



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**AS NOVAS MARCAS À LUZ DO DIREITO DA**  
**UNIÃO EUROPEIA**

Roberta Cristina Félix Ruivo

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2017



**UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA**

**AS NOVAS MARCAS À LUZ DO DIREITO DA**  
**UNIÃO EUROPEIA**

Roberta Cristina Félix Ruivo

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2017

*Aos meus pais,*

## **Agradecimentos**

A presente dissertação é o resultado de um esforço pessoal, no entanto, sempre pude contar com o apoio da minha família e dos amigos que desde sempre me acompanham.

Em especial, agradeço aos meus pais, pois sem eles nunca teria conseguido concretizar o meu percurso académico,

À minha irmã, por toda a ajuda e compreensão,

Ao Hugo, e ao Rui, por serem o meu apoio incondicional,

Ao Vasco pela motivação,

E por último, à Sra. Professora Doutora Maria Vitória Rocha, por toda a orientação e preocupação demonstrada ao longo deste estudo.

## **Resumo**

O presente estudo tem por objetivo retratar a importância que as marcas detêm nos dias de hoje, com especial ênfase nas denominadas “novas” marcas, e no seu enquadramento legal, que à luz da Diretiva CE 2015/2436 e do Regulamento CE 2015/2424 sofreu importantes alterações, e cuja transposição para o ordenamento jurídico nacional deverá acontecer até 2019.

## **Palavras-chave**

- Propriedade industrial;
- “Novas” marcas;
- Marcas não tradicionais;
- Diretiva CE 2015/2436;
- Regulamento CE 2015/2424

## Índice

Agradecimentos.....	p.5
Resumo / Palavras-chave.....	p.6
Lista de siglas e abreviaturas / Advertências.....	p.8
Introdução.....	p.9
I. O conceito de marca e a sua evolução histórica.....	p.11
1.1. A propriedade industrial e intelectual.....	p.11
1.2 As marcas.....	p.12
1.3 A evolução histórica das marcas.....	p.17
II. Distinção entre marcas tradicionais e marcas não tradicionais (“novas” marcas).....	p.21
III. As marcas na comunidade europeia.....	p.26
3.1 O tratamento jurídico dado às marcas no espaço europeu.....	p.26
3.2 As alterações trazidas pela Diretiva CE 2015/2436 e pelo Regulamento CE 2015/2424.....	p.30
Conclusão.....	p.37
Bibliografia.....	p.39

## **Lista de Siglas e Abreviaturas**

Ac. – Acórdão

Al. – Alínea

ANPDI – Associação Nacional de Propriedade Intelectual

Art./arts. – Artigo/artigos

Cap. – Capítulo

Cfr. – Confrontar

CE – Conselho Europeu

Cit. – Citada

Ed. – Edição

IHMI – Instituto de Harmonização no Mercado Interno

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

Ob. – Obra(s)

p./pp. – Página/páginas

Proc. – Processo

ss. – Seguintes

EU – União Europeia

Vol. – Volume

## **Advertência**

- Nas notas de rodapé as obras são referidas com todos os seus elementos indicativos apenas na primeira citação.

## Introdução

As marcas sempre fizeram parte do nosso cotidiano, de forma mais consciente ou até mais despercebida, tornando-se parte da vida do consumidor, vindo a mudar e a criar hábitos de consumo.

O presente estudo pretende analisar e refletir a matéria das marcas, dando especial destaque às marcas não-tradicionais, as denominadas “novas” marcas, pela importância acrescida que têm vindo a ter, quer no mercado, quer na doutrina e legislação nacional e internacional.

*“Ao longo do tempo, observamos uma evolução da proteção da propriedade industrial. Nas últimas décadas, várias áreas que antes não estavam amparadas pelos direitos de propriedade industrial passaram a reivindicar proteção, tornando-se objeto de estudos e debates, tanto em âmbito nacional como nos círculos internacionais. Algumas dessas áreas, tais como marcas não-tradicionais, patentes de software e de métodos de negócios, surgiram nos Estados Unidos da América, ...”<sup>1</sup>*

O objetivo do estudo é demonstrar a importância que as marcas detêm, e refletir sobre o seu tratamento jurídico no espaço europeu, sobretudo, no que às marcas não tradicionais respeita.

De facto, com a internacionalização das marcas torna-se relevante para sua proteção, a aproximação e uniformização das legislações nacionais dos países Estados-Membros, de forma a harmonizar conceitos e procedimentos, cumprindo, deste modo, o objetivo de tornar mais eficaz o sistema de proteção das marcas.

Posto isto, ir-se-á refletir sobre as alterações que os diplomas legais europeus sobre marcas, nomeadamente, a Diretiva CE 2015/2436 e o Regulamento CE 2015/2424 pois, face às novidades e alterações que trouxeram, urge adaptar e reformular a legislação nacional.

O trabalho encontra-se estruturado em três capítulos, sendo que, no primeiro tem-se como objetivo analisar e definir os conceitos essenciais ao presente estudo, sendo imprescindível, para demonstrar a relevância das marcas, ao longo dos tempos um breve estudo sobre a evolução históricas das marcas e do conceito de marca.

---

<sup>1</sup> SIEMSEN, Peter Dirk; Leis, Sandra, Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial – marcas não-tradicionais, p. 1.

O segundo capítulo centrar-se-á na distinção entre as denominadas marcas tradicionais e marcas não tradicionais, procedendo no terceiro e último capítulo a uma análise legislativa, sobretudo, europeia, visando ponderar o tratamento jurídico dado às marcas no espaço europeu, não descurando uma análise dos novos diplomas legais comunitárias referentes às marcas, no sentido de perceber as novas alterações e o seu objetivo.

Com este estudo pretendemos perceber qual o sentido para a evolução das “novas” marcas em Portugal e na EU.

# I – O conceito de marca e a sua evolução histórica

## 1.1. A propriedade industrial e intelectual

A propriedade industrial tem, cada vez mais, demonstrado um efetivo desenvolvimento oriundo da ampliação do comércio internacional, que suscita a criação de novas marcas distintas, quer de comércio tradicional como de novos interesses.

Advém que, da expansão do comércio e da crescente competição económica existente, as empresas sentem necessidade de proteger as suas criações intelectuais e industriais, sendo que, para tal, estas procedem ao registo das mesmas, de forma a salvaguardar a sua titularidade e distinção.<sup>2</sup> Tipos de proteção assegurados pela propriedade industrial e intelectual.

*“As criações intelectuais podem ser objeto de um direito de propriedade – um direito de propriedade industrial. Este direito permite assegurar o monopólio ou o uso exclusivo sobre uma determinada invenção, uma criação estética (design) ou um sinal usado para distinguir produtos e empresas no mercado. A Propriedade Industrial (PI), em conjunto com os Direitos de Autor e os Direitos Conexos, constituem a Propriedade Intelectual.*

*Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes).”<sup>3</sup>*

Segundo a definição dada por COUTO GONÇALVES, “o direito industrial é o sub-ramo do direito comercial que surgiu para resolver um problema que se manifestava com particular especificidade: a necessidade de proteger os modos de afirmação económica da identidade da empresa. Essa protecção concretiza-se por duas vias distintas: pela atribuição de direitos privativos em relação a concretas formas de afirmação e pela proibição de determinados comportamentos concorrenciais. Pela primeira via (propriedade industrial), é possível proteger, eficazmente, conforme o

---

<sup>2</sup> “Na verdade, à medida que a Europa evoluía para o Mercado Único, era bastante notória a necessidade de um regime uniforme que permitisse a identificação e proteção dos produtos em toda a comunidade. A partir de 1991, através da Primeira Diretiva com vista à harmonização da matéria das Marcas, conciliou os regimes nacionais, definindo-se pela primeira vez, um conceito de marca comum.” ROCHA, Miguel Diogo da; Machado, Cunha Rodrigues, A marca olfativa. Editora Verbo Jurídico, pp. 2.

<sup>3</sup> Segundo, <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=69>, consultado pela última vez em 02/10/2017.

*caso, a afirmação técnica (patentes de invenção e modelos de utilidade, de um modo especial), estética ou ornamental (desenhos ou modelos) e distintiva (sinais distintivos) da empresa; pela segunda via (a concorrência desleal), é possível garantir que não seja prejudicada a afirmação autónoma de uma empresa e-ou seja possível a afirmação desleal de uma outra.”<sup>4</sup>*

## **1.2. As marcas**

A marca advém da liberdade de iniciativa económica, consagrada constitucionalmente, no art. 61º da Constituição da República Portuguesa, que permite consolidar a efetiva criação do produto, por parte do seu titular. Essa liberdade, que se traduz na liberdade de concorrência, é o motor, contudo, sem a restrição da mesma através dos direitos de propriedade intelectual e de propriedade industrial, os incentivos à criação e à constante evolução artística e tecnológica seriam nulos.

*“Todavia, o direito à marca, inserido no Direito da Propriedade Industrial, constitui uma exceção à liberdade concorrencial, atribuindo monopólios que restringem a margem de liberdade dos empresários e a dose de competição económica existente no mercado. Contudo, esta exceção é considerada pela maioria da doutrina como um benefício, na medida em que estimulam o desenvolvimento económico e o progresso técnico-científico.”<sup>5</sup>*

A propriedade industrial não surge de forma automática, esta decorre de um procedimento administrativo, que permite estabelecer os parâmetros de proteção face aos casos que preenchem os requisitos, isto é, para ser detentor exclusivo de uma marca, em Portugal, é necessário registá-la no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.<sup>6</sup>

A marca é um sinal que visa individualizar produtos e a sua proveniência, de forma a permitir diferenciá-los face a outros da mesma espécie.

