

COMUNICAÇÃO COMUM

CARÁTER DISTINTIVO DE MARCAS TRIDIMENSIONAIS QUE CONTÊM ELEMENTOS NOMINATIVOS E/OU FIGURATIVOS QUANDO A FORMA DO PRODUTO NÃO É, POR SI SÓ, DISTINTIVA

ABRIL 2020

1. CONTEXTO

Os institutos de PI que integram a Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos continuam a colaborar no âmbito do Programa de Convergência, tendo acordado, recentemente, uma Prática Comum no que respeita ao caráter distintivo de marcas tridimensionais que contêm elementos nominativos e/ou figurativos quando a forma do produto não é, por si só, distintiva, com o objetivo de estabelecer um limiar mínimo para o caráter distintivo deste tipo de marcas.

A Prática Comum em referência é divulgada através da presente Comunicação Comum e tem por fim aumentar a transparência, a segurança jurídica e a previsibilidade, em benefício, tanto dos examinadores, como dos utilizadores.

O âmbito da Prática Comum é a avaliação do caráter distintivo intrínseco global de marcas tridimensionais que consistam numa forma não distintiva dos próprios produtos, ou das respetivas embalagens ou recipientes, e de outros elementos a que a marca tridimensional seja extensiva, no quadro do exame de motivos absolutos.

Não se inscrevem no âmbito da Prática Comum os seguintes aspetos:

- avaliação do caráter distintivo da forma;
- avaliação do caráter distintivo dos elementos isoladamente;
- implicações nos motivos relativos;
- caráter distintivo adquirido;
- formas ou outras características impostas pela própria natureza dos produtos, que sejam necessárias à obtenção de um resultado técnico ou que confirmem um valor substancial aos produtos (artigo 4.º, n.º 1, alínea e), da DMUE).

2. A PRÁTICA COMUM

O texto que se segue resume os pontos chave relativos aos princípios da Prática Comum. O texto integral figura no final da presente Comunicação.

Para determinar se o limiar de caráter distintivo é atingido, são tidos em conta vários elementos e fatores que afetam o caráter distintivo do sinal como um todo.

ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS

Em princípio, se uma forma não distintiva contiver um elemento distintivo em si mesmo, isso bastará para que o sinal seja considerado distintivo como um todo. A dimensão e a proporção dos elementos nominativos/figurativos, o seu contraste com a forma e a posição que ocupam nesta, são fatores suscetíveis de afetar a percepção do sinal aquando da avaliação do seu carácter distintivo.

Dimensão/Proporção

DISTINTIVO



Classe 9 Cartões de memória Secure Digital

DISTINTIVO



Classe 14 Relógios de pulso

Quando o elemento verbal/figurativo é suficientemente grande para ser claramente identificado como distintivo e tem impacto suficiente na impressão global transmitida pelo sinal, então, tem capacidade para tornar o sinal distintivo como um todo.

Realidades de mercado específicas devem, igualmente, ser tidas em consideração. Os consumidores estão habituados a identificar pequenos elementos em certos produtos. Apesar da sua pequena dimensão, os elementos nominativos podem, ainda assim, ser identificados como elementos distintivos na representação.

Contraste de cor

DISTINTIVO



Classe 32 Água engarrafada

NÃO DISTINTIVO



Classe 28 Bolas de jogar

<p>A utilização de cores menos contrastantes pode ser suficiente para permitir a identificação de um elemento como distintivo na representação e tornar um sinal distintivo. A avaliação global dependerá do carácter distintivo de tal elemento.</p>	<p>Quando um elemento não pode ser claramente identificado como distintivo na representação devido à falta de contraste, esse elemento não terá impacto na avaliação do carácter distintivo do sinal, uma vez que o consumidor não será capaz de o identificar e, em última análise, de distinguir o sinal em causa de outros sinais.</p>
---	---

Posição

DISTINTIVO



Classe 3 Cosméticos

NÃO DISTINTIVO



Classe 3 Cosméticos

Em algumas situações, a posição em que os elementos se encontram no produto pode levar a que sejam apreendidos de forma diferente pelo consumidor, alterando, por esse motivo, a constatação de carácter distintivo.

CORES

Na avaliação do carácter distintivo de uma cor, há que ter em conta o interesse geral, não se restringindo, indevidamente, as cores disponíveis para os outros agentes económicos que comercializem produtos ou serviços semelhantes aos que são objeto do pedido de registo (cf. Libertel eHeidelberger Bauchemie).

NÃO DISTINTIVO



DISTINTIVO



<p>Classe 9 Cartão de memória / Classe 20 Cadeiras</p>	<p>Classe 7 Dispositivos elétricos para a abertura de portas</p>
<p>Na ausência de qualquer outro elemento verbal ou figurativo que seja distintivo, o simples facto de uma única cor ser adicionada à forma de um produto não torna o sinal intrinsecamente distintivo. A combinação de cores da cadeira transmite uma mensagem exclusivamente decorativa, que não será reconhecida como uma referência à sua origem comercial.</p>	<p>Não é de excluir a possibilidade de uma determinada combinação de cores que seja incomum para os produtos e crie uma impressão geral memorável, possa tornar o sinal distintivo como um todo.</p>

COMBINAÇÃO DE FATORES E ELEMENTOS

Há situações em que uma marca tridimensional contém mais do que um dos elementos analisados acima. Além disso, pode haver casos em que mais do que um dos fatores supramencionados são relevantes para determinar o impacto dos elementos no caráter distintivo do sinal. Em todas as situações, o caráter distintivo do sinal dependerá da impressão geral produzida pela combinação desses fatores e elementos.

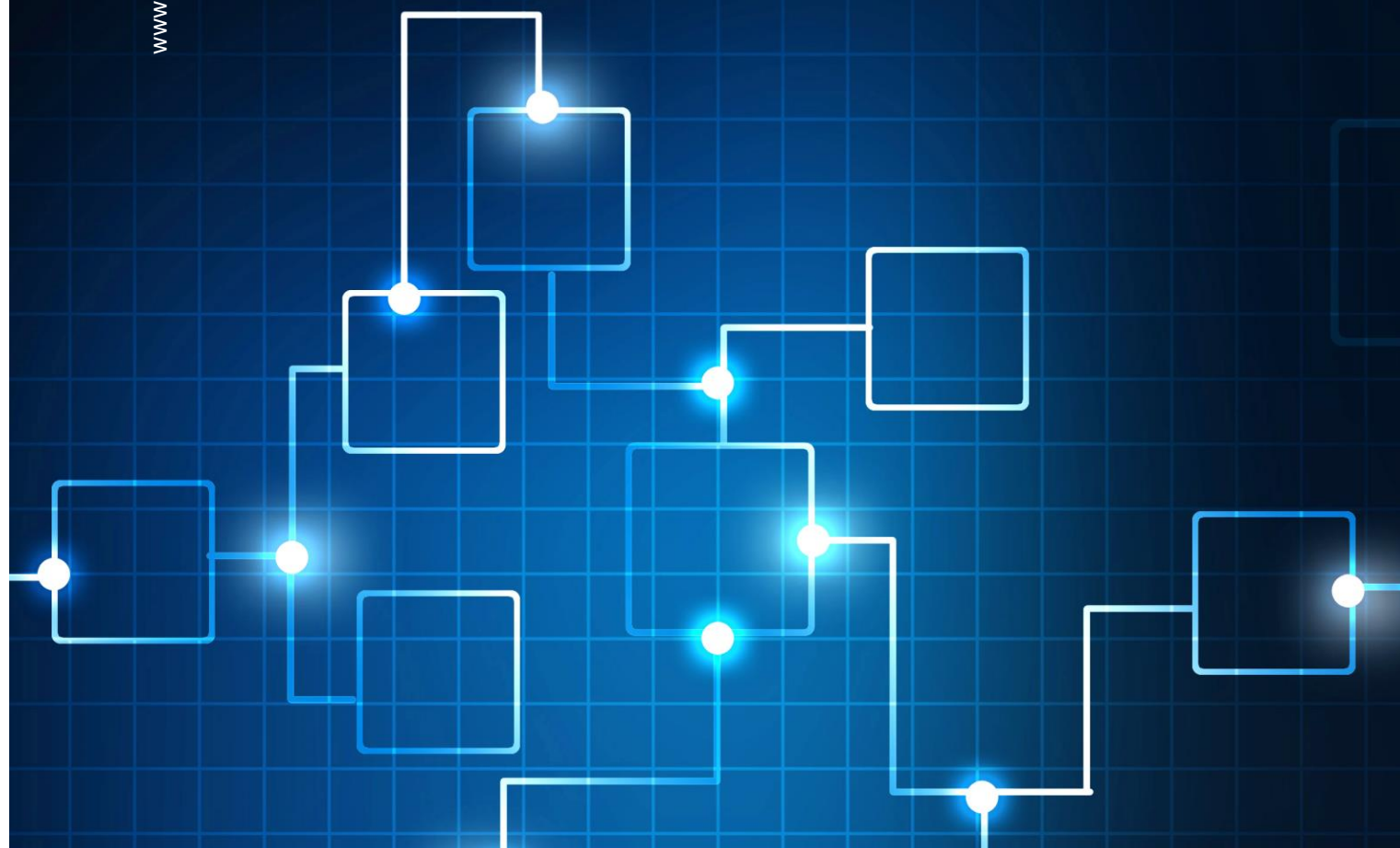
<p style="text-align: center;">DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Classe 30 Chocolate</p>	<p style="text-align: center;">NÃO DISTINTIVO</p>  <p style="text-align: center;">Classe 25 Sapatos / Classe 16 Embalagem</p>
<p>A combinação de uma forma não distintiva com elementos considerados desprovidos de caráter distintivo pode tornar o sinal distintivo como um todo. Neste exemplo, embora os elementos nominativos sejam descritivos, a sua disposição como sol ou flor resulta numa impressão global distintiva.</p>	<p>A disposição aleatória de formas geométricas simples na forma do produto da Classe 16 e na embalagem usual de sapatos da Classe 25 não transmite uma impressão global distintiva, porquanto o consumidor não apreende esta combinação específica como uma indicação de origem comercial, mas apenas como uma possível decoração da embalagem.</p>

3. IMPLEMENTAÇÃO

À semelhança de práticas comuns anteriores, a presente Prática Comum produz efeitos no prazo de três meses a contar da data da publicação da Comunicação Comum. No quadro infra são apresentadas informações detalhadas sobre a implementação da Prática Comum:

HIPERLIGAÇÃO:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf



PRÁTICA COMUM

**CARÁTER DISTINTIVO DE MARCAS
TRIDIMENSIONAIS QUE CONTÊM
ELEMENTOS VERBAIS E/OU FIGURATIVOS
QUANDO A FORMA DO PRODUTO NÃO É,
POR SI SÓ, DISTINTIVA**

ABRIL 2020

PC9: Carácter distintivo de marcas tridimensionais que contêm elementos verbais e/ou figurativos quando a forma do produto não é, por si só, distintiva

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Contexto	2
1.2	Objetivo do presente documento	4
1.3	Definição de marcas tridimensionais	5
1.4	Âmbito da prática	5
1.5	Normas de representação comuns	6
2	EXAME DE MARCAS TRIDIMENSIONAIS: AVALIAÇÃO DO CARÁTER DISTINTIVO	6
3	PRINCÍPIOS COMUNS: ELEMENTOS E FATORES QUE AFETAM O CARÁTER DISTINTIVO DO SINAL COMO UM TODO	8
3.1	Elementos nominativos e figurativos	9
3.1.1	Dimensão/Proporção	9
3.1.2	Contraste	14
3.1.3	Posição	19
3.2	Cores	21
3.3	Combinações de fatores e elementos	25
3.3.1	Combinação de fatores	25
3.3.2	Combinação de elementos não distintivos	26
3.3.3	Combinação de elementos nominativos/figurativos distintivos e não distintivos e de cores	29

1 Introdução

1.1 Contexto

Em dezembro de 2015, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote de reforma sobre a marca da União Europeia. O pacote continha dois instrumentos legislativos, nomeadamente, o novo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (a seguir designado «Regulamento» ou «RMUE») e a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir designada «Diretiva»), que têm por objetivo aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. A par de novas disposições sobre questões processuais e substantivas, os textos estabelecem uma base jurídica mais sólida para o trabalho cooperativo [que já vinha a ser] desenvolvido pelos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e pelas associações de utilizadores desde a criação da Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos (REMMDM) em 2011, e que já produziu resultados concretos em termos de uma maior transparência e eficácia da rede.

