Comunicação Comum sobre a Prática Comum da Atribuição de Caráter Distintivo - Marcas Mistas com expressões descritivas/não distintivas

2 de outubro de 2015

1. ANTECEDENTES

Os institutos de PI que integram a Rede Europeia de Marcas e Desenhos ou Modelos continuam a colaborar no âmbito do Programa de Convergência. Esses institutos acabam de aprovar uma Prática Comum para os casos em que uma marca mista, com expressões puramente descritivas/expressões não distintivas, é admissível no exame relativo aos motivos absolutos porque o elemento figurativo lhe confere um caráter suficientemente distintivo.

A referida Prática Comum é divulgada através da presente Comunicação Comum, com o propósito de aumentar a transparência, a segurança jurídica e a previsibilidade, em benefício tanto dos examinadores como dos utilizadores.

O projeto inclui os seguintes aspetos:

- Questões linguísticas: para efeitos do projeto, considera-se que os elementos nominativos são totalmente descritivos/não distintivos na sua língua.
- Interpretação das declarações de exoneração de responsabilidade: a Prática Comum não afeta a aceitação ou interpretação de declarações de exoneração de responsabilidade por parte dos institutos de PI.
- Utilização da marca (incluindo o caráter distintivo adquirido e a forma como a marca é efetivamente utilizada no comércio).

2. A PRÁTICA COMUM

O texto que se segue resume as principais mensagens e declarações relativas aos princípios da Prática Comum. O texto integral figura no final da presente Comunicação.

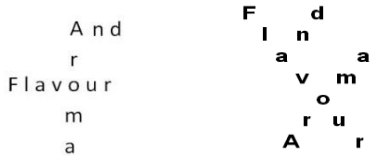
Para determinar se o limiar de caráter distintivo é atingido graças aos elementos figurativos da marca, consideram-se os seguintes critérios:

** Nota: Os sinais com a indicação «Flavour and aroma» (Sabor e aroma) pretendem obter proteção para **Café** na Classe 30, os sinais com a indicação «Fresh Sardines» (Sardinhas Frescas) e «Sardines» (Sardinhas) pretendem obter proteção para **Sardinhas** na Classe 29, o sinal com a indicação «DIY» («do-it-yourself» ou «faça você mesmo») pretende obter proteção para **Kits de peças para montagem de móveis** na Classe 20, os sinais com a indicação «Pest control services» (Serviços de controlo de pragas) pretendem obter proteção para **Serviços de controlo de pragas** na Classe 37, e o sinal com a indicação «Legal advice services» (Serviços de consultoria jurídica) pretende obter proteção para **Serviços jurídicos** na Classe 45.*

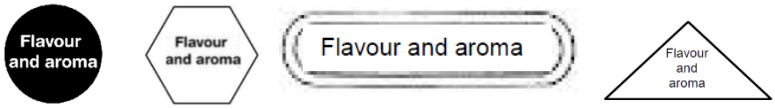
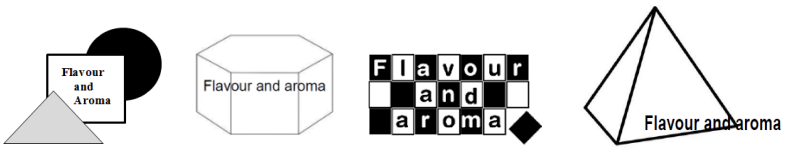
NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DA MARCA

Critério	*Tipo de letra e fonte*
Prática Comum	• Regra geral, os elementos nominativos descritivos/não distintivos que aparecem escritos com um tipo de letra básico/normal, ou tipos de letra em estilo manuscrito ou caligráfico – com ou sem efeitos (negrito, itálico) – não são registáveis. Exemplos não distintivos:

	Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma • Quando os tipos de letra normais incorporam elementos de desenho gráfico como parte da inscrição, é necessário que esses elementos tenham um impacto suficiente na marca como um todo para lhe conferirem caráter distintivo. Se esses elementos bastarem para desviar a atenção do consumidor do significado descritivo do elemento nominativo ou forem suscetíveis de criar uma impressão duradoura da marca, a marca é registável. Exemplos distintivos: flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA DIY
Critério	*Combinação com cor*
Prática Comum	• A simples «adição» de uma única cor a um elemento nominativo descritivo/não distintivo, seja às letras propriamente ditas seja como um pano de fundo, não será suficiente para conferir caráter distintivo à marca. • A utilização de cores é habitual no comércio e não seria encarada como uma indicação de origem. Não pode excluir-se, contudo, a possibilidade de uma determinada combinação de cores inabitual e suscetível de ser facilmente recordada pelo consumidor-alvo conferir caráter distintivo a uma marca. Exemplos não distintivos: Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma
Critério	*Combinação com sinais de pontuação e outros símbolos*
Prática Comum	• Regra geral, a adição de sinais de pontuação ou outros símbolos habitualmente utilizados no comércio não acrescenta caráter distintivo a uma marca constituída por elementos nominativos descritivos/não distintivos. Exemplos não distintivos: "Flavour and aroma" FreshSardine.™
Critério	*Disposição dos elementos nominativos (na vertical, invertidos, etc.)*
Prática Comum	• Regra geral, o facto de os elementos nominativos estarem dispostos na vertical, invertidos ou numa ou mais linhas, não é suficiente para conferir ao sinal o grau mínimo de caráter distintivo que é necessário para o registo. Exemplos não distintivos: Flavour and Aroma Flavour and Aroma Flavour and Aroma • No entanto, o modo como os elementos nominativos se encontram dispostos pode acrescentar caráter distintivo a um sinal se a disposição for de molde a levar o consumidor médio a centrar nela a sua atenção em vez de percecionar

	de imediato a mensagem descritiva. Exemplos distintivos: 