Existe, assim, um regime jurídico das marcas, quer nacional, quer comunitário, quer internacional, que tutela a sua composição e eficácia jurídica.

Como enuncia o art. 222º do Código de Propriedade Industrial *“1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,*

---

<sup>4</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, 7ª edição, Almedina, 2017, pp. 22.

<sup>5</sup> ROCHA, Miguel Diogo; Machado, Cunha Rodrigues, A marca olfativa, Editora Verbo Jurídico, pp. 4.

<sup>6</sup> *Idem.*

*números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. ...”.*

Portanto, a marca é entendida como um traço que distingue o produto ou mercadoria entre o género, permitindo que esta se destaque face a outros produtos similares.

Por conseguinte, para que a marca seja constituída e registada, esta tem de preencher determinados requisitos essenciais, desde logo, tem de deter de carácter distintivo e ser suscetível de representação gráfica.<sup>7</sup>

A definição de marca do art. 222º do CPI (Código de Propriedade Industrial) vem enquadrar legalmente o conceito, no sentido positivo, sendo complementada pelo sentido negativo, no art. 223º do CPI<sup>8</sup>, que enuncia as exceções, ou seja, os motivos de recusa do registo, quando as marcas não satisfazem as condições necessárias para obter o seu registo<sup>9</sup>, e no art. 238º do CPI<sup>10</sup>, que enuncia os motivos absolutos de recusa de registo.

---

<sup>7</sup> Segundo, ROCHA, Miguel Diogo; Machado, Cunha Rodrigues, A marca olfativa, Editora Verbo Jurídico, pp. 5.

<sup>8</sup> Art. 223º do CPI “1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior: a) As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo; b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto; c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; e) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva. (...)”

<sup>9</sup> Segundo, SILVA, Pedro Sousa, Novas modalidades de marcas. As marcas não tradicionais, pp. 3.

<sup>10</sup> Art. 238º do CPI “1 - Para além do que se dispõe no artigo 24.º, o registo de uma marca é recusado quando esta: a) Seja constituída por sinais insusceptíveis de representação gráfica; b) Seja constituída por sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo; c) Seja constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do artigo 223.º; d) (Revogada.) e) Contrarie o disposto nos artigos 222.º, 225.º, 228.º a 231.º e 235.º 2 - (Revogado.) 3 - Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223.º se esta tiver adquirido carácter distintivo. 4 - É ainda recusado o registo de uma marca que contenha em todos ou alguns dos seus elementos: a) Símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, dos municípios ou de outras entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, o emblema e a denominação da Cruz Vermelha, ou de outros organismos semelhantes, bem como quaisquer sinais abrangidos pelo artigo 6.º-ter da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, salvo autorização; b) Sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, salvo autorização; c) Expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes; d) Sinais que sejam susceptíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina. 5 - É também recusado o registo de uma marca que seja constituída, exclusivamente, pela Bandeira Nacional da República Portuguesa ou por alguns dos seus elementos. 6 - É ainda recusado o registo de uma marca que contenha, entre outros elementos, a Bandeira Nacional nos casos em que seja susceptível de: a) Induzir o público em erro sobre a proveniência geográfica dos produtos ou serviços a

Assim, a tutela da marca visa a “...proteção dos interesses do industrial e a preocupação de prevenir o risco de confusão com produtos similares de outros concorrentes”<sup>11</sup>, protegendo, deste modo, o interesse geral dos consumidores, para além dos interesses das empresas<sup>12</sup>.

A marca vem representar a distinção, estabelecendo a diferença entre produtos de proveniência diversa, garantindo, assim, a sua origem e titularidade.

Fá-lo de duas formas: primeiramente, garante as qualidades inerentes aos produtos marcados e segundo, ainda que indiretamente, garante a origem do produto.<sup>13</sup>

Como defendido pela doutrina,<sup>14</sup> a marca cumpre um objetivo de indicação da proveniência do produto, a sua origem, indo mais além que a simples função de distinção de produtos, isto é, a distinção garantida pela aposição de uma marca num qualquer produto passa pela conceção de informações e indicações que permitem identificar a origem, desse modo, individualizando o produto e distinguindo-o dos demais.<sup>15</sup>

Maioritariamente, a doutrina define a marca como o sinal distintivo que permite diferenciar os produtos, mercadorias ou serviços, e não aquela que diferencia empresas, estabelecimentos ou as origens.<sup>16</sup>

À marca cabe, portanto, a função de identificar um produto e serviços, concedendo-lhe uma forma de distinção, retirando-lhe o anonimato, autonomizando-a.

A função da marca não se extingue na característica individualizadora, visto não ser esta característica juridicamente exigível, pois o direito de marca não pressupõe a condição de distinção entre produtos distintos de ponto de vista qualitativo, nem a condição de garantia da manutenção da mesma qualidade.<sup>17</sup>

---

*que se destina; b) Levar o consumidor a supor, erradamente, que os produtos ou serviços provêm de uma entidade oficial; c) Produzir o desrespeito ou o desprestígio da Bandeira Nacional ou de algum dos seus elementos.”*

<sup>11</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, *Função distintiva da marca*, Coleção Teses, Almedina, 1999, pp. 26.

<sup>12</sup> De acordo com FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Industrias Graficas Espana, SL, 1984, pp. 44.

<sup>13</sup> De acordo com, COUTO GONÇALVES, Luís, *Função distintiva da marca*, Coleção Teses, Almedina, 1999, pp. 27 e 28.

<sup>14</sup> Segundo, COUTO GONÇALVES, Luís, *Função distintiva da marca*, Coleção Teses, Almedina, 1999, pp.29.

<sup>15</sup> “... o significado da função distintiva: a marca só pode distinguir por duas ( e só por duas)formas: a primeira seria garantir directamente a presença constante das mesmas qualidades em cada unidade de produtos marcados e a segunda seria garantir indirectamente essa presença assegurando a providência constante de cada produto marcado de uma mesma fonte de origem.” COUTO GONÇALVES, Luís, *Direito das Marcas*, Almedina, 2003, pp. 19.

<sup>16</sup> *Idem.*

<sup>17</sup> De acordo com, COUTO GONÇALVES, Luís, *Função distintiva da marca*, Coleção Teses, Almedina, 1999, pp. 31.

*“A marca distingue uma classe de produtos e serviços apenas sob o ponto de vista formal e extrínseco, posto que a marca não garante que os produtos que assinala sejam qualitativamente diferentes de outros produtos e serviços.”*<sup>18</sup>

A distinção que a marca concede visa diferenciar produtos, mas não os distingue qualitativamente, pois marcas diferentes da mesma espécie podem ser substancialmente equivalentes.<sup>19</sup>

A função de distinção advém de duas premissas: a função de distinguir, no sentido formal, ou seja, distinguir os produtos entre si; e a função-fim, que visa distinguir a proveniência dos produtos.<sup>20</sup>

Atualmente, a marca é entendida como aquela que serve *“...para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”*<sup>21</sup>

Portanto, após um alargamento por parte da doutrina do entendimento sobre as funções da marca, atualmente, a função distintiva da marca significa que os produtos ou serviços marcados *“...provêm sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual, económica ou financeira (na hipótese de licença e marca de grupo, respectivamente).”*<sup>22</sup>

Posto isto, percebe-se que a marca serve várias funções, como a função distintiva, anteriormente enunciada, a função de qualidade e, até, no caso das marcas de prestígio<sup>23</sup>, uma função publicitária, ainda que complementar<sup>24</sup>, daí a sua importância numa economia cada vez mais competitiva.<sup>25</sup>

---

<sup>18</sup> *Idem.*

<sup>19</sup> *“Sob o ponto de vista jurídico, a função distinta, pressupondo, naturalmente, que os produtos e serviços diferentemente marcados sejam, entre si, formal e extrinsecamente distinguíveis ou individualizáveis, vai mais longe e caracteriza-se pela referência desses produtos ou serviços a uma origem.”* COUTO GONÇALVES, Luís, Função distintiva da marca, Coleção Teses, Almedina, 1999, pp. 33.

<sup>20</sup> Segundo, COUTO GONÇALVES, Luís, Função distintiva da marca, Coleção Teses, Almedina, 1999, pp. 33.

<sup>21</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, Direito das Marcas, Almedina, 2003, pp. 22.

<sup>22</sup> *Idem* pp. 23.

<sup>23</sup> Segundo FERNANDEZ-NOVOA, a marca de prestígio (*“marca renombrada”*) é aquela intensamente usada e conhecida pela generalidade dos consumidores, tendo uma *“boa imagem” (goodwill)* junto destes, *in* Fundamentos de Derecho de Marcas, Industrias Gráficas Espana, SL, 1984, pp. 33.

<sup>24</sup> Sobre este aspeto, COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, 7ª edição, Almedina, 2017, pp. 175 a 180.

<sup>25</sup> De acordo com, COUTO GONÇALVES, Luís, Direito das Marcas, Almedina, 2003, pp. 31.

A função essencial da marca é a função distintiva, que permite distinguir determinados produtos dos seus congéneres, sendo, deste modo, um sinal distintivo do comércio.

