

Diretiva de Marcas

Diretiva (UE) n.º 2015/2436, de 16 de dezembro de 2015

SERIE DE WEBINÁRIOS

14 de outubro de 2021

O que mudou relativamente à apresentação de um pedido de marca?

Novos tipos de marcas em Portugal

César Branco

INDEX

- Qual o objetivo da reforma de marcas em Portugal?
- O que devemos ter em consideração ao requerer uma marca?
- O que pode ser protegido como marca?
- Quais os tipos de marcas que posso requerer?

QUAL O OBJETIVO DA REFORMA DE MARCAS EM PORTUGAL?

- Facilitar o registo e a gestão das marcas em toda a União Europeia;
- Reduzir as divergências nas legislações nacionais dos Estados Membros da União Europeia;
- Aumentar a segurança jurídica, assegurar a consistência e reforçar a proteção das marcas, de forma a fomentar a competitividade e o crescimento das empresas.

O QUE DEVEMOS TER EM CONSIDERAÇÃO AO REQUERER UMA MARCA?

- **O que é uma marca?**

A marca é um sinal usado no comércio para diferenciar produtos ou serviços. A marca deve permitir que os consumidores sejam capazes de reconhecê-la e distingui-la das marcas de outras entidades existentes no mercado.

- **O que é uma lista de produtos e serviços?**

A indicação dos produtos ou serviços a que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação internacional dos produtos e serviços (NICE), sendo cada grupo precedido do número da classe a que pertence, e designados com clareza e precisão suficientes, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação, que permitam determinar o âmbito de proteção requerido.

O QUE DEVEMOS TER EM CONSIDERAÇÃO AO REQUERER UMA MARCA?

Principais alterações na apresentação de um pedido:

- **Já não há necessidade de representação gráfica**

Simplificou-se a apresentação do pedido de registo de marca, permitindo-se além da entrega da representação gráfica do sinal, qualquer outra representação do mesmo que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao titular da marca;

- **Novos formatos eletrónicos (ex. JPG, MP3 e MP4)**

A supressão da obrigatoriedade da entrega de uma representação gráfica do sinal, permitiu a possibilidade de aceitar novos tipos de marcas, apresentados em formatos digitais anteriormente não previstos pelos sistemas nacionais.

O QUE DEVEMOS TER EM CONSIDERAÇÃO AO REQUERER UMA MARCA?

Alterações relativamente a motivos absolutos, após a implementação da Diretiva de Marcas:

- **Sinais distintivos**

Devem-se evitar sinais ou indicações não distintivos (alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º do CPI), devendo os sinais permitir que os consumidores sejam capazes de reconhecer e distinguir as marcas das de outras empresas existentes no mercado;

- **Termos descritivos**

Devem evitar-se sinais ou indicações que se referem unicamente à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e ao meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características genéricas dos produtos ou serviços (alíneas b) e c) do art.º 209.º do CPI);

O QUE DEVEMOS TER EM CONSIDERAÇÃO AO REQUERER UMA MARCA?

Alterações relativamente a motivos absolutos, após a implementação da Diretiva de Marcas:

- **Contrários à ordem pública e aos bons costumes**

As marcas não deverão conter expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes (alínea c) do n.º 3 do art.º 231.º do CPI), tal como os regulamentos de utilização das marcas, nos casos em que existam, também mantém essa obrigatoriedade;

- **Má-fé**

Sempre que se comprove que o pedido de registo foi efetuado de má-fé, poderá vir a ser recusado (n.º 6 do art.º 231.º do CPI) ou posteriormente declarado nulo (n.º 1 do art.º 259.º do CPI).

O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCA? TIPOS DE MARCAS

- **Marca nominativa**

Uma marca que consiste exclusivamente em palavras ou letras, algarismos, outros caracteres tipográficos convencionais ou uma combinação dos mesmos. Utiliza-se quando se pretende proteger apenas o elemento verbal da marca;

Ex. **Vista Alegre**

- **Marca figurativa/figurativa com elementos verbais**

Uma marca figurativa é constituída exclusivamente por elementos figurativos;

A marca figurativa com elementos verbais utiliza uma combinação de elementos verbais e figurativos, conferindo uma proteção a ambos os elementos;

Ex.  **APEIXONADO**

O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCA? TIPOS DE MARCAS

- **Marca tridimensional/tridimensional com elementos verbais**

Uma marca que assume uma forma tridimensional ou se consubstancia numa forma tridimensional, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência;

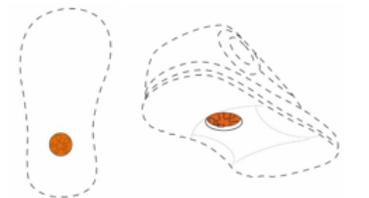
Ex.



- **Marca de posição**

Uma marca que consiste no modo específico como a marca é colocada ou aposta no produto;

Ex.



O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCA? TIPOS DE MARCAS

- **Marca de padrão**

Uma marca constituída exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente;

Ex.



- **Marca de cor**

Uma marca composta exclusivamente por uma só cor, sem contornos ou exclusivamente por uma combinação de cores, sem contornos;

Ex.



- **Marca sonora**

Uma marca constituída exclusivamente por um som ou uma combinação de sons;

Ex.

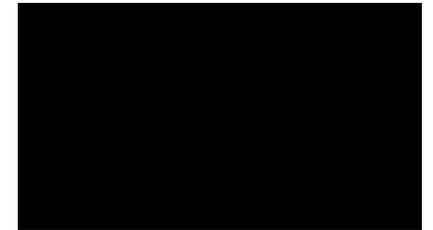


O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCA? TIPOS DE MARCAS

- **Marca de movimento**

Uma marca que é constituída, ou que se consubstancie, por um movimento ou uma alteração na posição dos elementos da marca;

Ex.



- **Marca multimédia**

Uma marca constituída, ou que se consubstancie, por uma combinação de imagem e som;

Ex.



- **Marca de holograma**

Uma marca composta por elementos com características holográficas.

Ex.



QUAIS OS TIPOS DE MARCAS QUE POSSO REQUERER?

- **Marcas de produtos ou serviços**

Pertencem a uma pessoa singular ou coletiva, identificam e distinguem os produtos ou serviços de uma entidade dos produtos ou serviços de outras entidades;

- **Marcas coletivas**

Identificam os produtos ou serviços relacionados com a atividade de uma associação. É necessário que estejam designados nos estatutos ou regulamentos internos quem pode usar a marca, as condições em que deverá ser usada e os direitos e obrigações dos utilizadores em caso de usurpação ou contrafação;

QUAIS OS TIPOS DE MARCAS QUE POSSO REQUERER?

- **Novo tipo: Marcas de certificação ou de garantia**

Pertencem a uma pessoa singular ou coletiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que os mesmos devem obedecer, no que respeita ao material, modo de fabrico, qualidade, precisão ou outras características, com exceção da respetiva origem geográfica. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços submetidos àquele controlo ou para os quais as normas foram estabelecidas.

O QUE DEVEREMOS RECORDAR...

- Já não existe necessidade de representação gráfica;
- Existem novos formatos eletrónicos para alguns tipos de marcas (ex. MP3 e MP4);
- Novos tipos de marcas (som, movimento, multimédia, holograma, padrão, etc.);
- Criação de marcas de certificação/garantia.



Co-financiado pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia no âmbito dos Projectos Europeus de Cooperação.

** A responsabilidade exclusiva pelo conteúdo deste tutorial é dos autores. O EUIPO não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas. O conteúdo e os elementos gráficos mostrados são apenas para fins ilustrativos e educacionais.*