NO QUE RESPEITA AOS ELEMENTOS FIGURATIVOS DA MARCA

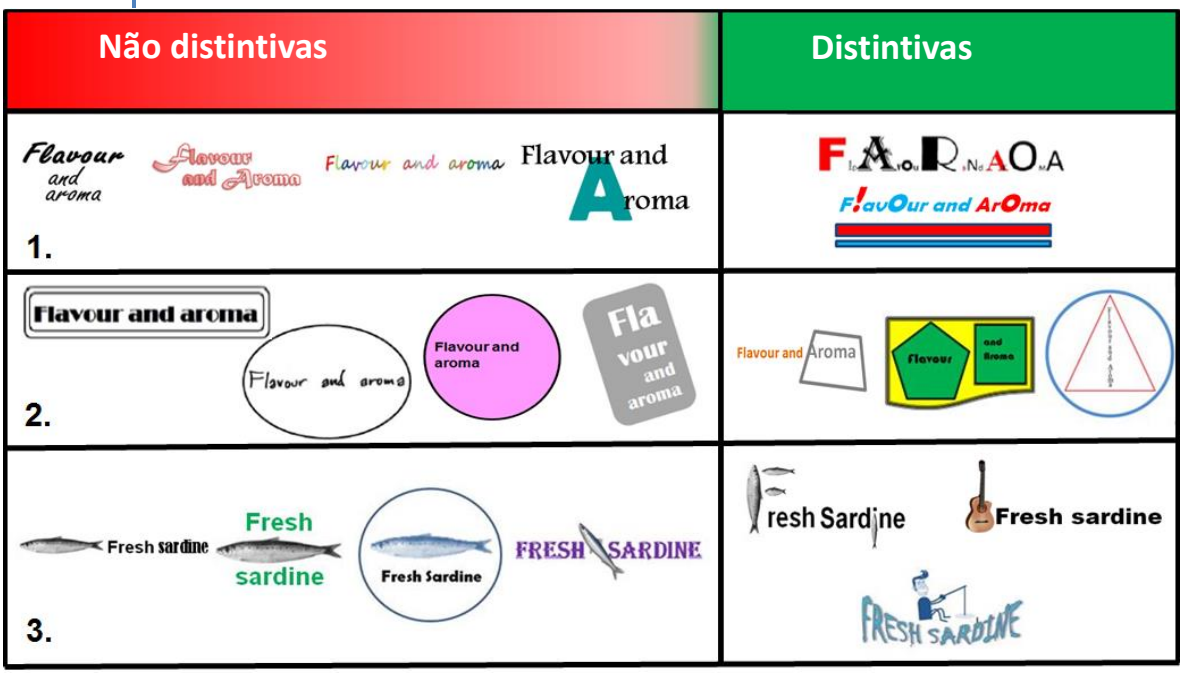
Critério	*Utilização de figuras geométricas simples*
Prática Comum	• A combinação de elementos nominativos descritivos ou não distintivos com figuras geométricas simples, tais como pontos, linhas, segmentos de linha, círculos, triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapézios e elipses, é pouco provável que seja aceitável, nomeadamente se as formas referidas forem utilizadas como moldura ou contorno. Exemplos não distintivos:  • Por outro lado, as figuras geométricas podem acrescentar caráter distintivo a um sinal se a sua apresentação, configuração ou combinação com outros elementos criar uma impressão global suficientemente distintiva. Exemplos distintivos: 
Critério	*A posição e proporção (tamanho) do elemento figurativo em relação ao elemento nominativo*
Prática Comum	• Regra geral, quando um elemento figurativo distintivo em si mesmo é adicionado a um elemento nominativo descritivo e/ou não distintivo, a marca é registável, desde que o elemento figurativo, pelo seu tamanho e posição, seja claramente reconhecível no sinal. Exemplos não distintivos: Exemplo distintivo:
Critério	*Se o elemento figurativo for uma representação dos produtos e/ou serviços ou tiver com eles uma ligação direta*
Prática	➢ Considera-se que um elemento figurativo é descritivo e/ou desprovido de

Comum	caráter distintivo quando: - Representa de forma realista os produtos e serviços, - Consiste numa representação simbólica/estilizada dos produtos e serviços que não se desvia significativamente da representação comum dos produtos e serviços em causa. Exemplos não distintivos: Exemplos distintivos: ➢ Um elemento figurativo que não representa os produtos e serviços mas tem uma ligação direta com as características dos produtos e serviços não confere caráter distintivo ao sinal, a menos que seja suficientemente estilizado. Exemplo não distintivo: Exemplo distintivo:
Critério	*Se o elemento figurativo for comummente utilizado no comércio em relação aos produtos e/ou serviços visados*
Prática Comum	• Regra geral, os elementos figurativos comummente utilizados ou habituais no comércio em relação aos produtos e/ou serviços reivindicados não acrescentam caráter distintivo à marca no seu conjunto. Exemplos não distintivos:

NO QUE RESPEITA SIMULTANEAMENTE AOS ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS DA MARCA

	O modo como as combinações dos critérios afetam o caráter distintivo
Prática Comum	• Regra geral, uma combinação de elementos figurativos com elementos nominativos que sejam desprovidos de caráter distintivo quando considerados individualmente não dá origem a uma marca distintiva. • Todavia, uma combinação desses elementos, quando considerados como um todo, pode ser percecionada como uma indicação de origem em virtude da apresentação e composição do sinal. É o que acontece quando a combinação cria uma impressão global suficientemente distanciada da mensagem descritiva/não distintiva que o elemento nominativo transmite.

Exemplos: Para ser registável, um sinal deve possuir um grau mínimo de caráter distintivo. A escala tem por finalidade ilustrar onde se situa esse limiar. Os exemplos *infra*, da esquerda para a direita, contêm elementos com um impacto crescente no caráter distintivo das marcas, dando origem a marcas que ou são totalmente não distintivas (coluna vermelha) ou são totalmente distintivas (coluna verde).



Note-se que um requerente não obterá direitos exclusivos sobre elementos nominativos descritivos/não distintivos se for o elemento figurativo a conferir caráter distintivo à marca como um todo. O âmbito da proteção fica limitado à composição global de marca. No que respeita ao impacto no âmbito de proteção de uma marca constituída por elementos não distintivos/pouco distintivos, consultar os Princípios da nova prática comum – PC 5._Motivos relativos - Risco de confusão (Impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos).

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_pt.pdf

3. IMPLEMENTAÇÃO

À semelhança de práticas comuns anteriores, a presente Prática Comum produz efeitos no prazo de três meses a contar da data da sua publicação.
O quadro *infra* apresenta mais pormenores sobre a aplicação da presente prática comum.

Os institutos responsáveis pela implementação podem publicar informações adicionais nos seus sítios Web.

No momento da redação desta Prática Comum, os seguintes institutos assegurarão a sua implementação: AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

Os seguintes institutos da UE apoiam a Prática Comum, mas não a executarão neste momento: FI, IT, PL.