A função de garantia de qualidade dos produtos e serviços é uma função derivada, sendo que a marca não garante, diretamente, a qualidade dos produtos marcados, contudo, indiretamente, vem garantir essa qualidade através da referência à sua origem, ao seu fabricante.

A função publicitária é uma função complementar que, embora não reconhecida juridicamente, alguma doutrina<sup>26</sup> vem defendendo por relação às marcas dotadas de prestígios, um grande contributo na promoção dos produtos e serviços que a marca assinala, e assim o seu reconhecimento pelos consumidores.

Um elemento relevante para a marca é o seu registo<sup>27</sup>, na medida que permite que o seu titular constitua um direito exclusivo sobre o a utilização da mesma em determinado produto ou serviço, de forma a impedir que a marca seja utilizada por terceiros, o que garante proteção quer aos agentes económicos, quer aos consumidores.

Em suma, a marca é o que permite identificar ou fazer notar o produto ou serviço no mercado, destacando-se de diversas formas, desde símbolos, letras ou desenhos, a cores e sons, com uma denominação única que, de forma global, a identifica perante os demais.<sup>28</sup>

A marca registada vem, assim, conceder um direito exclusivo sobre o sinal ou sinais que a constituem, identificativos do produto, de forma a torná-lo mais competitivo no mercado, como também único, consolidando a sua face aos produtos similares.

A publicidade, como enunciado anteriormente, no “mundo das marcas” detém um papel primordial, na medida em que permitem lançar um produto no mercado e torná-lo conhecido dos consumidores, através da sua distinção perante os demais. Tomemos, por exemplo, uma linha de cosméticos, por um lado, uma muito conhecida “*L’Oréal*”, por outro lado, uma linha de cosméticos não conhecida, supondo que ambas detêm a mesma qualidade, uma é mais vendida que a outra, devido à marca, ou seja, devido ao tempo e

---

<sup>26</sup> Cfr. COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, 2008, pp. 183 e ss., e OLAVO, Carlos, Propriedade Industrial, Vol. I, 2005, pp. 73 e ss.

<sup>27</sup> Em Portugal, o registo tem natureza constitutiva, in COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, 7ª edição, Almedina, 2017, pp. 181 a 183.

<sup>28</sup> A marca de um produto, muitas vezes, associa-se a uma pessoa famosa, de forma a fazer publicidade, e criar no consumidor uma imagem associada ao produto, permitindo, assim, que o mesmo seja mais facilmente identificado.

dinheiro que foi investido em publicidade, em tornar aquela marca distinta das demais, o que difundiu a marca e a tornou uma referência face a produtos similares.

Como enunciado anteriormente, as marcas começaram por ser apenas sinais distintivos, evoluindo e passando a ser instrumentos de captação da atenção do público, sendo a sua criação um processo complexo que cada vez mais procura atrair o consumidor indo ao encontro das suas vivências e emoções, pois, hoje em dia, com a enorme variedade de produtos similares existentes, o consumidor opta pela escolha, na hora da compra, pela marca que mais corresponde não só as suas necessidades reais, como também as suas necessidades sociais.

A marca quer assinalar junto do consumidor uma posição, vindo esta resultar de um conjunto de ações que visam protagonizar uma posição de destaque, que possibilite obter o sucesso deste produto junto do mercado, e assim, obter o lucro.

Conclusão, a marca é a representação de um produto ou serviço de uma empresa ou titular singular, que pretende identificar de forma imediata o mesmo, vindo a constituição da marca a formar uma teoria de comunicação, que através de símbolos, figuras, cores, sons ou palavras permitem identificar o produto.

Atualmente, a marca encontra-se associada a uma empresa ou imagem de um produto ou serviço, detendo uma grande componente gráfica e de *design*, de forma a individualizar e destacar mais o produto, face aos restantes.

### **1.3. A evolução histórica das marcas**

Historicamente, as marcas que sempre estiveram presentes no mercado foram evoluindo e afirmando-se, até aos tempos de hoje. Estas, com a expansão do comércio e dos mercados, tiveram um especial destaque, passando a deter um papel de relevo no mercado, perante os consumidores.<sup>29</sup>

As marcas existem e são utilizadas pela sociedade há muito tempo, desde os primórdios da civilização, de forma muitas vezes inconsciente.

Note-se, que no império Romano, as cerâmicas ostentavam os símbolos dos artesãos ou ofícios de que advinham de forma a identificar a sua proveniência.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ver, COUTO GONÇALVES, Luís, Direito das Marcas, Almedina, 2003, pp. 17.

<sup>30</sup> Acerca deste tema, ver NOGUEIRA SERENS, Manuel Couceiro, a Monopolização da Concorrência e a (Re-)emergência da Tutela das Marcas, Coleção Teses, Almedina, 2007, pp. 610 a 621.

Também, na Idade Média, as marcas surgiram pela necessidade de gravarem a origem do produto, como por exemplo, nos utensílios de barro gravavam-se símbolos como peixes ou cruzeiros, para identificar a procedência do mesmo, concedendo a referência de um produto a uma região ou produtor, com particular relevância das marcas coletivas e marcas individuais obrigatórias e facultativas<sup>31</sup>.

Estas práticas, nas mais variadas formas, tornaram-se costumeiras, expandiram-se pelo mundo, nas mais diversas produções, quer artesãs, como, posteriormente, industriais.

Inicialmente as marcas tinham uma influência apenas local, verificando-se que com o tempo, apenas algumas marcas começaram a estender-se geograficamente, e a tornarem-se distintas, primeiramente, em reinos, depois em países, e posteriormente em continentes, numa escala mundial.

Já no século XVI, os escoceses criaram as marcas registadas para os barris de *whisky* que estes marcavam com fogo.<sup>32</sup>

Foi no século XVII e XVIII que se deu a maior expansão do uso das marcas, devido à crescente difusão de produtos como tapeçaria, porcelana e mobiliários, em que a marca passou a ter um papel de destaque, na medida em que servia para consolidar a qualidade do produto e a sua origem.

Já nesta época, começaram a surgir normas legais que visavam proteger a utilização maliciosa das verdadeiras marcas, isto é, visavam combater a contrafação e defender a confiança que os consumidores detinham no verdadeiro produto que a marca difundia, reconhece-se, no entanto, que este é um flagelo que chegou aos nossos tempos, e de difícil superação.

Na época da Revolução Industrial, surgiram inúmeras inovações resultantes de produções em maior escala, o que permitiu uma maior distribuição e assim a expansão e difusão das marcas a um maior número de consumidores, à escala global.

Com o surgimento de novos produtos numa maior escala, não tardaram a irromper cartazes publicitários como forma de divulgar novos produtos e as suas marcas.

---

<sup>31</sup> NOGUEIRA SERENS, Manuel Couceiro, a Monopolização da Concorrência e a (Re-)emergência da Tutela das Marcas, Coleção Teses, Almedina, 2007, pp. 630 a 666.

<sup>32</sup> Segundo, JÚNIOR, Silvio Esteves Coutinho, A evolução das marcas. Evolução da logomarca Fiat. Trabalho apresentado, no curso de comunicação social, habilitação em propaganda e marketing, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, 2007, pp. 12.

Depois da 2ª Guerra Mundial, pela necessidade sentida, novos produtos surgiram, dando-se uma evolução nas atividades comerciais, começando as marcas a deter um valor económico simbólico junto da sociedade.

Só no século XI, as marcas passaram a ser obrigatórias, em relação a certos produtos, vindo estabelecer um vínculo entre o produtor e o comprador, concedendo assim ao consumidor uma segurança acerca do produto adquirido, como também, consolidando a denominação de qualidade do produto, permitindo a oportunidade do comprador poder reclamar da mercadoria, quando esteja ou não em conformidade com as informações transmitidas ao consumidor.

Foi só no século XIX que surgiu a preocupação com as garantias das marcas, surgindo o registo das marcas com a Lei de Marcas de Mercadoria, na Inglaterra, em 1862, como também, com a Lei Federal da Marca de Comércio dos EUA, em 1870, entre outras leis, que nos mais diversos países foram tipificando o registo das marcas.

Após o registo, novas necessidades foram sendo acrescentadas às marcas, que instigadas com o crescimento do mercado e variedade de produtos, possibilitaram as marcas o crescimento e expansão, dando assim a publicidade os seus primeiros passos, que de forma simplificada, era produzida através de cartazes e catálogos de compra.

Com o sucesso que as marcas foram alcançando, as empresas e grupos cooperativos foram incentivados a criarem as suas próprias marcas, que os caracterizassem, passando a divulgá-la, tornando-se assim a marca, a apresentação simbólica de um grupo empresarial.

A marca passou assim a tornar-se uma manifestação da economia, um instrumento de comunicação, com forte impacto junto da sociedade, evoluindo, conseqüentemente de um meio de identificação de produtos, para uma forma de diferenciação entre os demais, com uma imagem e um nome próprio.

No presente, para além destes significados, a marca tornou-se a imagem de uma empresa, de um produto, que tenta estabelecer uma relação emocional entre estes e os clientes, de forma a atrair a atenção do consumidor e persuadi-lo, deste modo, a comprar o produto.

No presente, a marca abarca a história, os atributos, as qualidades, e as emoções que um produto quer transmitir, sustentando de forma duradoura e consistente a marca de tal produto face aos consumidores.

