

A close-up photograph of several hands holding and fitting together grey puzzle pieces. The background is a blurred image of a person in a suit. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests they are being brought together to form a complete picture.

Convergência

Perguntas frequentes sobre a prática comum, versão 2
PC 4. Âmbito da proteção de marcas a preto e branco

1. A prática comum é diferente da prática anteriormente em vigor?

A prática comum significa que alguns institutos não mudarão, de todo, a sua prática anterior e outros irão alterá-la apenas parcialmente. Pela análise dos institutos que a aplicam (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, IHIM, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), é possível constatar os efeitos da nova prática comum em contraste com as práticas anteriores:

Prioridade

Trze institutos estão a mudar a sua prática no que se refere à prioridade.

- Prática anterior mais branda do que a prática comum: 3 (CY, IE, PT)
- Prática anterior mais rigorosa do que a prática comum: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, IHMI, LT, LV, SK, TR)
- Nenhuma mudança em relação à prática anterior: 9 institutos (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Identidade, motivos relativos

Cinco institutos estão a mudar a sua prática para apurar a identidade entre sinais em relação a motivos relativos de recusa.

- Prática anterior mais branda do que a prática comum: 2 (CY, GR)
- Prática anterior mais rigorosa do que a prática comum: 3 (BG, EE, LT)
- Em 17 institutos a nova prática comum não muda a prática anterior.
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, IHMI, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Uso

Nenhum Instituto mudará a sua prática em vigor no que diz respeito ao uso.

2. Os institutos de marcas fornecerão informações sobre o impacto da prática comum na prática nacional anterior?

Esta decisão compete a cada instituto. Se considerarem oportuno, os institutos poderão fornecer informações pormenorizadas sobre o impacto da prática comum na prática nacional anterior, bem como sobre as suas consequências e implicações para os utilizadores nacionais. A comunicação comum sobre a prática comum relativa ao âmbito da proteção de marcas a preto e branco (P&B) inclui igualmente informações úteis sobre os institutos que a aplicam, os institutos que não a aplicam, e os institutos não participantes.

3. De que modo a aplicação da prática comum relativa ao âmbito de proteção de marcas a preto e branco ajudará a reforçar a segurança jurídica neste domínio?

A segurança jurídica depende da clareza, qualidade e usabilidade da prática e da respetiva comunicação. Antes do início deste projeto de convergência, existia pouca clareza neste domínio,

o que criava dificuldades aos utilizadores. Apenas três institutos dispunham de orientações firmes sobre o âmbito de proteção das marcas a preto e brancos. A prática comum mudará esta situação em benefício dos utilizadores e reforçará a segurança jurídica relativamente a três aspetos específicos relacionados com o tratamento de marcas a preto e branco e/ou tons de cinzento, a saber:

- Uma marca a preto e branco e/ou tons de cinzento que reivindica prioridade é idêntica à mesma marca a cores?
- Uma marca anterior a preto e branco e/ou tons de cinzento é idêntica à mesma marca a cores no contexto da apreciação dos motivos de recusa relativos?
- O uso de uma versão a cores de uma marca registada a preto e branco/tons de cinzento (ou vice-versa) é aceitável para efeitos de verificação do uso?

Quando o grupo de trabalho iniciou as reuniões em fevereiro de 2012, as respostas a cada uma destas perguntas não eram claras e variavam de instituto para instituto. No fim do projeto, foi aprovada uma prática comum clara e uniforme para os 23 institutos que a aplicam.

4. Existe alguma jurisprudência recente que fundamente as conclusões da prática comum?

Sim, existe o acórdão de 9 de abril de 2014 no Processo T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», que fundamenta as conclusões da prática comum relativamente a marcas a preto e branco. Algumas das conclusões mais pertinentes estão descritas no número 37 e seguintes:

«37. (...) há que rejeitar os argumentos da recorrente segundo os quais o registo de uma marca “a preto e branco” cobre “todas as combinações de cores compreendidas na representação gráfica” e, “por conseguinte, a [recorrente] pode pedir a proteção de qualquer combinação de bandas verticais composta de bandas brancas e de bandas coloridas, sejam estas de cor preta, laranja ou amarela”.»

O acórdão afirma explicitamente que o registo de uma marca a preto e branco não cobre todas as cores e que um registo a preto e branco e um registo a cores não é o mesmo.

5. Considerando que as práticas comuns não são juridicamente vinculativas, qual é o impacto da prática comum para os titulares de marcas?

Ainda que as práticas comuns não sejam juridicamente vinculativas, vários institutos acordaram em aplicá-las na sua própria prática. Por consequência, é prudente os utilizadores terem esta prática comum em conta, pois os examinadores de marcas são obrigados a aplicá-la no quadro da aplicação da prática do respetivo instituto. Para uma melhor preparação, os titulares de marcas podem consultar as Orientações atualizadas nos respetivos institutos, se disponíveis, e acompanhar os subsequentes acórdãos do Tribunal relativos a marcas a preto e branco.

