretação afasta-se de uma corrente doutrinária que defende que a proibição da subalínea ii) não se aplicaria ao caso de, apesar de a forma produzir um determinado efeito técnico, não se tratar de uma forma “funcionalmente condicionante de um resultado técnico”. Na doutrina Portuguesa, COUTO GONÇALVES (2024).

¹²⁴ REMÉDIO MARQUES (2021), p. 434.

5.3.2. “Resultado técnico”

Outro ponto que merece atenção prende-se com o significado da expressão “resultado técnico” e, mais precisamente, com a delimitação da sua extensão.

Uma das possíveis interpretações consiste na equivalência deste conceito ao utilizado no âmbito do regime das patentes¹²⁵. Esta interpretação impediria que pudessem ser registadas como marca formas que apenas poderiam obter uma tutela temporalmente limitada através do direito de patente.¹²⁶

Contudo, o acórdão *Lego* lançou a dúvida sobre a amplitude desta interpretação, pois o TJUE parece conferir à expressão um sentido abrangente que coloca sob o manto da proibição, não só características que incorporem as referidas soluções técnicas, mas também, quaisquer características mais convenientes ou desejáveis para os consumidores – como, por exemplo, as que impliquem custos de produção mais baixos.

Neste seguimento, surgiu a questão de saber se um resultado técnico necessário no processo de fabrico seria ou não abrangido pelo âmbito de aplicação da proibição.

Surpreendentemente, no contexto do Caso *Nestlé*¹²⁷, o TJUE decidiu que o motivo de recusa presente na subalínea ii) da alínea e) se restringe ao modo de funcionamento do produto¹²⁸.

Este tribunal justificou a sua decisão com base em diversos argumentos.

O **primeiro** assenta no elemento literal da norma: “A este respeito, há que observar que a redação da mesma disposição se refere expressamente à forma do produto que é necessária para obter um «resultado técnico», sem evocar o processo de fabricação desse produto”¹²⁹.

O **segundo** defende que uma interpretação literal da norma sustenta uma visão restritiva do funcionamento do produto, uma vez que o resultado técnico é logicamente uma consequência da forma fabricada (enquanto o processo permanece a montante)¹³⁰.

¹²⁵ No âmbito do Direito de Patentes, o resultado técnico deve ser um efeito ou uma contribuição técnica concreta e mensurável, resultante da invenção. Este efeito pode ser uma melhoria de um dispositivo, um método de produção mais eficiente, um novo processo químico, entre outros.

¹²⁶ MACEDO (2018), p. 123.

¹²⁷ Acórdão TJUE de 11 de junho de 2015, (*Nestlé /Cadbury UK*) (Proc. C-215/14). Este acórdão é relativo à marca de forma da bolacha de chocolate *Kit Kat* de quatro “dedos” com cobertura de chocolate (focando-se nas ranhuras que correm ao longo do comprimento da barra);

¹²⁸ *Nestlé*, n.º 57. Esta foi uma decisão em sentido contrário à do AG Wathelet: Conclusões AG no processo C-215/14, p.72 e ss.

¹²⁹ *Nestlé*, n.º 53

¹³⁰ *Nestlé*, n.º 54.

O **terceiro** radica no facto de esta interpretação salvaguardar o interesse “em evitar que seja conferido um monopólio sobre soluções técnicas, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Com efeito, do ponto de vista do consumidor, as funcionalidades do produto são determinantes, sendo irrelevantes as modalidades de fabricação do mesmo”¹³¹.

Por fim, o **quarto** tem que ver com o facto de o processo de fabrico não ser determinante neste contexto¹³², portanto, estaria em causa uma situação análoga à irrelevância das formas alternativas que permitem alcançar a mesma solução técnica¹³³.

Embora esta tenha sido a orientação adotada por este tribunal, para CALABRESE¹³⁴ esta posição está afetada por uma abordagem formalista que ignora os interesses gerais prosseguidos pelas regras relativas às marcas tridimensionais.

Este autor refuta os argumentos levantados por este tribunal e afirma que:

- Em primeiro lugar, é fácil objetar que, se é verdade que a redação legislativa não menciona o modo de fabrico dos produtos, é igualmente verdade que os termos utilizados não são seguramente incompatíveis com este conceito.

- Em segundo lugar, a relação de causa e efeito entre processo, produto e resultado técnico associado não é tão direta. Mais precisamente, se é verdade que normalmente é o produto que atinge um resultado funcional, não se pode excluir *a priori* que possa existir uma funcionalidade que poderia ser incorporada diretamente na forma dos bens.

- Em terceiro lugar, a escolha do TJUE de adotar a perspetiva dos consumidores na leitura do objetivo pró-concorrencial descrito soa paradoxal. Por uma questão de lógica, a livre disponibilidade de formas técnicas relaciona-se diretamente com o interesse dos outros intervenientes no mercado - que fabricam bens substituíveis - e apenas indiretamente no interesse dos utilizadores finais, que procurarão esses bens¹³⁵. Afirmar o contrário seria o

¹³¹ Nestlé, n.º 55.

¹³² Nestlé, n.º 56.