A nível legislativo, em Portugal, notou-se também uma evolução do tratamento dado às marcas: “.. no CPI de 1940, o elenco das marcas admitidas limitava-se às marcas nominativas, figurativas e mistas. Não obstante, a doutrina já discutia, por exemplo, a possibilidade de registo de marcas tridimensionais, maxime, a forma da embalagem.

*Secundo, após a publicação do Código de Propriedade Industrial de 1995, o catálogo foi alargado, passando a mencionar os sons e a forma do produto ou a respectiva embalagem,...*”.<sup>33</sup>

A atual legislação portuguesa encontra-se adaptada às necessidades quer dos produtores como dos consumidores, permitindo a possibilidade do registo de marcas muito diferenciadas às tradicionais, no entanto, sublinha-se que não existe obrigatoriedade de registo de marcas olfativas, deixando a decisão para as legislações nacionais, sendo que, em países como a China e o Brasil afasta-se a possibilidade do registo de sinais não visualmente perceptíveis.<sup>34</sup>

Contrariamente, países como os EUA e a Austrália, têm uma perceção mais ampla, oposta à dos países anteriormente enunciados, permitindo registar marcas com sinais distintos dos tradicionais.

Como se denota, existem países com posições extremas entre si, sendo que, Portugal encontra-se numa posição intermédia, como a maioria dos países europeus, ou seja, adotou um conceito de marca amplo, o que permite não recusar o registo de marcas não perceptíveis visualmente, admitindo de forma expressa a sua admissão<sup>35</sup>, desde que detenham caráter distintivo e sejam suscetíveis de representação gráfica.

Em suma, as marcas foram evoluindo, passando da simples forma de gravação em objetos, como forma de identificação simbólica de um produto, para um método de indução ativa de hábitos de consumo.

As marcas detêm, assim, atualmente, uma forte representação gráfica, tendo como objetivo representar comercialmente um produto ou serviço, permitindo atribuir-lhe personalidade e individualizá-lo, criando uma ligação entre o produto que representam e o seu público-alvo.

Por esta razão, é, hoje em dia, de extrema importância o registo da marca, de maneira a assumir uma forte posição num mercado competitivo, pois a marca detém

---

<sup>33</sup> ROCHA, Miguel Diogo; Machado, Cunha Rodrigues, A marca olfativa, Editora Verbo Jurídico, pp. 6.

<sup>34</sup> ROCHA, Miguel Diogo; Machado, Cunha Rodrigues, A marca olfativa, Editora Verbo Jurídico, pp. 11.

<sup>35</sup> *Idem.*

agora importância e valor económico, estando associada a produtos e empresas, concedendo-lhes, deste modo, uma mais-valia no mercado e junto do consumidor.

Algumas marcas são tão influentes que mudam hábitos, passando mesmo a tornar-se conceitos genéricos, como por ex. a marca Kleenex, de lenços de papel, que é hoje em dia usada em França como a designação genérica para lenços de papel.

As marcas passaram a deter uma enorme influência no nosso quotidiano, são mais do que uma imagem de um produto, transmitem emoções, preenchem vazios coletivos, são um campo em plena expansão, com novas oportunidades empresariais e comerciais a ser exploradas.

Conclusão, as marcas sempre estiveram presentes entre nós, no início, de forma ténue e inconsciente, com o passar do tempo, passaram a destacar-se, tornando-se, atualmente, uma fonte influenciadora de hábitos sociais, do consumismo e de mudanças, um “mundo novo para ser explorado”.

## **II – Distinção entre marcas tradicionais e marcas não tradicionais (novas marcas)**

As marcas tradicionais são aquelas que, desde sempre admitidas pelo CPI, são constituídas por palavras, letras, números, símbolos, figuras ou desenhos, podendo combinar vários destes elementos, como uma figura e letras (as denominadas marcas mistas).<sup>36</sup> Como já vimos, com a evolução económica e a relevância crescente que as marcas foram detendo na vida comercial das empresas, as denominadas marcas tradicionais foram precludidas por outras, cuja variedade não se esgota.

Foram surgindo então as denominadas “novas marcas”, embora tal denominação seja incorreta porquanto a sua existência ao longo da história é tão antiga como as denominadas marcas tradicionais, apesar de não serem alvo de proteção. Todos recordamos o som do pífaro do amolador de facas que passava de bicicleta pelas vilas, ou do som da carrinha de gelados, associando ambos às empresas que representavam, sem, no entanto, serem alvo de proteção enquanto marca. Por esse motivo, a denominação mais correta, no nosso entender, é de marcas não-tradicionais.

---

<sup>36</sup> SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2011, pp. 127.

Assim, as marcas não tradicionais subdividem-se em marcas compostas por sinais visíveis em si mesmo, e marcas compostas por sinais não visíveis em si mesmo, critério que se determina <sup>37</sup> como a capacidade de perceção imediata do conteúdo das mesmas pelos consumidores.

Deste modo, antes de nos alongarmos sobre as marcas compostas por sinais não visíveis em si mesmos, iremos analisar as marcas não tradicionais compostas por sinais visíveis em si mesmo, acerca das quais hoje as soluções são quase unânimes.

Todos nós reconhecemos imediatamente uma marca de refrigerante pela sua garrafa, assim como um chocolate pela sua forma triangular, reportando-nos como é obvio à “Coca-cola”, cuja garrafa tem uma forma específica, e ao chocolate “Toblerone”, com a sua forma particular. Este tipo de marca é a denominada **marca tridimensional**, e pode ser constituída pela forma do produto, da sua embalagem ou vasilha, desde que, claro, não se tratem de formas banais, nem de formas impostas pela própria natureza do produto, ou necessárias para obter um determinado resultado técnico (conforme previsto no art. 223, nº1, al. b) do CPI<sup>38</sup>). Este impedimento funda-se no receio de que a proteção como marca de um formato de embalagem leva ao monopólio sobre soluções técnicas, vejamos, acerca disto, o caso LEGO<sup>39</sup>. Há ainda que ter em conta os requisitos de registo, nomeadamente o requisito de capacidade distintiva, isto é, determinar se o consumidor médio consegue, sem grande esforço, distinguir o produto em questão do das outras empresas.<sup>40</sup>

Outro critério particularmente difícil de aplicar é o critério da forma que confira um valor substancial ao produto, pois a qualificação de uma forma como esteticamente neutra é extremamente subjetiva, tornando este critério, nas palavras de CORNISH, LLEWELYN e APLIN <sup>41</sup> particularmente opaco.

---

<sup>37</sup> SOUSA E SILVA, Pedro, Sinal e marca, As marcas não tradicionais, Direito Industrial, Vol. VIII, APDI, Almedina, 2012, pp. 369 a 381, e SOUSA E SILVA, Pedro, Novas modalidades de marcas. As marcas não tradicionais, publicado a 16/01/2004, no sítio [www.ptcs.pt/public/wax\\_documents/PSS\\_Marcas\\_nao\\_tradicionais.pdf](http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/PSS_Marcas_nao_tradicionais.pdf), consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>38</sup>“Artigo 223.º: Exceções. 1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior: b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto”;

<sup>39</sup> Ac. De 12.11.2008, Proc. nºT-270/06, in <http://curia.europa.eu/jurisp>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>40</sup> CARVALHO, Maria Miguel, “Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto, Separata, Direito Industrial, Vol.VI, APDI, Almedina, 2009, pp. 226 e 227.

<sup>41</sup> CORNISH, LLEWELYN & APLIN, Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights, Sweet & Maxwell, eight edition, 2013, pp. 730.

Ainda quanto às marcas constituídas por sinais visíveis em si mesmo, surge a questão das **marcas monocolors**, isto é, o registo como marca da cor em si mesma, sem mais. É possível, nas marcas tradicionais, aliar cores às letras, figuras ou números que compõem a marca, contudo, aqui a questão é outra e, quanto à mesma, a legislação portuguesa afasta-se claramente da comunitária, proibindo expressamente o registo das marcas monocolors<sup>42</sup>. Tal impedimento pode derivar da falta de capacidade distintiva da cor, que normalmente se encontra associada a um produto por razões meramente estéticas<sup>43</sup> ou por motivos de interesse público dado o espectro de cores disponíveis, por advirem das cores primárias, ser necessariamente limitado<sup>44</sup>. Contudo, a jurisprudência já se pronunciou a este propósito no sentido de considerar que *“as cores por si só podem ser adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”*<sup>45</sup>

Deste modo, desde que a cor seja representada por ex. através do código PANTONE (um código de identificação internacional) e, encontrando-se preenchido o requisito da capacidade distintiva, não há razões para não admitir o registo em Portugal de uma marca monocolor, encontrando-se a legislação nacional em desconformidade com as Diretivas da UE, existindo inúmeros exemplos de marcas monocolors registadas como marcas da EU, como o verde da BP, e o laranja para a operadora de telecomunicações ORANGE.

Outra marca não tradicional visível é a marca constituída por **hologramas**, ou seja, imagens em três dimensões frequentemente incorporadas em cartões magnéticos, e **marcas dinâmicas** (ou marcas de imagens em movimento) como por ex. o tão famoso movimento de duas mãos a juntarem-se registado a favor da NOKIA.

Estas são as marcas não tradicionais compostas por sinais visíveis, e, salvo raras exceções, são comumente aceites quer pela doutrina quer pela legislação interna e europeia.

