



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**Considerações sobre a divisão existente entre as
marcas de forma e os desenhos ou modelos.
Confronto de regimes e cumulação de direitos.**

SEBASTIÃO MARIA LARANJEIRO CORVO GOMES DA COSTA

Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade
Católica Portuguesa para obtenção do grau de Mestre em
Direito Empresarial, elaborada sob orientação científica
do exmo. Sr. Prof. Dr. Tito Rendas.

Faculdade de Direito | Escola de Lisboa

29/04/2025

Agradecimentos

Ao exmo. Sr. Prof. Dr. Tito Rendas, pela disponibilidade, conselhos e orientação.

Aos meus pais por todo o apoio durante o meu percurso pessoal e académico.

À minha tia Ana pelo carinho que sempre demonstra.

RESUMO

O presente trabalho corresponde a uma dissertação final, realizada no âmbito do Mestrado de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Procuraremos fazer uma reflexão sobre a marca de forma e, em particular, delimitar a mesma perante a figura jurídica dos desenhos ou modelos.

Iremos começar com uma análise da marca como um dos principais direitos da propriedade industrial. Em seguida, caracterizaremos a marca de forma, abordando em particular o requisito da não funcionalidade. Posteriormente, será aprofundada a figura jurídica dos desenhos ou modelos. Faremos também algumas considerações sobre o *trade dress*.

Finalmente será feita uma ponderação sobre as principais diferenças entre a marca de forma e os desenhos ou modelos bem como sobre a possibilidade de comulação destas figuras.

Palavras-chave: Marcas de forma - Desenhos ou modelos - *Trade Dress*

ABSTRACT

The following work was elaborated as a thesis for the Masters of Law - Corporate Law program, of the Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

We will reflect upon shape trademarks, and in particular, delimit them before the notion of industrial design.

We will begin with an analysis of the trademark as one of the main rights of industrial property. Afterwards, we will characterize shape trademarks, with a heavy focus on the requirement of non-functionality. Subsequently we will go over the main elements of industrial designs. We will also do some consideration on the concept of trade dress.

Lastly, we will undertake an evaluation of the key differences between shape trademarks and industrial designs as well as the possibility of them overlapping.

Key-Words: Shape Trademarks - Industrial Designs - Trade Dress

Índice

Lista de Abreviaturas	6
1 - Introdução	7
2 - A marca	9
2.1 - Aspectos gerais	9
2.2 - O consumidor e a semelhança das marcas	13
3 - A marca de forma	16
3.1 - Evolução legislativa	16
3.2 - Caracterização	18
3.3 - Proibição da funcionalidade	21
3.3.1 - Característica imposta pela natureza do produto	23
3.3.2 - Característica necessária para obter um resultado técnico	24
3.3.3 - Característica que confira um valor substancial	26
3.3.4 - Impossibilidade do recurso ao <i>secondary meaning</i>	28
4 - O desenho ou modelo	29
4.1 - Aspectos gerais	29
4.2 - Novidade e singularidade	33
5 - <i>Trade Dress</i>	38
6 - Confronto entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos	41
6.1 - Carácter distintivo vs. singularidade	41
6.2 - Funcionalidade técnica	44
6.3 - Funcionalidade estética	45
6.4 - Cumulação	48
7 - Conclusão	51
Bibliografia	52
Jurisprudência	57

Lista de Abreviaturas

Ag. - Advogado-Geral

Al. - Alínea

Art. - Artigo

Cf. - Confira

CPI - Código da Propriedade Industrial

EUA - Estados Unidos da América

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPIUE - Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

RDM - Regulamento dos desenhos ou modelos

TGUE - Tribunal Geral da União Europeia

TJUE - Tribunal de Justiça da União Europeia

UE - União Europeia

1 - Introdução

A propriedade intelectual designa o universo de direitos de exclusivo relacionados com criações intelectuais. A propriedade intelectual divide-se em dois ramos: os direitos de autor e a propriedade industrial.¹ A propriedade industrial abrange o complexo de direitos associados aos sinais distintivos e às criações industriais, sendo que duas das figuras jurídicas mais importantes neste aspeto são respetivamente a marca e o desenho ou modelo.²

A marca é o sinal ou conjunto de sinais utilizados por uma empresa para distinguir os seus produtos ou serviços dos produtos ou serviços comercializados por outras empresas. Por sua vez, o desenho ou modelo corresponde à aparência de um determinado produto resultante das suas características físicas. Estas figuras têm diferenças de regime significantes.

Por exemplo, tanto a marca como o desenho ou modelo confere ao seu titular o direito de exclusividade que impede terceiros de reproduzir, respetivamente, o sinal ou aparência do produto sem a devida autorização. Este direito de exclusividade persiste enquanto a marca ou o desenho ou modelo estiver registado. No entanto, o registo da marca pode ser renovado indefinidamente conforme o art. 247º do CPI, enquanto que a duração máxima do registo de um desenho ou modelo é de vinte e cinco anos conforme o art. 195º n.º 1 do CPI. Esta e outras diferenças de regime têm como fundamento a finalidade de cada figura. Enquanto que a marca serve para proteger os consumidores ao indicar quem comercializa certos produtos ou serviços, o desenho ou modelo protege a atividade inventiva pois afere-se à aparência do produto e como tal serve para premiar o criador deste.

Apesar da dicotomia entre a marca e desenho ou modelo ser clara quando aferida pela sua finalidade, na prática pode torna-se difícil saber exatamente onde está a fronteira entre uma marca e um desenho ou modelo. Isto porque os sinais que compõem a marca podem ser de variada natureza, sendo possível que certos produtos apresentem uma forma apta a indicar quem os comercializa. Este sinal distintivo correspondente à forma do produto é conhecido como marca de forma.

Pelo exposto, torna-se importante saber como corretamente qualificar uma figura face à outra, visto estarem em jogo os interesses dos consumidores, dos titulares dos direitos e os das empresas em competição.³

¹ MOŞ (2024).

² GONÇALVES (2024) p. 26.

³ VICENTE (2019), p. 37.

A metodologia empregue para tentar alcançar este objetivo terá duas fases; (I) Cada figura será caracterizada com o intuito de realçar os pontos de contacto mais evidentes entre elas; (II) Será feita uma análise sobre estes pontos de contacto com a finalidade de criar uma fronteira entre eles e assim uma delimitação clara entre as figuras.

Iremos primeiro abordar a marca, começando com uma análise geral sobre os elementos que têm que estar presentes num sinal para este poder ser uma marca. Ainda neste sentido e tendo em consideração a sua finalidade, será feita uma análise do conceito de consumidor.

Seguidamente iremos tratar autonomamente a marca de forma, cuja análise terá três fases; (I) Uma contextualização histórica; (II) Uma explicação do que é uma marca de forma, incluindo os problemas associados a esta; (III) Uma dissecação da proibição da funcionalidade das marcas.

Posteriormente, iremos abordar o desenho ou modelo, efetuando uma análise geral em moldes semelhantes à feita para a marca. Iremos também descrever os requisitos da novidade e da singularidade e neste sentido iremos aprofundar o conceito de utilizador informado.

Antes de proceder à comparação entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos, iremos aproveitar a informação divulgada para fazer algumas considerações sobre a relação entre estas figuras e o conceito de *trade dress*.

Posto isto, será feito um confronto das semelhanças mais evidentes entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos. Finalmente, faremos algumas considerações sobre a possibilidade de cumulação destas figuras.

Uma última nota: apesar deste trabalho ter como base a legislação portuguesa,⁴ toda a jurisprudência citada será do TJUE e do TGUE. A razão que nos levou a escolher esta abordagem híbrida assenta em dois motivos. Por um lado existe uma inegável uniformização da legislação dos vários Estados-Membros no que respeita à propriedade industrial.⁵ Por outro lado, somos da opinião que desta forma o texto terá mais utilidade para outros colegas da União Europeia.

⁴ Em particular o Código da Propriedade Industrial.

⁵ ZIRNSTEIN (2005), p. 296.

2 - A marca

2.1 - Aspetos gerais

Em Portugal, as primeiras leis específicas e sistemáticas de proteção de marcas foram promulgadas em meados do século XIX. O contexto histórico que levou à necessidade de legislar sobre as marcas foi o facto da economia ter ficado profundamente alterada, tanto pela difusão dos princípios de liberdade de iniciativa e concorrência, originários da Revolução Francesa, bem como pelas inovações tecnológicas resultantes da Revolução Industrial, como a produção mecanizada em série.⁶

Hoje, resulta do art. 208º do CPI que *“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”*.

Com já referido e agora mais evidente após uma leitura do artigo, é possível concluir que as marcas desempenham essencialmente⁷ uma função distintiva, isto é, permitem a alguém distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.⁸

Atualmente, esta função distintiva não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial, mas significa sempre a garantia de origem pessoal. Nas palavras de LUÍS COUTO GONÇALVES,⁹ «a marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (...), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o *ónus* pelo seu uso não enganoso».

O artigo indica que a marca deve ser suscetível de representação. O motivo desta imposição está relacionado com a necessidade de uma representação da marca no ato de

⁶ GONÇALVES (1999), p. 25.

⁷ É de alertar que apesar de ser a mais importante, a função distintiva não é a única finalidade da marca. Por exemplo, esta pode proteger o *goodwill* da empresa cf. conclusões do processo C-299/99 (Philips), n.ºs 36 a 38.

⁸ GONÇALVES (2021), p. 819.

⁹ GONÇALVES (2024), p. 185.

registo, para a sua efetiva tutela.¹⁰ A representação pode ser gráfica ou não gráfica.

O conceito de representação gráfica foi aprofundado pela jurisprudência europeia, tendo o TJUE proferido que a representação gráfica deve ser «clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva», de modo a que seja possível «a partir do registo de uma marca, determinar a sua natureza exata», sendo necessário que o sinal seja «objeto de uma perceção constante e segura que garanta a função de origem da referida marca» e que sejam afastados «todos os elementos de subjetividade do processo de identificação e de perceção do sinal».¹¹

Por sua vez, a representação não gráfica já levanta alguns problemas, pois esta foi introduzida em 2015 e não foram desenvolvidas quais as exigências mínimas de representação, o que pode causar alguma insegurança jurídica quanto à suscetibilidade de registo de um sinal ou conjunto de sinais. Assim alguns autores defendem que se deve continuar a recorrer aos critérios da jurisprudência europeia da representação gráfica, o que naturalmente dificulta o registo de certas marcas não tradicionais.¹²

MARIA MIGUEL CARVALHO¹³ recomenda a utilização da Comunicação Comum n.º 8 do IPIUE sobre a representação comum de novos tipos de marcas.¹⁴ Esta comunicação, apesar de não ter caráter vinculativo, procura aproximar a legislação dos Estados-Membros da União Europeia em matéria de marcas, ao «facilitar o processo de transposição e reforçar o impacto harmonizador da nova Diretiva», fomentando a aplicação uniformizada e coerente das novas disposições no direito europeu de marcas, através da informação relativa ao entendimento alcançado no âmbito do debate sobre as abordagens comuns relativamente às «definições e aos requisitos de representação para os novos tipos de marcas resultantes da eliminação do requisito de representação gráfica». Esta comunicação foi adotada pela Rede da União Europeia de Propriedade Intelectual, da qual o INPI é membro.¹⁵

Seguimos a corrente que defende que a jurisprudência *Sieckmann* serve como critério de orientação dos requisitos da representação e não como uma lista irrefutável de condições.¹⁶

¹⁰ GONÇALVES (2021), p. 820.

¹¹ Processo C-273/00 (*Sieckmann*), n.º 38.

¹² GONÇALVES (2024), p. 205.

¹³ GONÇALVES (2021), p. 825.

¹⁴ Cf. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf última consulta: 29/04/2025.

¹⁵ GONÇALVES (2021), p. 821.

¹⁶ GONÇALVES (2021), p. 823.

Para além do requisito mínimo de ser suscetível de representação, o registo de uma marca depende de outros fatores. Sendo particularmente relevantes os que constam do art. 209º do CPI.

A al. a) do n.º 1, proíbe o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo.

É tradicionalmente apontado pela doutrina, que os chamados “sinais fracos” não são suscetíveis de registo. Estes incluem as letras e algarismos isolados, os simples sinais de pontuação e linhas geométricas sem qualquer particularidade que os torne aptos a cumprirem a função distintiva da marca.¹⁷

Apesar de um sinal suscetível de representação poder ter capacidade distintiva em abstrato, não deixa de ser necessária a verificação da sua capacidade distintiva em concreto. CARLOS OLAVO¹⁸ defende que o carácter distintivo do sinal ou conjunto de sinais deve ser avaliado caso a caso, tendo em conta não só os produtos ou serviços que a potencial marca se propõe a abranger, bem como o consumidor desses produtos e serviços. Como refere o autor, «o que num determinado setor não tem capacidade distintiva, pode tê-la noutra setor». Esta análise deve ter em conta também outros fatores relevantes, como estudos apresentados pelo requerente do pedido, que demonstrem que a marca não é desprovida de carácter distintivo.¹⁹

A al. c) do n.º 1 proíbe o registo de marcas cujos sinais sejam exclusivamente descritivos.