¹³³ Importa referir a interpretação defendida pelo AG *Whatheler* nas Conclusões AG *Nestlé*. Este concordava com diversas das premissas proferidas pelo TJUE aquando desta interpretação, contudo alertou para a situação em que o resultado técnico em questão só possa ser obtido mediante um determinado processo de fabricação – precisamente a situação do caso *Nestlé*, no que diz respeito às especificações dos sulcos que dividem as quatro barras do chocolate *KitKat*. Assim, para este AG, a subalínea ii) abrangia duas situações díspares: “a primeira é relativa ao produto enquanto tal (que incorpora a função pretendida, ou seja, o resultado técnico procurado); e a segunda, necessariamente diferente, engloba, no âmbito de aplicação da disposição em causa, a solução técnica que o produtor pretende adotar para incorporar a referida função no seu produto. Uma solução técnica adotada para incorporar uma função num produto é, evidentemente, a paráfrase de um «processo de fabrico»”.

¹³⁴ CALABRESE (2016), p. 7.

¹³⁵ Assim, para este autor, o AG analisou esta relação mais cuidadosamente, recordando o interesse predominante dos concorrentes, tal como referido em jurisprudência anterior.

mesmo que afirmar que o jogo da concorrência diz mais respeito aos consumidores do que aos concorrentes.

- Em quarto e último lugar, o paralelismo sugerido pelo TJUE entre os métodos de fabrico e as formas alternativas de produtos continua a não ser claro. A relação entre os dois termos concetuais da analogia parece, de facto, mal interpretada. A irrelevância das formas funcionais alternativas é afirmada pela jurisprudência para limitar o âmbito da proteção da marca, enquanto neste caso o mesmo argumento é utilizado em relação ao processo de fabrico para alargar a possibilidade de registar uma forma como marca registada.

A análise das posições que o TJUE tem vindo a assumir na interpretação das diversas exigências decorrentes da DM 2015 a propósito da admissibilidade do registo de marca de forma a que se tem vindo a proceder, torna claro que aquele Tribunal tem assumido tendencialmente posições que garantam um equilíbrio entre a salvaguarda do interesse do candidato a titular da marca e a manutenção de uma concorrência eficaz entre os potenciais atores no mercado interno.

Com efeito, o funcionamento da União Europeia visa um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa, incentivando a iniciativa privada e a economia de mercado, com uma concorrência leal e equilibrada, estabelecendo um regime em que a concorrência não seja falseada no mercado interno e que procura disciplinar as práticas das empresas que sejam suscetíveis de afetar o comércio, designadamente, o comércio entre os Estados-Membros, como se extrai do previsto nos arts. 101.º e 102.º do TFUE.

Neste contexto, a posição adotada pelo TJUE no acórdão *Nestlé* representa, da minha perspetiva, uma infirmação daquela que tem vindo a ser a sua linha de atuação, ou seja, uma interpretação dos critérios de proibição que melhor sufrague a garantia de que o reconhecimento de uma determinada marca não prejudicará a livre concorrência no mercado.

Ora, não posso deixar de aderir aos argumentos aduzidos por CALABRESE, desde logo, porque o argumento da literalidade não se apresenta suficientemente convincente quanto à não abrangência na expressão “*obtenção de um resultado técnico*” do processo de fabrico em si, enquanto pressuposto desse resultado e, sobremaneira, porque a exclusão do processo de fabrico, enquanto participante nesse resultado técnico, implicaria uma interpretação restritiva de uma proibição que é absoluta, introduzindo um elemento suscetível de incrementar os litígios a propósito do reconhecimento de marcas e, em última instância, criando instabilidade e insegurança numa matéria em que a DM pretendeu ser taxativa.

Acresce, por último, para além da incongruência de entendimentos apontada por CALABRESE relativamente à irrelevância das formas funcionais alternativas para afastar a

proibição prevista na subalínea ii) da alínea e) do n.º 1 do art. 4º da DM, que o processo de fabrico, a dever obter algum tipo de proteção nesta sede, poderá alcançá-lo eficazmente no âmbito da proteção de modelos ou patentes, não devendo o reconhecimento da marca de forma ser tão amplo que para além da proteção conferida à marca em si acabe por abranger o processo de fabrico que subjaz ao produto que pretende distinguir.

Dir-se-ia, assim, que o TJUE infirmou o próprio caminho por si trilhado em acórdãos pretéritos no atinente à salvaguarda da liberdade de concorrência.

5.3.3. Aplicação deste limite

Como já foi referido, por diversas vezes o TJUE teve a oportunidade de “tocar” nestas questões e clarificar o sentido que atribui a esta subalínea. Recapitulando, à altura do caso *Philips*¹³⁶, este tribunal orientava-se pela aplicação desta subalínea a formas cujas características principais desempenham uma função técnica e pela premissa de que a literalidade deste preceito não permite que este seja afastado com base no argumento da existência de formas alternativas.

No caso *Lego*¹³⁷ o TJUE pôde desenvolver o seu entendimento sobre o modo de aplicação deste limite.

Primeiramente, para este tribunal, e como resulta do que atrás foi desenvolvido sobre as características essenciais da forma, estas devem ser identificadas pela autoridade competente, que se pode basear diretamente na impressão global do sinal ou examinar cada um dos seus elementos. Considerou que a perceção do público-alvo apenas era determinante na averiguação do carácter distintivo e que, quando estava em causa a análise da funcionalidade técnica, apenas seria um dos elementos a considerar¹³⁸.

De seguida, dever-se-ia indagar sobre a função técnica de cada um dos elementos essenciais. Esta análise deverá ser autónoma e independente da existência de formas sucedâneas¹³⁹.

¹³⁶ Acórdão TJUE, 18 junho de 2002, Proc. C-229/99 (*Philips/Remington*).

¹³⁷ Caso *Lego*, C-48/09.

¹³⁸ Deste modo, este tribunal desconsiderou o argumento da *Lego* que defendia que a identificação das características essenciais deveria ser efetuada do ponto de vista do público pertinente – consumidor médio – normalmente informado e razoavelmente atento. Caso *Lego*, C-48/09, n.º 63.

¹³⁹ Caso *Lego*, C-48/09, n.º 84 e 85.

O TJUE concluiu que apenas nos casos em que todos os componentes essenciais da forma desempenhem uma função técnica, o registo deve ser recusado¹⁴⁰. Daqui resulta que, basta a existência de um elemento relevante que desempenhe uma função ornamental ou de fantasia, para que o sinal possa ser registado e este limite não seja aplicado¹⁴¹. Neste sentido, se uma forma apresenta uma característica essencial não funcional, este motivo de recusa não será aplicado, tendo em conta que, neste caso, “as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica, que poderá ser incorporada sem dificuldade (...)”¹⁴² em formas cujo um dos elementos essenciais não funcionais irá diferir e, portanto, não serão idênticas nem similares. Assim sendo, a reprodução dos elementos essenciais funcionais, por concorrentes, não constituiria uma violação do direito de marca.

Em síntese, face ao expandido podem ser destacadas as seguintes conclusões:

- a) A análise deve incidir apenas sobre as características essenciais, sendo que existem certas características que devem ser desconsideradas por deverem ser tidas como elementos menores, não relevando se assumem ou não uma função técnica.
- b) Não existem critérios fixos e pré-definidos para a identificação destas características, pelo que os elementos da análise variam de caso para caso. Existem elementos (como a opinião do público-alvo) que podem ser relevantes nalguns casos e não noutros, cabendo ao examinador a ponderação dos meios a utilizar.
- c) A existência de formas alternativas não exclui, em si, a aplicação deste motivo de recusa de registo.
- d) Para além dos elementos “visíveis” que compõem o pedido de registo, as características essenciais podem também ser deduzidas dos elementos não visíveis.

¹⁴⁰ Nas Conclusões do acórdão Lego, o AG Mengozzi vem defender uma abordagem diferente e afirma que mesmo nos casos em que estamos perante formas do tipo híbrido – constituídas por elementos funcionais e não funcionais – poder-se-á justificar a aplicação da subalínea ii), tendo em conta os interesses que subjazem a este motivo de recusa. Para o AG, a análise de uma forma não puramente funcional apresenta-se mais complexa e, porquanto, avança duas opções: a primeira, seria limitar o direito de marca aos elementos essenciais e distintivos não funcionais da forma (sendo que quem pretendesse registar a forma em causa teria de proceder a uma renúncia obrigatória do direito de exclusivo sobre esses elementos funcionais); a segunda, consiste no levantamento das repercussões que a tutela da forma do produto irá desencadear na concorrência – esta análise pretenderia assegurar o interesse público de disponibilidade das formas e iria basear-se na comparação com as restantes opções compatíveis com o mercado (sendo neste patamar que as “formas alternativas” adquirem relevância); caso se chegue à conclusão que a forma de tipo “híbrido” não tem alternativas apropriadas no mercado, então o interesse público da livre concorrência exige que o registo seja recusado.

¹⁴¹ Para o TJUE, nos casos em que existem um ou mais elementos não funcionais, a concorrência já não seria afetada, pois existiriam configurações alternativas de funcionalidade equivalente, logo não se verifica o risco de indisponibilidade de soluções técnicas.

¹⁴² MACEDO (2018), p. 110.

- e) A expressão “resultado técnico” remete para a interpretação que lhe é dada no contexto de direito das patentes.

5.4. Forma que confira valor substancial ao produto

Resulta do art. 4º n.º 1 e) iii) DM 2015: *“1- É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: [...] e) a sinais constituídos exclusivamente: [...] iii) pela forma ou por outra característica que confere um valor substancial ao produto.”*

Este é o limite que mais controvérsia tem gerado na sua aplicação, pois a redação da norma tem sido considerada pouco clara e sujeita a várias interpretações. Com efeito, tal “formulação (...) tem suscitado uma aparente contradição entre a necessidade de avaliar o carácter distintivo de um sinal tridimensional e o risco de essa forma (do produto) ser submetida a um dos motivos de recusa do registo: isto é, uma forma que se aparta significativamente das formas normais, não arbitrária, corre o risco de conferir um valor substancial ao produto¹⁴³”.

Por sua vez, a escassez de jurisprudência europeia incidente sobre a matéria e, bem assim, de decisões do IPIUE que se pronunciem sobre pedidos de declaração de nulidade com fundamento na previsão desta subalínea adensam as dificuldades apontadas.

Esta proibição tem a sua origem, tal como as anteriores, no n.º 2 do art. 1.º da Lei Uniforme Benelux 1962. O seu objetivo era, de acordo com o seu significado original, limitar a possibilidade de coincidência dos direitos de marca com os direitos de desenho ou modelo e os direitos de autor. Este propósito é, em princípio, mantido na redação original da disposição da primeira DM - os dois conceitos não devem ser confundidos, uma vez que os objetivos que prosseguem são diferentes: enquanto o principal objetivo da marca consiste em individualizar ou diferenciar as ofertas de bens ou serviços presentes (ou a lançar) no mercado, quanto à respetiva origem produtiva, o desenho industrial procura proteger conceitos esteticamente inovadores.

No entanto, alguma doutrina, entre a qual figura a posição de OTERO LASTRES¹⁴⁴, destaca a falta de fundamento subjacente a esta proibição. Para este autor, não há razão para que a cumulação de direitos sobre a forma de um determinado produto não seja desejável, uma vez que é algo que, por si só, não afeta a delimitação entre desenho industrial e marca. Se uma

¹⁴³ REMÉDIO MARQUES (2021), p. 434.

¹⁴⁴ OTERO LASTRES (2008), p. 371 ss.

forma tiver um valor estético e servir a origem comercial desse produto específico, não haverá, em princípio, qualquer problema em que seja registada como desenho industrial (resultado do seu valor estético) e como marca (com base na sua capacidade de determinar a origem comercial do produto).

Por outro lado, para os defensores desta corrente doutrinal, esta disposição implicaria uma sanção implícita para as formas mais inovadoras. Segundo FERNÁNDEZ-NÓVOA, estaríamos perante um paradoxo, uma vez que quanto mais atrativa for uma forma tridimensional, maior é a probabilidade de a forma não poder ser registada como marca¹⁴⁵.

Assim, dir-se-ia que a previsão proibitiva da subalínea iii) em referência potencia a menor inovação associada às formas passíveis de serem objeto de tutela como marca sob pena de, ao contrário, serem consideradas atrativas, e, por via disso, serem abrangidas por tal proibição.

Para além das dúvidas já enunciadas, a densificação da expressão "valor substancial" envolve uma problematização acrescida. Com efeito, o preenchimento das previsões vertidas nas alíneas anteriores¹⁴⁶ recorre a diversos critérios, enquanto a delimitação do alcance deste último limite radica numa apreciação totalmente subjetiva e até especulativa, uma vez que o *valor substancial* não é algo determinável, regulável ou sequer mensurável. Do mesmo modo, a perspetiva temporal do valor substancial é de difícil determinação e, sobremaneira, a identificação das consequências que advêm da variação deste valor ao longo do tempo.

5.4.1. Primeiras Interpretações

As primeiras vezes que esta subalínea foi analisada remontam aos Acórdãos *Adidas*, de 1986 e *Burberrys I*, de 1989¹⁴⁷. De acordo com a jurisprudência neles firmada, estando em causa uma forma que confira valor substancial ao produto, esta proibição apenas se aplicará quando o atrativo estético e a originalidade associados à forma determinem, em grande medida, o valor do produto no mercado. Contudo, estarão fora do seu âmbito de aplicação os produtos cujo valor comercial advém da reputação do sinal, isto é, do resultado publicitário do seu prestígio como característica que coopera para o caráter distintivo do sinal.

¹⁴⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA (2004), p. 229.

¹⁴⁶ Importa ainda mencionar que segundo LUÍS COUTO GONÇALVES, ao contrário do que sucede nas alíneas anteriores, esta proibição só abrange a forma do produto, e não, a sua embalagem. COUTO GONÇALVES (2024), p. 216.

¹⁴⁷ Sentenças do Tribunal de Justiça de Benelux datadas, respetivamente, de 23 de dezembro de 1985 e 14 de abril de 1989.

O TJUE foi solicitado para se pronunciar, pela primeira vez, sobre a interpretação a efetuar desta subalínea no Acórdão *Benetton*¹⁴⁸. Apesar de ter tido então a oportunidade de clarificar o sentido a atribuir a esta proibição, o Tribunal absteve-se de se pronunciar sobre tal questão e limitou-se a reiterar o que resultava do já mencionado Acórdão *Philips*, nomeadamente, que a aquisição de carácter distintivo não seria um motivo legítimo para que se procedesse ao registo de uma forma que fosse proibida por alguma das proibições da subalínea em estudo¹⁴⁹.

Foi o TGUE o primeiro a abordar diretamente o problema, o que fez no âmbito do processo *Bang & Olufsen*¹⁵⁰. Neste acórdão, este Tribunal relembrou que cada um dos motivos de recusa do registo enumerados na alínea e) deve ser interpretado à luz do interesse geral subjacente, como resultava da jurisprudência precedente.¹⁵¹ Segundo o Acórdão *Philips*, a *ratio* desta alínea não é apenas a de impedir que sejam criados monopólios sobre soluções técnicas ou características utilitárias, mas sim, concomitantemente, evitar que o direito de marca seja utilizado para proteger indefinidamente sinais que caíam na tutela de outros direitos de propriedade industrial. Deste modo, este tribunal concluiu que o objetivo desta proibição consiste em evitar conferir um monopólio sobre sinais constituídos exclusivamente por formas que atribuem um valor substancial aos produtos¹⁵². Mais do que isto, o Tribunal concluiu ainda que a perceção do sinal presumida pelo consumidor, não era um elemento determinante para a aplicação deste motivo de recusa, podendo constituir, quando muito, um elemento de apreciação útil para a autoridade responsável pela sua análise, aquando da determinação das características essenciais do sinal¹⁵³.

5.4.2. Análise da forma no âmbito da subalínea iii)

Apenas com o processo *Hauck*¹⁵⁴ o TJUE tomou posição sobre esta matéria - interpretação da subalínea iii) -, aderindo às conclusões do AG Szpunara.