---

<sup>42</sup> “Artigo 223.º Exceções -1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior: e) As cores, salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva.”

<sup>43</sup> SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2011, pp. 130.

<sup>44</sup> Com base no princípio da livre disponibilidade do sinal ou imperativo da disponibilidade porquanto há *certo tipo de sinais, que não devem ser apropriados por ninguém, mas antes ser mantidos para livre utilização da generalidade dos agentes económicos*”, in SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2011, pp. 140.

<sup>45</sup> Caso LIBERTEL, Ac. de 06/05/2003, proc. n°C-104/71, in <http://curia.europa.eu/jurisp>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

O mesmo não acontece relativamente às marcas compostas por sinais não visíveis em si mesmos, havendo dúvidas ainda em especial no respeitante às marcas olfativas, gustativas e tácteis.

Quanto às marcas ditas olfativas, como o nome assim indica reportam-se a marcas constituídas por odores, o que nos poderia imediatamente reconduzir erradamente aos perfumes, pelo que urge enquadrar as mesmas. Todos guardamos em nossas memórias determinados odores característicos de situações, vivências, que nos reportam a emoções positivas ou negativas, como é o caso muitas vezes do odor a terra molhada, do odor a café, ou mesmo do odor a pastilha elástica. Tais odores, muitos anos guardados nas nossas de infância, despertam em nós sentimentos, que nos levam a que na escolha entre um ou determinado produto, optemos por aquele que nos é mais familiar, que nos desperta as tais emoções e vivências. Daí que o aroma característico de um produto, se possa transformar em um sinal, registável como marca, quando cumpridos determinados requisitos. Assim, para que possam ser registadas como **marcas olfativas**, têm de ser suscetíveis de representação gráfica, clara e inequívoca, e ter capacidade distintiva, não podendo assim corresponder por si só ao odor distintivo de um produto (ex. o odor a laranja, de um sumo de laranja).

Foram registadas marcas olfativas correspondente ao aroma de rosas para assinalar pneus, no Reino Unido e, ainda, como o odor de relva cortada de fresco para assinalar bolas de ténis, no Benelux.<sup>46</sup>

O acórdão SIECKMANN<sup>47</sup> veio restringir a possibilidade de registo de tais marcas porquanto exigiu que a representação gráfica seja “*clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva*”, não bastando deste modo para preenchimento do requisito de suscetibilidade de representação gráfica uma descrição verbal, fórmula química ou até amostra do odor, porque a mesma se deteriora com o tempo, tão pouco admitindo a representação gráfica através de códigos internacionais como o código PANTONE (referente a cores).

Com a Diretiva n.º 2015/2436, o requisito de suscetibilidade de representação gráfica foi afastado, pelo que a partir da sua transposição para o ordenamento jurídico interno, que deverá verificar-se até janeiro de 2019, bastará que o sinal seja suscetível

---

<sup>46</sup> SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2011, pp. 134.

<sup>47</sup> Ac. de 12/02/2002, proc. n.º C-273/00, in <http://curia.europa.eu/jurisp>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

de representação, independentemente do meio utilizado, desde que permita, é claro, a determinação do objeto de proteção<sup>48</sup>.

Na mesma problemática enquadram-se a **marca gustativa** e a **marca tátil**, cujas reduzidas capacidades distintivas acrescem à sua difícil representação gráfica. O IHMI já recebeu um pedido de registo como marca gustativa do sabor a framboesa para produtos farmacêuticos, que recusou com base no princípio do imperativo da disponibilidade<sup>49</sup>.

Quanto à representação gráfica, ainda que com a Diretiva n.º 2015/2436 se admita a sua representação por qualquer meio, a sua capacidade distintiva continua reduzida, primeiramente porque o consumidor só consegue tomar consciência do sabor do produto após a sua compra, e também porque, no nosso entender, é um elemento demasiado subjetivo e irregular, nem todas as laranjas têm o mesmo sabor, ainda que dentro da mesma variedade.

Em relação à marca tátil, podemos referir a existência de um pedido de marca da EU para lentes óticas com um determinado toque, que veio a ser recusado, e um registo existente para cervejas consistente na marca UNDERBERG em braille<sup>50</sup>.

Quantas às marcas sonoras, enquanto marcas não tradicionais e não visíveis, as mesmas encontram-se também limitadas pelo requisito da suscetibilidade de representação gráfica, sendo que estas são suscetíveis de registo através da linguagem musical, nomeadamente “*através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios*”<sup>51</sup>, sendo aceites pelo IHMI os pedidos que viessem acompanhados de ficheiros no formato mp3<sup>52</sup>. Largamente difundidas entre nós, as marcas sonoras fazem parte do nosso quotidiano, como disso é exemplo a marca sonora composta por um rugido de leão, registada a favor da METRO-GOLDWIN MAYER.

---

<sup>48</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, Almedina, 7ª edição, 2017, pp. 201.

<sup>49</sup> V.d. nota 41.

<sup>50</sup> COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, Almedina, 7ª edição, 2017, pp. 204, e SOUSA E SILVA, Pedro, Sinal e marca, As marcas não tradicionais, Direito Industrial, Vol. VIII, APDI, Almedina, 2012, pp. 378.

<sup>51</sup> Ac. SIECKMANN, de 12/02/2002, proc. n.º C-273/00, in <http://curia.europa.eu/jurisp>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>52</sup> SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2011, pp. 136.

### III – As marcas na comunidade europeia

#### 3.1. O tratamento jurídico dado às marcas no espaço europeu

O tratamento jurídico concedido, no espaço europeu, às marcas, quer tradicionais como às não tradicionais, tende a proteger as marcas e o registo das marcas comerciais no espaço da UE, sendo que para se concretizar estes objetivos a Comissão propôs alterações à legislação europeia, que findou com a publicação de dois novos diplomas legislativos, que entraram em vigor em 2016: a Diretiva n.º 2015/2436, de 16 de Dezembro, que vem aproximar as legislações europeias, dos Estados-Membros, em relação à temática marcas e o Regulamento n.º 2015/2424.

O Regulamento n.º 2015/2424<sup>53</sup> tornou-se um instrumento jurídico importante a nível europeu, no que concerne às marcas, tratando da temática referente à marca comunitárias e às taxas, de forma a simplificar, atualizar e uniformizar a legislação europeia.

Deste modo, vem a legislação europeia modernizar-se, adaptar o sistema das marcas na Europa, de acordo com as novas necessidades e, sobretudo, com o objetivo de harmonizar e reforçar a complementaridade entre os Estados-Membros, na temática marcas.

No que concerne aos dois instrumentos legais enunciados, Portugal também participou na discussão dos mesmos, vindo estes refletir a preocupação sentida no espaço europeu,<sup>54</sup> designadamente em aspetos técnicos referentes às marcas, que colocavam entraves na harmonização dos procedimentos, como também, na regulação

---

<sup>53</sup> “O Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, relativo às taxas a pagar ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, tem por objetivo simplificar e atualizar a legislação nacional e da UE em matéria de marcas registadas e tornar o registo de marcas na UE menos oneroso, mais célere, mais fiável e mais previsível, aumentando assim a segurança jurídica para os titulares” PARLAMENTO EUROPEU (2017) – *Fichas técnicas sobre a União Europeia*, p. 1.

<sup>54</sup> “A pesquisa futura certamente continuará a enfatizar a valorização da marca, no entanto, será de maior importância, mais produção teórica no que diz respeito à arquitetura das marcas, sua proteção, uma maior definição de conceitos e uma maior variedade de soluções poderia ser estudada, isto porque o custo de lançar novas marcas no mercado global é proibitivo e as empresas têm cada vez mais de se sentirem seguras e protegidas no intuito de poderem garantir o retorno do seu investimento.” AMARAL, José Pinto, O conceito do valor de marca e sua tutela jurídica, Dissertação de Mestrado em Direito, em Ciências Jurídicas, Universidade Autónoma de Lisboa, 2014, pp. 132.

das taxas das marcas comunitárias, que em nada contribuía para o equilíbrio procedimental, no que se refere às marcas.

Como enunciado anteriormente, os dois instrumentos legais mais importantes no espaço europeu face à temática marcas são o Regulamento n.º 2015/2424 e a Diretiva n.º 2015/2436, cuja relevância no tratamento das marcas se passa a analisar.

O Regulamento n.º 2015/2424 veio alterar o tratamento dado à marca comunitária, em concreto veio alterar o nome do Instituto para Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IHMI), como também, o nome da marca europeia, que passou a ser designada de marca da União Europeia, alterando também o sistema de taxas aplicáveis às marcas,<sup>55</sup> como os processos de oposição, anulação e recursos.<sup>56</sup>

Este Regulamento entra em vigor a 1 de outubro de 2017, sendo complementado por legislação derivada, o Regulamento de execução, que prevê as disposições transitórias.

Este novo Regulamento comunitário sobre as marcas visa simplificar os procedimentos, concedendo uma maior certeza e segurança jurídica, que permita a cooperação e convergências das práticas relacionadas às marcas, no espaço europeu.