Isto não impede uma marca de ter sinais descritivos, sendo até frequente que na composição das marcas os empresários recorram a “denominações sugestivas” que, como o nome indica, sugerem algumas das qualidades ou funções do respetivo produto ou serviço, mas esta marca não pode ser apenas composta por esses sinais.²⁰

O TJUE já referiu que uma palavra resultante de uma combinação de elementos descritivos, pode não ser meramente descritiva, desde que crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples junção desses elementos. Por outras palavras, o todo vale mais que a soma das suas partes.²¹

A justificação da al. c) do n.º 1 assenta tanto na falta de carácter distintivo de uma marca com esta composição, bem como pelo facto de ser necessário que os sinais descritivos se mantenham na livre disponibilidade dos empresários do setor de produtos ou serviços que

¹⁷ GONÇALVES (2021), p. 826.

¹⁸ OLAVO (2005), p. 82.

¹⁹ Processo C-363/99 (*Koninklijke*) n.º 32 a 37.

²⁰ SERENS (1995), p. 66.

²¹ Processo C-265/00 (*Campina*) n.º 40.

a marca em questão procura abranger.²²

A al. d) do n.º 1, proíbe o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que se tornaram usuais na linguagem corrente ou hábitos leais e constantes do comércio.

LUÍS COUTO GONÇALVES²³ distingue três espécies de sinais usuais: (I) «Os sinais usuais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou serviços», por exemplo “bica” para café; (II) «Os sinais usuais descritivos de um género ou diferentes géneros de produtos ou serviços» por exemplo, uma marca figurativa descritiva da origem de um produto constituída por um Galo de Barcelos; (III) «Os sinais usuais banais esvaziados de conteúdo diferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço», por exemplo a expressão *super*.

O autor²⁴ refere ainda que tendo em conta a realidade económica atual, também devem estar abrangidos pela restrição deste artigo os sinais em línguas estrangeiras, focando em particular os idiomas oficiais dos Estados-Membros da UE. Isto por uma questão de facilidade de circulação de produtos e serviços, bem como por uma uniformização da constituição de marcas no mercado interno.

Por outro lado, o TJUE proferiu que a Diretiva 89/104/CEE «não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo, exceto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo».²⁵

A al. b) do n.º 1 corresponde à proibição da funcionalidade, que será analisada no âmbito das marcas de forma.

²² GONÇALVES (2021), p. 829.

²³ GONÇALVES (2024), p. 225.

²⁴ GONÇALVES (2024), p. 218.

²⁵ Processo C-421/04 (*Matratzen*) n.º 26.

2.2 - O consumidor e a semelhança das marcas

A semelhança com marcas anteriormente registadas é motivo de recusa do registo de marcas novas, quando as marcas novas sinalizarem produtos ou serviços idênticos ou afins de marcas já registadas, conforme o art. 232º n. 1 al. a) e al. b) do CPI.

Se o art. 209º n.º 1 serve para indicar, em abstrato, em que condições pode existir uma marca, então as als. a) e b) do art. 232º n.º 1, servem para indicar se essa marca pode existir, tendo em conta o universo de marcas já existentes. O art. 232º n.º 1 al. b) recorre ao consumidor como figura de referência na análise da suscetibilidade do sinal induzir em erro sobre a origem do produto ou serviço. A questão é a de saber o que é um “consumidor”.

Apesar de não ser um conceito com uma definição consensual na doutrina, pode-se entender o consumidor como aquele que não é profissional do comércio na relação de consumo.²⁶ Numa conceção subjetiva, será ele uma pessoa singular que adquire bens para uso privado a um profissional do comércio, estando assim numa situação de vulnerabilidade.²⁷

O motivo que leva às diferentes noções de consumidor nos vários ramos direito, resulta da técnica legislativa de delimitação do âmbito de aplicação dos regimes jurídicos. Assim, pese embora a lei da defesa do consumidor²⁸ ter uma noção de consumidor no seu art. 2º n.º 1, esta não tem aplicação universal.

Para efeitos de direito da propriedade industrial, e em particular dos sinais distintivos do comércio, a proteção do consumidor decorre essencialmente dos mecanismos de proibição da imitação e da concorrência desleal, proibindo a entrada no mercado de produtos ou serviços com sinais que iludam quanto à origem dos mesmos.²⁹

Assim, é fundamental ter em conta o art. 238 n.º 1 e em particular a sua al. c). Segundo este artigo, uma marca está a imitar ou usurpar uma marca já registada, quando ambas as marcas se destinarem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins e, mais relevante para uma análise de consumidor, que *“tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou*

²⁶ RODRIGUES, (2002), p. 259.

²⁷ ALMEIDA (1982), p. 206.

²⁸ Lei n.º 24/96, de 31 de Julho.

²⁹ PARDAL (2017), p. 12.

que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.

Em primeiro lugar, é de referir que o interprete deste artigo não se deve limitar à semelhança gráfica, figurativa ou fonética, devendo considerar outras modalidades de semelhança que possam induzir o consumidor em erro, tal como a semelhança conceptual.

Nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA,³⁰ «os sinais têm habitualmente um determinado conteúdo, exprimindo uma ideia, representando uma coisa ou uma situação. Essa ideia ou significado pode ser retomado por outro sinal, em termos suscetíveis de gerar confusão ou associação indevidas, mesmo que os sinais se distingam bem, à luz de outros parâmetros».

Apesar da doutrina ter desenvolvido a figura da semelhança conceptual fundamentalmente para as marcas nominativas, figurativas ou mistas, não vemos nenhum motivo que impeça a sua aplicação às marcas de forma, apesar de reconhecermos que no confronto entre duas marcas de forma, seja mais provável que quando não se considere que haja semelhança figurativa, também não se reconheça a semelhança conceptual.

Em segundo lugar, podem as semelhanças entre os sinais ser de tal magnitude, que qualquer dissemelhança entre elas se torna irrelevante. A situação mais comum para o consumidor, não é confrontar simultaneamente produtos ou serviços idênticos ou afins, mas sim sucessivamente, ficando dependente da sua memória de marcas anteriores.

Neste sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA³¹ afirma que «com efeito, o consumidor quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compara o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória».

A jurisprudência europeia refere que «quando da comparação dos sinais, deve ser feita uma apreciação global das semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais dos sinais em causa. Esta apreciação deve basear-se na impressão de conjunto oferecida pelos sinais, tendo em consideração, em particular, os seus elementos distintivos e dominantes».³²

Pretende-se evitar o risco de confusão em sentido lato entre marcas. Este risco de confusão comporta tanto o risco de confusão em sentido estrito, ou seja, confundir duas

³⁰ SILVA (2019), p. 180.

³¹ CORREIA (1994), p. 188.

³² Processo C-251/95 (*Sabel*) n.º 23.

marcas distintas como sendo a mesma, como também o risco de associação, isto é, o consumidor assumir que duas marcas distintas pertencem ambas à mesma entidade, devido às semelhanças entre elas.³³

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o consumidor aludido nos art. 232º e 238º corresponde ao conceito de “consumidor médio”, que será agora abordado.

Antes de mais, o consumidor médio não corresponde à figura do *bonus pater familias*, isto é, a pessoa responsável, preocupada e que age socialmente de forma reta. A figura do consumidor médio serve para aferir o grau de atenção espectável de uma pessoa quando confrontada com sinais distintivos.

Historicamente no direito europeu, existiam duas concepções distintas de consumidor médio. Por um lado, o consumidor médio correspondia ao “homem médio”, e assim, os bens que a marca sinalizava não importavam, pois o consumidor médio seria sempre alguém medianamente informado. A outra concepção, era a de que o consumidor médio não passava de uma pessoa desatenta e pouco instruída.³⁴

Atualmente, o critério do consumidor médio não é entendido como sendo estático,³⁵ devendo ser aferido com base nos bens assinalados pelas marcas.

Assim segundo LUÍS COUTO GONÇALVES,³⁶ «se é o consumidor médio o consumidor que, por regra, se deve atender “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” não se deve, todavia, perder de vista os produtos ou serviços em questão».

Uma consideração feita pela doutrina que pretende definir o consumidor médio de um certo produto, é o preço deste, sendo que produtos com um preço mais elevado tendem a ter como consumidor médio pessoas mais atentas ou informadas. Esta mesma lógica é aplicada aos produtos mais especializados ou particulares.³⁷

Assim, o consumidor médio é uma figura flexível, que varia conforme os produtos ou serviços sinalizados pelas marcas, e que tendencialmente será alguém mais atento e informado, se os bens em questão forem de preço mais elevado ou com finalidades mais especializadas.

³³ OLAVO (2005), p. 104.

³⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), p. 278.

³⁵ PARDAL (2017), p. 48.

³⁶ GONÇALVES (2024), p. 272.

³⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), p. 278.

3 - A marca de forma

3.1 - Evolução legislativa

A Convenção de Paris de 20 de março de 1883 foi um dos primeiros acordos internacionais sobre propriedade industrial, tal como o acordo de Madrid de 14 de abril de 1891. Ambos estes instrumentos já vinculavam os países que faziam parte do mercado comum europeu antes da existência da União Europeia.³⁸

Após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão dos mercados e da sociedade de consumo, foi acentuada a necessidade de repensar os interesses subjacentes à tutela da marca como foco na proteção dos consumidores.³⁹

No dia 25 de novembro de 1980, foi apresentada a “Proposta de uma primeira Diretiva do Conselho para aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas”, bem como a “Proposta de um Regulamento do Conselho sobre a marca comunitária”, a serem debatidas em conjunto dada a sua complementaridade.

Esta proposta veio acompanhada de um *Explanatory Memorandum*, que alertava de um facto já observado por vários ordenamentos jurídicos: ao se atribuir o uso exclusivo de certas formas de produtos ou das suas embalagens a quem registar essas formas como marcas, está-se a criar um limite muito forte à capacidade competitiva dos outros agentes do comércio.⁴⁰

Assim, Estados-Membros como a Alemanha, que à data tinha como lei das marcas a *Warenzeichengesetz*, e a Itália, opunham-se à marca de forma.⁴¹

A primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, representou o culminar de vários anos de discussão e negociação nas instituições da União Europeia.

A primeira Diretiva afirmava a importância que revestia a criação de um título de propriedade industrial comunitário e que permitia a criação de uma marca que goza-se de proteção uniforme em todos os Estados-Membros.⁴²

O procedimento de conceção da mesma, foi regulado pelo Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993. A lista de sinais suscetíveis de constituir uma

³⁸ ASCENÇÃO (2002), p. 10.

³⁹ RÖSLER (2007), p. 100.

⁴⁰ GHIDINI (2018).

⁴¹ MACEDO (2018), p. 58.

⁴² MACEDO (2018), p. 56.

marca, encontrava-se no art. 2º da primeira Diretiva. Apesar de ser ampla e não exaustiva, a lista referia que os sinais deveriam ser suscetíveis de representação gráfica. Uma lista idêntica encontrava-se reproduzida no art. 4º do Regulamento.

Fortemente inspirada pela lei da Benelux de 1962,⁴³ estava explícito da lista do art. 2º da primeira Diretiva, que a forma do produto ou da respetiva embalagem, era um sinal válido para registo como marca. Assim, ficou encerrada a discussão jurisprudencial e doutrinal sobre a admissibilidade da marca de forma.⁴⁴

Tanto a primeira Diretiva como o Regulamento, possuíam uma lista de motivos de recusa absolutos, bem como de nulidade do registo, de sinais correspondentes à forma do produto ou da embalagem, ao referirem quais as situações em que o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto ou da embalagem não poderia ser registado.

A primeira Diretiva foi substituída pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, e o primeiro Regulamento foi substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009. Nenhum destes diplomas alterou significativamente as disposições dos instrumentos que os procederam.⁴⁵

No dia 27 de março de 2013, foi publicada a “Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária” e a “Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho para aproximar as legislações dos Estados-Membros sobre marcas”.

Esta reforma do regime das marcas, culminou na adoção da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 e do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, em que a marca comunitária passou a designar-se marca europeia.

Importa realçar dois aspetos; (I) O requisito da representação gráfica foi eliminado; (II) A lista de motivos de recusa que haviam sido pensados para sinais associados à forma foi alargada para incluir todos os tipos de sinal. Isto pois as normas que proibiam (em certas situações) o registo de sinais compostos “exclusivamente pela forma do produto” passaram a estar redigidas de forma a proibir (em certas situações) o registo de sinais compostos “exclusivamente pela forma e outras características do produto”.

⁴³ CARVALHO (2010), p. 442.

⁴⁴ GONÇALVES (2024), p. 207.

⁴⁵ MACEDO (2018), p. 60.

3.2 - Caracterização

No último século, os símbolos utilizados pelos empresários para transmitirem a informação relativa aos produtos que comercializam têm evoluído, exigindo uma análise sobre as marcas não tradicionais por parte do legislador e da jurisprudência.⁴⁶

Sendo a forma do produto um dos fatores que contribui para o sucesso comercial do mesmo, há um crescente interesse por parte dos empresários em registrar a forma ou a embalagem do produto como marca.⁴⁷ Além disso, como refere JOANA MACEDO,⁴⁸ «são cada vez mais as situações em que os concorrentes comercializam produtos com uma forma idêntica ou semelhante àquela que produtos comercialmente bem-sucedidos de outros empresários assumem, precisamente com o intuito de beneficiarem de uma parte desse sucesso» e como tal, a tutela das marcas de forma é «uma via para manter relações leais e transparentes entre empresas comerciais em mercados altamente competitivos».

Sempre que a lei reconhece direitos exclusivos sobre um sinal distintivo, existe um custo social associado. São postos em jogo o interesse do empresário que procura obter o direito exclusivo sobre o sinal, os empresários concorrentes que têm interesse na livre disponibilidade desse sinal, e os consumidores que procuram meios que lhes permitam identificar os produtos ou serviços que pretendem obter.⁴⁹

O custo social do registo da marca justifica-se quando esta; (I) Reconhece um direito exclusivo sobre o valor criado pelo comerciante através do investimento na qualidade e publicidade do produto; (II) Previna o risco de confusão dos consumidores no momento da aquisição dos produtos; (III) Promova um sistema de concorrência assente em práticas honestas e leais a fim de incentivar a entrada de novos concorrentes no mercado.⁵⁰

Hoje, um dos principais argumentos utilizados contra a ameaça do monopólio comercial resultante do registo de uma marca, é o de que a atribuição de um direito de exclusividade sobre um sinal não permite ao empresário controlar a oferta dos produtos ou serviços identificados através do mesmo, pois tradicionalmente, a marca é distinta do produto.⁵¹

Algo que é posto em causa com as marcas de forma.

⁴⁶ MACEDO (2018), p. 8.

⁴⁷ CORNISH (2023), p. 744.

⁴⁸ MACEDO (2018), p. 12.

⁴⁹ BENTLY (2022), p. 813.

⁵⁰ MACEDO (2018), p. 11.

⁵¹ CORNISH (2023), p. 41.

Ao contrário das marcas nominativas ou figurativas, que são escolhidas de entre um núcleo de sinais potencialmente infinito,⁵² as variedades de formas que os produtos podem assumir atenta a função que desempenham, é significativamente mais restrita, o que obriga os concorrentes a incorrer em custos relevantes e a ocupar uma posição concorrencial mais desvantajosa caso algumas dessas formas se tornem objetos de um direito exclusivo.

O outro grande obstáculo das marcas de forma, corresponde à essência do regime das marcas.

A marca ser algo diferente do produto não implica que o sinal distintivo tenha de ser algo apostado no produto ou na sua embalagem. Trata-se de uma independência conceptual e não física, no sentido de que a forma, enquanto marca, seja reconhecida pelos consumidores como um meio de identificação do produto, e não como o próprio produto.⁵³ O problema é que os consumidores habitualmente não reconhecem, quanto à maioria dos produtos, a forma dos mesmos como sinal distintivo.⁵⁴

Como ensina GUSTAVO GHIDINI,⁵⁵ apesar de ser o «mais tradicional» de entre os «sinais não tradicionais», a forma do produto é por outro lado, o «menos sinal» de entre os sinais distintivos, em virtude do «princípio (...) de independência ou autonomia do sinal em relação ao produto ou serviço marcado».

Por este motivo, as empresas que pretendem recorrer às marcas de forma, têm que ter um gasto elevado com pesquisa de mercado e adoção de estratégias publicitárias para estabelecerem um mercado relevante para o produto, em que os consumidores identifiquem esse produto através da forma do mesmo ou da respetiva embalagem.

As marcas de forma podem ser qualificadas como tridimensionais ou como bidimensionais, consoante o número de dimensões que ocupam (comprimento, largura e altura), no entanto, esta distinção acaba por não ter grande relevo prático, pois a jurisprudência tende a tratar ambos os tipos de marcas de forma segundo o mesmo regime.⁵⁶

Mais importante é saber de que maneira é que se pode apreciar a capacidade distintiva da marca de forma.

⁵² Não obstante a questão de saber se existe um verdadeiro número infinito de “bons sinais” cf. BEEBE (2018), p. 962.

⁵³ CORNISH (2023), p. 746.

⁵⁴ MACEDO (2018), p. 11.

⁵⁵ GHIDINI (2014), p. 83 (tradução nossa).

⁵⁶ Por exemplo nos processos C-299/99 (*Philips*) e C-25/05 P (*Storck*).

Para LUÍS COUTO GONÇALVES,⁵⁷ esta deve ser limitada exclusivamente à forma tridimensional e não incluir quaisquer outros elementos, por exemplo nominativos ou gráficos, pois «só assim se garantia o princípio da igualdade dos concorrentes e se evitaria a sobreposição ou igualização do essencial pelo (supostamente) acessório».

O autor⁵⁸ acrescenta que, para que se possa afirmar que um sinal consiste exclusivamente, na forma ou características do produto, deve-se proceder à seguinte análise: em primeiro lugar, devem ser identificadas as características essenciais do produto (natureza, finalidade técnica e valor substancial) e em segundo lugar, deve-se verificar que a composição do sinal reproduz, exclusivamente ou essencialmente, essas características.

Por sua vez, a prática seguida pelo IPIUE é a de aceitar a “marca de forma ampliada”, que inclui não só a forma em si, mas também outros elementos, por exemplo denominativos, figurativos ou etiquetas.⁵⁹

Finalmente, é aceite pela jurisprudência europeia que quando não existe uma conexão estreita entre a forma do produto e a sua embalagem, a embalagem não pode ser protegida como marca de forma. Neste sentido, a conexão estreita apenas ocorre quando o produto, pelas suas características físicas, não possui uma forma intrínseca como é o caso dos líquidos. Assim sendo, a embalagem só tem relevância como marca de forma, quando o respetivo produto não se pode apresentar de forma autónoma desta.⁶⁰

⁵⁷ GONÇALVES (2024), p. 210.

⁵⁸ GONÇALVES (2024) p. 212.

⁵⁹ Cria-se aqui uma aproximação ao conceito de *trade dress*.

⁶⁰ Processo C-218/01 (*Henkel*) n.º 32 e 33.

3.3 - Proibição da funcionalidade

Antes de procedermos à análise das proibições estatuídas na al. b) do art. 209 do CPI,⁶¹ é importante referir que mesmo que um sinal não ponha em causa estas proibições, pode mesmo assim não ter capacidade distintiva, e como tal, não pode ser registado como marca. Ou seja, a proibição da funcionalidade não é o mesmo que a falta de carácter distintivo, sendo a própria prática do IPIUE a de avaliar a (não) funcionalidade da forma e só depois ponderar se a mesma tem carácter distintivo.⁶²

O artigo utiliza a expressão “*sinais constituídos exclusivamente por (...)*”, como tal, importa definir o que é que se entende por “exclusivamente”.

Não existem formas que não tenham alguma funcionalidade, ainda que mínima,⁶³ como tal, o TJUE já se pronunciou no sentido de que a expressão refere-se às características essenciais da forma.⁶⁴

Isto implica não só um ato de decomposição da forma do produto por parte dos interessados no registo (ou na sua recusa), mas também significa que os elementos arbitrários considerados “menores” na forma do produto, não são considerados relevantes na aceitação ou não do registo do sinal, pois caso contrário, qualquer interessado no registo, iria colocar pequenos e irrelevantes elementos na forma do produto, de maneira a defender a arbitrariedade da mesma.⁶⁵

Por outro lado, isto também significa que se uma forma for composta por várias características essenciais, basta que apenas uma não seja funcional, para que possa haver registo da forma como marca em abstrato, mas as características essenciais que sejam funcionais, podem por sua vez, ser reproduzidas por terceiros nos seus produtos. No entanto, estas “formas híbridas” apenas podem ser registadas como marcas, após se confirmar a existência de formas alternativas no mercado, que os concorrentes possam utilizar.⁶⁶

Visto que as características essenciais da forma são tão importantes para decidir se a forma pode ser ou não registada como marca, é necessário um método para as aferir.

⁶¹ E que se encontram igualmente na al. e) do art. 4º da Diretiva (UE) 2015/2436.

⁶² Cf. <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2226716/trade-mark-guidelines/1-general-remarks> última consulta: 29/04/2025.

⁶³ Conclusões do processo C-30/15 P (*Simba Toys*) n.º 53.

⁶⁴ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 51 e 52.

⁶⁵ Conclusões do processo C-299/99 (*Philips*) n.º 28.

⁶⁶ Conclusões do processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 74.

O TJUE defende que estas são os elementos mais importantes do sinal, podendo a autoridade competente basear-se na impressão geral suscitada pela forma. Em alternativa, a entidade competente pode proceder a uma análise sucessiva dos elementos constitutivos do sinal, recorrendo a peritos especializado. Além do mais, esta autoridade não tem de se limitar à representação da forma nem da descrição no registo, podendo recorrer a qualquer informação que considere necessária.⁶⁷

Importa alertar, que o contrário do que se poderia pensar dada a função distintiva da marca, a análise das características essenciais não tem como base um consumidor médio, sendo que este é um elemento a considerar na análise, mas não é fator decisivo para a admissibilidade do registo.⁶⁸ A justificação desta diferença de tratamento assenta no facto da proibição da funcionalidade não servir para proteger o consumidor, mas antes, para impedir a atribuição de um direito de exclusivo perpétuo a uma empresa sobre uma característica que confira uma vantagem comercial a um produto, pois isso iria pôr em causa a capacidade competitiva das outras empresas de forma.⁶⁹

O processo C-299/99 (*Philips*) contribuiu com um aprofundamento das restrições constantes da Diretiva das marcas. Neste, foram deixadas duas orientações importantes. Em primeiro lugar, o carácter distintivo da forma é irrelevante caso se conclua que a mesma é funcional. Em segundo lugar, nada na letra da lei indica que é possível o registo como marca, de uma forma considerada funcional, mesmo que existam formas alternativas.

⁶⁷ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 70.

⁶⁸ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 75.

⁶⁹ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 88 e 89.

3.3.1 - Característica imposta pela natureza do produto

A primeira proibição “específica”, é a do sinal que consiste exclusivamente na forma ou outra característica necessária do produto ou da sua embalagem, imposta pela sua própria natureza. Pretende-se «impedir uma situação de monopólio intolerável e desproporcionado no mercado».⁷⁰ Como explica AMÉRICO DA SILVA CARVALHO,⁷¹ «o sinal cuja forma é imposta pela própria natureza do produto constitui uma contradição ao conceito de marca, ou uma “anti-marca”».

Antes de 2016, o TJUE tinha uma interpretação restritiva desta limitação.

Segundo esta interpretação, a restrição limitava-se à forma que estava indissociavelmente ligada à natureza do produto em causa e que, portanto, não deixava ao produtor qualquer margem para um contributo pessoal. Ou seja, ficavam afastadas apenas os produtos sem formas alternativas.⁷²

Esta interpretação foi substituída pela atual interpretação extensiva, resultante do processo C-205/13 (*Hauck*). Aqui o TJUE referiu que este motivo de recusa pode ser aplicado a «um sinal exclusivamente constituído pela forma de um produto que apresente uma ou várias características de utilização essenciais ou inerentes à função ou às funções genéricas desse produto, que o consumidor pode eventualmente procurar nos produtos dos concorrentes».⁷³

Observou, a este propósito, que uma interpretação literal da norma da Diretiva, levaria a restringir o referido motivo de recusa aos produtos ditos “naturais”, que não têm substituto, ou aos produtos ditos “regulamentados”, cuja forma é prescrita por normas, o que «não permitiria ao motivo de recusa (...) cumprir plenamente o seu objetivo». Assim, apenas podem ser registados sinais cuja forma ou outras características sejam arbitrárias ou de fantasia.⁷⁴

No entanto, esta restrição não tem tido grande aplicação na prática, porque é raro que alguém tente registar como marca uma forma imposta pela própria natureza do produto.⁷⁵ Além disso, mesmo que o fizesse, dificilmente a forma teria capacidade distintiva.

⁷⁰ GONÇALVES (2024), p. 213.

⁷¹ CARVALHO (2004), p. 247.

⁷² BENTLY (2022), p. 919.

⁷³ Processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 27.

⁷⁴ Processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 23.

⁷⁵ MACEDO (2016), p. 83.

3.3.2 - Característica necessária para obter um resultado técnico

A segunda proibição “específica” respeita à forma ou outras características do produto ou da embalagem necessárias à obtenção de um resultado técnico.

LUÍS COUTO GONÇALVES⁷⁶ refere que «o fundamento da proibição está na necessidade de evitar que uma forma determinante na obtenção de uma resultado técnico e socialmente útil, possa beneficiar do regime de proteção, potencialmente ilimitado, próprio das marcas, defraudando, assim, o regime de proteção temporário previsto normalmente para as patentes de invenção ou os modelos de utilidade». Segundo o autor é «incompatível que uma mesma forma possa ser protegida, simultaneamente, como modelo de utilidade, por um lado, e marca, por outro».

Esta é denominada por alguma doutrina como “funcionalidade técnica”.⁷⁷

Tal como com as outras restrições, o tribunal pode basear-se na impressão global suscitada pela forma, no entanto aqui é mais importante recorrer a peritos para uma análise técnica. Neste último caso, os peritos devem ter em conta qualquer informação constante de patentes expiradas.⁷⁸

O TJUE referiu que «o legislador considerou devidamente que toda a forma de produto é, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de uma forma de produto como marca, pela simples razão de apresentar características utilitárias» e, por isso «com os termos “exclusivamente” e “necessária”, a referida disposição garante que só é recusado o registo das formas de produto que se limitem a incorporar uma solução técnica e cujo registo como marca impediria, portanto realmente, a utilização dessa solução técnica por outras empresas».⁷⁹

Importa referir que a existência de formas alternativas que permitam obter o mesmo resultado técnico não exclui a aplicação deste motivo de recusa de registo, pois apesar de, em determinados casos, o mesmo resultado técnico poder ser obtido através de diferentes soluções, tal não significa, por si só, que o registo da forma em causa como marca não tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora.