Sob os auspícios da convergência, os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e os representantes das associações de utilizadores têm vindo a colaborar na resolução dos principais problemas relacionados com o estudo de marcas e desenhos e modelos, harmonizando, em primeiro lugar, as normas de exame no domínio da classificação de marcas e, em seguida, dos motivos absolutos e relativos de recusa e dos desenhos e modelos. Estes esforços de colaboração deram origem a duas bases de dados de classificação harmonizadas — a base de dados harmonizada de produtos e serviços de marcas e a base de dados harmonizada de indicações de produtos para desenhos e modelos — e a cinco práticas comuns:

- Prática comum relativa às indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice;
- Prática comum relativa ao carácter distintivo de marcas figurativas cujos elementos verbais são descritivos/não distintivos;
- Prática comum relativa ao âmbito da proteção de marcas a preto e branco;
- Prática comum relativa ao impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos na avaliação do risco de confusão entre marcas;
- Prática comum relativa à representação gráfica de desenhos e modelos.

Com as suas disposições específicas que codificam a cooperação e a convergência de práticas na legislação da UE, o pacote de reforma sobre a marca consolidou os resultados alcançados com estas iniciativas de harmonização e estabeleceu um mandato claro para novos progressos. Nos termos do artigo 151.º do RMUE, a cooperação com os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros com vista à promoção da convergência de práticas e instrumentos nos domínios das marcas e desenhos ou modelos tornou-se uma tarefa central para o EUIPO; o artigo 152.º do RMUE determina, explicitamente, que esta cooperação deve abranger a criação de critérios de exame e a adoção de práticas comuns.

Com base neste quadro legislativo, o Conselho de Administração do EUIPO aprovou, em junho de 2016, o lançamento dos Projetos de Cooperação Europeia, que incluem uma série de projetos que refletem as diferentes atividades previstas no RMUE. Os projetos foram concebidos para reforçar os êxitos do passado e, ao mesmo tempo, melhorar processos e alargar o alcance da colaboração.

No domínio da convergência, os Projetos de Cooperação Europeia incluíam um projeto dedicado especificamente à identificação e à análise de potenciais novas iniciativas de harmonização. Neste contexto, foram analisadas as práticas dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros em matéria de marcas e desenhos e modelos a fim de detetar domínios em que existia divergência e, através de uma avaliação do impacto provável, da viabilidade de âmbito possível, das restrições legais existentes, dos níveis de interesse entre os utilizadores e da exequibilidade para os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, determinar os domínios em que uma prática comum seria mais benéfica para as partes interessadas da REMDM. A análise foi realizada em ciclos, tendo cada ciclo resultado na recomendação do lançamento de um novo projeto de convergência.

A prática comum descrita no presente documento prende-se com o segundo projeto de convergência lançado no âmbito do programa de cooperação europeia, e é o nono no cômputo geral.

PC9: O projeto ***Caráter distintivo de marcas tridimensionais que contêm elementos verbais e/ou figurativos quando a forma não é, por si só, distintiva*** foi um dos projetos cujo lançamento foi recomendado na sequência do ciclo de análise de convergência.

A Diretiva não contém quaisquer definições dos diferentes tipos de marca, mas o Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 (a seguir designado «REMUE») fornece definições claras, bem como requisitos de representação para uma lista não exhaustiva de tipos de marcas estabelecida no artigo 3.º, n.º 3, do REMUE.

Dado que existia o risco de diferentes marcas serem aceites por diferentes institutos que poderiam ter aplicado diferentes definições de tipos de marca, os Estados-Membros chegaram a acordo em relação à Comunicação comum (1) sobre a representação de novos tipos de marcas em 4 de dezembro de 2017 (a seguir designada «Comunicação»), à qual o presente documento faz expressamente referência.

As marcas tridimensionais são definidas no artigo 3.º, n.º 3, alínea c), do REMUE como marcas que consistam em, ou se alarguem a, formas tridimensionais, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência. Pelo presente, os institutos acordam em que a expressão «alarguem a» significa que estas marcas abrangem não só as formas *per se*, mas também as formas que contenham, por exemplo, elementos nominativos ou figurativos, ou seja, todos os elementos contidos na forma.

No entanto, a análise de convergência que precedeu o lançamento do projeto PC9 revelou um elevado nível de divergência entre os critérios aplicados pelos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros para avaliar de que forma esses outros elementos afetam o caráter distintivo intrínseco de marcas tridimensionais que, de outra forma, seriam consideradas não distintivas.

(1) Hiperligação para a Comunicação comum sobre a representação de novos tipos de marcas https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf

A existência de discrepâncias na avaliação do carácter distintivo possibilita que formas menos distintivas sejam monopolizadas em certas jurisdições, o que, dada a natureza unitária do mercado da UE, poderá causar problemas em todo o espaço económico comum, reduzindo, em última análise, a escolha dos consumidores e a concorrência comercial.

O projeto PC9 foi lançado em outubro de 2017 com o objetivo de estabelecer um limiar mínimo para o carácter distintivo de marcas tridimensionais quando a forma *per se* não é distintiva.

O grupo de trabalho do projeto, composto por representantes dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, do EUIPO e das associações de utilizadores AIPPI, APRAM e INTA, trabalhou em estreita colaboração para aprovar e elaborar um conjunto de princípios assentes na jurisprudência e nas boas práticas existentes. O resultado desta colaboração é o conjunto de princípios comuns relativos ao carácter distintivo das marcas tridimensionais que contenham outros elementos quando a forma não é distintiva *per se* e que são apresentados no presente documento.

A adoção e a publicação da prática comum PC9 representa um marco importante na convergência dos critérios de exame de marcas na Rede de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPN). Os princípios adiante estabelecidos visam proporcionar orientações para avaliar em que medida a presença de outros elementos confere carácter distintivo a sinais que, de outro modo, não o teriam, promovendo uma maior coerência na tomada de decisão por parte dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e facilitando os processos aos examinadores. Ao mesmo tempo, os titulares de direitos beneficiam de critérios transparentes, o que lhes garante maior segurança jurídica em matéria de proteção internacional e custos reduzidos na sua obtenção. Por outro lado, o alinhamento das práticas neste domínio cria um ambiente comercial mais aberto para fabricantes e consumidores, incentivando a inovação, maximizando a lealdade da concorrência e minimizando a confusão entre compradores.

1.2 Objetivo do presente documento

O presente documento constitui a referência em matéria de prática comum para os institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, para as associações de utilizadores, para os requerentes e para os mandatários, e tem por objetivo:

«O estabelecimento de um limiar mínimo para o carácter distintivo de marcas tridimensionais que contenham outros elementos quando a forma em si não é distintiva.»

Esta prática comum foi elaborada com base nos contributos dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros e os seus princípios serão de aplicação geral e visam abranger a maior parte das situações. Não obstante, o carácter distintivo deve ser avaliado, caso a caso, à luz dos princípios comuns, de modo a garantir que os diferentes institutos chegam a um resultado idêntico e previsível quando avaliam o carácter distintivo intrínseco de marcas tridimensionais que contenham outros elementos quando a forma em si não é distintiva. Além disso, não é excluída a possibilidade de um sinal ser rejeitado por motivos diferentes da falta de carácter distintivo.

1.3 Definição de marcas tridimensionais

Conforme já referido, as marcas tridimensionais são marcas que consistem em, ou se alargam a, formas tridimensionais, incluindo recipientes, embalagens, o produto propriamente dito ou a sua aparência.

As marcas tridimensionais, como todas as marcas, devem consistir num sinal capaz de distinguir os produtos de uma empresa dos produtos de outras empresas e de poder ser reproduzido no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto de proteção conferida ao seu titular (artigo 3.º da Diretiva). Para tal, e de modo a garantir a segurança jurídica e a boa administração do sistema de registo de marcas, deve assegurar-se que o sinal é representado de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva (considerando 13 da Diretiva).

De um modo geral, as marcas tridimensionais dividem-se em três categorias:

- Formas não relacionadas com os produtos e serviços;
- Formas que consistem na forma dos produtos ou de partes dos produtos;
- Formas de embalagens ou recipientes.

As formas não relacionadas com os produtos ou serviços são normalmente distintas. Contudo, pode ser mais difícil constatar o carácter distintivo de formas que consistem na forma dos próprios produtos ou na forma de embalagens ou recipientes.

Finalmente, embora o Tribunal tenha sustentado, em diversas ocasiões, que não devem ser aplicados critérios mais rígidos (comparativamente aos que são aplicáveis a outros tipos de marcas) na avaliação do carácter distintivo de marcas tridimensionais constituídas pela forma do próprio produto (07/10/2004, C-136/02 P, lanternas de bolso, EU:C:2004:592, parágrafo 32), as suas características específicas, isto é, o facto de poderem ser constituídas pela forma do próprio produto ou da sua embalagem, levantam, efetivamente, questões relativamente ao seu carácter distintivo que não afetam outros tipos de marcas e que dificultam a verificação da sua capacidade distintiva, uma vez que tais marcas não serão apreendidas pelo público relevante da mesma forma que uma marca nominativa ou figurativa (parágrafo 30 da jurisprudência supramencionada). O público relevante não tem o hábito de presumir a origem dos produtos com base na sua forma ou na da respetiva embalagem. Por conseguinte, na ausência de qualquer elemento gráfico (incluindo cores) ou verbal, a forma em causa deve divergir, de forma significativa, da norma ou dos hábitos do sector; se tal não for o caso, os elementos gráficos ou verbais são indispensáveis para conferir carácter distintivo a uma marca tridimensional que, na ausência daqueles, poderá não ser suscetível de registo.

1.4 Âmbito da prática

O âmbito da prática comum é o seguinte:

Avaliação do carácter distintivo intrínseco global de marcas tridimensionais que consistam numa forma não distintiva dos próprios produtos, ou das respetivas embalagens ou recipientes, e de outros elementos a que a marca tridimensional seja extensiva, no âmbito do exame dos motivos absolutos.

Para efeitos desta prática, as formas incluídas a título de exemplo são consideradas intrinsecamente não distintivas.

No âmbito da prática comum, são apreciados os seguintes elementos:

- elementos nominativos e/ou figurativos;
- cor única ou combinações de cores;
- combinação de elementos.

Não se inscrevem no âmbito da prática comum os seguintes aspetos:

- avaliação do carácter distintivo da forma;
- avaliação do carácter distintivo dos elementos isoladamente;
- implicações nos motivos relativos;
- carácter distintivo adquirido;
- formas ou outras características impostas pela própria natureza dos produtos, que sejam necessárias à obtenção de um resultado técnico ou que confirmem um valor substancial aos produtos (artigo 4.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva).

1.5 Normas de representação comuns

O artigo 3.º, alínea b), da Diretiva estabelece normas de representação claras para todos os sinais, determinando que estes devem poder ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto da proteção conferida ao seu titular. O considerando 13 acrescenta a importância de os sinais deverem ser representados de modo a que seja possível a sua reprodução de uma **forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva**, redação que foi retomada no artigo 3.º, n.º 1, do REMUE.

A representação de uma marca (a seguir designada «**representação**») define o objeto do seu registo, conforme referido no artigo 3.º, n.º 2, do REMUE ⁽²⁾. Embora a Diretiva não o enuncie tão claramente, o mesmo se pode inferir do seu artigo 3.º, alínea b).

Por conseguinte, uma representação clara e precisa da forma, a par de todos os demais elementos a que é extensiva, irá definir o objeto do pedido de registo de marca⁽³⁾.

2 Exame de marcas tridimensionais: avaliação do carácter distintivo

- **Função de uma marca:** para possuir carácter distintivo, uma marca deve poder cumprir a sua função essencial, nomeadamente, a de garantir ao consumidor a identidade da origem comercial dos produtos e/ou serviços comercializados que exibem a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aqueles produtos ou serviços de outros que tenham proveniência diversa ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018.

⁽³⁾ Os princípios desta prática são ilustrados por exemplos normalizados em formato 8x8 cm.

⁽⁴⁾ Ver processo C-39/97, Canon, parágrafo 28, e T-79/00, LITE, parágrafo 26.

- **Referência aos produtos:** o caráter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, por referência aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público revelante, ou seja, o consumidor ⁽⁵⁾.
- **Perceção do consumidor ⁽⁶⁾ e norma jurídica uniforme:** a percepção é a de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Porém, conforme já referido, a percepção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de marcas tridimensionais e no caso de marcas nominativas ou figurativas, que consistem num sinal independente do aspeto dos produtos que assinalam (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, UE:C:2004:88). A este respeito, as realidades do mercado são chamadas a desempenhar um papel nesta avaliação, porquanto influenciam a percepção que o consumidor tem de um sinal que consiste num produto ou na respetiva embalagem.

O exame do caráter distintivo das marcas tridimensionais deve observar as etapas a seguir enunciadas.

Etapa 1: identificação dos elementos do sinal e avaliação do seu caráter distintivo intrínseco.

O Instituto identifica todos os **elementos** a que a marca é extensiva e o respetivo caráter distintivo intrínseco; para efeitos da presente comunicação comum, esses elementos são:

- elementos nominativos e figurativos,
- cores (únicas e combinações de cores) e
- uma combinação dos elementos anteriores.

No caso de a forma ser extensiva a elementos nominativos/figurativos, a identificação e a avaliação do caráter distintivo destes elementos deve ter em conta os seguintes fatores:

- dimensão/proporção dos elementos em relação à forma;
- contraste do elemento com a forma; e
- posição do elemento na forma.

No caso de uma forma ser extensiva a cores e a combinações de cores, a identificação e a avaliação do caráter distintivo das mesmas deve ter em conta a disposição específica das cores na forma em apreço.

Etapa 2: avaliação do caráter distintivo do sinal como um todo

A avaliação do caráter distintivo deve basear-se na impressão global causada pela combinação da forma com os elementos a que é extensiva, face aos produtos em causa e tendo em conta a percepção do consumidor, que pode ser influenciada por realidades específicas do mercado.

⁽⁵⁾ Ver processos C-53/01 P, Linde, parágrafo 41, C-363/99, Postkantoor, parágrafo 34, processos apensos C-468/01 P a C-472/01 P, pastilhas (3D), parágrafo 33.

⁽⁶⁾ Para efeitos da presente prática, «consumidor» refere-se tanto ao público em geral como aos profissionais.

3 Princípios comuns: elementos e fatores que afetam o caráter distintivo do sinal como um todo

Como ponto de partida, o facto de uma forma não distintiva conter um elemento que seja distintivo *per se* é suficiente para tornar o sinal distintivo como um todo.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 33 Vinho</p>	<p>O sinal consiste na forma não distintiva de uma garrafa e num elemento figurativo distintivo claramente identificável. Em consequência, o sinal é distintivo como um todo.</p>

3.1 Elementos nominativos e figurativos


A dimensão e a proporção dos elementos nominativos/figurativos, o seu contraste com a forma e a posição que ocupam nesta são fatores suscetíveis de afetar a perceção do sinal aquando da avaliação do seu carácter distintivo.

3.1.1 Dimensão/Proporção

A dimensão e a proporção dos elementos devem ser tidas em conta aquando da avaliação do carácter distintivo de uma marca tridimensional. A avaliação baseia-se, sobretudo, na representação do sinal apresentada pelo requerente, independentemente da dimensão habitual do produto. Para tornar o sinal distintivo como um todo, o elemento distintivo deve ser claramente visível na representação. Não há requisitos específicos no que respeita às proporções entre os elementos e a forma.

- Por conseguinte, quando o elemento nominativo/figurativo é suficientemente grande para ser claramente identificado como distintivo e tem impacto suficiente na impressão global transmitida pelo sinal, este elemento torna o sinal distintivo como um todo.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 9 Cartões de memória SD [Secure Digital]</p>	<p>Apesar do tamanho reduzido deste tipo de cartões de memória, a dimensão do elemento nominativo, proporcionalmente à forma, é grande e pode ser claramente identificado como um elemento distintivo na representação, tornando assim o sinal distintivo como um todo.</p>

- Quando o elemento é **grande**, mas identificado como não distintivo, a sua dimensão proporcionalmente à forma não basta, por si só, para tornar o sinal distintivo como um todo.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 3 Cosméticos</p>	<p>Nestes exemplos, a grande dimensão dos elementos verbais/figurativos não distintivos presentes nas formas não distintivas, não permite aos sinais a aquisição de capacidade distintiva como um todo. Um dos elementos contém informações descritivas sobre os produtos em causa e o outro contém uma representação de uma forma geométrica simples, que também não é distintiva.</p>
 <p>Classe 16 Embalagem / Classe 25 Sapatos</p>	

- **Realidades de mercado específicas** devem igualmente ser tomadas em consideração. Os consumidores estão habituados a identificar pequenos elementos em determinados produtos, casos em que elementos de relativa reduzida dimensão podem ter um impacto suficiente para tornar o sinal distintivo como um todo, desde que a sua dimensão permita que sejam claramente identificados como distintivos.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 18 Porta-cartões de visita</p>	<p>Para produtos como porta-cartões de visita ou relógios, são normalmente utilizados pequenas insígnias de origem. Por conseguinte, apesar da reduzida dimensão dos elementos nominativos proporcionalmente às formas não distintivas, o sinal é distintivo como um todo, porquanto os elementos nominativos podem ser identificados como elementos distintivos na representação, tornando o sinal distintivo como um todo.</p>
 <p>Classe 14 Relógios</p>	



Classe 12 Camiões

Neste segmento específico, é usual as insígnias de origem serem relativamente pequenas comparativamente ao tamanho dos produtos. O tamanho relativamente pequeno do elemento nominativo, proporcionalmente à dimensão do camião, não o impede de ser claramente identificado como um elemento distintivo na representação do sinal, tendo assim impacto na sua impressão global, uma vez que os consumidores estão habituados a esta prática.

- Nos casos em que o elemento nominativo/figurativo é pequeno ao ponto de não ser identificável como distintivo, o seu impacto na impressão global não é suficiente para tornar a forma distintiva como um todo.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 33 Vinho</p>	<p>Nestes exemplos, os elementos nominativos/figurativos são tão</p>



Classe 9
Cartões de memória SD [Secure Digital]

pequenos que não podem ser identificados na representação, não sendo possível determinar o seu caráter distintivo. Em consequência, não têm impacto suficiente na impressão global para tornar o sinal distintivo como um todo.

3.1.2 Contraste

O recurso ao contraste também pode afetar a capacidade do(s) elemento(s) nominativos(s)/figurativo(s) ser(em) identificado(s), e, em última análise, tornar(em) o sinal distintivo como um todo. O contraste pode ser obtido através da utilização de diferentes tonalidades de cor ou por gravação em relevo/baixo-relevo de certos elementos em produtos específicos.

a. Contraste de cor

- A utilização de cores menos contrastantes pode ser suficiente para permitir a identificação de um elemento como distintivo na representação e tornar um sinal distintivo. A avaliação global dependerá do caráter distintivo de tal elemento.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 33 Vinho</p>	Apesar do recurso a cores menos contrastantes, o elemento figurativo da garrafa não deixa de conferir capacidade distintiva ao sinal como um todo, porquanto este elemento pode ser claramente identificado como distintivo na representação.
	Apesar das cores utilizadas entre o elemento nominativo e a garrafa serem pouco contrastantes, o elemento nominativo ainda pode ser identificado como distintivo, pelo que a impressão global resulta na percepção do sinal, como um todo, como sendo distintivo.

Classe 32 Água engarrafada

- Em contrapartida, quando o elemento não pode ser claramente identificado como distintivo na representação devido à **falta de contraste**, esse elemento não terá impacto na avaliação do caráter distintivo do sinal, uma vez que o consumidor não será capaz de o identificar imediatamente e, em última análise, de distinguir o sinal em causa de outros sinais.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO	
Sinal	Observações
	Neste caso, o elemento não pode ser claramente identificado sem uma inspeção minuciosa, devido à falta de contraste entre o elemento e o fundo. A combinação não torna o sinal distintivo como um todo ⁽⁷⁾ .

Classe 28 Bolas de jogar

b. Gravação e gravação em alto-relevo/baixo-relevo

Neste contexto, a gravação deve ser entendida como a ação de cortar ou de esculpir (um texto ou um desenho) na superfície de um objeto duro.

A gravação em alto-relevo deve ser entendida como a ação de esculpir, moldar ou estampar um desenho (numa superfície ou num objeto) de modo que este se destaque da superfície ou do objeto (saliência).


A gravação em baixo-relevo deve ser entendida como a ação de esculpir, moldar ou estampar um desenho (numa superfície ou num objeto) de modo que este não se destaque da superfície ou do objeto (cavidade).

⁽⁷⁾ O nível de contraste pode variar em função das condições de visualização (ecrã, impressão, etc.), tornando o elemento mais ou menos identificável. Para efeitos da presente prática, o elemento é considerado não claramente identificável.

Dada a sua natureza, a cor dos elementos gravados/ gravados em alto-relevo/baixo-relevo mistura-se com o não se distingue do próprio produto, o que dificulta a sua perceção e identificação. Não obstante, as gravações são frequentemente utilizadas para distinguir marcas tridimensionais.

- A gravação/gravação em alto-relevo/baixo-relevo também pode influenciar a identificação do elemento e a avaliação global do carácter distintivo do sinal. Quando um elemento tiver sido identificado, é possível tomar uma decisão sobre o seu carácter distintivo.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
	O elemento gravado em relevo pode ser identificado como distintivo na representação e, em consequência, o sinal é distintivo como um todo.
Classe 32 Bebidas	



Classe 16 Caixas de lápis

O elemento gravado pode igualmente ser identificado como distintivo na representação apresentada e, em consequência, o sinal é distintivo como um todo.

NÃO DISTINTIVO

Sinal

Observações



Classe 11 Torradeira

O elemento figurativo gravado não tem contraste suficiente em relação à forma e, por conseguinte, não pode ser claramente identificado na representação. Em consequência, este elemento não torna o sinal distintivo como um todo.

- Em princípio, a gravação/gravação em alto-relevo/baixo-relevo de um elemento não distintivo numa forma não distintiva não é, por si só, suficiente para tornar um sinal distintivo.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO

Sinal

Observações



Este elemento não distintivo (forma geométrica simples — círculo) que foi, por sua vez, gravado numa forma não distintiva, não confere caráter distintivo ao sinal como um todo. A impressão global é não distintiva, porquanto o consumidor não será capaz de identificar este produto como sendo originário de uma empresa específica.

Classe 32 Água engarrafada



Estes elementos não distintivos ao serem gravados numa forma não distintiva, não conferem caráter distintivo ao sinal como um todo. A impressão global é não distintiva, porquanto o consumidor não será capaz de identificar este produto como sendo originário de uma empresa específica.

Classe 32 Água engarrafada

3.1.3 Posição

A posição de um elemento ao qual o sinal é extensivo também é um fator a ter em conta na avaliação do caráter distintivo do sinal, dado que a posição irá afetar a capacidade do elemento ser ou não identificado como distintivo e, em última análise, conferir caráter distintivo ao sinal.

- Em geral, os elementos distintivos tornam um sinal distintivo como um todo, independentemente da forma como estejam posicionados no produto e da forma como o produto é habitualmente apresentado no mercado, desde que possam ser identificados como distintivos na representação do pedido de marca.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
	<p>Os elementos nominativos e figurativos podem ser identificados como distintivos em todos os exemplos, independentemente da sua posição, pelo que tornam cada sinal distintivo como um todo.</p>
	<p>Embora os sinais de origem comercial não sejam normalmente colocados no fundo das garrafas, tal como ilustrado no último exemplo, esta possibilidade não pode ser excluída.</p>

Classe 32 Água engarrafada



Classe 25 Sapatos

É frequente encontrar insígnias de origem na palmilha de sapatos. Neste caso, o elemento distintivo foi colocado numa posição previsível e pode ser claramente identificado como distintivo na representação, pelo que torna o sinal distintivo como um todo.

NÃO DISTINTIVO

Sinal

Observações



Classe 33 Vinho

O rótulo que contém o elemento nominativo descritivo, colocado numa posição típica para este tipo de recipiente, não torna o sinal distintivo como um todo.



Classe 33 Vinho

O elemento não distintivo (possivelmente o ano de produção) é colocado no fundo da garrafa, o que pode não ser a posição típica para este tipo de informação descritiva. Não obstante, a posição invulgar não permite a este elemento, claramente não distintivo, adquirir capacidade distintiva, pelo que o sinal não é distintivo como um todo.

- Em algumas situações, os elementos podem ser apreendidos de forma diferente pelo consumidor devido à sua posição nos produtos e, por esse motivo, alterar a constatação de caráter distintivo.

Exemplos:

DISTINTIVO	NÃO DISTINTIVO	Observações
		<p>O elemento nominativo «FECHAR» não tem qualquer relação com os produtos da classe 3.</p> <p>Quando colocado centralmente, o elemento nominativo é apreendido como elemento distintivo, porquanto não fornece uma indicação descritiva do produto. Em consequência, o sinal é distintivo como um todo.</p> <p>Contudo, quando colocado na parte superior do produto, próximo da tampa, este elemento será apreendido como uma indicação descritiva da função de abertura/fecho da tampa.</p>
Classe 3 Cosméticos	Classe 3 Cosméticos	

3.2 Cores

Na avaliação do caráter distintivo de uma cor, deve ter-se em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade de cores para os demais operadores que oferecem produtos ou serviços semelhantes aos que se pretendem registrar, cf. acórdãos de 06/05/2003, Libertel, C-104/01, UE:C:2003:244, parágrafo 60, e de 24/06/2004, Azul/Amarelo, C-49/02, UE:C:2004:384, parágrafo 41.

As situações em que as cores não conferem caráter distintivo aos produtos podem ser as seguintes:

- em muitos casos, a cor pode ser apenas um elemento decorativo dos produtos ou corresponder a um requisito específico dos consumidores (por exemplo, cores de carros ou de camisolas), independentemente do número de cores em causa;
- a cor pode corresponder à natureza dos produtos (por exemplo, para as tintas);
- a cor pode ter um caráter tecnicamente funcional (por exemplo, a cor vermelha para os extintores de incêndio, várias cores usadas para cabos elétricos);
- a cor pode igualmente ser **habitual** (por exemplo, o vermelho para extintores);
- a cor pode indicar uma característica específica dos produtos, como um sabor (amarelo para o sabor a limão, cor-de-rosa para o sabor a morango). Ver acórdão de 03/05/2017, T-36/16, *TONS DE VERDE (col.)*, UE:T:2017:295, parágrafos 43 a 47, em que o Tribunal de Justiça sustenta que a cor verde, associada à natureza, levaria

o público relevante a apreendê-la como uma referência à natureza ecológica dos produtos em causa (conversores de energia eólica).

Conforme foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na respetiva cor, ou na da sua embalagem, quando não exista qualquer elemento gráfico ou verbal, uma vez que, em regra, a cor não é utilizada como meio de identificação na prática comercial atual (06/05/2002, C-104/01, Libertel, UE:C:2003:244, parágrafo 65). A capacidade de distinguir os produtos de uma determinada empresa dos de outras empresas não é, normalmente, uma faculdade inerente às cores (parágrafo 65). Em consequência, apenas em circunstâncias excecionais uma única cor poderá ser distintiva para quaisquer produtos ou serviços. Em todas as circunstâncias, o exame exigirá uma análise caso a caso.



- Em princípio, e na ausência de qualquer outro elemento nominativo ou figurativo que seja distintivo, o simples facto de adicionar uma única cor à forma de um produto não torna o sinal intrinsecamente distintivo.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 9 Cartão de memória</p>	Neste exemplo, os consumidores não irão considerar a adição de uma única cor (amarelo) à forma como uma indicação de origem. O uso de cor neste tipo de produtos é comum no mercado.
 <p>Classe 16 Lápis</p>	A utilização de uma única cor neste caso não é apreendida como uma indicação de origem, mas fornece informações sobre a natureza do produto em causa. O sinal é, portanto, não distintivo.

- Contudo, não pode ser excluída a possibilidade de uma determinada disposição/combinção de cores, que seja incomum para os produtos e crie uma impressão global duradoura, tornar o sinal distintivo como um todo.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 7 Turbina eólica</p>	<p>Esta disposição específica de cores aplicada à turbina eólica é incomum no mercado e suficientemente simples para criar uma impressão global duradoura, que o consumidor especializado recorde como meio de identificação.</p>
 <p>Classe 7 Dispositivo elétrico para abertura de portas</p>	<p>Esta disposição específica de cores aplicada a um motor tubular para portas de garagem cria uma impressão global fácil de recordar. Neste mercado específico, os produtos são quase exclusivamente procurados por consumidores profissionais que estão habituados a identificar a origem comercial destes produtos pelas cores. Normalmente, os produtos não são visíveis durante a utilização, pelo que a combinação de cores não é apreendida como decorativa. Em consequência, o sinal é distintivo como um todo.</p>

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO

Sinal

Observações



Nas capas de telemóvel, a utilização de combinações de cores é comum no mercado. Em consequência, o consumidor não apreende esta combinação como uma indicação de origem, mas como uma mera decoração dos produtos. O sinal não é distintivo como um todo.

Classe 9 Capas de telemóvel



Esta combinação transmite uma mensagem exclusivamente decorativa, que não será reconhecida como uma referência à sua origem. Em consequência, a combinação não torna o sinal distintivo como um todo.

Classe 20 Cadeiras

3.3 Combinações de fatores e elementos

Há situações em que uma marca tridimensional contém mais do que um dos elementos analisados acima.

Além disso, pode haver casos em que mais do que um dos fatores supramencionados são relevantes para determinar o impacto dos elementos no caráter distintivo do sinal.

Em todas as situações, o caráter distintivo do sinal dependerá da impressão global produzida pela combinação desses fatores e elementos.

3.3.1 Combinação de fatores

- Quando vários fatores (como a dimensão, a posição ou o contraste) impedem o elemento de ser identificado como distintivo, tal conduzirá a uma impressão global não distintiva do sinal.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p>Classe 33 Vinho</p>	A dimensão, a posição e a ausência de cores contrastantes do elemento nominativo resultam numa impressão global não distintiva. Não é possível identificar o elemento no produto como distintivo sem uma inspeção minuciosa, devido ao facto de ter sido colocado num local menos visível da garrafa, de ser de muito pequena dimensão e de ter pouco contraste. Em consequência o elemento não confere capacidade distintiva ao sinal como um todo.
 <p>Classe 9 Óculos</p>	A dimensão e a gravação do elemento não o tornam identificável, dado não poderem ser encontrados sem uma inspeção minuciosa, pelo que a impressão global é não distintiva.

DISTINTIVO

Sinal



Classe 9 Óculos

Observações

Neste caso, a dimensão do elemento e o seu contraste com o produto permitem identificá-lo como distintivo: no seu conjunto, resultam numa impressão global distintiva.

3.3.2 Combinação de elementos não distintivos

- Em geral, a combinação de uma forma não distintiva com elementos nominativos e/ou figurativos individualmente considerados como desprovidos de caráter distintivo, não resulta num sinal distintivo.

Exemplos:

NÃO DISTINTIVO

Sinal



Classe 33 Vinho

Observações

Os elementos nominativos e figurativos são não distintivos, porquanto fornecem informações descritivas do produto em causa. Embora ocupando uma posição central na forma, e apesar da sua grande dimensão e suficiente contraste, não tornam o sinal distintivo como um todo, uma vez que o consumidor não apreende a combinação como indicação de origem.



Classe 25 Sapatos / Classe 16 Embalagem

A disposição aleatória de formas geométricas simples na forma do produto da Classe 16 e na embalagem comum de sapatos da Classe 25 não transmite uma impressão global distintiva, porquanto o consumidor não apreende esta combinação específica como uma indicação de origem comercial, mas apenas como uma possível decoração da embalagem.



Classe 30 Cereais

A combinação de elementos não distintivos não confere caráter distintivo ao sinal, cuja forma consiste numa caixa de cereais não distintiva, conforme ilustrado. Os consumidores apreendem esta forma como uma forma básica e comum, com informações descritivas sobre o produto em causa.



Classe 30 Chocolate

Esta combinação de elementos, que, na sua totalidade, são, por si só, não distintivos, não torna o sinal distintivo como um todo.

- Não obstante, a combinação de uma forma não distintiva com elementos individualmente considerados desprovidos de caráter distintivo pode ser apreendida como uma insígnia de origem devido à percepção do consumidor relevante e à composição do sinal considerado como um todo.

Exemplos:

DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p style="text-align: center;">Classe 30 Chocolate</p>	<p>Os elementos descritivos foram organizados de modo a criar a forma de um sol ou de uma flor; esta combinação pode ser apreendida como uma insígnia de origem e, por conseguinte, tornar o sinal distintivo como um todo.</p>
 <p style="text-align: center;">Classe 33 Vinho</p>	<p>Múltiplas bolinhas iguais, numa cor contrastante, adicionadas à forma não distintiva resultam numa combinação incomum no mercado e, em consequência, tornam o sinal distintivo como um todo.</p>

NÃO DISTINTIVO

Sinal



Classe 21 Canecas

Observações

Neste caso, múltiplas bolinhas iguais, numa cor contrastante, serão vistas como mera ornamentação. Consequentemente, os elementos não tornam o sinal distintivo como um todo, pois o uso de elementos decorativos é habitual no mercado dos produtos em causa.

3.3.3 Combinação elementos nominativos/figurativos distintivos e não distintivos e de cores

- Em geral, a combinação de um elemento distintivo com outros elementos não distintivos numa forma não distintiva pode tornar a marca distintiva como um todo, desde que o elemento distintivo possa ser claramente identificado entre todos os outros elementos.

Exemplo:

DISTINTIVO

Sinal




Classe 30 Chocolate

Observações

Apesar da combinação de muitos elementos não distintivos, o elemento nominativo «ECS» pode ser identificado como distintivo na representação devido à sua dimensão, posição e contraste face ao produto, pelo que torna o sinal distintivo como um todo.

- Contudo, se o elemento distintivo não for imediatamente apreendido pelo consumidor devido à presença de elementos não distintivos, a combinação pode resultar num sinal não distintivo.

Exemplo:

NÃO DISTINTIVO	
Sinal	Observações
 <p style="text-align: center;">Classe 30 Chocolate</p>	<p>O elemento nominativo «ECS» fica perdido entre vários elementos não distintivos. Devido à sua posição, dimensão e ausência de contraste, este elemento não pode ser identificado como distintivo sem uma inspeção minuciosa, pelo que não pode tornar o sinal distintivo como um todo.</p>