Outro instrumento legal importante no tratamento das marcas no espaço europeu é a Diretiva n.º 2015/2436, que tem o “ *... objetivo de promover e criar um mercado interno que funcione de forma harmoniosa, para facilitar a aquisição e a proteção das marcas na União, em benefício do crescimento e da competitividade das empresas europeias, em especial das pequenas e médias empresas...* ”.<sup>57</sup>

A legislação europeia veio com estas alterações acrescentar mudanças em três domínios:<sup>58</sup>

- a) A eliminação do requisito de representação gráfica;
- b) A certificação da marca UE;
- c) E alterações processuais, sendo que, as alterações e novidades introduzidas serão analisadas no ponto seguinte, do presente estudo.

O objetivo das alterações consiste em aumentar a segurança jurídica e reduzir as formalidades, criando um processo de registo mais célere e harmonioso.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Segundo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-institutional> consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>56</sup> Ver: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-technical#23mar16\\_](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-technical#23mar16_) consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>57</sup> Segundo, Diretiva n.º 2015/2436.

<sup>58</sup> Segundo, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/elimination-of-graphical-representation-requirement>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

Este tipo de imposição vem facilitar a constituição das denominadas “novas” marcas, exigindo, contudo, que os sinais referentes às mesmas possam ser representados, de forma adequada, desde que, seja clara, precisa, inteligível e objetiva.<sup>60</sup>

Outro aspeto indispensável na ponderação da tutela das marcas é o registo, ou seja, a marca para que seja suscetível de registo, deve ser distintiva e não descritiva do produto, isto é, a marca deve protagonizar sinais de distinção, como por exemplo indicações da origem, como forma de distinguir das demais marcas no mercado, permitindo, assim, desenvolver a sua própria identidade.

Com esta alteração eliminou-se o requisito da suscetibilidade de representação gráfica, sendo que *“se um sinal tiver aptidão distintiva (e não se verificarem impedimentos ao registo) deverá poder aceder ao registo se for possível representá-lo de forma adequada, o que não significa necessariamente que esta representação tenha de ser feita através de meios gráficos, podendo recorrer-se a qualquer meio que a tecnologia permita, contanto que fique garantida a segurança jurídica”*<sup>61</sup>.

A marca vem ser um símbolo que permite identificar e distinguir um produto face à concorrência, de forma a poder basear a escolha dos clientes, podendo a mesma ser registada, se respeitar os trâmites exigidos, vindo assim a ser protegida face a abusos de terceiros.<sup>62</sup>

Em alguns países, fora do espaço europeu, pode-se obter proteção mesmo que a marca não seja registada, no entanto, no espaço europeu aconselha-se o registo da marca, a fim de obter melhor proteção.<sup>63</sup>

A Diretiva n.º 2015/2436 *“...deverá retirar aos Estados-Membros a faculdade de continuarem a proteger as marcas adquiridas pelo uso, mas regular apenas a sua relação com as marcas adquiridas mediante registo.”*<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> *“Em paralelo com as melhorias e as alterações do sistema da marca da UE, a legislação e as práticas nacionais relativas às marcas deverão ser mais harmonizadas entre si e com o sistema de marcas da UE, na medida do necessário, a fim de assegurar, tanto quanto possível, a igualdade de condições para o registo e a proteção das marcas em toda a União.”* Regulamento n.º 2015/2424.

<sup>60</sup> *“A fim de permitir maior flexibilidade, assegurando ao mesmo tempo maior segurança jurídica no que diz respeito aos meios de representação das marcas, o requisito de representabilidade gráfica deverá ser suprimido da definição de marca da UE. Deverá ser possível representar um sinal sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponível e, por conseguinte, não necessariamente através de meios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.”* Regulamento n.º 2015/2424.

<sup>61</sup> CARVALHO, Maria Miguel, O novo regime jurídico da marca da União Europeia, Scientia Iuridica, Revista de Direito Comparado, Tomo LXV, n.º 342, 2016, pp. 343.

<sup>62</sup> *“O artigo 28.º do Regulamento (UE) n.º 608/2013 prevê que o titular de direitos é responsável pelos danos causados ao detentor das mercadorias se, nomeadamente, se vier a comprovar que as mercadorias em causa não violam os direitos de propriedade intelectual.”* Diretiva n.º 2015/2436.

<sup>63</sup> *“A fim de tornar o registo de marcas na União mais fácil de obter e de gerir, é essencial aproximar as disposições substantivas mas também as regras processuais.”* Diretiva n.º 2015/2436.

*“O cumprimento dos objetivos visados pela harmonização pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros. Para o efeito, torna-se necessário elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituírem uma marca, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.*

*No intuito de cumprir os objetivos do sistema de registo das marcas, a saber, garantir a segurança jurídica e uma boa gestão administrativa, é também essencial estabelecer que o sinal possa ser representado de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Deverá ser permitido representar o sinal sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e, portanto, não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação ofereça garantias satisfatórias para esse efeito.”<sup>65</sup>*

Quando anteriormente só era permitido o registo das marcas tradicionais, sobre a forma de marcas nominativas ou figurativas ou mistas, atualmente, a legislação evoluiu e adaptou-se às necessidades, introduzindo novos tipos de marcas, as marcas não-tradicionais ou novas marcas,<sup>66</sup> permitindo o seu registo, como forma de proteção.

Na UE existe um sistema de quatro níveis de registo de marcas, cabendo às empresas decidirem, de acordo com as suas necessidades, o sistema que querem adotar, para proceder ao registo da marca, sendo que os sistemas se encontram complementares e funcionais, de forma paralela, ao sistema nacional, de cada Estado-Membro.

O registo da marca acarreta várias vantagens, desde logo, protege o valor da marca; defende contra a possibilidade de marcas similares; constitui um ativo; impede a contrafação e a fraude e define os seus direitos.

O registo no espaço da UE também traz vantagens, como a criação de um único registo, válido em todos os Estados-Membros, concedendo o título de marca da UE, que

---

<sup>64</sup> Diretiva n.º 2015/2436.

<sup>65</sup> Segundo, Diretiva n.º 2015/2436.

<sup>66</sup>“Características especiais de acordo com registrável Dentro da problemática da registrabilidade da marca não tradicional, é necessário diferenciar os diferentes impedimentos a que estão submetidos cada um dos diferentes tipos de marcas não tradicionais, é por isso que vamos analisar alguns separadamente. Especificamente, este trabalho se concentra em marcas: cor, olfativo, tátil, gustativo e sonoro, sem esquecer que existem outros como hologramas ou marcas de movimento que por falta de espaço foram preferidos descartar. “PERERA, Elisa Alonso, Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 2016, pp. 16.

tem um período de durabilidade acrescido, permitindo a sua renovação, o que no âmbito do mercado único pode conceder uma rentabilidade maior, do que uma marca de âmbito apenas nacional.

Como se foi enunciando, focou-se nos meio legais mais recentes, propiciando uma melhor compreensão da proteção e de todo o processo a que estão sujeitas as marcas no espaço europeu, não desmerecendo a importância dos demais instrumentos legais europeus, dando especial ênfase aos aspetos mais recentes, pelas mudanças que impuseram, como se poderá ver no ponto seguinte.<sup>67</sup>

### **3.2. As alterações trazidas pela Diretiva n.º 2015/2436 e o Regulamento n.º 2015/2424**

O sistema de marcas com a nova Diretiva e Regulamento, que foram publicados no Jornal Oficial da União Europeia, trouxeram algumas alterações significativas no sistema de registos de marcas na União Europeia, que no presente ponto do estudo, passar-se-á a analisar.

A Diretiva n.º 2015/2436 veio aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, sendo que entrará em vigor em janeiro de 2016, tendo Portugal três anos, no máximo, para transpor para a legislação nacional as premissas deste instrumento legal europeu, entrando posteriormente em vigor em 2017.

A nova Diretiva foi denominada de Diretiva de Harmonização, porque visava aproximar os registos nacionais das regras comunitárias sobre as marcas, de maneira a possibilitar uma maior uniformização nesta temática e, por conseguinte, contribuir para

---

<sup>67</sup> “No entanto, e antes de conhecer as mudanças recentes, é aconselhável rever o trabalho de harmonização realizado pela União Europeia. Esta evolução pode ser estruturada de duas maneiras: primeiro, harmonização dos direitos de cada Estado, inicialmente com a Directiva de 21 de Dezembro de 1988 que harmonizou assuntos relacionados a sinais, proibições, direitos conferidos, limitações, prescrição, uso da marca, caducidade e nulidade, e depois com as diretivas n.º 2008/95 / CE e 1989/104 / CE relativa à aproximação das legislações (agora Directiva n.º 2015/2436); e um segundo, focado na criação de um direito de marca registrada (com o Regulamento n.º 40/1994, de 20 de dezembro de 1993) culminar na criação da "marca comunitária" no Regulamento n.º 207/2009 de 26 Fevereiro, recentemente alterado, por sua vez, pelo Regulamento n.º 2015/2424 e Regulamento n.º 2007/1001, de 14 de junho, que revoga o Regulamento n.º 207/2009 assumindo o conteúdo do Regulamento n.º 2015/2424.” PERERA, Elisa Alonso, Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 2016, pp. 10.

a simplificação das atividades empresariais e comerciais das empresas, no âmbito transfronteiriço.

Das alterações que a Diretiva introduziu, salienta-se as mais relevantes, como a:

- *“Eliminação da obrigatoriedade de representação gráfica da marca, facilitando-se a apresentação de marcas não convencionais;*
- *Clarificação das regras de indicação das classes e dos produtos e serviços no requerimento de pedido, de forma a conformá-las com a jurisprudência do TJUE;*
- *Previsão da possibilidade de o requerente invocar o não uso da marca reclamante num processo de oposição contra o seu registo;*
- *Reforço e clarificação da proteção das DO/IG como motivo de recusa do registo de marcas;*
- *Alteração do momento em que se inicia a duração dos registos de marca, deixando de se contar a data do despacho de concessão e passando a contar-se o momento da apresentação do pedido de registo;*
- *Transferência para os serviços do INPI da competência assegurada hoje pelo Tribunal da Propriedade Intelectual para apreciação da validade dos registos de marca;*
- *Previsão da possibilidade de se invocar o não uso de uma marca da UE no processo de infração, dispensando a obrigatoriedade de apresentação de um pedido reconvenicional;*
- *Reforço e clarificação de alguns poderes dos titulares de marcas: por exemplo, ao nível da reação contra a circulação de bens em trânsito, contra a vulgarização do sinal, contra o uso do sinal a título de nome comercial ou em violação da Diretiva relativa à publicidade enganosa e comparativa, contra o uso da marca através de atos preparatórios, entre outros;*
- *Previsão do carácter obrigatório da cooperação entre os institutos nacionais e o IPIUE, entre muitos outros aspetos.”*<sup>68</sup>

O Regulamento n.º 2015/2424 surgiu com o objetivo de estabelecer melhores condições de registos de marcas, de forma a proteger os direitos das empresas contra eventuais fraudes, no espaço europeu.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Segundo, Instituto Nacional de Propriedade Industrial <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?module=newsmodule&action=view&id=1120>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

Das alterações que o referido diploma legal introduziu, destacam-se as mais relevantes, quer alterações: a nível institucional, ao nível das taxas, ao nível do pedido, exame, registo e proteção de marcas.<sup>70</sup>

i) Alterações institucionais:

- *“Alteração do nome do IHMI, que passa a designar-se «IPIUE» / «Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia» (em EN: «EUIPO» / «European Union Intellectual Property Office»);*

- *Alteração da designação das marcas comunitárias, que passam a designar-se «marcas da UE» (em EN: «European Union trade mark»);*

- *Alteração do nome do presidente da agência, que passa a designar-se “Diretor-Executivo”;*

- *Previsão de um mecanismo de compensação financeira aos EM pelas tarefas que realizam, ao nível nacional, para promoção do sistema europeu de marcas;*

- *Reforço do quadro legal que regula o sistema de cooperação com os EM, exemplificando-se as áreas de cooperação e prevendo-se a consulta dos representantes dos utilizadores para os vários projetos de cooperação e convergência;*

- *Alterações ao nível da composição do conselho de administração e do regime financeiro da agência com vista a garantir o respetivo equilíbrio orçamental;*

- *Participação de um representante do Parlamento Europeu nos órgãos de gestão do IPIUE, entre outros aspetos.”<sup>71</sup>*

ii) Alterações ao nível das taxas:

- *“Introdução do sistema “one-class-per-fee”, deixando a taxa de pedido de incluir três classes de produtos e/ou serviços;*

- *Equiparação do valor da taxa de renovação à taxa de pedido de registo;*

- *Incorporação do valor das taxas no regulamento-base das marcas da UE.”<sup>72</sup>*

iii) Alterações ao nível do pedido, exame, registo e proteção de marcas:

---

<sup>69</sup> *“As alterações introduzidas ao regulamento comunitário procuram melhorar as condições para que as empresas possam aceder ao registo de marcas e proteger os seus direitos contra eventuais infrações à escala da UE, ...”.* Instituto Nacional de Propriedade Industrial <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?module=newsmodule&action=view&id=1120>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>70</sup> *Idem.*

<sup>71</sup> *Idem.*

<sup>72</sup> *Idem.*

- “Eliminação da possibilidade de apresentação de pedidos de registo de marcas da UE nos institutos nacionais;
- Eliminação da obrigatoriedade de representação gráfica da marca, facilitando-se a apresentação de marcas não convencionais;<sup>73</sup>
- Alteração das regras de indicação das classes e dos produtos e serviços no requerimento de pedido, de forma a conformá-las com a jurisprudência do TJUE (confere-se um prazo aos titulares para delimitar o âmbito de proteção do seu registo);
- Reforço e clarificação da proteção das DO/IG como motivo de recusa do registo de marcas;
- Previsão da possibilidade de apreciação da existência de motivos absolutos em qualquer momento até à data do registo;
- Consagração legal da prática já seguida pela agência em diversas matérias (prazo para observação de terceiros; apreciação da validade dos registos, etc.);
- Alteração da data de início da fase de oposição contra registos internacionais que designem a UE;
- Alterações ao nível da determinação do início do período relevante de uso efetivo;
- Introdução da possibilidade de registo, ao nível da UE, de marcas coletivas (de “associação” e marcas de certificação);
- Reforço e clarificação de alguns poderes dos titulares de marcas: por exemplo, ao nível da reação contra a circulação de bens em trânsito, contra a vulgarização do sinal, contra o uso do sinal a título de nome comercial ou em violação da Diretiva relativa à publicidade enganosa e comparativa, contra o uso da marca através de atos preparatórios, entre outros;
- Previsão da obrigatoriedade de o IPIUE informar os tribunais sobre pedidos pendentes de caducidade ou anulação;
- Previsão da possibilidade de se invocar o não uso de uma marca da UE no processo de infração, dispensando a obrigatoriedade de apresentação de um pedido reconvenicional.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> “A alteração das regras relativas aos requisitos da marca, com eliminação do requisito da representabilidade gráfica da mesma. Passa assim a ser possível registar como marca da UE um sinal suscetível de ser representado sob qualquer forma adequada, utilizando uma tecnologia geralmente disponível, e portanto não necessariamente através de meios gráficos; “VICENTE, Dário Moura (2016) – Reforma do direito europeu das marcas. FYI//News, pp. 1.

<sup>74</sup> “A atribuição ao Instituto de competência exclusiva para receber pedidos de depósito da marca da UE, abolindo-se assim a possibilidade de depositar um pedido de marca comunitária nos institutos centrais

- *Previsão da possibilidade de criação de um Centro de Mediação, entre muitos outros aspetos.*”<sup>75</sup>

Portugal tem o prazo de três anos para transpor para o direito nacional as premissas enunciadas pelos diplomas legais europeus, sendo que, terá de ser instituído um novo sistema, que posteriormente terá de ser apreciado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no prazo máximo de sete anos.<sup>76</sup>

Esta Diretiva vem, assim, aproximar as legislações dos Estados-Membros na matéria de marcas, vindo alterar a Diretiva n.º 2008/95/CE, entrando em vigor a 13 de janeiro de 2016 e, posteriormente, transposta para as legislações nacionais dos Estados-Membros, devendo estar o processo de transposição concluído até 14 de janeiro de 2019 ou 2023, conforme o caso concreto.<sup>77</sup>

Esta Diretiva é mais abrangente do que a anterior, vindo modernizar o sistema de marcas no espaço europeu, e adaptá-lo às novas tecnologias, aproximando as legislações dos Estados-Membros nestas novas matérias.

A nova Diretiva visa reforçar a proteção das marcas, sobretudo, no combate à contrafação, vindo permitir aos titulares das marcas impedirem a entrada de produtos no mercado que tenham como finalidade a contrafação, mesmo quando estes pretendam atingir o mercado externo do espaço europeu.<sup>78</sup>

Com estas alterações no regime das marcas na União Europeia, pretendeu-se modernizar o sistema, de forma a torná-lo mais flexível e eficaz.

Todavia, ressalva-se que as marcas nacionais continuarão a existir, só que, para que as mesmas possam ter uma proteção alargada à escala europeia é preciso que os

---

da propriedade industrial dos Estados-Membros da União; “VICENTE, Dário Moura, Reforma do direito europeu das marcas, FYI//News, 2016, pp. 1.

<sup>75</sup> Segundo, Instituto Nacional de Propriedade Industrial: <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?module=newsmodule&action=view&id=1120>, consultado pela última vez a 02/10/2017.

<sup>76</sup> *Idem.*

<sup>77</sup> De acordo com, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELETUAL, Newsletter, n.º1, Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 2016, pp. 8.

<sup>78</sup> “ *A previsão da possibilidade de apreensão de mercadorias contrafeitas em trânsito no território da União Europeia: o titular da marca da UE fica habilitado a impedir que terceiros, no decurso de operações comerciais, introduzam na União produtos que não estejam aí em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos ou que não possa ser distinguida dela nos seus aspetos essenciais;*” VICENTE, Dário Moura (2016) – *Reforma do direito europeu das marcas*. FYI//News, p. 1.

países transponham para a sua legislação nacional estes diplomas legais, de forma a harmonizar a matéria das marcas no espaço da UE.<sup>79</sup>

A maioria da doutrina entende que as marcas podem consistir em todos os sinais que podem ser representados graficamente, portanto, abrange quer as marcas tradicionais como as não tradicionais, desde que, os sinais sejam apropriados para distinguir os produtos.

Veio a Diretiva 2015/2436 incluir “...a possibilidade para registrar os sons (possibilidade implícita na legislação anterior), elimina o requisito de representação gráfico para mover-se para providenciar que os sinais devem ser apropriados para "ser representado no Registro de forma a as autoridades competentes e o público em determine o objeto claro e preciso de a proteção oferecida aos seus titulares.”<sup>80</sup>

É relativamente às novas marcas ou marcas tradicionais, que têm surgido mais divergências, sobretudo, por exemplo, o caso de marcas de som, que são representadas por arquivos de áudio, que criam entraves na harmonização do mercado europeu, pelas divergências de posições e procedimentos face a este formato de marca.

O principal objetivo dos recentes diplomas legais foi reduzir os pontos de divergência no sistema europeu de marcas, vindo adaptar o sistema à era das tecnologias, em concreto, a internet, procedendo a uma harmonização de procedimentos, que facilitariam a competitividade e crescimento do sector comercial e empresarial.

*“Do ponto de vista jurídico, o que importa é que a marca esteja registrada, validamente registrada de acordo com regulamentos nacionais ou europeus, ou isso é notório, pois é isso que direitos de propriedade e impede que outros possam aproveitar o prestígio adquirido pela empresa.”<sup>81</sup>*

A legislação e doutrina, atualmente, ao referir-se às marcas, engloba as marcas tradicionais e as não tradicionais, sendo nestas últimas que surgem as reais divergências, sobretudo, no que concerne aos cinco sentidos, cuja representação deve ser feita através de métodos não tradicionais.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> VICENTE, Dário Moura, Reforma do direito europeu das marcas, FYI//News, 2016, pp. 2.

<sup>80</sup> VIDAL, Ángel Garcia, La reforma del derecho europeo de marcas: principales novedades introducidas por la Directiva (EU) 2015/2436. Análisis GA&P, 2016, pp. 2.

<sup>81</sup> PERERA, Elisa Alonso, Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 2016, pp. 3.

<sup>82</sup> Segundo, PERERA, Elisa Alonso, Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 2016, pp. 4.

Relativamente às marcas monocores, alguma doutrina defende que a “...cor não tem carácter distintivo suficiente sozinho e em perigo para o interesse geral. A única possibilidade seria o argumento de notoriedade adquirido a partir da marca registrada, que agora não é exigida na comunidade, mas no Estado-Membro de registo, conforme entendido pela jurisprudência.”<sup>83</sup>

Não é só na cor, enquanto sinal distintivo que se suscitam divergências, também as marcas gustativas e olfativas levantam problemas semelhantes.

Estas marcas podem ser representadas graficamente, mas através de métodos técnicos que não facilitam a comparação com terceiro, resultando difícil tornar clara esta premissa de comparabilidade entre similares.

Segundo a doutrina, nas marcas olfativas o problema surge do carácter distintivo, ou seja, da perceção do público, no entanto, “...de acordo com o que vários autores (...) é bem possível estabelecer o carácter distintivo, sendo que, no caso mais complicado, o dos perfumes, para evitar o problema poderia ser considerado o produto é o líquido, não o odor. A eliminação da representação gráfica no caso de odores pode ser uma melhoria, mas somente no caso em que a fórmula química ou outros sistemas para o seu registo, o que não parece ocorrer em breve.”<sup>84</sup>

A doutrina mais discordante defende a eliminação do requisito da representação gráfica, em qualquer caso, fundamentando numa adaptação às reais necessidades, que iria trazer uma grande mudança, entendendo que até o próprio legislador parece concordar com esta posição, na medida em que parece apoiar o registo de marcas não tradicionais sem fornecer soluções para problemas práticos devem ser abordadas.<sup>85</sup>

“De qualquer forma, é claro que o legislador abriu a porta para estes dando flexibilidade ao requisito de representação e conceito de marca mais aberta. Ouvimos, portanto, a petição alguns anos foram constantes pela doutrina e isso está prestes a ser uma realidade.”<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> PERERA, Elisa Alonso, Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 2016, pp. 40.

<sup>84</sup> *Idem*, p. 41.

<sup>85</sup> De acordo com, PERERA, Elisa Alonso (2016) – *Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo*. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, p. 42.

<sup>86</sup> *Idem*.

## Conclusão

As marcas por se terem tornado tão influentes a nível comercial e empresarial, à escala mundial, merecem um especial estudo sobre a sua importância e destaque na vida social.

Para isso, pretendeu-se, no presente estudo, refletir sobre o conceito das marcas, em especial, as diferenças entre as marcas tradicionais e não-tradicionais, de forma a compreender o porquê de as marcas não tradicionais serem denominadas de “novas” marcas tal como a sua importância atual e futura em Portugal e na EU.

Não poder-se-ia deixar de considerar e fazer uma breve referência à evolução histórica das marcas, com o intuito de compreender melhor todo o seu processo de desenvolvimento e construção até aos dias de hoje e, desse modo, entender como a importância e influência que tiveram, nas diferentes fases históricas por que passaram, as conduziram ao conceito atual.

Para se perceber o tratamento jurídico concedido no espaço europeu às marcas, tornou-se imprescindível refletir sobre os novos diplomas legais comunitários, a Diretiva n.º 2015/2436 e o Regulamento n.º 2015/2424, tendo-se concluído que as principais novidades são referentes à unificação das condições de registo, na regulamentação extensiva das marcas de garantia ou de certificação de marcas coletivas, no aumento de meios para o combate à contrafação e a simplificação de procedimentos, tendo como objetivo facilitar a cooperação entre os serviços nacionais dos Estados-Membros e os serviços comunitários, assim como a eliminação do requisito de representação gráfica dos sinais, alcançável devido à notória evolução tecnológica dos últimos anos.

Denotou-se que em alguns aspetos a doutrina diverge, sobretudo no que respeita às “novas” marcas, no entanto, em vários aspetos a doutrina vai no mesmo sentido, concluindo que se deve simplificar o processo de registo para o tornar mais eficiente e harmonizado entre os vários países.

Muito ainda se vai debater sobre as “novas” marcas, devido à sua base inovadora que coloca as diretrizes atuais em causa, mas que vêm ser uma resposta às necessidades

consumistas, pelo que se aguarda, ansiosamente, a transposição para o ordenamento interno da legislação comunitária.

Sendo certo que, com a eliminação da exigência de possibilidade de representação gráfica, e, a possibilidade de representação do sinal constitutivo da marca, por qualquer meio, desde que adequado à sua cognoscibilidade pelo público, tornar-se-á mais fácil o registo das denominadas “novas” marcas, o que, no nosso entender, irá possibilitar o desenvolvimento das mesmas e a sua inclusão no mercado.

## Bibliografia

- AMARAL, José Pinto, O conceito do valor de marca e sua tutela jurídica, Dissertação de Mestrado em Direito, em Ciências Jurídicas, Universidade Autónoma de Lisboa, 2014.
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELETUAL, Newsletter, n.º1, Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 2016.
- CARVALHO, Maria Miguel, “Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto, Separata, Direito Industrial, Vol.VI, APDI, Almedina, 2009.
- CARVALHO, Maria Miguel, O novo regime jurídico da marca da União Europeia, Scientia Iuridica, Revista de Direito Comparado, Tomo LXV, nº 342, 2016.
- CORNISH, LLEWELYN & APLIN, Intellectual Property: patentes, copyright, trade marks and allied rights, Sweet & Maxwell, eight edition, 2013.
- COUTO GONÇALVES, Luís, Direito das Marcas, Almedina, 2003.
- COUTO GONÇALVES, Luís, Função distintiva da marca, Coleção Teses, Almedina, 1999.
- COUTO GONÇALVES, Luís, Manual de Direito Industrial, 7ª edição, Almedina, 2017.
- FERNANDEZ-NOVOA, Fundamentos de Derecho de Marcas, Industrias Graficas Espana, SL, 1984.
- JÚNIOR, Silvio Esteves Coutinho, A evolução das marcas. Evolução da logomarca Fiat. Trabalho apresentado, no curso de comunicação social, habilitação em propaganda e marketing, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, 2007.
- NOGUEIRA SERENS, Manuel Couceiro, a Monopolização da Concorrência e a (Re-)emergência da Tutela das Marcas, Coleção Teses, Almedina, 2007.
- PERERA, Elisa Alonso, Las marcas no tradicionales. Problemáticas, tendencias y soluciones en el contexto del derecho español y europeo. Dissertation grado en Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de La Laguna, 2016.
- ROCHA, Miguel Diogo da; Machado, Cunha Rodrigues, A marca olfativa. Editora Verbo Jurídico.

- SIEMSEN, Peter Dirk; Leis, Sandra, Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial – marcas não-tradicionais..
- SILVA, Pedro Sousa, Novas modalidades de marcas. As marcas não tradicionais.
- SOUSA E SILVA, Pedro, Direito Industrial, Noções Fundamentais, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2011.
- SOUSA E SILVA, Pedro, Sinal e marca, As marcas não tradicionais, Direito Industrial, Vol. VIII, APDI, Almedina, 2012, pp. 369 a 381, e SOUSA E SILVA, Pedro, Novas modalidades de marcas. As marcas não tradicionais, publicado a 16/01/2004, no sítio [www.ptcs.pt/public/wax\\_documents/PSS\\_Marcas\\_ao\\_tradicionais.pdf](http://www.ptcs.pt/public/wax_documents/PSS_Marcas_ao_tradicionais.pdf), consultado pela última vez a 02/10/2017.
- VICENTE, Dário Moura, Reforma do direito europeu das marcas, FYI//News, 2016.
- VIDAL, Ángel Garcia, La reforma del derecho europeo de marcas: principales novedades introducidas por la Directiva (EU) 2015/2436. Análisis GA&P, 2016.