⁷⁶ GONÇALVES (2024), p. 214.

⁷⁷ MACEDO (2016), p. 91.

⁷⁸ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 71.

⁷⁹ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 48.

Assim, a autoridade competente deverá ter em conta o sinal apresentado para registo, e não os sinais compostos por outras formas alternativas do produto.

Segundo 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».⁸⁰

Esta já era a posição tomada anteriormente, por parte da doutrina nacional. Neste sentido, CARLOS OLAVO⁸¹ afirma que «um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é suscetível de registo se as características funcionais essenciais desta forma forem apenas atribuíveis ao resultado técnico, ainda que existam outras formas de obter o mesmo resultado técnico». Elabora ainda que «não podem constituir marcas, formas protegidas através de patentes ou de modelos de utilidade, caídos no domínio público, uma vez que se trata, por pressuposto, de formas necessárias, quer por serem indispensáveis para atingir determinado resultado, quer por representarem uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa».

Relativamente à noção de “resultado técnico”, sendo este um conceito indeterminado, há que o aprofundar. Poder-se-ia recorrer à noção de resultado técnico na aceção do regime das patentes, no entanto o TJUE foi mais longe.⁸²

Tanto no processo C-299/99 (*Philips*) como no processo C-48/09 P (*Legó*), foi referido que a exclusividade inerente ao direito de marca, não pode chegar ao ponto de impedir os concorrentes de oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas, ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca e que os consumidores possam procurar no mercado. Assim, no âmbito do regime das marcas, um “resultado técnico” pode ser também qualquer característica que seja mais conveniente ou desejável para os consumidores.⁸³

⁸⁰ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 56.

⁸¹ OLAVO (2005), p. 84.

⁸² BENTLY (2022), p. 920.

⁸³ Processo C-48/09 P (*Legó*) n.º 43.

3.3.3 - Característica que confira um valor substancial

A terceira proibição “específica” refere-se aos sinais compostos exclusivamente pela forma ou outras características que confirmam valor substancial ao produto, não sendo abrangida a embalagem.⁸⁴

Para LUÍS COUTO GONÇALVES⁸⁵ esta proibição justifica-se, porque a «forma ou outra característica do produto não pode distinguir o produto por ser parte integrante, do próprio produto».

Esta restrição é denominada como “funcionalidade estética”, por parte da doutrina.⁸⁶

Segundo o TJUE; (I) A aplicação deste motivo de recusa do registo assenta numa análise objetiva, destinada a demonstrar que a forma em causa exerce, devido às suas próprias características, uma influência tão importante sobre a atratividade do produto que o facto de reservar esse benefício apenas a uma empresa falsearia as condições de concorrência no mercado em causa; (II) Não relevam as características do produto não relacionados com a sua forma; (III) Não se exclui que o valor substancial do produto possa resultar de elementos que não sejam a forma.⁸⁷

Existe uma discussão na doutrina de saber se a proibição deve ser interpretada em sentido amplo ou restrito. Segundo a interpretação ampla, o critério interpretativo é o do valor estético da forma do produto (formas estéticas ou atrativas). Segundo a interpretação restrita deve-se atender à influência que a forma exerce sobre o valor comercial do produto.⁸⁸

Defendendo a primeira orientação, DAVIDE SARTI⁸⁹ alega que as formas que dão valor substancial ao produto devem ser avaliadas, não com base em «valorações abstratas relativas à capacidade de influenciar a vontade de adquirir o produto, mas sim tendo em conta a eficácia monopolística resultante de uma proteção potencialmente perpétua». O autor propõe soluções diferentes em relação aos diferentes setores produtivos e às margens de liberdade concedidas para a criação. Por exemplo, no caso de formas ornamentais, não deve ser considerado que as mesmas confirmam valor substancial quando existam várias

⁸⁴ GONÇALVES (2024), p. 215.

⁸⁵ GONÇALVES (2024), p. 215.

⁸⁶ MACEDO (2016), p. 59.

⁸⁷ Processo C-237/19 (*Gömböc*) n.º 40 a 42, 60.

⁸⁸ CARVALHO (2010), p. 442.

⁸⁹ SARTI (2001), p. 255 (tradução nossa)

formas alternativas que os empresários possam produzir, sem excessivos esforços e sem prejuízo da função técnica. Por outro lado no caso de produtos cuja margem de liberdade seja mais reduzida, as pequenas diferenças na forma podem ser suficientes para tornar um produto mais atrativo para o consumidor, e assim, conferirem valor substancial ao produto.⁹⁰

Em sentido oposto, OTERO LASTRES⁹¹ defende a segunda orientação, referindo ainda que o âmbito de aplicação desta é apenas na situação em que o que se pretende registrar como marca é estritamente a forma do produto, e quando não restam dúvidas de que o consumidor elege o produto pela forma peculiar que ele possui, sempre que esta não seja tecnicamente necessária ou imposta pela natureza do produto.

Consideramos que o teste da característica que confere valor substancial ao produto deve ter como critério mais importante, a força monopolística que resulta da atribuição de um direito de exclusividade sobre essa característica a uma empresa, por uma questão de coerência com as outras restrições à funcionalidade. No entanto, tendo em consideração que essa força monopolística tem por referência o valor que os consumidores dão à característica, então não parece haver grande justificação para esta discussão.

Finalmente é de sublinhar que apenas não pode ser protegida como marca uma forma que confira valor substancial ao produto, quando o atrativo estético e a originalidade da forma determinem em grande medida o valor do produto.⁹² Por outro lado, se o valor da forma, decorrer do valor que esta tem como sinal distintivo do comércio de uma entidade, então esta forma já não se encontra abrangida pela restrição aqui referida.⁹³ Por outras palavras, uma forma ter valor pela sua associação a uma empresa, não significa que confere valor substancial ao produto e significa até que essa forma tem capacidade distintiva.

⁹⁰ Um fenómeno que se verifica igualmente nos desenhos ou modelos, como veremos em breve.

⁹¹ OTERO LASTRES (2007), p. 375.

⁹² Na jurisprudência norte-americana isto é conhecido como *significant non-reputation related disadvantage*.

⁹³ BOET SERRA (2014), p. 438.

3.3.4 - Impossibilidade do recurso ao *secondary meaning*

Após esta análise das proibições da al. b) do n.º 1 do art. 209 do CPI, deve-se alertar que essas proibições são insuscetíveis de ser ultrapassadas recorrendo-se ao *secondary meaning*, como consta do n.º 2 desse mesmo artigo.

Como refere NOGUEIRA SERENS⁹⁴ a teoria do *secondary meaning* corresponde ao fenómeno que ocorre quando um sinal que inicialmente não apresentava capacidade distintiva, não sendo por isso «associado pelos círculos interessados do tráfico a um determinado empresário, sendo antes percebido no seu sentido originário (*primary meaning*) de denominação genérica ou de indicação descritiva», obtêm em consequência do uso reiterado no comércio, «aquele outro sentido - que se diz secundário, não por assumir menor importância, mas porque se afirma mais tarde no tempo».

Esta prova do *secondary meaning* implica uma análise do tempo, modo do uso, volume de negócios e perceção do público consumidor.⁹⁵

LUÍS COUTO GONÇALVES⁹⁶ acrescenta que a justificação da impossibilidade do recurso ao *secondary meaning* para afastar a funcionalidade, consiste no facto de que o mesmo iria permitir «o monopólio de formas ou outras características necessárias ou técnica e esteticamente úteis, colocando em causa o princípio da livre disponibilidade dos sinais e o da igualdade relativa dos concorrentes na atividade económica».

⁹⁴ SERENS (1995), p. 79.

⁹⁵ GONÇALVES (2024), p. 235.

⁹⁶ GONÇALVES (2024), p. 212.

4 - O desenho ou modelo

4.1 - Aspectos gerais

Desde há muito tempo que se reconhece que o aspeto exterior do produto representa um significativo valor acrescentado que confere ao produto uma vantagem competitiva, isto pois os elementos ornamentais que definem ou caracterizam os produtos, quer pelas respetivas qualidades estéticas, quer pela sua originalidade, constituem elementos de atração de clientela, devendo assim ser protegidos. Como tal, desde a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1883 que se prevê a tutela dos desenhos ou modelos.⁹⁷

Hoje, como estatuído no art. 173º do CPI, “*O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação*”.

Este artigo resulta da transposição da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998, que pretendeu harmonizar a legislação dos desenhos ou modelos nos Estados-Membros. Também é importante ter em consideração o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2002. A distinção entre “desenhos” e “modelos” não tem relevo prático, sendo meramente conceptual.⁹⁸

A proteção conferida pelo registo do desenho ou modelo, limita-se assim à aparência do produto, que é uma característica que influencia decisivamente a escolha dos adquirentes, visto que é imediata e espontaneamente apreendida pelos interessados, geralmente antes de outros fatores relevantes como o preço, a qualidade ou a funcionalidade.⁹⁹

A disciplina dos desenhos ou modelos é especialmente vocacionada para a tutela do *design*, embora não permita abarcar todas as dimensões que este possui. O *design* não tem apenas uma dimensão estética, pois tem que acomodar também exigências técnicas, na ótica da produção, e de funcionalidade, na perspetiva da utilização. Pode-se dizer que *design* é o resultado do encontro entre três valores essenciais: a estética, o *marketing* e a técnica.¹⁰⁰ No entanto, por opção do legislador europeu, a proteção dos desenhos ou

⁹⁷ OLAVO (2003), p. 46.

⁹⁸ GONÇALVES (2021), p. 720.

⁹⁹ GONÇALVES (2021), p. 719.

¹⁰⁰ SILVA (2017), p. 33.

modelos incide apenas sobre a aparência dos produtos, sendo que a justificação desta escolha resulta da ponderação de que a tutela da funcionalidade sobrepõem-se com a tutela das inovações técnicas, já protegidas pelas patentes e modelos de utilidade.¹⁰¹

Como refere LUÍS COUTO GONÇALVES,¹⁰² «O desenho ou modelo é um direito que protege a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, de modo a torná-lo, desejavelmente, mais atrativo ou apelativo para o consumidor. (...) A proteção da aparência significa que a forma da totalidade ou de parte do produto deve ser exterior e visível».

Este ênfase na aparência do produto, permitir afirmar que na verdade, não é propriamente o produto em si que é protegido pelo regime dos desenhos ou modelos, mas sim a sua imagem. Isto é, a perceção gráfica ou visual do produto (ou parte dele), pelos consumidores.

O TJUE declarou que a proteção legal dos desenhos ou modelos «visa objetos que, embora sejam novos e individualizados, apresentem carácter utilitário e possam ser produzidos em massa».¹⁰³

A lista de características elencadas no art. 173º é meramente exemplificativa, pois pese embora as “*linhas, os contornos, as cores, a forma, a textura e os materiais*” serem todos elementos do aspeto exterior do produto, a noção de “aparência” vai para além disto, por exemplo, o brilho ou certos efeitos de luz, podem beneficiar da tutela dos desenhos ou modelos, desde que permitam definir a aparência dos objetos.

Segundo UMA SUTHERSANEN,¹⁰⁴ «não havendo nenhuma definição clara de aparência, o texto legislativo indica uma lista de elementos através dos quais poderá ser avaliada a aparência do desenho ou modelo».

A prática europeia seguida pelo IPIUE, vai no sentido de considerar excluídas da proteção características como as cores só por si, os aromas, letras, sequências de letras, organismos vivos, músicas e sons.¹⁰⁵

Também se encontram excluídos os meros conceitos. O TGUE já teve oportunidade de se pronunciar no sentido de que «o direito dos desenhos ou modelos protege a aparência de um produto ou de uma parte de um produto, mas não expressamente as ideias que

¹⁰¹ GONÇALVES (2021), p. 720.

¹⁰² GONÇALVES (2024), p. 144.

¹⁰³ Processo C-683/17 (*Cofemel*) n.º 50.

¹⁰⁴ SUTHERSANEN (2010), p. 28 (tradução nossa).

¹⁰⁵ GONÇALVES (2021), p. 721.

prevaleceram durante a sua concepção» e com tal não se pode «obter, com base nos desenhos ou modelos anteriores, uma proteção para a ideia que lhe subjaz, (...)».¹⁰⁶

A tutela como desenho ou modelo não depende do mérito estético ou técnico do objeto a proteger, ou seja, o desenho ou modelo não tem de ser “agradável à vista”, nem tem de ter utilidade ou qualidade.¹⁰⁷ O art. 175º aborda os requisitos de concepção.

Fundamentalmente, podem-se apontar como requisitos; (I) O caráter aparente; (II) A arbitrariedade; (III) A realidade prática.¹⁰⁸

Relativamente ao caráter aparente.