O objetivo é que os utilizadores estejam a par do que os institutos decidiram fazer em conjunto. Esta prática proporciona clareza aos utilizadores, que sentem a segurança de poder aceder facilmente à nova prática através dos sítios Web dos institutos participantes e de saberem que todos os institutos participantes partilham a mesma prática. Também proporciona aos utilizadores uma maior previsibilidade.

A comunicação comum tem em conta a jurisprudência relevante recente. A prática comum assenta numa fundamentação jurídica sólida retirada da jurisprudência do Tribunal. Faz-se referência explícita aos seguintes Processos: C-291/00 «LTJ Diffusion», T-103/11 «Justing», T-378/11 «Medinet» e T-152/11 «MAD».

6. Por que razão a Itália, a França e a Finlândia não participaram neste Projeto de Convergência?

A participação é de natureza inteiramente voluntária, o que constitui um dos princípios de base do *ethos* do Programa de Convergência. Assim, se um instituto não desejar participar num determinado programa, seja por que razão for, tal não impede os demais institutos de tomarem parte ou de aderirem posteriormente.

7. A prática comum aplica-se a marcas depositadas a cores?

A prática comum aplica-se unicamente:

- para efeitos de prioridade, a marcas a preto e branco que reivindicam prioridade;
- para efeitos de motivos relativos, a marcas anteriores a preto e branco;
- em relação à prova de uso, a marcas depositadas a preto e branco/tons de cinzento e a marcas depositadas a cores.

Por uma questão de clareza, importa sublinhar que as marcas a cores *per se* estão expressamente excluídas do âmbito da prática comum.

8. A prática comum aplica-se unicamente a marcas figurativas?

A prática comum trata da interação entre versões a preto e branco/tons de cinzento e versões a cores da mesma marca. A prática comum não se aplica a marcas nominativas, antes diz respeito principalmente a marcas figurativas com ou sem elementos nominativos complementares. Compete aos institutos de marcas participantes ponderar se a prática será igualmente pertinente para outros tipos de marcas e em que medida.

9. Na secção 5.2 da prática comum refere-se o seguinte: «Uma marca com reivindicação de prioridade depositada a P&B pode ter associada, ou não, uma reivindicação de cor. Existem as seguintes possibilidades:

- Não foi apresentada qualquer reivindicação de cores
- São reivindicadas cores específicas (que não o P&B ou tons de cinzento)
- A reivindicação de cores indica expressamente e apenas as cores preta e branca
- A reivindicação de cor indica expressamente as cores preto, branco e cinzento (a marca é em tons de cinzento)
- A reivindicação de cores indica que se pretende que a marca abranja todas as cores»

A formulação acima constitui uma síntese de todas as opções possíveis que podem ocorrer nos Estados-Membros (o que não significa necessariamente todas as opções em cada Estado)?

Ou tal significa que os institutos têm de propor todas as possibilidades acima mencionadas aos requerentes?

A prática comum não define os tipos de reivindicações de cor que são aceitáveis em cada instituto, nem mesmo se as reivindicações de cor devem ou não ser aceitáveis. Com efeito, alguns institutos não aceitam, de todo, reivindicações de cor nos respetivos procedimentos de marcas nacionais. A prática comum refere as reivindicações de cor apenas para evidenciar o facto de, por vezes, uma marca depositada a preto e branco poder ser, efetivamente, uma marca a cores, em virtude da reivindicação de cor. Tal é particularmente importante em caso de depósito de marcas internacionais e é por esse motivo que o documento contém uma referência a formulários de pedido de marcas internacionais.

10. O grupo de trabalho teve em conta as disposições pertinentes da Convenção de Paris na elaboração da prática comum?

Sim, o artigo 4.º-A), 2), da Convenção de Paris foi igualmente tido em conta quando se ponderou o conceito de identidade no que se refere à prioridade, conforme contemplado na secção 5.2 Prioridade dos princípios da prática comum.

11. A prática comum é compatível com os pedidos de registo internacionais do sistema de Madrid no que diz respeito a prioridades?

Sim, é totalmente compatível com o sistema de Madrid.

De um modo geral, quando um pedido de registo internacional é depositado, o instituto de origem certifica que o pedido inclui uma reprodução da marca igual à marca que consta do pedido e/ou registo de base. Sendo esta uma responsabilidade do instituto de origem, a OMPI não volta a fazer tal verificação quando recebe o pedido de registo internacional.