3.1 INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

LISTA DOS INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO, DATA DE EXECUÇÃO E PRÁTICA DE EXECUÇÃO

Síntese da execução da prática comum						
Instituto	Data de execução	A Prática Comum será aplicável a:				
		Pedidos pendentes à data de execução	Pedidos apresentados após a data de execução	Processos de declaração de nulidade pendentes à data de execução	Processos de declaração de nulidade apresentados após a data de execução	Pedidos de declaração de nulidade de marcas que foram examinadas de acordo com a presente prática comum
AT	02.01.2016		X			
BG	02.01.2016	X	X	X	X	X
BOIP	02.10.2015	X	X	N/A	N/A	N/A
CY	02.10.2015		X		X	X
CZ	02.01.2016		X			X
DE	02.10.2015	X	X			X
DK	01.01.2016		X			X

EE	01.01.2016		X	N/A	N/A	N/A
ES	02.01.2016		X	N/A	N/A	N/A
FR	02.10.2015	X	X	N/A	N/A	N/A
GR	02.10.2015		X			X
HR	01.01.2016	X	X		X	
HU	01.12.2015		X		X	
IE	02.01.2016		X			X
LT	01.01.2016		X	N/A	N/A	N/A
LV	02.01.2016		X			X
MT	02.10.2015	X	X	N/A	N/A	N/A
NO	02.10.2015	X	X	X	X	X
OHIM	02.01.2016	X	X	X	X	X
PT	03.10.2015	X	X	N/A	N/A	N/A
RO	02.01.2016	X	X	N/A	N/A	N/A
SE	02.10.2015	X	X	N/A	N/A	N/A
SI	02.01.2016		X	N/A	N/A	N/A
SK	01.12.2015	X	X	X	X	X
UK	02.10.2015		X		X	

N/A: NÃO APLICÁVEL

ANEXO:

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA COMUM

European Trade Mark and Design Network

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS)

PT

Convergência

Princípios da prática comum

Programa de Convergência

PC 3. Caráter distintivo - Marcas mistas com expressões descritivas/não distintivas

Índice

1. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA 12

2. CONTEXTO DO PROJETO 13

3. OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO 14

4. ÂMBITO DO PROJETO 14

5. A PRÁTICA COMUM 16

5.1. Expressões descritivas/não distintivas 16

5.2. Quais são os limiares figurativos para que uma marca seja admissível no exame dos motivos absolutos? 18

A. Relativamente aos elementos nominativos da marca 19

A.1. Tipo de letra e fonte 19

A.2. Combinação com cor 22

A.3. Combinação com sinais de pontuação e outros símbolos 23

A.4. Disposição dos elementos nominativos (na vertical, invertidos, etc.) 24

B. No que respeita aos elementos figurativos da marca 26

B.1. Utilização de figuras geométricas simples 26

B.2. A posição e as proporções (tamanho) do elemento figurativo em relação ao elemento nominativo 28

B.3. O elemento figurativo é uma representação dos produtos e/ou serviços ou tem com estes uma ligação direta 29

B.4. O elemento figurativo é comummente utilizado no comércio em relação aos produtos e/ou serviços reivindicados 33

C. De que modo as combinações dos critérios supra afetam o caráter distintivo? .34

1. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA

Apesar do crescimento da atividade relacionada com marcas e desenhos ou modelos a nível mundial nos últimos anos, os esforços para fazer convergir as formas de funcionamento dos institutos de todo o mundo produziram resultados pouco significativos. Na Europa, há ainda um longo caminho a percorrer para eliminar as discrepâncias entre os institutos de propriedade intelectual da UE. O Plano Estratégico do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) identifica este problema como um dos principais desafios que é necessário enfrentar.

Com este objetivo em vista, foi criado, em junho de 2011, o Programa de Convergência, o qual reflete a determinação comum dos institutos nacionais, do IHMI e dos utilizadores, por forma a evoluir rumo a uma nova era nas relações entre os institutos de propriedade intelectual da UE, com a criação progressiva de uma rede europeia interoperável e assente na colaboração, capaz de contribuir para um ambiente reforçado na Europa em matéria de propriedade intelectual.

O referido programa visa ***«Promover e transmitir clareza, segurança jurídica, qualidade e facilidade de utilização aos requerentes e aos institutos».*** Este objetivo pode ser alcançado através de um trabalho conjunto destinado a harmonizar as práticas, que produzirá benefícios consideráveis para os utilizadores e para os institutos de propriedade intelectual.

Na primeira vaga, foram iniciados os seguintes cinco projetos no quadro do Programa de Convergência:

- **PC 1. Harmonização da classificação**
- **PC 2. Convergência dos títulos de Classe**
- **PC 3. Caráter distintivo - Marcas mistas com expressões descritivas/não distintivas**
- **PC 4. Extensão da proteção de marcas a preto e branco**
- **PC 5. Motivos relativos - Risco de confusão (Impacto de elementos não distintivos/pouco distintivos)**

O presente documento centra-se na nova Prática Comum do terceiro projeto: PC 3. Caráter distintivo - Marcas _mistas com expressões descritivas/não distintivas.

2. CONTEXTO DO PROJETO

Na altura em que se iniciou o projeto, existia uma grande **divergência** entre os institutos de propriedade intelectual da UE no que respeita à apreciação das marcas compostas com elementos figurativos e expressões puramente descritivas/não distintivas. Estas práticas e interpretações divergentes originaram resultados diferentes, comprometendo assim a segurança jurídica e a previsibilidade das condições em que os elementos figurativos conferem à marca um caráter suficientemente distintivo e permitem que a mesma seja admissível no exame dos motivos absolutos.

Assim, os institutos depararam-se com a necessidade de harmonização e entenderam que uma Prática Comum seria benéfica tanto para os utilizadores como para os próprios institutos.

O objetivo deste projeto consiste em **garantir a convergência da abordagem a aplicar quando uma marca mista com expressões puramente descritivas/expressões não distintivas é admissível no exame relativo aos motivos absolutos porque o elemento figurativo lhe confere um caráter suficientemente distintivo**.

Pretende-se com este projeto alcançar os seguintes quatro objetivos fundamentais, cada um deles relacionado com um aspeto diferente:

1) Uma **Prática Comum que inclua uma abordagem comum**, descrita num documento e traduzida para todas as línguas da UE.

2) Uma **estratégia de comunicação** comum para esta prática.

3) Um **plano de ação para aplicar** a Prática Comum.

4) Uma análise das necessidades de aperfeiçoamento da **prática anterior**.

O presente documento corresponde ao primeiro destes quatro objetivos.