De acordo com o AG, “a proibição de registar as formas que conferem um valor substancial ao produto tem por objetivo estabelecer um limite entre a proteção das marcas e a de outros bens imateriais (protegidos a título do direito dos desenhos e modelos industriais ou

¹⁴⁸ Acórdão TJUE, *Benetton Group SA/ G-Star International BV*, C-371/06 (2007).

¹⁴⁹ *Benetton*, n.º 26.

¹⁵⁰ Acórdão do TGUE de 6 de outubro de 2011, *Bang & Olufsen*, (T-508/08).

¹⁵¹ *Lego*, C-48/09, n.º 43; *Henkel*, C-456/01 e C-457/01, n.º 45; entre outros.

¹⁵² Acórdão do TGUE de 6 de outubro de 2011, *Bang & Olufsen*, (T-508/08), n.º 66.

¹⁵³ *Bang & Olufsen*, n.º 71 e 72.

¹⁵⁴ Acórdão do TJUE de 18 de setembro de 2014, Caso *Hauck*, processo C- 205/13.

do direito de autor). Por conseguinte, para interpretar a disposição em causa há que excluir o caso em que o direito das marcas é exclusivamente utilizado para alcançar os objetivos visados pelos outros direitos de propriedade intelectual.”¹⁵⁵

Apesar de Szpunara reconhecer que a generalidade da jurisprudência perfilhava este entendimento, não deixou de inferir que podiam ser identificadas, aquando do Caso *Hauck*, duas linhas jurisprudenciais no atinente à interpretação desta proibição.

Assim, a primeira corrente jurisprudencial defende que este limite impede o registo de uma forma enquanto marca quando as respetivas qualidades estéticas assumem tal relevância, que a função de indicação de origem perde importância. Esta situação ocorreria quando o valor económico do produto tivesse por base exclusivamente o *design*, como acontece com as obras aplicadas ou certos produtos manufaturados de coleção. Diferentemente, se o *design* estético for apenas um elemento do produto, cuja função utilitária ou finalidade assentam noutras características, o registo da forma pode ser aceite.

A segunda linha jurisprudencial correspondia, segundo Szpunara, à que tem vindo a ser aplicada pelo IPIUE e que foi seguida pelo TG no processo *Bang & Olufsen*. Assim, segundo esta corrente, o mero facto de o *design* do produto ser um elemento fundamental para os consumidores evidencia que a forma, nesses casos, lhe confere um valor substancial, sendo irrelevante, para esta interpretação, a circunstância de o consumidor ter também em consideração as restantes características presentes¹⁵⁶.

Perante esta querela, quer o AG Szpunara, quer o TJUE no processo *Hauck* optaram por perfilhar a segunda corrente.

Como justifica o AG, para além dos produtos que são adquiridos por causa da sua forma estética (ex. bijutaria), também os produtos que não são adquiridos por causa da sua estética, mas que desempenham uma função ornamental preponderante num determinado segmento do mercado devem cair nesta proibição (ex. móveis de *design*)¹⁵⁷.

Assim, para Szpunara, a verificação de que certo produto desempenha diversas funções (exemplo, utilitária, estética, entre outras), não bastará para justificar o afastamento desta proibição, ainda que a função predominante da forma seja a utilitária¹⁵⁸.

Neste sentido, o TJUE conclui no Caso *Hauck*:

¹⁵⁵ Conclusões AG Hauck, n.º 70.

¹⁵⁶ Acórdão TJUE de 6 de novembro de 2010, *Bang & Olufsen* (Processo T-508/08), n.º 75 e 76.

¹⁵⁷ Conclusões AG Hauck, n.º 81 a 84.

¹⁵⁸ Conclusões AG Hauck, n.º 85.

“Com efeito, o conceito de «forma que confere um valor substancial ao produto» não pode ser apenas limitado à forma dos produtos que tenha exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pena de não cobrir os produtos que possuam, para lá de um elemento estético importante, características funcionais essenciais. Neste último caso, o direito conferido pela marca ao seu titular atribuiria um monopólio sobre as características essenciais dos produtos, o que impediria o referido motivo de recusa de cumprir plenamente o seu objetivo”¹⁵⁹.

Clarificando e reiterando, para evitar que o direito exclusivo e permanente conferido por uma marca possa ser utilizado para perpetuar, sem limitação temporal, outros direitos que o legislador da União quis sujeitar a prazos de caducidade, é necessário, como destacou o AG no ponto 85 das suas conclusões, que a aplicação da subalínea iii) do art. 4º n.º 1 e) da DM 2015 não seja automaticamente excluída quando, além da sua função estética, o produto em questão também assegure outras funções essenciais.

Assim sendo, como constata JOANA MACEDO, está assim delimitado o espectro de possíveis sinais aos quais a subalínea se poderá aplicar, ou seja, todos aqueles aos quais as outras subalíneas não se aplicam¹⁶⁰.

5.4.3. Valor substancial

Após a determinação dos casos passíveis de integrar o âmbito da proibição da subalínea iii), impõe-se identificar os critérios utilizados pelo TJUE para apreciar o “valor substancial” de um produto. Mais uma vez, nesta sede, o Tribunal adotou os critérios apontados pelo AG Szpunara, que devem ser aplicados com o propósito de averiguar se as características estéticas da forma são de tal maneira atrativas para os consumidores, que a sua atribuição a uma única empresa, permitiria falsear as condições de concorrência no mercado.

Como já foi mencionado, para este tribunal, a perspectiva do consumidor médio consubstancia, quando muito, uma das variáveis a ter em consideração, não constituindo a base da análise¹⁶¹.

No Caso *Hauck*¹⁶² foram identificados alguns critérios como sejam: i) a natureza da categoria dos produtos em questão; ii) o valor artístico da forma; iii) o seu carácter distintivo em comparação com as outras formas usadas no mercado em causa; iv) uma diferença de preço

¹⁵⁹ Acórdão TJUE de 18 de setembro de 2014, Caso *Hauck*, C- 205/13, n.º 36.

¹⁶⁰ MACEDO (2018), p.138.

¹⁶¹ Acórdão TJUE de 18 de setembro de 2014, Caso *Hauck*, C-205/13, n.º 34.

¹⁶² *Hauck*, n.º 35.

substancial em relação a outros produtos semelhantes; v) o desenvolvimento de uma estratégia de promoção centrada em elevar as características estéticas do produto.

Numa resenha breve do que se tem vindo a expender, pode afirmar-se que os limites consagrados na alínea e) do art. 4º n.º 1 DM 2015, no que às marcas de forma diz respeito, prosseguem dois objetivos essenciais: garantir a disponibilidade de formas que consubstanciem soluções técnicas ou características utilitárias; e evitar a proteção a título de marca de sinais que devessem ser protegidos por outro direito de propriedade industrial, de modo a garantir a igualdade de concorrentes no mercado.

Assim sendo, os sinais constituídos exclusivamente pela forma em violação das proibições taxativas, absolutas e específicas do art. 4º n.º 1 e), nunca poderão ser registados¹⁶³. Mesmo na eventualidade de não verificação de qualquer uma das proibições, o pedido de registo só poderá ser concedido se o sinal tiver capacidade distintiva e se não existir nenhum outro impedimento de registo.

¹⁶³ No mesmo sentido, LUÍS COUTO GONÇALVES, afirma: “estas proibições, atendendo à sua importância estruturante e aos valores em presença, constituem um exame prévio do sinal, em relação às proibições absolutas relativas à distintividade do sinal”. COUTO GONÇALVES (2024), p. 205.

6. Conclusões

O reconhecimento da marca de forma enquanto objeto de um direito de propriedade industrial suscita múltiplas questões quanto à sua aceitabilidade, com as quais os organismos de registo e os próprios tribunais, nomeadamente, o TJUE, se têm deparado e às quais têm respondido de forma nem sempre consonante.

Decorre do presente estudo que coexistem três aspetos a considerar no atinente às marcas de forma e ao seu registo: o seu carácter distintivo; o imperativo de disponibilidade das formas, ligado à liberdade de empresa de terceiros e à concorrência; e a conciliação destes dois vetores.

Quanto ao primeiro aspeto, o *carácter distintivo*, constitui um dos requisitos essenciais de que depende a atribuição a um determinado sinal da tutela conferida pelo direito das marcas. Determinado sinal será apto a distinguir um produto/serviço quanto à sua origem produtiva se o seu consumidor médio - o consumidor razoavelmente informado e atento - o conseguir distinguir dos produtos similares de outras empresas, sem necessidade de análise e sem usar de particular atenção, o que, no caso das marcas de forma, exige dos consumidores uma atenção mais exigente por não ser comum associar a forma do produto a uma marca.

O IPIUE integra no conceito de “marca de forma” a “marca tridimensional ampliada”, ou seja, a que integra todos os elementos – nominativos ou figurativos – contidos nas formas; devendo o sinal ser considerado como distintivo, no seu todo, desde que a forma, mesmo não sendo distintiva por si só, contenha um elemento adicional distintivo, contrariando a posição seguida pelo TJUE, que atende apenas às três dimensões do sinal.

A escolha entre uma e outra destas posições dependerá da prevalência que se confira ao valor da concorrência ou aos princípios e valores subjacentes à tutela dos ativos imateriais da empresa, através dos direitos privativos.

A iniciativa económica privada, enquanto liberdade económico-produtiva fundamental, exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral¹⁶⁴. Neste sentido, a CRP garante não só a existência de uma liberdade de empresa¹⁶⁵, mas também a sua efetividade prática¹⁶⁶, que se traduz na criação, pelo Estado, de

¹⁶⁴ Art. 61º da CRP.

¹⁶⁵ Liberdade de Empresa como sinónimo de “liberdade de exercício de uma atividade económico-produtiva através de uma organização empresarial, contrapondo-se à liberdade profissional independente prevista no art. 47º, n.º 1”. MENDES (2017), p. 856.

¹⁶⁶ Art. 2º da CRP.

condições favoráveis ao seu livre exercício, assegurando designadamente a existência de um mercado regular, funcional, transparente e onde vigore a liberdade de concorrência¹⁶⁷.

Isto reclama o *imperativo de disponibilidade* das formas, atendendo ao caráter limitado destas – algumas das quais podem possuir valor substancial adicional – e a necessidade de preservação da liberdade de concorrência.

Determinadas configurações de produtos podem ser necessárias à realização do respetivo fim ou podem apresentar características como praticidade, eficiência, economia, entre outras, representando não apenas um valor estético e/ou técnico, mas também, simultaneamente, um valor comercial, pelo que se impõe o imperativo de disponibilidade das formas, que justifica o estabelecimento de um conjunto de proibições absolutas que visam a defesa do interesse público e impedem efeitos monopolistas incidentes sobre formas "valiosas" de bens (quer "naturais", "funcionais" ou "ornamentais") através do direito de uso exclusivo resultante do registo das marcas.

No que diz respeito à proibição decorrente da “forma imposta pela natureza do produto”, o TJUE vem efetuando uma interpretação extensiva, nela incluindo não só as formas que estão necessariamente associadas ao produto, mas também aquela que compreenda a configuração mais comum para determinado bem e que espelhe com maior exatidão a essência do produto em questão.

Quanto à densificação da expressão “forma necessária”, relevam o papel que a existência de formas alternativas desempenha no processo de análise do sinal, a definição de “resultado técnico” e o método de análise da funcionalidade técnica de determinado sinal, entre outros. A análise da forma deve incidir apenas sobre as características essenciais, sendo desconsideradas aquelas que devam ser tidas como elementos menores, não relevando se assumem ou não uma função técnica; A existência de formas alternativas não exclui, por si só, a aplicação deste motivo de recusa de registo.

Por fim, a expressão “valor substancial”, com um cunho especialmente subjetivo e de difícil determinação dificulta a delimitação da proibição, introduzindo um elemento de perturbação no regime, pois se as formas devem ser distintivas e emergir da forma mais usual

¹⁶⁷ Art. 81º f) CRP. Cabe destacar que esta última engloba duas realidades distintas: a liberdade de concorrência individual, “enquanto liberdade de concorrer ou competir economicamente – disputando, designadamente, as preferências dos destinatários potenciais dos bens e serviços oferecidos no mercado”; e a liberdade de concorrência enquanto princípio de organização económico-social, no sentido em que esta é considerada como um motor do desenvolvimento económico. EVARISTO MENDES (2022), p. 225.

para os produtos, a criatividade resulta restringida, visando-se, afinal, que as formas não sejam demasiado atrativas.

Já com os limites previstos nas subalíneas ii) e iii) pretende-se conjugar o interesse geral em assegurar a igualdade entre concorrentes e, simultaneamente coordenar regimes distintos de propriedade intelectual. A sobreposição de registo para idêntica realidade, como poderia suceder, quanto a formas funcionais, entre o registo como marca e o registo como patente e, para formas ornamentais, como desenho ou modelo, afetaria o equilíbrio decorrente da restrição temporal associada a estes outros direitos de Propriedade Industrial, pois que a potencial perpetuidade da proteção das marcas enviesaria os restantes mecanismos de incentivo à inovação e ao progresso coletivo – prosseguidos pelo sistema das patentes e desenhos ou modelos –, que se baseiam num prémio monopolista limitado no tempo, seguido da queda no domínio público.

A tutela das formas no âmbito do regime de marcas não deve ser nociva para o sistema. As mencionadas proibições destinam-se, antes de mais, a impedir que os empresários se desinteressem do recurso aos restantes direitos de propriedade industrial (como o regime das patentes e desenhos ou modelos), que, por serem temporalmente limitados, seriam, certamente, preteridos se o registo da marca não fosse limitado por estas proibições. Além disso, pretende-se evitar que tais empresários se valham do direito de marca para obter uma tutela indevida para determinado produto, que, a existir, seria temporalmente ilimitada.

Para além de a falta de *carácter distintivo* e de a *funcionalidade* em sentido lato constituírem, individualmente, obstáculo ao registo deste tipo de marcas, importa ainda conciliar estas duas realidades, pois a exigência de que as formas não sejam necessárias, funcionais, inovadoras ou demasiado criativas - o que lhes conferiria um valor “substancial” - conduz a uma situação, quiçá bizarra, em que apenas as formas vulgares ou comuns são passíveis de serem registadas, isto é, precisamente as desprovidas de qualquer carácter distintivo.

Esta dificuldade é superada pelo recurso à figura do *secondary meaning*, que viabiliza a aquisição superveniente de distintividade¹⁶⁸ (art. 4º n.º 4 DM 2015).

O carácter distintivo superveniente pode ser alcançado por duas vias, pelo uso do sinal, real e não meramente publicitário, evidenciando que, ainda que desprovido deste carácter, passou a ser tomado como marca pelos consumidores em face da sua utilização no mercado; e

¹⁶⁸ Se for adotada a noção de “marca tridimensional ampliada”, a falta de carácter distintivo também poderá ser superada pelo recurso a elementos acessórios.

pelas intervenções promocionais realizadas pela empresa que o detém, que investirão junto dos diversos meios de comunicação - imprensa, rádio, televisão, internet, entre outros – o que auxiliará na aquisição do *secondary meaning*.

A aquisição deste caráter é agilizada quando estão em causa produtos novos¹⁶⁹, pois o consumo de determinado bem começa por estar associado a uma só empresa, criando uma conexão na mente do comprador entre o produto e a marca. Nos restantes casos, perante a multiplicidade de marcas concorrentes para o mesmo produto, será necessário recorrer a uma boa estratégia de *marketing* e à publicidade.

¹⁶⁹ Quando é inventado um novo produto, por exemplo uma bebida, apenas o líquido é patenteado e não a embalagem que o contém. No entanto, os consumidores habituam-se a associar a forma desse produto à marca nominativa que o comercializa, assim sendo, quando outros empresários o começam a comercializar, a sua forma já suscita no espírito do consumidor uma conexão com a marca original.

7. Bibliografia

- CAIADO GUERREIRO, 2021, *Guia Prático de Marcas em Portugal*, in <https://www.caiadoguerreiro.com/wp-content/uploads/2022/11/Guia-Pratico-de-Marcas-em-Portugal-2021-Caiado-Guerreiro-1.pdf>.
- CALABRESE, BERNARDO, 2016, “*Product and process functionality in shapes necessary to obtain a technical result under EU Trademark Law*”, *Revista Lex Mercatoria* I, pp. 4-11;
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, 2004, “A Marca descritiva apreciada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Postkantoor”, in *Scientia Iuridica*, pp. 509-530;
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, 2009, «“Novas” marcas e marcas não tradicionais: Objeto”» in *Direito Industrial*, Volume VI, Coimbra;
- CARVALHO, MARIA MIGUEL, 2021, “Anotação ao artigo” in *Código de Propriedade Industrial Anotado*, Luís Couto Gonçalves (coord.), Almedina, Coimbra;
- EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK, 2020, *Comunicação Comum – Caráter Distintivo de Marcas Tridimensionais que contêm Elementos Nominativos e/ou Figurativos quando a Forma do Produto não é, por si só, distintiva*, 2020, in https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/Not%C3%ADcias/CP9_pt.pdf?ver=2020-04-01-173430-753 (17.04.2024);
- FERNANDÉZ-NÓVOA, CARLOS RODRÍGUEZ, 1995, “*El sistema comunitario de marcas*”, Editorial Montecorvo, Madrid;
- FERNANDÉZ-NÓVOA, CARLOS RODRÍGUEZ, 2004, *Tratado del Derecho de Marcas*, Madrid;
- GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, 1999, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra;
- GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, 2012, *Direito de Marcas*, 2.º edição, Almedina, Coimbra;
- Gonçalves, Luís Couto, 2024, *Manual de direito Industrial*, 11.º edição, Almedina, Coimbra;
- GONZÁLEZ LÓPEZ, IMMACULADA, 2008, «“La Protección Como Marca de Las Formas Técnicaamente Necesarias: el caso “Lego”», in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXIX, pp. 888-910;
- MACEDO, JOANA, 2018, “Marcas de Forma, funcionalidade e concorrência”, *Coleção de Estudos de direito intelectual*, Tomo III;

- MARQUES, JOÃO PAULO F. REMÉDIO, 2021, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra;
- MENDES, EVARISTO, 2022, “Liberdade de Empresa, Concorrência e Direito Industrial. Enquadramento Geral”, in *Propriedade Intelectual, Contratação e sociedade da Informação – Estudos jurídicos em homenagem a Manuel Oehen Mendes*, Dário Moura Vicente e Nuno Sousa e Silva (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 225-262;
- MENDES, EVARISTO, *Direito de Marcas (Súmula)*, Texto de apoio às aulas de PICD lecionadas no Mestrado em Direito Empresarial, Faculdade de Direito da UCP (Escola de Lisboa), no ano letivo de 2019- 2020;
- NÚÑEZ ROCHA, HÉRNAN, 2009, “La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales”, *Anuario Facultad de Drecho- Universidad de Alcalá II*, pp.551-570.
- OTERO LASTRES , J. M., 2007-2008, "La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto". *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, volume 28, pp. 371-396.
- RAMIREZ-MONTES CESAR J., 2019, “Louboutin Heels and the Competition Goals of EU trademark law”, *19 UIC Review of Intellectual Property Law* L.38, pp. 38 – 63;
- Rey-Alvite Villar, M. “El carácter distintivo de la marca tridimensional em la jurisprudência de la Unión Europea”. *Cuadernos de derecho transnacional*, volume 6, 2014, pág.295 e seguintes.
- SILVA, PEDRO SOUSA E, 2019, *Direito Industrial*, 2º edição, Almedina, Coimbra;
- WONG, MITCHELL M., “Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection”, *Cornell Law Review*, Volume 83, 1998, p. 1117-1165.

Jurisprudência:

- Acórdão TJUE de 4 maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97;
- Acórdão do TJUE de 18 de junho 2002, *Philips*, C- 299/99;
- Acórdão TJUE de 8 de abril de 2003, C-53/01;
- Acórdão do TJUE de 12 de fevereiro de 2004, *Postkantoor*, C- 363/99;
- Acórdão do TJUE de 12 de fevereiro de 2004, *Henkel*, C-218/01;
- Acórdão do TJUE de 7 de outubro de 2004, *Mag*, C-136/02P;
- Acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de setembro de 2007, *Benetton. G-Star*, C-371-/2006;
- Acórdão do TJUE de 14 setembro 2010, *Lego*, C-48/09;
- Acórdão do TGUE de 6 de outubro de 2011, *Bang & Olufsen*, T-508/08;
- Acórdão do TJUE de 10 de julho de 2014, *Apple*, C- 421/13;
- Acórdão do TJUE de 18 de setembro de 2014, *Hauck*, C- 205/13.
- Acórdão do TJUE de 11 de junho de 2015, *Nestlé /Cadbury UK*, C-215/14;
- Acórdão do TJUE de 10 novembro de 2016, *Simba Toys*, C- 30/15;
- Acórdão do TJUE de 12 de junho 2018, *Louboutin*, C-136/16;
- Acórdão do TJUE de 12 de dezembro de 2019, C-738/18;
- Acórdão do TGUE de 25 de novembro de 2020, T- 862/19.
- *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).