O depósito de uma marca através do Sistema de Madrid confere à marca a mesma proteção em cada um dos Estados contratantes designados como se a marca tivesse sido objeto de um pedido de registo depositado diretamente junto do instituto do Estado contratante. Significa isto que o âmbito de proteção das marcas será decidido pelo instituto designado e/ou pelos tribunais nacionais do Estado contratante designado.

O grupo de trabalho concluiu que a prática comum não cria novas consequências que não se produzissem já. No entanto, o facto de se ter uma solução convergente reforçará grandemente a segurança jurídica e a coerência dos pedidos de registo internacionais sempre que o instituto de origem e o instituto de destino apliquem ambos a prática comum.

O documento da prática comum, na secção 5.2 Prioridade, refere o formulário de pedido de registo internacional da OMPI e explicita que, quando se reivindica prioridade para uma marca a preto e branco que contém uma reivindicação de cor, tem de ser igualmente depositada uma reprodução a cores da marca.

12. Mesmo se as marcas não forem idênticas, poderá ainda assim existir risco de confusão entre uma marca a preto e branco/tons de cinzento e uma marca a cores?

Sim, a prática comum estabelece que as marcas figurativas a preto e branco/tons de cinzento e a cores serão consideradas idênticas se as diferenças entre elas forem insignificantes. No entanto, mesmo não existindo identidade, tal não exclui o facto de o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento sobre a marca comunitária ou as disposições nacionais de transposição do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva relativa às marcas poderem, ainda assim, ser aplicáveis nestes casos. Ou seja, poderá ainda assim haver risco de confusão se as marcas forem consideradas semelhantes e forem confirmados os outros fatores necessários.

13. A conclusão no contexto da prioridade, dos motivos relativos e do uso é sempre a mesma quando se comparam marcas figurativas a preto e branco/tons de cinzento e a cores?

No contexto de prioridades e de motivos relativos, a definição de identidade entre uma marca a preto e branco e/ou tons de cinzento e uma marca posterior a cores coincide. Por conseguinte, a conclusão é a mesma e o principal fator a ter em conta é se as diferenças entre a marca a cores e a marca a preto e branco/tons de cinzento são **insignificantes**. Se existirem diferenças significativas entre as marcas, a marca a cores não é considerada idêntica ao sinal a preto e

branco/tons de cinzento. Se as diferenças forem insignificantes, as marcas são consideradas idênticas.

No que se refere ao uso, uma mudança apenas na cor **não altera o caráter distintivo** da marca desde que sejam cumpridos os quatro requisitos contemplados na secção 5.4 do documento dos princípios da prática comum.

14. Um pedido de registo a preto e branco abrange todas as cores?

Não, não abrange. Segundo a prática comum, as marcas a preto e branco não têm um âmbito de proteção ilimitado. Contudo, tal não significa que, com a prática comum, os titulares de marcas sejam obrigados a registar as suas marcas numa ou mais cores para obterem a proteção de que beneficiavam antes da prática comum. Isto porque a prática comum não vem alterar a prática em vigor na grande maioria dos casos.

15. Um titular tem de proceder a vários depósitos por força da prática comum?

Se um titular estava convencido de que ao depositar um pedido de marca a preto e branco todas as cores ficavam abrangidas, convém que reconsidere a sua estratégia de apresentação de pedidos. A prática comum veio clarificar que um pedido de marca a preto e branco não abrange todas as cores.

Segundo a prática comum, no que se refere a prioridades e motivos relativos, uma marca a preto e branco ou tons de cinzento não é idêntica à mesma marca a cores, a menos que as diferenças de cor sejam insignificantes.

Adicionalmente, em termos práticos, a prática comum convencionada para apurar a identidade de uma marca no que se refere a motivos relativos não prejudica uma possível conclusão de semelhança entre os sinais suscetível de induzir risco de confusão.

Quanto ao uso sério, a prática comum convencionada só por si não obriga a que o titular de uma marca efetue múltiplos depósitos. De acordo com a prática comum, o uso a cores normalmente não altera o caráter distintivo de uma marca registada a preto e branco (e vice-versa) e, portanto, serve para manter o registo. Em certas circunstâncias, a cor ou a combinação de cores possui um caráter distintivo *per se* ou a cor é um dos principais fatores que concorrem para o caráter distintivo da marca. Nesses casos, uma mudança de cor iria alterar o caráter distintivo da marca registada e não seria aceite para efeitos de verificação do uso sério.

Esta prática relativa ao uso não é nova, porquanto confirma a prática já existente em todos os institutos que a aplicam. Serve, contudo, para estabelecer linhas de orientação claras tanto para os utilizadores como para os institutos.

16. Por que razão o documento dos princípios da prática comum inclui, na secção que descreve a prática comum relativa ao uso, o primeiro requisito, explicitando que «Os elementos verbais/figurativos coincidam e constituam os elementos distintivos principais»? Não se refere este requisito ao uso em geral e não a marcas a preto e branco em particular?