Estes elementos do projeto são criados e acordados pelos institutos nacionais tendo em consideração os comentários das associações de utilizadores.

O grupo de trabalho criado para este efeito reuniu-se pela primeira vez em fevereiro de 2012, em Alicante, a fim de estabelecer as linhas de ação gerais, bem como o âmbito e a metodologia do projeto. As reuniões seguintes realizaram-se em outubro de 2012, junho de 2013 e outubro de

2013, e, posteriormente, em fevereiro, abril, junho e dezembro de 2014 e em fevereiro de 2015. Durante essas reuniões, os objetivos do projeto foram exaustivamente discutidos pelo Grupo do Pacote de Trabalho, responsável pela criação da Prática Comum, e chegou-se a acordo sobre os princípios da Prática Comum.

3. OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO

O presente documento será o texto de referência para os institutos de propriedade intelectual, as associações de utilizadores, os requerentes e os representantes no âmbito da Prática Comum em relação às expressões puramente descritivas/expressões não distintivas das marcas que permitem que a marca seja admissível no exame dos motivos absolutos porque o elemento figurativo confere à marca no seu todo um caráter suficientemente distintivo. Estará amplamente disponível e será facilmente acessível, proporcionando uma **explicação clara e completa dos princípios em que se baseia a nova Prática Comum.** Estes princípios serão aplicados globalmente e pretendem abranger a grande maioria dos casos. O caráter distintivo deve ser apreciado caso a caso, em que os princípios comuns servem de guia para garantir que os diferentes institutos chegam a conclusões semelhantes e previsíveis quando estão em causa as mesmas marcas e os mesmos motivos.

4. ÂMBITO DO PROJETO

No acórdão que proferiu no processo C-104/01, «Libertel», n.ºs 48-50, o Tribunal de Justiça declara o seguinte:

«Segundo jurisprudência assente, o direito de marca constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter.

Além disso, nos termos do artigo 5.°, n.° 1, da diretiva, a marca registada confere ao seu titular, em relação a produtos ou serviços determinados, um direito exclusivo que lhe permite monopolizar o sinal registado como marca sem limitações no tempo.

A possibilidade de registar uma marca pode ser objeto de ***restrições*** *com base no* ***interesse público.»***

A Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir designada «a

diretiva»), estipula no seu artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c),[1] que **será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos a marcas desprovidas de caráter distintivo e a marcas descritivas**, isto é, marcas que sejam constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos.

Os diversos motivos de recusa têm de ser interpretados à luz do **interesse público** subjacente a cada um deles (ver processos apensos C-456/01 P e C-457/01 P, *Henkel*, n.ºs 45-46, e processo C-329/02 P, SAT.1, n.º 25).

É do interesse público impedir o registo de uma marca que não permita distinguir os produtos e/ou serviços para os quais se pede o registo dos de outras empresas.

O **âmbito** do projeto é descrito nos seguintes termos:

> *«O objetivo deste projeto é definir uma prática comum para as situações em que uma* ***marca _mista****, com* ***expressões puramente descritivas/expressões não distintivas****, é admissível no exame relativo aos* ***motivos absolutos*** *porque o elemento figurativo confere um* ***caráter suficientemente distintivo****.»*

O projeto inclui os seguintes aspetos:

- *Questões linguísticas: considera-se, para o bem do projeto, que os elementos nominativos são totalmente descritivos/não distintivos na sua língua.*
- *Interpretação das declarações de exoneração de responsabilidade.*
- *Utilização da marca (incluindo o caráter distintivo adquirido e a forma como a marca é efetivamente utilizada no comércio).*

A fim de determinar se o limiar de caráter distintivo é atingido devido aos elementos figurativos da marca, consideram-se os seguintes critérios:

- No que respeita aos elementos **nominativos** da marca:

[1] Qualquer referência a artigos da «diretiva» pode ser entendida como uma referência aos artigos correspondentes do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária.

- Tipo de letra e fonte
- Combinação com cor
- Combinação com sinais de pontuação e outros símbolos
- Disposição dos elementos nominativos (na vertical, invertidos, etc.)

➢ No que respeita aos elementos figurativos da marca:

- Utilização de figuras geométricas simples
- A posição e proporção (tamanho) do elemento figurativo em relação ao elemento nominativo
- Se o elemento figurativo for uma representação dos produtos e/ou serviços ou tiver com eles uma ligação direta
- Se o elemento figurativo for comummente utilizado no comércio em relação aos produtos e/ou serviços visados

➢ No que respeita **simultaneamente** aos elementos nominativos e figurativos da marca:

- O modo como as combinações dos critérios afetam o caráter distintivo

5. A PRÁTICA COMUM

5.1. Expressões descritivas/não distintivas

Para efeitos do projeto, considera-se que os elementos nominativos da marca são totalmente descritivos/não distintivos, uma vez que o seu principal objetivo é a convergência da abordagem a aplicar nos casos em que a adição de um elemento figurativo torna a marca no seu todo suficientemente distintiva, permitindo-lhe assim cumprir a sua função essencial e ser admissível no exame relativo aos motivos absolutos.

Segundo jurisprudência constante, para que uma marca possua **caráter distintivo** para efeitos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da diretiva, deve ser capaz de cumprir a sua **função essencial**, que consiste em **garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da origem comercial** dos produtos e/ou serviços que exibem a marca, permitindo-lhe **distinguir**, sem confusão possível, **aqueles produtos ou serviços de outros que tenham proveniência diversa**, e assim repetir a experiência, caso esta se revele positiva, ou evitá-la se se revelar negativa (ver C-39/97, *Canon*, n.º 28, e T-79/00, *LITE*, n.º 26).

Indissociável da capacidade de uma marca **desempenhar a sua função essencial**, como declarou o Tribunal de Justiça, o fim de interesse geral que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da diretiva

prossegue exige que os sinais ou **indicações descritivas das características** dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser **livremente utilizados por todos** os comerciantes que oferecem esses produtos e/ou serviços, impedindo que esses sinais e indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (ver processos C-299/99 *Philips,* n.º 30, e C-329/02 P, SAT.1, n.º 30, processos apensos C-90/11 e C-91/11, *Alfred Strigl,* n.º 31, processos C-53/01 P*, Linde*, n.º 73, e C-104/01, *Libertel*, n.º 52*, e* C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV,* n.º 54, e processos apensos C-108/97 e C-109/97 *Windsurf Chiemsee,* n.º 25).

O caráter distintivo de uma marca deve ser apreciado relativamente, em primeiro lugar, aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o respetivo registo e, em segundo lugar, à perceção do público relevante (ver processos C-53/01 P*, Linde*, n.º 41, e C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV,* n.º 34, e processos apensos C-468/01 P a C-472/01 P, *Procter & Gamble,* n.º 33).

Embora cada um dos motivos de recusa mencionados no artigo 3.º, n.º 1, seja independente dos demais e exija um exame separado, existe contudo uma **sobreposição** evidente dos respetivos âmbitos de aplicação dos motivos de recusa enunciados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) e c) (ver processos apensos C-90/11 e C-91/11, *Alfred Strigl,* n.º 20, e processos C-53/01 P, *Linde*, n.º 67, C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV,* n.º 85, e C-392/02 P, *SAT.1*, n.º 25).

É jurisprudência assente que um sinal que seja **descritivo** das características de produtos ou de serviços, na aceção do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da diretiva, é, por esse facto, necessariamente **destituído de caráter distintivo** relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na aceção da mesma disposição, alínea b), da diretiva. Uma marca **pode, contudo, ser destituída de caráter distintivo relativamente a produtos ou a serviços por outras razões para além do seu eventual caráter descritivo** (ver processos C-265/00, *Biomild*, n.º 19, C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, n.º 86, e C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, n.º 33).

Assim, uma marca descritiva é necessariamente destituída de qualquer caráter distintivo, embora uma marca possa não possuir caráter distintivo por outros motivos que não o seu caráter descritivo.

5.2. Quais são os limiares figurativos para que uma marca seja admissível no exame dos motivos absolutos?

Mesmo que contenha expressões puramente descritivas/expressões não distintivas, uma marca pode ainda assim ser admissível no exame dos motivos absolutos se exibir outros elementos que a tornem distintiva no seu conjunto[2].

No entanto, o caráter distintivo de uma marca com elementos nominativos descritivos/não distintivos não pode assentar em elementos figurativos que não possuem caráter distintivo por direito próprio ou são de natureza superficial, a menos que a combinação daí resultante seja distintiva no seu todo.

O TJUE confirma este princípio no seu acórdão C-37/03 P, BioID, ao declarar que os elementos gráficos da marca em causa «não apresentam qualquer caráter que permita ao público-alvo distinguir, sem confusão possível, os produtos ou serviços a que respeita o pedido de registo dos que têm proveniência diversa», razão por que «os referidos elementos gráficos não são suscetíveis de realizar a função essencial de uma marca [....] relativamente aos produtos e serviços relevantes» (n.º 2). A título de exemplo, naquele caso específico «os elementos figurativos e gráficos são de uma natureza tão superficial que não conferem qualquer caráter distintivo à marca pedida no seu todo. Os referidos elementos não apresentam qualquer aspeto, nomeadamente em termos de fantasia ou quanto ao modo como são combinados, que permita à referida marca cumprir a sua função essencial relativamente aos produtos e serviços a que respeita o pedido de registo» (n.º 74).

Para efeitos de determinação do caráter distintivo que os elementos figurativos conferem ao sinal, foram acordados os seguintes critérios:

---

[2] A respeito do impacto sobre a extensão da proteção quando uma marca é constituída por elementos não distintivos/pouco distintivos, consultar os Princípios da Prática Comum sobre o PC 5 - Motivos Relativos de Recusa - Risco de Confusão (Impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos).

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_pt.pdf

A. Relativamente aos elementos nominativos da marca

A.1. Tipo de letra e fonte

- Regra geral, os elementos nominativos descritivos/não distintivos que aparecem escritos com um tipo de letra básico/normal, ou tipos de letra em estilo manuscrito ou caligráfico – com ou sem efeitos (negrito, itálico) – não são registáveis.

- Quando os tipos de letra normais incorporam elementos de desenho gráfico como parte da inscrição, é necessário que esses elementos tenham um impacto suficiente na marca como um todo para lhe conferirem caráter distintivo. Se esses elementos bastarem para desviar a atenção do consumidor do significado descritivo do elemento nominativo ou forem suscetíveis de criar uma impressão duradoura da marca, a marca é registável.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Tipos de letra básicos, com ou sem efeitos (negrito, itálico)	Flavour and aroma **Flavour and aroma** *Flavour and aroma* Flavour and aroma Flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma	Classe 30: Café.
Ligeiras variações da fonte (i.e. palavra a negrito)	Flavour **and aroma** ***Flavour*** *and aroma*	Classe 30: Café.
Tipos de letra em estilo manuscrito e caligráfico	Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma	Classe 30: Café.

	Flavour and Aroma Fresh Sardine Flavour and Aroma Fresh Sardine	Classe 30: Café. Classe 29: Sardinhas. Com base no processo "Bollywood macht glücklich!", Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09. Classe 30: Café. Classe 29: Sardinhas. Com base no processo T-464/08, *Superleggera* (n.ºs 33-34)
Letras minúsculas + letras maiúsculas	FreshSARDINE	Classe 29: Sardinhas.
Tipo de letra padrão + itálico	Freshsardine	Classe 29: Sardinhas.
Letras maiúsculas dentro das palavras, sem que tal afete o significado do elemento nominativo	FrEsh SaRdine	Classe 29: Sardinhas.
Tipo de letra com uma certa peculiaridade mas que continua normal em larga medida	Flavour and Aroma	Classe 30: Café.

	Fresh Sardine	Classe 29: Sardinhas. Com base no processo «Jogosonline», pedido de marca portuguesa n.º 406731, rejeitado pelo INPI.

Distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Letras manuscritas estilizadas a ponto de serem ilegíveis, i.e. não permitem retirar qualquer significado descritivo.		Classe 30: Café.
Tipo de letra com um grau suficiente de estilização, permitindo dar diferentes interpretações aos carateres individuais. ** A sigla «DIY» significa «do-it-yourself» (faça você mesmo), e é considerada um elemento nominativo não distintivo em relação aos produtos para os quais é requerida proteção.*	DIY	Classe 20: *Kits* de peças para montagem de móveis.
Tipo de letra desenhado graficamente, em que alguns carateres são mais difíceis de	FLAVOUR AND AROMA	Classe 30: Café.

reconhecer.		

A.2. Combinação com cor

- Como afirma o Tribunal de Justiça no seu acórdão no processo C-104/01, «Libertel», «deve recordar-se que, embora as cores sejam adequadas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, em contrapartida, pela sua natureza, são pouco aptas para comunicar informações precisas. São-no tanto menos quanto é certo que são habitual e amplamente utilizadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços pelo seu poder de atração, independentemente de toda e qualquer mensagem precisa» (n.º 40).

- Na decisão prejudicial no processo C-49/02, «Heidelberger», o Tribunal de Justiça declara ainda que «Salvo em circunstâncias excecionais, as cores não têm caráter distintivo *ab initio*» (n.º 39).

- A simples «adição» de uma única cor a um elemento nominativo descritivo/não distintivo, seja às letras propriamente ditas seja como um pano de fundo, não será suficiente para conferir caráter distintivo à marca.

- A utilização de cores é habitual no comércio e não seria encarada como uma indicação de origem. Não pode excluir-se, contudo, a possibilidade de uma determinada combinação de cores inabitual e suscetível de ser facilmente recordada pelo consumidor-alvo conferir caráter distintivo a uma marca.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Adição de uma única cor a um tipo de letra básico/normal (letras coloridas).	Flavour and aroma	Classe 30: Café.

Adição de uma única cor a um tipo de letra básico/normal (fundo ou moldura coloridos).	Flavour and aroma	Classe 30: Café.
	Flavour and aroma	Classe 30: Café.
Adição de uma única cor a um tipo de letra básico/normal (contorno colorido).	Flavour and aroma	Classe 30: Café.
Adição de uma única cor a um tipo de letra básico/normal (gradiente de cor)	FLAVOUR AND AROMA	Classe 30: Café.
Neste exemplo, a utilização de uma variedade de cores na inscrição poderá atrair o olhar do consumidor, mas não contribuirá em nada para que este consiga distinguir os produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras, uma vez que a composição específica das cores não será por ele percecionada ou recordada.	Flavour and aroma	Classe 30: Café.

A.3. Combinação com sinais de pontuação e outros símbolos

- Regra geral, a adição de sinais de pontuação ou outros símbolos habitualmente utilizados no comércio não acrescenta caráter distintivo a uma marca constituída por elementos nominativos descritivos/não distintivos.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
A adição de um ponto final ou de um símbolo de marca comercial não acrescenta caráter distintivo ao sinal.	FreshSardine. ™	Classe 29: Sardinhas. Com base no processo C-37/03 P, *BioID*. (n.ºs 72-74).
A adição de sinais de pontuação não acrescenta caráter distintivo ao sinal.	**"Flavour and aroma"**	Classe 30: Café.

A.4. Disposição dos elementos nominativos (na vertical, invertidos, etc.)

- A forma como os elementos nominais estão dispostos pode conferir um caráter distintivo ao sinal sempre que afetar a perceção do consumidor acerca do significado dos elementos nominais. Por outras palavras, a disposição deve ser de molde a levar o consumidor médio a centrar nela a sua atenção em vez de percecionar de imediato a mensagem descritiva. Regra geral, o facto de os elementos nominais estarem dispostos na vertical, invertidos ou numa ou mais linhas, não é suficiente para conferir ao sinal o grau mínimo de caráter distintivo que é necessário para o registo.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Texto em duas ou mais linhas que se lêem da esquerda para a direita.	Flavour and Aroma	Classe 30: Café.
Todo o texto está invertido.	Flavour and Aroma	Classe 30: Café.
Todo o texto está na vertical.	Flavour and Aroma	Classe 30: Café.

Distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
O texto apresenta-se de forma original. A configuração especial é suscetível de afetar a perceção do consumidor acerca dos elementos nominativos.	And Flavour Aroma	Classe 30: Café.

B. No que respeita aos elementos figurativos da marca

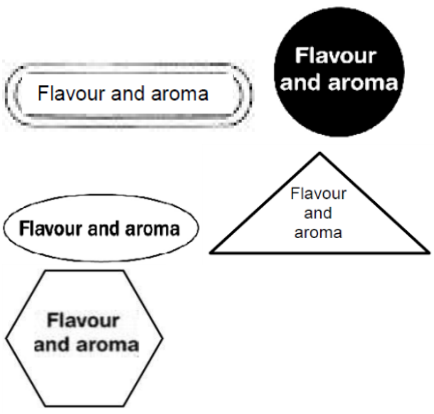
B.1. Utilização de figuras geométricas simples

- A combinação de elementos nominativos descritivos ou não distintivos com figuras geométricas simples, tais como pontos, linhas, segmentos de linha, círculos, triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, trapézios e elipses[3], é pouco provável que seja aceitável, nomeadamente se as formas referidas forem utilizadas como moldura ou contorno.

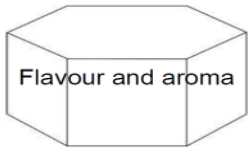
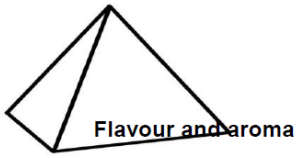
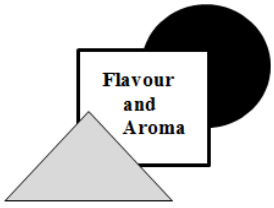
- Isto sucede porque uma figura geométrica que serve apenas para sublinhar, realçar ou contornar o elemento nominativo não terá um impacto suficiente na marca como um todo para a tornar distintiva.

- Por outro lado, as figuras geométricas podem acrescentar caráter distintivo a um sinal se a sua apresentação, configuração ou combinação com outros elementos criar uma impressão global suficientemente distintiva.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Exemplos de figuras geométricas simples utilizadas como moldura ou contorno, e não são consideradas aceitáveis.		Classe 30: Café.

[3] A lista das figuras geométricas simples não é exaustiva.

Distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Exemplos de uma configuração especial de elementos nominativos não distintivos com uma figura geométrica simples que torna a marca aceitável na sua totalidade devido à forma especial como as palavras se sobrepõem às figuras geométricas simples bem como ao facto de o tamanho dessas figuras ser relativamente maior do que o das palavras, de modo que a figura não aparece apenas como um elemento que sublinha, realça ou contorna as palavras, antes cria uma impressão geral de ser suficientemente distintiva. Presume-se que os elementos figurativos não são representações de embalagens.	 	Classe 30: Café.
Exemplos de combinações especiais de figuras geométricas com expressões descritivas, que tornam cada uma das marcas distintivas como um todo.	 	Classe 30: Café.

B.2. A posição e as proporções (tamanho) do elemento figurativo em relação ao elemento nominativo

- Regra geral, quando um elemento figurativo distintivo em si mesmo é adicionado a um elemento nominativo descritivo e/ou não distintivo, a marca é registável, desde que o elemento figurativo, pelo seu tamanho e posição, seja claramente reconhecível no sinal.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
O dispositivo vermelho que aparece por cima da letra «i» é dificilmente reconhecível.	Fresh Sardine	Classe 29: Sardinhas.
O elemento figurativo é tão pequeno que não é reconhecível.	Flavour and aroma	Classe 30: Café.

Distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
O elemento figurativo é distintivo em si mesmo e suficientemente grande para ser reconhecido na marca como um todo.	Flavour and aroma	Classe 30: Café.

B.3. O elemento figurativo é uma representação dos produtos e/ou serviços ou tem com estes uma ligação direta

Regra geral, a simples combinação de elementos, cada um dos quais descreve as características dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, sem lhes introduzir quaisquer alterações inabituais, permanece ela própria descritiva e apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos referidos produtos (ver por analogia C-265/00 Biomild, n.º 39, e C-408/08 P, Color Edition, n.º 61).

Contudo, tal combinação pode não ser descritiva, desde que crie uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião dos referidos elementos, fazendo com que a mesma seja mais que a soma das partes (C-265/00 Biomild, n.º 40).

- Em certos casos, o elemento figurativo consiste numa representação dos produtos e serviços reivindicados. Em princípio, considera-se que a representação é descritiva e/ou desprovida de caráter distintivo quando:

  - se trata de uma representação fiel ou realista dos produtos e serviços;
  - consiste numa representação simbólica/estilizada dos produtos e serviços, que não se distancia significativamente da representação comum/habitual dos referidos produtos e serviços.

Noutros casos, o elemento figurativo pode não representar os produtos e/ou serviços mas ainda assim ter uma ligação direta com as suas características. Nesses casos, considera-se que o sinal é não distintivo, a menos que seja suficientemente estilizado.

Exemplos

Nos exemplos que se seguem, as marcas resultantes da combinação de um elemento figurativo não distintivo/descritivo e de um elemento nominativo não distintivo/descritivo não criam uma impressão de que são mais do que a soma das suas partes.

Independentemente de os elementos figurativos e/ou nominativos serem (ou não) considerados descritivos ou não distintivos, o resultado será o mesmo.

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Elemento figurativo descritivo + elemento nominativo descritivo. *O elemento figurativo mostra a imagem de uma sardinha, ou seja, uma representação realista do produto. Nem o tipo de letra (básico/normal), nem a disposição dos elementos nominativos, nem a composição geral da marca, nem quaisquer outros elementos conferem à marca o grau mínimo exigido de caráter distintivo.*	**Fresh Sardine**	Classe 29: Sardinhas.
Elemento figurativo descritivo + elemento nominativo não distintivo. *O elemento figurativo mostra a imagem de uma sardinha, ou seja, uma representação realista do produto. Nem o tipo de letra (básico/normal), nem a disposição dos elementos nominativos, nem a composição geral da marca, nem quaisquer outros elementos conferem à marca o grau mínimo exigido de caráter distintivo.*	**From the sea to your plate**	Classe 29: Sardinhas.
Elemento figurativo não distintivo + elemento nominativo não distintivo. *O elemento figurativo mostra uma típica*	**From the sea to your plate**	Classe 29: Sardinhas.

lata de sardinhas que se utiliza habitualmente no comércio como uma embalagem para sardinhas, e consiste, portanto, numa representação simbólica/estilizada do produto, que não se distancia significativamente de uma representação habitual desse mesmo produto. Nem o tipo de letra (básico/normal), nem a disposição dos elementos nominativos, nem a composição geral da marca, nem quaisquer outros elementos conferem à marca o grau mínimo exigido de caráter distintivo.		
Elemento figurativo não distintivo + elemento nominativo descritivo. *O elemento figurativo mostra uma típica lata de sardinhas que se utiliza habitualmente no comércio como uma embalagem para sardinhas, e consiste, portanto, numa representação simbólica/estilizada do produto, que não se distancia significativamente de uma representação habitual desse mesmo produto. Nem o tipo de letra (básico/normal), nem a disposição dos elementos nominativos, nem a composição geral da marca, nem quaisquer outros elementos conferem à marca o grau mínimo exigido de caráter distintivo.*		Classe 29: Sardinhas.
O elemento figurativo não representa os serviços mas tem uma ligação direta com as características dos mesmos. O sinal não é suficientemente estilizado.		Classe 37: Serviços de controlo de pragas.

Distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
Exceção: uma combinação/composição especial (caráter distintivo global de dois elementos descritivos/não distintivos juntos). *Graças à utilização das sardinhas para formar as letras «F» e «i», este sinal cria uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples combinação de elementos figurativos e nominativos não distintivos/descritivos, sendo mais do que a soma das suas partes.*		Classe 29: Sardinhas.
Elemento figurativo distintivo + elemento nominativo descritivo. *O elemento figurativo consiste numa espinha de peixe a caminhar, e constitui por isso uma representação simbólica/estilizada do produto que se distancia significativamente de uma representação habitual desse mesmo produto.*		Classe 29: Sardinhas.
O elemento figurativo tem uma ligação direta com as características dos serviços, mas o sinal é suficientemente estilizado.		Classe 37: Serviços de controlo de pragas.

B.4. O elemento figurativo é comummente utilizado no comércio em relação aos produtos e/ou serviços reivindicados

- Regra geral, os elementos figurativos comummente utilizados ou habituais no comércio em relação aos produtos e/ou serviços reivindicados não acrescentam caráter distintivo à marca no seu conjunto.

Exemplos

Não distintivas		
Fundamentação	Sinal	Produtos/serviços
A marca reivindicada seria entendida pelo público-alvo como uma indicação clara e direta da qualidade e não como uma indicação da origem dos produtos. *Os elementos figurativos são destituídos de quaisquer características marcantes, invulgares ou originais e serão vistos simplesmente como um rótulo vulgar que o consumidor médio não reterá como distintivo.*		Classe 30: Café.
As etiquetas de preços coloridas são comummente utilizadas no comércio para todo o tipo de produtos, e a combinação com o elemento nominativo descritivo não é suficiente para tornar a marca distintiva.		Classe 29: Sardinhas. Com base no processo T-122/01, *Best Buy* (n.º 33).

As etiquetas de preços são comummente utilizadas no comércio para todo o tipo de produtos.		Classe 30: Café.
A «balança da justiça» é comummente utilizada no comércio para os serviços jurídicos.		Classe 45: Serviços jurídicos.

C. *De que modo as combinações dos critérios supra afetam o caráter distintivo?*

- Regra geral, uma combinação de elementos figurativos e elementos nominativos, que sejam – quando considerados individualmente – desprovidos de caráter distintivo, não dá origem a uma marca distintiva.

- Contudo, uma combinação desses elementos, quando considerados como um todo, pode ser percecionada como uma indicação de origem devido à apresentação e composição do sinal. Isso acontece quando a combinação resulta numa impressão geral que se distancia suficientemente da mensagem descritiva/não distintiva transmitida pelo elemento nominativo.

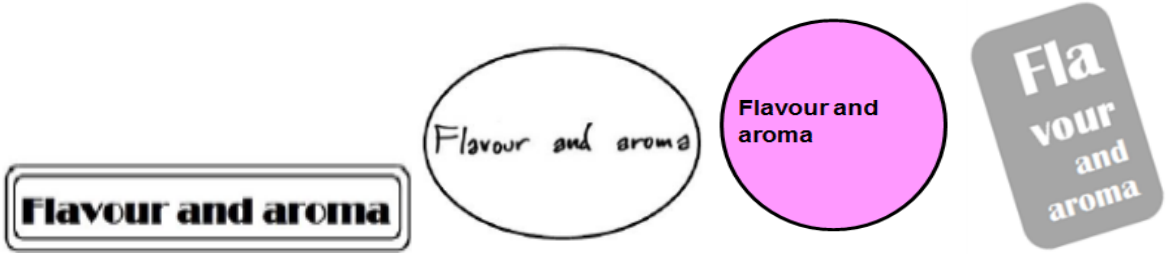
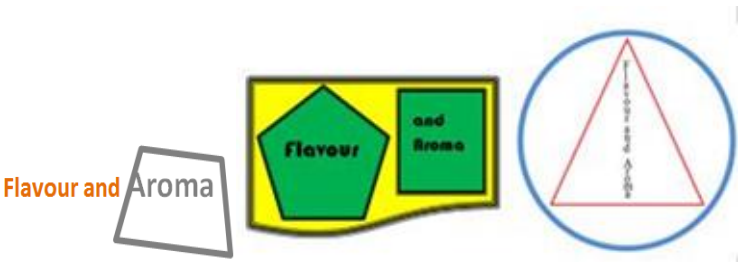
O quadro que se segue contém uma seleção de exemplos com combinações dos critérios individuais avaliados nas secções precedentes da presente prática comum. As combinações que figuram por baixo da coluna vermelha são aquelas que, pela sua simplicidade e/ou natureza habitual, não conduzem a uma decisão de caráter distintivo.

Pelo contrário, as combinações que figuram por baixo da coluna verde são consideradas distintivas.

Exemplos:

Para que um sinal seja registável, tem de possuir um grau mínimo de caráter distintivo. A escala serve para ilustrar onde se situa esse limiar. Os exemplos *infra*, da esquerda para a direita, contêm elementos com um impacto crescente no caráter distintivo das marcas, resultando em marcas que ou são não distintivas (coluna vermelha) ou são distintivas na sua totalidade (coluna verde)[4].

[4] Os sinais com a expressão «Flavour and aroma» (Sabor e aroma) pedem proteção para **Café** na Classe 30 e os sinais com a expressão «Fresh Sardines» (Sardinhas Frescas) pedem proteção para **Sardinhas** na Classe 29.

Não distintivas	Distintivas
1.	
2. 	
3.	

Linha 1:

Da esquerda para a direita, o primeiro exemplo combina um tipo de letra básico/normal com uma palavra a negrito e a disposição dos elementos nominativos. No caso seguinte, a adição da cor vermelha vai um pouco mais além, mas a combinação (i.e. o tipo de letra normal, a disposição dos elementos nominativos e uma cor) continua a não dar origem a uma marca distintiva. No terceiro exemplo, a adição de um conjunto de cores acrescenta algo mais, mas a sua apresentação e composição continuam a não criar uma impressão geral suficientemente distanciada da que é produzida pela simples combinação desses elementos, além de que os consumidores são incapazes de recordar demasiadas cores e a sua sequência. O quarto exemplo combina um tipo de letra básico/normal, a posição/o tamanho dos elementos nominativos e duas cores, uma combinação que continua a ser não distintiva.

A combinação de elementos figurativos nos dois exemplos diferentes do lado direito, quando considerados como um todo, pode ser percecionada como uma indicação de origem devido à apresentação e composição do sinal, criando uma impressão visual suficientemente distanciada da mensagem descritiva/não distintiva que os elementos nominativos transmitem.

Linha 2:

Da esquerda para a direita, os primeiros dois exemplos desta série combinam figuras geométricas simples, que servem de moldura (retangular e oval, respetivamente), com um tipo de letra básico/normal seguida de um tipo de letra básico/normal combinado com uma figura circular, cor e disposição dos elementos nominativos. O exemplo seguinte combina a disposição irregular dos elementos nominativos num tipo de letra básico/normal com um retângulo inclinado e cor. Nenhum destes três exemplos cria uma impressão global suficientemente distanciada da que é produzida pela simples combinação desses elementos.

Na coluna da direita, combinações não arbitrárias de figuras com a cor e a disposição dos elementos nominativos criam uma impressão visual suficientemente distanciada da mensagem descritiva/não distintiva que o elemento nominativo transmite. Isto permite que a marca na sua totalidade seja percecionada como uma indicação de origem devido à apresentação e composição do sinal.

Linha 3:

Da esquerda para a direita, esta série de exemplos começa com uma representação realista dos produtos combinada com dois tipos de letra básicos e efeitos de fonte, seguida da adição da posição dos elementos nominativos e da cor, e a subsequente adição de uma figura geométrica à combinação, terminando com um tipo de letra ligeiramente estilizado mas que permanece normal em larga medida. Nenhum destes exemplos cria uma impressão visual suficientemente distanciada da mensagem descritiva/não distintiva que o elemento descritivo transmite. Consequentemente, estas marcas não serão percecionadas como indicações de origem.

No lado direito da linha, a apresentação e composição das marcas e, na extremidade direita, a presença de um elemento figurativo reconhecível, que é distintivo em si mesmo, conferem às marcas o grau mínimo exigido de caráter distintivo.

www.tmdn.org

Convergência

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

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