Para serem protegidas como desenhos ou modelos, as características da aparência dos produtos devem ser visíveis para o respetivo utilizador e assim permanecerem durante a utilização normal do produto. Esta exigência está formulada explicitamente em relação aos desenhos ou modelos incorporados em produtos complexos, conforme o art. 175º n.º 5 do CPI, mas como sublinha OTERO LASTRES,¹⁰⁹ «a nota da visibilidade é tão essencial que não pode faltar em caso algum (...). Sem visibilidade não há desenho ou modelo protegível, visto que a aparência por definição, corresponde àquilo que se deixa ver».

Este entendimento, foi consagrado pelo TJUE, que declarou que «no quadro do sistema previsto no Regulamento n.º 6/2002, a aparência constitui o elemento determinante de um desenho ou modelo. Por conseguinte, o facto de uma característica de um desenho ou modelo ser visível constitui uma condição essencial dessa proteção».¹¹⁰

Relativamente à arbitrariedade.

Este requisito encontra-se previsto no art. 175º n.º 6. Resulta deste artigo que é excluída da proteção como desenho ou modelo, as características da aparência que sejam «determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica» e as «que devam necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensões exatas para permitirem que o produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, à volta ou contra outro produto, de modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua função».¹¹¹

Este requisito é particularmente importante, pois corresponde à proibição da

¹⁰⁶ Processo T-68/11 (*Kastenholz*) n.º 72.

¹⁰⁷ SUTHERSANEN (2010), p. 94.

¹⁰⁸ GONÇALVES (2021), p. 728.

¹⁰⁹ FERNANDÉZ-NÓVOA (2017), p. 349 (tradução nossa),

¹¹⁰ Processo C-361/15P (*Nivelles*) n.º 62 e 63.

¹¹¹ ALMEIDA (2009), p. 17.

funcionalidade, em moldes semelhante à proibição da mesma no âmbito da marca.

O advérbio “exclusivamente” pode, à partida, assumir dois significados diferentes:

Por um lado, excluírem-se apenas aquelas características da aparência que sejam imprescindíveis para cumprir uma função técnica, isto é, quando não existam formas alternativas para desempenhar a mesma função. Esta interpretação é conhecida como o critério da “multiplicidade de formas” ou *mandatory approach*.

Por outro lado, excluírem-se todas as características da aparência destinadas a cumprir uma função técnica, mesmo que existam formas alternativas para desempenhar essa função. Isto é, a forma não foi concebida por questões estéticas mas sim funcionais, também conhecido por critério da *causative approach*.

Na primeira interpretação, a forma tem de ser essencial para a função, enquanto que na segunda, basta que seja necessária.¹¹²

Até recentemente, a jurisprudência oscilava entre estas duas interpretações, mas no processo C-395/16 (*Doceram*), o TJUE interpretou o paralelo artigo do RDM¹¹³ no sentido mais restrito, ou seja, seguiu a tese da forma meramente necessária.¹¹⁴

Relativamente à necessidade de uma realidade prática,

Este requisito está previsto no art. 175º n.º 4 e corresponde à necessidade do desenho ou modelo ser suscetível de aplicação ou incorporação num produto.

Outro limite à tutela da aparência de um produto como desenho ou modelo, é o facto de não ser permitido o registo de desenhos ou modelos ilícitos, ou seja, aqueles em que se verifique qualquer um dos motivos de recusa do art. 192º que enuncia, desenhos ou modelos com expressões ou figuras contrárias ordem pública e bons costumes.

Finalmente, é importante referir que mesmo que um desenho ou modelo não seja registado, este pode beneficiar de proteção como desenho ou modelo comunitário durante um período de três anos a contar da sua divulgação, conforme o art. 11º n.º 1 do RDM. No entanto, a proteção conferida por este regime é mais limitada que a atribuída aos desenhos ou modelos registados, pois segundo o art. 19º n.º 2 do RDM, o titular de um desenho ou modelo não registado apenas pode impedir o uso por outro de um desenho ou modelo protegido.¹¹⁵

¹¹² SUTHERSANEN (2010), p. 100.

¹¹³ Art. 8º n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 6/2002.

¹¹⁴ GONÇALVES (2021), p. 732.

¹¹⁵ SILVA (2014), p. 41.

4.2 - Novidade e singularidade

Existem dois requisitos importantes para que um desenho ou modelo possa ser registado. São esses a novidade e a singularidade, previstos respetivamente nos artigos 176º e 177º do CPI.

Relativamente à novidade, esta verifica-se quando nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público anteriormente à data do pedido. O exame da novidade destina-se a averiguar se existem desenhos ou modelos idênticos àquele que se quer proteger.¹¹⁶

Aqui são considerados todos os desenhos ou modelos anteriormente divulgados ao público, dentro ou fora do país nos termos dos arts. 178º e 179º. Assim, o desenho ou modelo não apresenta novidade, não só pela demonstração de que o mesmo foi antecedido pela divulgação de um desenho ou modelo idêntico, mas também pela existência de um que seja considerado idêntico, pelo facto das suas “*características específicas*” apenas diferirem “*em pormenores sem importância*”, conforme o n.º 2 do art. 176º.¹¹⁷

Os pormenores sem importância são os pormenores “insignificantes”, isto é, que não se repercutem nas características visíveis do desenho ou modelo e, por isso, não influenciam a sua aparência, sendo como tal, irrelevantes.

O IPIUE tem procurado objetivar esta matéria, recorrendo a critérios como a exterioridade ou acessoriedade dos pormenores.¹¹⁸

O facto de todas as características de um desenho ou modelo já serem conhecidas anteriormente não invalida, por si só, a novidade, desde que tais características não estejam todas reunidas num mesmo desenho ou modelo.¹¹⁹

Um aspeto a salientar sobre a novidade, resultante da leitura conjugada dos arts. 178º e 179º n.º 1, é que existe um “período de graça” de doze meses após a divulgação do produto, em que este ainda se considera novo e como tal, cumpre o requisito da novidade.

No que respeita à singularidade, esta corresponde ao efeito que o desenho ou modelo causa no utilizador informado, devendo suscitar-lhe uma impressão global diferente daquela que é gerada pelos desenhos ou modelos pertencentes ao acervo da arte prévia.

¹¹⁶ GONÇALVES (2024), p. 148.

¹¹⁷ GONÇALVES (2024), p. 148.

¹¹⁸ GONÇALVES (2021), p. 736.

¹¹⁹ COHEN (2009), p. 70.

Trata-se de um critério de natureza objetiva, assente na impressão causada a um utilizador informado e não um critério subjetivo, assente na conduta do criador.¹²⁰

A figura do utilizador informado é usada pelo legislador como referencial. A inexistência de uma definição legal desta personagem levou a doutrina a desenvolver o conceito, tendo-se gerado um consenso alargado no sentido de considerar este utilizador como algo mais que um consumidor médio e algo menos do que um perito na especialidade.¹²¹

A jurisprudência europeia veio sancionar este entendimento, definindo o utilizador informado como «um conceito intermédio entre o de consumidor médio, aplicável em matéria de marcas, a quem não se exige nenhum conhecimento específico e que, regra geral, não efetua aproximações diretas entre as marcas em conflito, e o de homem do ramo, perito dotado de competências técnicas aprofundadas.»¹²² Assim, pode entender-se que o conceito de utilizador informado designa um utilizador dotado, não de uma atenção média mas de uma vigilância especial, em razão da sua experiência pessoal ou do seu amplo conhecimento do setor em causa.

Algo que deve ser tido em conta, é que o perfil desta pessoa ideal é diferente de produto para produto, variando em função de uma variedade de fatores e circunstâncias e como tal, antes de se proceder à análise de cada desenho ou modelo, é necessário traçar um retrato do respetivo utilizador informado.¹²³

Pode surgir uma dúvida quanto à determinação do setor de atividade e a natureza do produto com vista a aferir a singularidade e a caracterizar o utilizador informado.

Por um lado, pode-se atender ao produto concreto vendido pelo titular e ao seu ramo de atividade específico, tal como caracterizados no momento do exame. Por outro lado, pode-se atender unicamente às indicações que sejam possíveis colher do registo.

PEDRO SOUSA E SILVA defende a segunda hipótese como sendo a correta, justificando «que o produto em que o desenho ou modelo esteja incorporado, num dado momento, poderá evoluir ou variar ao longo do registo».¹²⁴

O conceito de carácter singular foi densificado pela jurisprudência europeia.

O TGUE esclareceu que a singularidade de um desenho ou modelo resulta de uma impressão global de diferença do ponto de vista do utilizador informado, relativamente a

¹²⁰ GONÇALVES (2021), p. 743.

¹²¹ GONÇALVES (2024), p. 150.

¹²² Processo C-281/10 P (*Pepsico*) n.º 53.

¹²³ SILVA, (2017), p. 93.

¹²⁴ GONÇALVES (2021), p. 745.

qualquer anterioridade no universo dos desenhos ou modelos, «sem ter em conta diferenças que não sejam suficientemente marcadas para afetar a dita impressão global, ainda que excedendo detalhes insignificantes (...), mas tendo em consideração diferenças suficientemente marcadas para criar impressões de conjunto dissemelhantes». Esta comparação deve «incidir unicamente sobre os elementos efetivamente protegidos, sem ter em conta as características excluídas de proteção».¹²⁵

Particularmente importante, foi a elaboração de quatro etapas para a apreciação do caráter singular; (I) Determinar o setor de produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aplicado; (II) Definir o utilizador informado desses produtos consoante a sua finalidade e com referência a este utilizador, o grau de conhecimento da arte prévia bem como o nível de atenção na comparação, se possível direta, dos desenhos ou modelos; (III) Avaliar o grau de liberdade do criador na elaboração do desenho ou modelo; (IV) Estabelecer o resultado da comparação dos desenhos ou modelos em causa, tendo em conta o setor em questão, o grau de liberdade do criador e as impressões globais produzidas no utilizador informado pelo desenho ou modelo contestado e por todos os desenhos ou modelos anteriormente divulgados ao público.¹²⁶

Em relação ao terceiro passo, é de sublinhar algo importante. Ao se ter estabelecido quem é que é o utilizador informado daquele tipo de produtos, criou-se um “indivíduo padrão” para efeitos da análise das características do produto em si. O utilizador informado é capaz de dar maior atenção a certos detalhes que o consumidor médio, e assim, no caso dos desenhos ou modelos em que o grau de liberdade é menor, a análise numa ótica de utilizador informado significa que os pequenos detalhes tornam-se mais importantes.

Neste sentido o TGUE referiu que «o grau de liberdade do criador de um desenho ou modelo define-se, designadamente, a partir das limitações ligadas às características impostas pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, ou ainda, pelas prescrições legais aplicáveis ao produto ao qual o desenho ou modelo é aplicado».¹²⁷

Como consequência dessas limitações e imposições, ocorre uma «normalização de determinadas características, que se tornam então comuns aos desenhos ou modelos aplicados ao produto em causa (...)». Assim sendo, quanto maior for a liberdade do criador na elaboração de um desenho ou modelo, «menos as diferenças menores entre os desenhos ou modelos comparados são suficientes para suscitar uma impressão global

¹²⁵ Processo T-666/11 (*Budziewska*) n.º 30.

¹²⁶ Processo T-666/11 (*Budziewska*) n.º 21.

¹²⁷ Processo T-83/11 (*Antrax*) n.º 44.

diferente no utilizador informado». De forma inversa, quanto mais restrita for a liberdade do criador na elaboração de um desenho ou modelo mais as «diferenças menores entre os desenhos ou modelos comparados são suficientes para suscitar uma impressão global diferente no utilizador informado».¹²⁸

A consequência deste fenómeno é de que o carácter singular é inversamente proporcional ao grau de liberdade que dispôs o criador. Quanto menor tiver sido a sua liberdade criativa, menos exigente deverá ser a análise, valorizando-se mais as pequenas diferenças e mais facilmente se concluindo que existe singularidade bastante para permitir o registo.

Algo importante de referir, é que uma eventual “saturação da arte prévia” pode justificar a atribuição de proteção a inovações mais modestas. Esta é a chamada *crowded-art rule* que teve origem na doutrina norte-americana relativa a patentes e cujos defensores alegam poder ser aplicável aos desenhos ou modelos no caso do produto em questão ser de um setor muito explorado onde «quase tudo já foi feito».¹²⁹

Esta corrente já foi de certa forma validada pelo TGUE,¹³⁰ tendo este declarado que uma eventual saturação da área de conhecimento, decorrente da alegada existência de outros desenhos ou modelos que apresentem as mesmas características de conjunto dos desenhos ou modelos em causa, era pertinente, na medida em que podia ser suscetível de tornar o utilizador informado mais sensível às diferenças de proporções internas entre estes diferentes desenhos ou modelos. Assim, o grau de saturação releva para o exame da singularidade.

No entanto, o TGUE não aceita que a saturação da arte prévia possa constituir um fator de limitação de liberdade do criador, recusando «que uma tendência geral em matéria de *design* pudesse ser considerada um fator de limitação da liberdade do criador, uma vez que é precisamente esta liberdade do criador que lhe permite descobrir novas formas, novas tendências, ou ainda inovar no âmbito de uma tendência existente». Por outro lado, o TGUE não quis «enunciar que uma situação de saturação da área de conhecimento devia ser considerada desprovida de pertinência a propósito da apreciação do carácter singular de um desenho ou modelo».¹³¹

Para PEDRO SOUSA E SILVA,¹³² isto significa que o grau de saturação da área do

¹²⁸ Processo T-83/11 (*Antrax*) n.º 45.

¹²⁹ RIBEIRO (2008), p. 490.

¹³⁰ Processo T-83/11 (*Antrax*) n.º 89.

¹³¹ Processo T-83/11 (*Antrax*) n.º 95 e 96.

¹³² GONÇALVES (2021), p. 749.

conhecimento é irrelevante para aferir o grau de liberdade que goza o criador, mas, o grau de saturação é relevante para apreciar os demais fatores que influenciam a singularidade e que se repercutem no utilizador informado, e assim, no último passo da apreciação do caráter singular: estabelecer o resultado da comparação entre dois desenhos ou modelos.

Finalmente, é de referir que a diferença entre o conceito de singularidade e de novidade é posta em causa por parte da doutrina.

Para PEDRO SOUSA E SILVA¹³³ os conceitos são redundantes, dizendo que a singularidade «consome» a novidade, pois «só pode haver uma impressão global diferente se houver características específicas diferentes». OTERO LASTRES¹³⁴ tem uma posição semelhante, referindo que o requisito do caráter singular «absorve uma grande parte do conteúdo da novidade».

Por outro lado, a jurisprudência europeia, pese embora já ter reconhecido a sobreposição entre a novidade e o caráter singular, teve decisões¹³⁵ em que reconheceu a novidade de um desenho ou modelo, mas não a sua singularidade, pois indica que existem diferenças pequenas, mas não insignificantes, que são suficientes para criar novidade, mas que não geram uma impressão global diferente num utilizador informado. Esta interpretação, revela uma tendência a considerar que a novidade e a singularidade não são conceitos separados, mas sim graus diferentes do mesmo conceito. Esta é a interpretação também por nós seguida.

¹³³ SILVA (2017), p. 112.

¹³⁴ OTERO LASTRES (1996), p. 47 (tradução nossa).

¹³⁵ Como no processo T-83(*Antrax*) e no processo T-666/11 (*Budziowska*).

5 - Trade Dress

O *trade dress*, também conhecido como *get-up*, consiste no aspeto visual característico da forma como um produto ou serviço é apresentado ao público. A constante utilização do mesmo conjunto visual permite identificar a empresa que fornece aquele produto ou serviço. O *trade dress* corresponde, tradicionalmente, à organização da forma do produto ou embalagem, cores e grafias, mas pode incluir outros sinais como o cheiro ou até como o produto reflete a luz.¹³⁶

Esta figura surgiu na *Common Law* como uma maneira de proteger a aparência do produtos, muito antes desta poder ser protegido como marca.¹³⁷ No direito norte-americano, o *trade dress* foi inicialmente desenvolvido pela doutrina e jurisprudência no âmbito da *law of unfair competition*, entre finais do séc. XIX e início do séc. XX.¹³⁸

Segundo a doutrina e jurisprudência norte-americana, para que o *trade dress* possa ser objeto de proteção ele deve ter caráter distintivo, ou seja, como sucede com as marcas, a possibilidade de identificação da fonte produtiva. Tal como entendido no direito europeu, esta capacidade distintiva pode ser originária ou obtida pelo recurso ao *secondary meaning*, sendo que há necessidade de prova quando o *trade dress* é meramente ornamental ou descritivo.¹³⁹ Em particular, quando o *trade dress* corresponde ao produto em si, é sempre necessário a prova da aquisição do caráter distintivo pelo *secondary meaning*.¹⁴⁰

Nos EUA, é afastada a possibilidade de proteção de um *trade dress* composto fundamentalmente por características funcionais. Aqui a funcionalidade pode verificar-se quando a característica é necessária para atingir um certo fim (*utilitarian functionality*) ou quando a sua aparência seja um motivo de atração para o consumidor (*aesthetic functionality*).¹⁴¹

No direito português, apesar da figura não estar expressamente prevista na lei, alguns autores defendem que a tutela do *trade dress* pode mesmo assim ser obtida.

¹³⁶ OLAVO (2008), p. 430.

¹³⁷ FHIMA (2023) p. 330.

¹³⁸ BONE (2015).

¹³⁹ RIBEIRO (2008), p. 512.

¹⁴⁰ NEMES (2023), 349.

¹⁴¹ Para maiores desenvolvimentos sobre a funcionalidade do direito norte-americano, cf. MACEDO (2018)

Segundo CARLOS OLAVO¹⁴² através do regime das marcas e mais precisamente, como marca de forma, pode ser protegida a aparência do produto visto que a aparência é suscetível de representação. Acrescenta ainda que segundo o TJUE, as cores podem também ser registadas como marcas, desde que aptas a distinguir produtos ou serviços de outras empresas.¹⁴³

Por outro lado, o autor alega que o regime dos desenhos ou modelos também é adequado à tutela do *trade dress*, pois a proteção conferida pelos desenhos ou modelos abrange a aparência da totalidade de um produto, o que naturalmente, inclui as forma e as cores do mesmo.

Finalmente, argumenta que a proteção do *trade dress* na *Common Law* através da *action for passing off*, aproxima-se da ação de concorrência desleal por ato de confusão do ordenamento jurídico português.

Alguns Estados-Membros consagram uma proteção mais direta, como é o caso da Alemanha em que a apresentação exterior que seja considerada como sinal distintivo de mercadorias pelos setores comerciais interessados, incluindo a forma do produto ou da embalagem, goza de proteção como marca, ainda que não registada (*ausstattung*).¹⁴⁴

Em Portugal, segundo o art. 233 n.º 1 do CPI, deve ser recusado o registo de uma marca que constitua a reprodução ou imitação de determinado aspeto exterior usado por outrem nas suas marcas registadas, indicando uma lista exemplificativa que inclui a embalagem, a forma, a cor e a disposição de dizeres.

CARLOS OLAVO¹⁴⁵ defende que o equivalente a este artigo na redação anterior do CPI (art. 240 n.º 1), correspondia a uma tutela específica do *trade dress*.

É de alertar que o n.º 2 deste artigo indica que o interessado em recorrer a este fundamento de recusa do registo apenas o pode fazer, depois de efetuar o registo da sua marca com os elementos de aspeto exterior referidos no n.º 1. LUÍS COUTO GONÇALVES¹⁴⁶ é da opinião de que este requisito é excessivo e redundante. O autor alega que o interessado em se opor ao registo de uma marca nova, com fundamento na existência de uma marca sua que seja usada mas não registada, apenas deveria ter que demonstrar o uso da sua própria marca, não sendo necessário registar posteriormente.

¹⁴² OLAVO (2008), p. 430.

¹⁴³ Processo C-104/01 (*Libertel*) n.º 41.

¹⁴⁴ OLAVO (2008), p. 446.

¹⁴⁵ OLAVO (2008), p. 447.

¹⁴⁶ GONÇALVES (2024), p. 286.

O mais importante é compreender que não está em causa a comparação entre a marca nova e a marca anteriormente registada, mas sim a comparação entre a marca nova registada e a aparência da marca anterior, no seu todo ou em parte, até então não registada.¹⁴⁷

Isto é muito diferente da forma como *trade dress* e outros direitos de propriedade industrial são protegidos nos EUA. Enquanto que na UE, os direitos existem desde o momento do registo, nos EUA, os direitos existem desde o início do uso, como tal, o *trade dress* não está dependente de nenhum registo para ser protegido, apenas da prova do uso pela empresa.¹⁴⁸

Outros autores defendem que em Portugal não existe uma tutela específica do *trade dress*. É o caso de PEDRO SOUSA E SILVA,¹⁴⁹ que afirma que a norma do art. 233º é apenas complementar à tutela de marcas registadas. Ainda neste sentido, JOANA MACEDO¹⁵⁰ alega que o interessado em proteger o *trade dress* do seu produto, deverá registar autonomamente cada um dos elementos que compõem o *trade dress* e que estes serão individualmente escrutinados na sua relação com o produto e não em relação aos restantes elementos. Só com este registo de todos os elementos, é que o interessado será titular de um direito exclusivo sobre o *trade dress* do produto que comercializa.

Somos da opinião que o *trade dress* é indissociável da *Common Law* e em particular da *Trademark Law* norte-americana, pelo facto da finalidade do *trade dress* ser a de indicar quem comercializa o produto salvaguardando o *goodwill* da empresa¹⁵¹ e assim, nada tem a ver com desenhos ou modelos. Achamos ainda que de certa forma, a figura seria redundante no ordenamento jurídico português, pois qualquer característica do produto ou da sua embalagem que possa ser representada pode ser protegida como marca. No entanto não deixa de ser útil a análise da figura, pelo facto da doutrina e jurisprudência norte-americana da não funcionalidade ser muito semelhante à europeia.

¹⁴⁷ GONÇALVES (2021), p. 935.

¹⁴⁸ MERKEL (2021), p. 246.

¹⁴⁹ SILVA (2019), p. 261.

¹⁵⁰ MACEDO (2018), p. 72.

¹⁵¹ NEMES (2023), p. 346.

6 - Confronto entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos

6.1 - Carácter distintivo vs. singularidade

Vamos agora fazer o confronto entre o carácter distintivo e a singularidade, de modo a criar um ponto de partida para separar as marcas de forma dos desenhos ou modelos. O que afasta estes dois conceitos não é assim tão evidente, visto que ambos aludem à noção de “diferente” o que leva alguns autores a considerar que na verdade são a mesma coisa.¹⁵² Aliás, o anteprojeto do RDM refere-se à singularidade como “carácter distintivo”.¹⁵³

Como já vimos, na doutrina e jurisprudência da UE, existe o entendimento de que o consumidor médio não tende a atribuir capacidade distintiva à forma do produto em si, sendo esta apenas um sinal secundário da origem do produto.¹⁵⁴

De facto, são raros os produtos disponibilizados no mercado que não venham com uma marca tradicional aposta nos mesmos. No entanto, ao contrário do que sucede nos EUA, na UE, não é necessária a prova de aquisição do carácter distintivo da forma do produto por via do *secondary meaning*. Esta diferença entre os regimes foi reiterada no processo C-53/01 (*Linde AG*), em que foi dito que «nem a economia da Diretiva nem a redação da referida disposição indicam que devam ser aplicados critérios mais estritos do que os utilizados para as outras categorias de marcas quando da apreciação do carácter distintivo de uma marca tridimensional constituída pela forma do próprio produto».¹⁵⁵

No entanto, apesar de não ser necessário a prova da aquisição do carácter distintivo por recurso ao *secondary meaning*, pode ser do interesse daquele que pretende fazer o registo da marca de forma, de provar que a marca de forma obteve o carácter distintivo por recurso ao mesmo. Mais uma vez, o art. 209º n.º 2 do CPI apenas afasta o recurso ao *secondary meaning* quanto às características elencadas na al. b), e o carácter distintivo, está na al. a).

Tal como com as marcas tradicionais, fica afastado o carácter distintivo de formas geométricas que sejam básicas, óbvias e outras que representem uma mera variante da forma que é comumente usada no mercado daquele produto, que não serão capazes de reter a atenção dos consumidores e por isso não irão, desempenhar a função distintiva.¹⁵⁶

Ora, o teste do carácter distintivo da forma passa não só pela existência de algo na forma

¹⁵² GHIDINI (2018).

¹⁵³ CARVALHO (2010), p. 432.

¹⁵⁴ Processo C-218/01 (*Henkel*) n.º 52.

¹⁵⁵ Processo C-53/01 (*Linde AG*) n.º 46.

¹⁵⁶ Processo T-337/99 (*Henkel*) n.º 10 e 50.

do produto que seja anormal, como pela própria percepção do consumidor médio, que como já vimos, não é uma figura estática.¹⁵⁷

Visto que o requisito do caráter distintivo da marca, não foi originalmente pensado para as marcas de forma,¹⁵⁸ foram avançadas duas propostas quanto à redação da primeira Diretiva.

Por um lado, poderia ter ficado expressamente no texto da mesma, que não é exigido que a forma se afaste significativamente do normal do setor, a fim de baixar a fasquia de acesso à proteção como marca deste tipo de sinais, sendo que esta opção levanta o problema da proliferação de registos de marcas de forma. Por outro lado, seguindo a orientação dos EUA, foi sugerido que deveria apenas ser permitido o registo de marcas de forma, se ficasse provado que as mesmas tinham adquirido capacidade distintiva por via do *secondary meaning*, o que tinha como consequência a impossibilidade de registar sinais com capacidade distintiva intrínseca *ab initio*.¹⁵⁹

Como sabemos, nenhuma destas propostas teve acolhimento na Diretiva, podendo o sinal ter caráter distintivo intrínseco, ou podendo ser feita prova da aquisição do mesmo.

Por sua vez, a singularidade dos desenhos ou modelos tem como ponto de referência o utilizador informado. Este, sendo uma figura com especial vigilância, consegue reconhecer diferenças mais subtis que o consumidor médio.

Parece então que a diferença entre capacidade distintiva e singularidade assenta unicamente no critério do observador ficcionado.

Como já vimos, o consumidor médio é mais ou menos vigilante tendo em conta as características do produto. Por outro lado o utilizador informado é sempre mais atento que o consumidor médio do respetivo produto. Isto significa, que na comparação entre a marca nova e o universo de marcas existentes, as pequenas diferenças não são tidas em consideração. Uma marca que apenas apresenta pequenas diferenças em relação às marcas já existentes (para produtos idênticos ou afins), pode induzir em erro o consumidor sobre a origem do produto, pois este ou assume que a marca é a mesma que outra (risco de confusão em sentido estrito), ou devido à semelhança entre as marcas, presume que pertencem ambas ao mesmo titular (risco de associação). Ao contrário do que sucede com os desenhos ou modelos, não é admissível a argumentação da *crowded-art rule* para

¹⁵⁷ Processo T-396/02 (*August Storck*) n.º 39.

¹⁵⁸ MACEDO (2016), p. 67.

¹⁵⁹ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (2011), p.71.

justificar pequenas diferenças, pois esta teoria assenta numa realidade completamente diferente da das marcas. Os desenhos ou modelos estão limitados à realidade física do produto enquanto que as marcas devem ter sempre uma independência conceptual do próprio produto.

No entanto, achamos que existe outra diferença, que permite separar a capacidade distintiva da singularidade, e que se encontra também associada ao *secondary meaning*.

Tanto as marcas, como os desenhos ou modelos, traduzem a ideia de “diferente” no observador relevante. As marcas por permitirem ao consumidor reconhecer diferentes origens empresariais para produtos idênticos ou afins, e os desenhos ou modelos por terem uma aparência diferente de outros desenhos ou modelos. Também já vimos que uma marca que inicialmente não tinha capacidade distintiva, pode adquiri-la posteriormente. Tal não é o caso com os desenhos ou modelos. Isto porque o juízo da impressão global suscitada no utilizador informado pelo desenho ou modelo novo, tem sempre por referência outros desenhos ou modelos divulgados ao público. Por sua vez a capacidade distintiva das marcas não implica necessariamente uma comparação entre marcas.

Claro que mais tarde será feita uma ponderação da semelhança que uma marca tem com o universo de marcas existentes para produtos idênticos ou afins e em especial, como acabámos de ver, por questões relacionadas com a concorrência desleal,¹⁶⁰ mas isto já é um momento posterior ao próprio ato de considerar a capacidade distintiva da marca, pois pode acontecer que uma marca não seja semelhante a outras já existentes, mas como a sua aparência é completamente desprovida de capacidade distintiva, por exemplo por ser demasiado simples, nem sequer é necessário uma comparação com marcas já registadas.

¹⁶⁰ MENDES (2006).

6.2 - Funcionalidade técnica

A proibição do registo como marca de uma forma necessária à obtenção de um resultado técnico está tendencialmente associada ao regime das patentes e dos modelos de utilidade, no entanto esta proibição também é um ponto de confronto entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos.

No âmbito do processo C-299/99 (*Philips*) foi feita uma análise do conceito de “necessário”. Após uma interpretação literal e teleológica, o AG COLOMER¹⁶¹ referiu que uma análise sistemática da norma obriga a ter em consideração a Diretiva dos desenhos ou modelos. Segundo o art. 7º n.º 1 da DRM, é negado o direito exclusivo às “*características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela sua função técnica*”. Na Diretiva e no Regulamento sobre as marcas, o registo é recusado quando a forma do produto é necessária à obtenção de um resultado técnico.

O AG COLOMER¹⁶² interpretou esta diferença da redação no sentido de que «o nível de “funcionalidade” deve ser superior» ao se analisar a causa de recusa relativa aos desenhos ou modelos. Segundo o AG, «o elemento tomado em conta não deve apenas ser necessário, mas também indispensável para a obtenção de um dado resultado técnico: a função dita a forma. Quer isto dizer que um modelo funcional pode, apesar disso, ser digno de proteção se se provar que a mesma função técnica pode ser realizada por forma distinta».

No entanto, desde o processo C-395/16 (*Doceram*) que o TJUE afasta a teoria da multiplicidade de formas, com fundamento que se esta fosse aceite, o interessado na proteção conferida pelo desenho ou modelo iria registar várias formas funcionais de maneira a obter um monopólio sobre estas.¹⁶³ O que significa que a proibição da funcionalidade técnica é idêntica tanto para as marcas como para os desenhos ou modelos.

Por outro lado, pese embora a teoria da multiplicidade das formas não ser seguida pelo IPIUE, o mesmo admite que a existência de formas alternativas é um indício de que aquele desenho ou modelo não tem uma forma limitada pela função,¹⁶⁴ o que já não é o caso com as marcas de forma.

¹⁶¹ Conclusões do processo C-299/99 (*Philips*) n.º 30.

¹⁶² Conclusões do processo C-299/99 (*Philips*) n.º 34.

¹⁶³ Processo C-395/16 (*Doceram*) n.º 30.

¹⁶⁴ Cf. <https://guidelines.euipo.europa.eu/2213908/2066977/designs-guidelines/5-5-2-4-defence-of-the-holder> última consulta: 29/04/2025.

6.3 - Funcionalidade estética

Como já foi referido, pretende-se afastar do direito de marcas as formas que sejam tão incindivelmente conexas com o valor dos produtos correspondentes, que não podem ser concebidas de maneira separada desses produtos.

Esta é a proibição que apresenta o ponto de contacto mais evidente entre o regime das marcas e o dos desenhos ou modelos. Esta proibição é também a menos clara, sendo alvo de várias críticas, até sendo sugerido que a mesma devesse ser revogada.¹⁶⁵

A interpretação inicial desta limitação, que era seguida pela jurisprudência alemã e em particular pelo Supremo Tribunal Federal alemão (*Bundesgerichtshof*), ia no sentido de que a proibição da forma que confere valor substancial excluía o registo de uma forma quando as qualidades estéticas do produto que se manifestassem na forma deste, assumiam tal relevância que a função principal da marca perdia a sua importância.¹⁶⁶

Esta situação verificava-se quando o valor económico do produto em causa se baseava exclusivamente no *design*, como sucede com as obras de artes aplicadas ou com determinados produtos manufaturados de coleção. Por outro lado, se aos olhos das pessoas interessadas na comercialização do produto em causa, este não fosse exclusivamente constituído pela forma estética, sendo esta apenas um elemento do conjunto do produto, cuja função utilitária ou finalidade assentam noutras características, o registo desta forma poderia então ser aceite.¹⁶⁷

No entanto, como foi referido pelo AG SZPUNARA,¹⁶⁸ a prática do IPIUE¹⁶⁹ é a de não se limitar às obras de arte e às artes aplicadas, abrangendo todo e qualquer produto comercializado.

Segundo o TJUE, para efeitos da atual interpretação da restrição, «o conceito de “forma que confere um valor substancial ao produto” não pode ser apenas limitado à forma dos produtos que tenham 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».¹⁷⁰ Para o TJUE, a interpretação inicial tinha como

¹⁶⁵ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 69.

¹⁶⁶ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 73.

¹⁶⁷ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 73 e 74.

¹⁶⁸ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 72.

¹⁶⁹ E que foi *inclusive* confirmada pelo TGUE em 2011 no âmbito do processo T-508/08 (*Bang*).

¹⁷⁰ Processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 32.

consequência a atribuição de um monopólio sobre as características essenciais dos produtos pelo direito conferido pela marca ao seu titular, o que impedia «o referido motivo de recusa de cumprir plenamente o seu objetivo».

No âmbito do processo C-205/13 (*Hauck*), o AG SZPUNARA¹⁷¹ defendeu que o simples facto de o *design* do produto em causa ser um elemento essencial aos olhos do consumidor, demonstra que a forma confere um valor substancial ao mesmo, sendo irrelevante, a este respeito, que o consumidor também tenha em consideração as outras características do referido produto.

Temos algumas dúvidas quanto à fundamentação desta atual interpretação, pois como já tivemos oportunidade de analisar, na jurisprudência europeia, é também defendido que a impressão gerada no consumidor não é fator decisivo na consideração da funcionalidade de uma forma. Assim sendo, não achamos o mais adequado que a ponderação da forma que confira valor substancial ao produto tenha como fundamento o valor que os consumidores dão a esta forma.

Não obstante, reconhecemos que a primeira orientação é demasiado restrita e como tal, faz mais sentido que a restrição resultante da forma que confira valor substancial ao produto sirva para evitar a atribuição de um monopólio sobre as características exteriores que aumentem substancialmente a atratividade do produto, e não só sobre peças de *design* únicas.¹⁷²

Finalmente, o AG SZPUNARA¹⁷³ referiu que uma forma que confere valor substancial ao produto é aquela cujas características estéticas constituem um dos principais elementos que condicionam o valor do produto e que, no que ao consumidor diz respeito, configuram uma das razões principais que determinam a escolha de aquisição daquele produto, ainda que existam outras razões que o consumidor valorize.

Como já elaborámos, o regime dos desenhos ou modelos, serve para proteger os mesmos pelo mérito de serem novos, independentemente do seu valor. Isto significa, que na análise da marca de forma, já se tem de ter em consideração se a forma do produto traz algum benefício ao mesmo de um ponto de vista estético.

No entanto, esta ponderação do valor estético não é o único elemento a ter em conta, pois atualmente, quase (se não todos) os produtos comercializados, são objeto de estudos para

¹⁷¹ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 75 e 76.

¹⁷² Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 80.

¹⁷³ Conclusões do processo C-205/13 (*Hauck*) n.º 36.

serem atrativos, e como tal, se fosse excluída qualquer forma atrativa, então simplesmente não seria possível a existência de marcas de forma.

Assim, o interessado em impedir o registo de uma marca de forma, por motivos relacionados com a sua funcionalidade estética pode, por exemplo, fundamentar a sua oposição com base na existência de uma campanha publicitária do valor estético do produto, por parte da empresa que comercializa o mesmo. Neste caso, a forma do produto é exaltada, o que é um indicador do valor que o seu titular lhe reconhece, e que pretende que seja um forte motivo de escolha pelos consumidores.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Cf. <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2226747/trade-mark-guidelines/4-shape-or-other-characteristics-giving-substantial-value-to-the-goods> última consulta: 29/04/2025

6.4 - Cumulação

Tanto para aferir a capacidade distintiva das marcas como para aferir a singularidade dos desenhos ou modelos, é necessário o recurso a uma figura fictícia, que no caso das marcas é o consumidor médio, e no caso dos desenhos ou modelos, é o utilizador informado.

Como já foi referido, o conceito de consumidor médio varia conforme o tipo de produtos. Por sua vez, como o utilizador informado tem por referência o consumidor médio daquele tipo de produto, então naturalmente, este também não pode ser um conceito estático.

Isto tem como consequência o seguinte: se um produto apresenta uma forma tão pouco usual, que um consumidor médio reconhece que este produto é diferente de outros idênticos ou afins, então está verificado tanto o carácter distintivo como a singularidade.

Adicionalmente, visto que a forma do produto é pouco usual, então também é provável que esta forma não seja necessária para aquele tipo de produtos, ou seja, não é imposta pela sua natureza. Então, se esta forma não for necessária para obter um resultado técnico nem conferir valor substancial ao produto, esta forma pode ser protegida tanto como marca de forma, tanto como desenho ou modelo.

Isto levanta a seguinte questão: faz sentido que o mesmo sinal (a forma) seja protegido por dois regimes diferentes?

Segundo MONTEAGUDO MONEDERO,¹⁷⁵ o único problema que pode surgir numa situação de cumulação, ocorre quando a forma que inicialmente não conferia valor substancial ao produto mais tarde a passou a conferir. Neste caso a forma deixa de ser apenas umnexo entre a empresa e o produto oferecido no mercado, não podendo ser assim uma marca.

O autor sugere que neste caso, se recorra à interpretação restritiva¹⁷⁶ da forma que confira valor substancial ao produto, ou seja, o valor que os consumidores dão a esta na aquisição dos bens. Se for verificada por esta via, então a forma já não pode ser protegida como marca, mas apenas como desenho ou modelo.

Não achamos que isto seja um problema de cumulação de tutela, apenas um relacionado com os requisitos do registo de marca, ou seja, a forma não conferir valor substancial ao produto.

¹⁷⁵ MONTEAGUDO MONEDERO (2002), p. 403.

¹⁷⁶ Ver o ponto 3.3.3.

Na verdade a consequência do registo de uma forma como marca e como desenho e modelo, é que quando caduque a proteção como desenho e modelo, seja possível uma proteção de duração potencialmente ilimitada como marca. Isto pode pôr em questão a própria utilidade da cumulação, visto que ambos os regimes conferem um direito de exclusivo sobre a forma. Este problema não passou despercebido pela doutrina.

GUSTAVO GHIDINI¹⁷⁷ defende que para haver o registo de uma marca de forma, o seu carácter distintivo tem de ser predominante face à sua natureza funcional, o que já não é o caso nos desenhos ou modelos, pois estes protegem a aparência do produto que nem sequer necessita de mérito estético ou ter utilidade prática, desde que essa aparência não seja necessária por questões técnicas. Assim, segundo o autor, a cumulação da tutela não deve ser possível, e como tal, o registo de formas como marcas de forma, apenas deve ocorrer na situação em que qualquer valor funcional que a forma confira seja secundário em relação à sua capacidade distintiva, sendo o registo como desenho ou modelo no caso de a forma ser atrativa para os consumidores, por motivos estéticos ou de utilidade.

Antes de mais, a possibilidade de cumulação da tutela dos desenhos ou modelos com os outros direitos de propriedade industrial foi algo tido em consideração com a Diretiva dos desenhos ou modelos.¹⁷⁸ Nada na letra da lei afasta a possibilidade de cumulação.¹⁷⁹

Deve ser dito também que existe uma diferença significativa no âmbito da proteção conferida às marcas e na conferida aos desenhos ou modelos e que não está relacionada com a duração do direito. O registo da aparência de um produto como desenho ou modelo impede a reprodução daquela aparência por terceiros. Por sua vez, o registo como marca impede a reprodução da mesma por terceiros, apenas caso esta reprodução ocorra em produtos idênticos ou afins.¹⁸⁰

Tendo em conta estas considerações, a cumulação pode ser útil de um ponto de vista estratégico para a empresa.

Imagine-se o seguinte cenário: Uma empresa antes de comercializar um produto regista a aparência de um produto como desenho ou modelo com o intuito de beneficiar logo dos direitos conferidos pelo registo. Suponhamos ainda que esse produto não tinha inicialmente capacidade distintiva, mas mais tarde devido ao *secondary meaning*

¹⁷⁷ GHIDINI (2018).

¹⁷⁸ Art. 16º da Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos ou modelos

¹⁷⁹ SUTHERSANEN (2010), p. 408.

¹⁸⁰ Exceto para as marcas de prestígio.

conseguiu obtê-la. Aqui, já se pode justificar que a empresa tente registrar a forma do produto como marca, apesar da aparência do produto já estar protegida como desenho ou modelo.

Ao fazer o registo da aparência do produto como desenho ou modelo antes da comercialização deste, a empresa têm duas vantagens; (I) A proteção conferida ao desenho ou modelo registado é mais forte que a conferida ao desenho ou modelo não registado; (II) Ao ser a única entidade que disponibiliza aquele produto, mais facilmente consegue que a forma desse produto fique associada a si e por conseguinte, que tenha capacidade distintiva.¹⁸¹

Caso não se opte pela cumulação, a escolha entre a marca e o desenho ou modelo por parte da empresa deve ter em consideração os seguintes critérios; (I) A finalidade pretendida para a forma, ou seja, se esta serve para identificar a fonte produtiva ou se esta serve para impedir outros de comercializar um produto idêntico; (II) A duração do direito, que pode ser potencialmente ilimitado no caso das marcas; (III) A dificuldade do registo, que como já vimos, é mais difícil nas marcas do que nos desenhos ou modelos.

¹⁸¹ NEMES (2023), p. 361.

7 - Conclusão

Ao longo do presente trabalho, procurámos caracterizar tanto as marcas de forma como os desenhos ou modelos, com a finalidade de criar uma fronteira clara entre estas figuras. Esta divisão focou-se em três pontos de contacto.

Em primeiro lugar, separámos o carácter distintivo das marcas da singularidade dos desenhos e modelos, realçando tanto a natureza da pessoa ficcionada para a aferição dos respetivos requisitos, bem como a relevância (ou não) do *secondary meaning* e da *crowded-art rule*.

Em segundo lugar, abordámos a proibição da funcionalidade técnica, que apesar de estar presente tanto nas marcas como nos desenhos ou modelos, verifica-se mais facilmente nas marcas pela completa irrelevância da existência de formas alternativas, enquanto que nos desenhos ou modelos ainda é dado alguma valor, ainda que residual, à multiplicidade das formas.

Em terceiro lugar, fizemos uma dissecação da proibição da funcionalidade estética que, pela sua complexidade, necessitou de uma contextualização da evolução interpretativa desta proibição ao longo do tempo. Aqui fizemos uma diferenciação entre a importância que é dada ao “valor da forma” pelas marcas e pelos desenhos ou modelos, sendo que para as marcas, a forma quase que não pode ter valor estético, enquanto que para os desenhos ou modelos é irrelevante o valor estético da forma.

Fizemos também algumas considerações sobre a possibilidade de cumulação da proteção conferida à marca e ao desenho ou modelo no mesmo sinal, referindo que nada impede a mesma e sugerindo que esta pode ser útil em certas situações.

Aqui chegados, aproveitamos para referir que seguimos a opinião de DAVIDE SARTI,¹⁸² de que a tutela da marca de forma deve ser restrita tendencialmente a bens de luxo, ficando assim afastados os produtos que satisfaçam as necessidades comuns do público, pois no caso destes, a sua aquisição é frequente e «é dificilmente imaginável que a forma só por si induza a aquisição», que faz sentido, pois só estes bens com um preço mais elevado e com finalidades mais especializadas possuem um consumidor médio com maior capacidade para discernir diferenças menores entre as marcas.

¹⁸² SARTI (2001), p. 255 (tradução nossa).

Bibliografia

- ALMEIDA, Alberto Ribeiro de, 2009, «Desenhos ou modelos e peças sobresselentes» in *Direito Industrial - Vol. VI*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 11-26.
- ALMEIDA, Carlos Ferreira de, 1982, *Os Direitos dos Consumidores*, Almedina, Coimbra.
- ASCENSÃO, José de Oliveira, 2002, «A marca comunitária» in *Direito Industrial - Vol. II*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 5-38.
- BEEBE, Barton, FROMER, Jeanne C., 2018, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3121030# última consulta: 29/04/2025.
- BENTLY, Lionel et alii, 2022, *Intellectual Property Law*, 6ª ed., Oxford University Press, Oxford.
- BOET SERRA, Elena, 2014, «Protección de las creaciones de forma», *Revista de derecho mercantil*, n.º 291, pp. 401-405.
- BONE, Robert G., 2015, *Trademark Functionality Reexamined*, in <https://academic.oup.com/jla/article/7/1/183/891222> última consulta: 29/04/2025.
- CARVALHO, Américo da Silva, 2004, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra.
- CARVALHO, Maria Miguel, 2010, «Desenhos e modelos. Carácter singular. Comulação com marca» in *Direito Industrial - Vol. VII*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra pp. 421-446.
- COHEN, Denis, 2009, *Le droit des dessins et modèles*, 3.ª ed., Éditions Economica, Paris.
- CORNISH, William et alii, 2023, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, 10ª ed., Sweet & Maxwell, Londres.
- CORREIA, António Ferrer, 1994, *Lições de Direito Comercial*, 2ª ed., Lex-Edições Jurídicas, Lisboa.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, 2004, *Tratado Sobre Derecho De Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos et alii, 2017, *Manual De La Propriedad Industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- FHIMA, Ilanah Simon, 2023, «Protection of Marks Under Trademark Law and Passing Off» in *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2ª ed., Neil Wilkof et alii (coord.), Oxford University Press, Oxford, pp. 323-344.
- GONÇALVES, Luís Couto, 1999, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra.
- GONÇALVES, Luís Couto, 2024, *Manual de Direito Industrial*, 11ª ed., Almedina, Coimbra.
- GONÇALVES, Luís Couto et alii, 2021, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra.
- GHIDINI, Gustavo, 2018, *The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition*, in <https://academic.oup.com/book/26798/chapter/195758105> última consulta: 29/04/2025.
- GHIDINI, Gustavo, CAVANI, Giovanni, 2014, *Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè Editore, Milão.
- Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, 2020, *Comunicação Comum* 8, in https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf última consulta: 29/04/2025.
- Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, 2024, *Design guidelines*, in <https://guidelines.euipo.europa.eu/2213908/2199801/designs-guidelines/1-introduction> última consulta: 29/04/2025.
- Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, 2024, *Trade mark guidelines*, in <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2199801/trade-mark-guidelines/1-introduction> última consulta: 29/04/2025.

- MACEDO, Joana, 2016, *A tutelabilidade da forma como marca na jurisprudência da UE e dos EUA - O problema da funcionalidade*, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
- MACEDO, Joana, 2018, *Marcas de Forma, Funcionalidade e Concorrência*, Almedina, Coimbra.
- Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, in <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> última consulta: 29/04/2025.
- MENDES, Evaristo, 2006, *Direito da concorrência desleal. Considerações gerais*, in http://www.evaristomendes.eu/p_02_03.html última consulta: 29/04/2025.
- MERKEL, Csenge, 2021, *Doctrine of Functionality in Trademark Law: An EU and a US Perspective*, in https://ias.jak.ppke.hu/20214sz/11_MerkelCs_IAS_2021_4_converted.pdf última consulta: 29/04/2025.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, 2002, «Los requisitos de validez de una marca tridimensional», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 23, pp. 391-408.
- MOȘ, Alexandru-George et. alii, 2024, *Intellectual, industrial and commercial property*, in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property> última consulta: 29/04/2025.
- NEMES, Alan et alii., 2023, «Overlapping Rights in Designs, Trademarks, and Trade Dress» in *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2ª ed., Neil Wilkof et alii (coord.), Oxford University Press, Oxford, pp. 345-373.
- OLAVO, Carlos, 2003, «Desenhos e modelos: evolução legislativa» in *Direito Industrial - Vol. III*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 45-76.
- OLAVO, Carlos, 2005, *Propriedade Industrial*, 2ª ed., Almedina, Coimbra.
- OLAVO, Carlos, 2008, «A proteção do “trade dress”» in *Direito Industrial - Vol. V*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 429-449.

- OTERO LASTRES, José Manuel, 1996, «La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificada de Directiva», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 17, pp. 35-48.
- OTERO LASTRES, José Manuel, 2007, «La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 28, pp. 371-396.
- PARDAL, Francisco Gonçalves Ferreira de Branco, 2017, *Do Conceito de Consumidor no Direito da Propriedade Industrial*, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de Católica Portuguesa.
- RIBEIRO, Bárbara Quintela, 2008, «A tutela jurídica da moda pelo regime dos desenhos ou modelos» in *Direito Industrial - Vol. V*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 477-528.
- RODRIGUES, Luís Silveira, 2002, «Direito Industrial e Tutela do Consumidor» in *Direito Industrial - Vol. II*, José de Oliveira Ascensão (coord.), Almedina, Coimbra, pp. 257-280.
- RÖSLER, Hanns, 2007, «The Rationale for European Trade Mark Protection», *European intellectual property review*, vol. 29, n.º 6, pp. 100-107.
- SARTI, Davide, 2001, “Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design”, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Adriano Vanzetti (coord.), Giuffrè Editore, Milão, pp. 249-263.
- SERENS, Manuel Nogueira, 1995, *A «Vulgarização» da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro)*, Almedina, Coimbra.
- SILVA, Nuno Sousa e, 2014, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property*, in [https://www.nss.pt/images/ Data/Publicacoes-Monografias/Munich Intellectual Property Law Center Nuno de Araujo Sousa e Silva-Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property-Nomos Verlagsgesellschaft 2014.pdf](https://www.nss.pt/images/Data/Publicacoes-Monografias/Munich%20Intellectual%20Property%20Law%20Center%20Nuno%20de%20Araujo%20Sousa%20e%20Silva-Ownership%20Problems%20of%20Overlaps%20in%20European%20Intellectual%20Property-Nomos%20Verlagsgesellschaft%202014.pdf) última consulta: 29/04/2025.
- SILVA, Pedro Sousa e, 2017, *A Protecção Jurídica do Design*, Almedina, Coimbra.
- SILVA, Pedro Sousa e, 2019, *Direito Industrial - Noções Fundamentais*, 2ª ed., Almedina, Coimbra.

- SUTHERSANEN, Uma, 2010, *Design Law: European Union and United State of America*, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londres.
- VICENTE, Dário Moura, 2019, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2ª ed., Almedina, Coimbra.
- ZIRNSTEIN, Elizabeta, 2005, *Harmonization and Unification of Intellectual Property in the EU*, in <https://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/293-306.pdf> última consulta: 29/04/2025.

Jurisprudência:

- C-251/95 - SABEL v Puma, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528
- T-337/99 - Henkel v OHIM (Tablette ronde rouge et blanc), EU:T:2001:221
- C-299/99 - Philips, EU:C:2002:377
- Conclusões do processo C-299/99 - Philips, EU:C:2001:52
- C-273/00 - Sieckmann, EU:C:2002:748
- C-53/01 - Linde and Others, EU:C:2003:206
- C-104/01 - Libertel, EU:C:2003:244
- C-363/99 - Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86
- C-265/00 - Campina Melkunie, EU:C:2004:87
- C-218/01 - Henkel, EU:C:2004:88
- T-396/02 - Storck v OHIM, (Forme d'un bonbon) EU:T:2004:329
- C-421/04 - Matratzen Concord, EU:C:2006:164
- C-25/05 P - Storck v OHIM, EU:C:2006:422
- C-48/09 P - Lego Juris v OHIM, EU:C:2010:516
- Conclusões do processo C-48/09 P - Lego Juris v OHIM, EU:C:2010:41
- C-281/10 P - PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679
- T-83/11 - Antrax It v OHMI - THC (Radiateurs de chauffage), EU:T:2012:592
- T-68/11 - Kastenholz v OHMI - Qwatchme (Cadrans de montre), EU:T:2013:298
- T-666/11 - Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), EU:T:2013:584
- C-205/13 - Hauck, EU:C:2014:2233
- Conclusões do processo C-205/13 - Hauck, EU:C:2014:322
- C-30/15 P - Simba Toys v EUIPO, EU:C:2016:350
- C-361/15 P - Easy Sanitary Solutions v Group Nivelles and EUIPO, EU:C:2017:720
- C-395/16 - DOCERAM, EU:C:2018:172
- C-683/17 - Cofemel, EU:C:2019:721
- C-237/19 - Gömböc, EU:C:2020:296