É verdade. Que os elementos verbais/figurativos coincidam e constituam os elementos distintivos principais é um requisito que se refere ao uso em geral. No entanto, apenas quando é preenchido este primeiro requisito é que se começa a analisar a questão da cor presente nos outros três requisitos. Por isso, mantêm-se os quatro requisitos por uma questão prática.

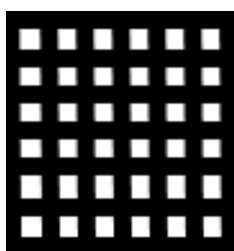
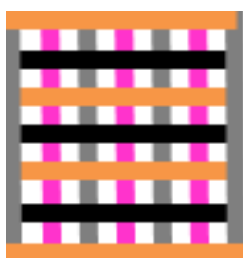
17. O que significam, na prática, o terceiro e o quarto requisitos relativos ao uso?

A prática comum só por si não obriga a que o titular de uma marca efetue vários depósitos. Os institutos que a aplicam não consideram a prática comum diferente da prática já existente no que se refere à prova de uso. É sobretudo a título excepcional, se um ou mais dos quatro requisitos da prática comum não forem cumpridos, que o uso a cores de uma marca a preto e branco (ou vice-versa) não será considerado suficiente para preencher uma das pré-condições gerais de verificação do uso sério.

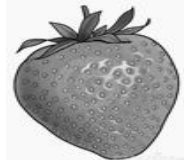
A prática comum salienta o facto de que o carácter distintivo da marca registada não deve ser alterado. Uma mudança apenas na cor não altera o carácter distintivo da marca, contanto que sejam cumpridos quatro requisitos. Os últimos dois requisitos são que:

- a cor ou a combinação de cores não possua carácter distintivo *per se*;
- a cor não seja um dos principais fatores que concorrem para o carácter distintivo geral da marca.

Quanto à questão de a cor (ou a combinação de cores) da marca registada ter ou não carácter distintivo *per se*, a ideia subjacente é que, por vezes, é efetivamente na cor ou na combinação de cores que reside o carácter distintivo. Atente-se, por exemplo, nos sinais abaixo, em que se poderia considerar que o carácter distintivo do sinal à esquerda advém das suas cores ou combinação de cores, tornando assim difícil para o titular provar o uso se a marca apenas for utilizada a preto e branco.



Noutras circunstâncias, a cor pode constituir o principal fator que contribui para o caráter distintivo do sinal. Por exemplo, se o sinal seguinte fosse registado na cor azul em «fruto» ou «gelado», a cor azul poderia ser considerada o principal fator a contribuir para o caráter distintivo do sinal, tornando assim difícil para o titular provar o uso se a marca apenas for utilizada a preto e branco:



18. Qual é a implicação para as reivindicações de prioridade nos institutos em que os motivos absolutos e relativos são examinados em conjunto e existe um processo de motivos relativos pendente de decisão?

Os institutos não vão reexaminar decisões que já haviam tomado anteriormente sobre a admissibilidade de uma reivindicação de prioridade.

19. A prática comum está em conformidade com o processo C-252/12 «Specsavers»?

Apesar de as situações de infração e o caráter distintivo adquirido através do uso estarem expressamente excluídos do âmbito do projeto PC4, o acórdão no Processo «Specsavers» foi cuidadosamente apreciado.

No Processo «Specsavers», o Tribunal teve em consideração o amplo uso de uma marca a preto e branco numa cor ou combinação de cores específica, e o facto de esse uso poder passar a estar associado no espírito do consumidor ao sinal registado. Para o Tribunal, isto pode constituir um fator adicional a ter em conta na apreciação do risco de confusão. Todavia, esta conclusão não equivale, nem direta nem indiretamente, à confirmação de que uma marca a preto e branco merece proteção em toda e qualquer cor e independentemente das circunstâncias.

A possibilidade de uma marca a preto e branco ser usada a cores é descrita no documento da prática comum e está em conformidade com o acórdão «Specsavers». Por conseguinte, os princípios acordados com o grupo de trabalho e descritos na prática comum não são afetados pelo acórdão «Specsavers».

No processo T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», nos n.ºs 38 e 39, o Tribunal Geral faz referência ao acórdão «Specsavers». No n.º 39, refere que uma marca registada a preto e branco

pode, com efeito, ser usada a cores e até ficar associada no espírito do consumidor a uma marca anterior e prossegue:

«39. (...)Tal não pode significar, contudo, contrariamente ao que a recorrente sustenta nos seus articulados, que o registo de uma marca que não designe uma cor em particular cubra “todas as combinações de cores contidas na representação gráfica”.»

www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu