



# Convergência

Perguntas frequentes sobre a Prática Comum  
**PC 3. Caráter distintivo - Marcas mistas contendo elementos verbais  
descritivos/não distintivos**

## A. A PRÁTICA COMUM

### 1. Que institutos irão implementar a Prática Comum?

AT - BG - BOIP - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FR - GR - HR - HU - IE - LT - LV - MT - NO - IHMI - PT - RO - SE - SI - SK - UK

### 2. Será a Prática Comum diferente da prática existente?

No início do projeto, foi realizado um estudo comparativo preliminar que revelou divergências existentes entre os institutos participantes. Cada um desses institutos tinha a sua própria prática, cujas diferenças variavam entre mínimas e profundas. Foi desenvolvida uma Prática Comum única, o que significa que a maioria dos institutos que irão implementá-la irão, conseqüentemente, adaptar, em maior ou menor medida, a sua prática anterior (dependendo dessa prática anterior).

Paralelamente à publicação da Comunicação Comum sobre o «*Caráter Distintivo - Marcas mistas contendo elementos verbais descritivos/não distintivos*», os institutos que irão implementá-la podem publicar informações adicionais sobre o impacto, a nível nacional, que a Prática Comum irá ter sobre a anterior prática nacional.

### 3. Irá a Prática Comum ter algum impacto nas marcas já registadas?

A Comunicação Comum sobre o «*Caráter Distintivo - Marcas mistas contendo elementos verbais descritivos/não distintivos*» inclui uma panorâmica geral que revela quais dos procedimentos de cada um dos institutos que irão implementá-la irão ser afetados pela Prática Comum.

Além disso, os institutos que irão implementá-la podem fornecer informações adicionais detalhadas sobre se a Prática Comum será aplicável aos pedidos depositados antes da data de execução.

### 4. Há institutos que não irão implementar a Prática Comum?

A participação e a implementação das Práticas Comuns são inteiramente voluntárias. Os institutos que não participam ou não implementam a Prática Comum poderão sempre vir a aderir no futuro, com o total apoio do Programa de Convergência.

Dois institutos de PI da UE, a saber o finlandês e o italiano, não participaram no projeto. Tal não significa, contudo, que não poderão decidir aderir à Prática Comum a qualquer momento.

A Comunicação Comum sobre o «*Caráter Distintivo - Marcas mistas contendo elementos verbais descritivos/não distintivos*» incluirá uma lista final dos institutos que irão executá-la.

### **5. Continuará cada caso a ser avaliado com base no seu próprio mérito?**

O caráter distintivo deve ser avaliado caso a caso, sendo que a Prática Comum servirá de orientação aos utilizadores e examinadores dos diferentes institutos.

Neste contexto, a Comunicação Comum sobre o «*Caráter Distintivo - Marcas mistas contendo elementos verbais descritivos/não distintivos*» visa englobar a grande maioria dos casos, respeitando sempre o princípio segundo o qual cada caso deve ser analisado pelos seus próprios méritos, tendo em consideração os argumentos dos requerentes/titulares de marcas.

### **6. O que é uma «marca mista» para efeitos da Prática Comum?**

A Prática Comum aplica-se a marcas que não são claramente marcas nominativas. Para ser incluída no âmbito da Prática Comum, a marca deve combinar elementos nominativos descritivos/não distintivos com as características gráficas específicas ali analisadas como, por exemplo, um corpo tipográfico especial, a cor, elementos figurativos independentes, etc.

### **7. Se as marcas descritivas são, por definição, não distintivas, por que motivo mantém a Prática Comum a distinção e remete para os elementos nominativos tanto não distintivos como descritivos?**

Embora as marcas descritivas sejam, por definição, não distintivas, uma marca pode, contudo, possuir um caráter pouco distintivo por motivos que não o seu caráter descritivo, pelo que a diferenciação entre os dois motivos ajuda a tornar claro que a Prática Comum cobre ambos os casos. A distinção entre os dois motivos é mantida devido à diferença existente a nível do interesse geral subjacente: a falta de capacidade para desempenhar a função essencial das marcas

é comum a ambos os motivos, enquanto a necessidade de manter o sinal livre para uso de todos prende-se apenas com o carácter descritivo

**8. Podem estes princípios ser aplicados a marcas mistas que contêm elementos nominativos fracos?**

Basta um grau mínimo de carácter distintivo para passar o exame dos motivos absolutos. Se os elementos nominativos contidos na marca figurativa forem fracos, isso significa que a marca na sua totalidade continua a possuir o grau mínimo de carácter distintivo. Por conseguinte, está fora do âmbito da Prática Comum, que diz exclusivamente respeito a elementos verbais não distintivos/descritivos.

**9. Estão as questões linguísticas fora do âmbito?**

Sim. A razão é de ordem puramente prática: para permitir a chegada a conclusões entre todos os participantes no projeto, independentemente da sua língua materna. É suposto os elementos nominativos referidos nos exemplos do documento relativo à Prática Comum serem descritivos/não distintivos, e não seria possível criar e incluir exemplos com elementos nominativos descritivos/não distintivos em todas as línguas.

**10. Estão as renúncias fora do âmbito?**

Sim. As renúncias não foram incluídas no âmbito do projeto porque nem todos os institutos de PI da UE as utilizam ou prevêm nas suas disposições legais.

**11. Pode o carácter distintivo adquirido através do uso ser requerido?**

Sim. A Prática Comum não afeta a possibilidade de comprovar o carácter distintivo adquirido através do uso nos procedimentos dos institutos de PI, visto que apenas contempla o carácter distintivo inerente.

## B. METODOLOGIA

### **12. Como podem as marcas mistas contendo elementos verbais descritivos/não distintivos aprovadas no exame dos motivos absolutos ser avaliadas no contexto dos motivos relativos de recusa?**

O impacto dos elementos descritivos/não distintivos sobre o exame dos motivos relativos de recusa e, em particular, do risco de confusão, são abordados na Prática Comum sobre os «*Motivos Relativos de Recusa – Risco de Confusão (impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos)*». O acesso a este documento da Prática Comum pode ser conseguido inserindo no seu navegador Web o seguinte URL:

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_pt.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_pt.pdf)

### **13. Uma marca mista contendo elementos verbais descritivos/não distintivos foi requerida e aprovada no exame dos motivos absolutos. Obtém o requerente direitos exclusivos sobre esses elementos verbais?**

Não. O carácter distintivo reside no sinal como um todo, pelo que o âmbito de proteção é limitado à composição global da marca, não abrangendo o elemento verbal descritivo/não distintivo só por si. Por conseguinte, o requerente não obterá direitos exclusivos sobre os elementos verbais descritivos/não distintivos por direito próprio.

O impacto dos elementos descritivos/não distintivos sobre o exame do risco de confusão é abordado na Prática Comum sobre os «*Motivos Relativos de Recusa – Risco de Confusão (impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos)*».

### **14. Por que motivo não contém a Prática Comum exemplos distintivos de alguns dos critérios?**

Os exemplos incluídos na Prática Comum, registáveis ou não, visam proporcionar orientação a examinadores e utilizadores. Em relação a um dos critérios, mais concretamente a combinação com a cor, não foi possível chegar a acordo sobre exemplos distintivos. No que respeita à pontuação - outros símbolos muito usados nos registos e elementos figurativos habitualmente

utilizados nos registos dos produtos e/ou serviços requeridos -, o Grupo de Trabalho entendeu que, de um modo geral, não confere um carácter suficientemente distintivo a uma marca no seu todo.

### **15. Por que razão não existem na Prática Comum pedidos reais/marcas utilizadas?**

O Grupo de Trabalho evitou incluir pedidos reais/marcas no documento relativo à Prática Comum, visto que tal poderia gerar efeitos benéficos ou danosos para os respetivos titulares ou requerentes. Em vez disso, foram usados como inspiração para a criação de exemplos claros que sirvam para ilustrar os princípios.

### **16. Tomou a Prática Comum em consideração a jurisprudência nacional e/ou a jurisprudência da União Europeia?**

Ao longo de todo o processo de análise preliminar e redação da Prática Comum, as jurisprudências nacional e da União Europeia foram objeto de uma análise cuidada e utilizadas como inspiração para definir os princípios e criar os exemplos constantes do documento. Foram considerados os seguintes casos: Caso C-39/97, *Canon*, UE:C:1998:442, Caso C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), UE:C:2004:87, Caso C-104/01, *Libertel*, UE:C:2003:244 e Caso C-37/03P, *BioID AG /OHIM*, (BioID), UE:C:2005:547.

### **17. Qual foi a participação dos utilizadores no projeto?**

Representantes de três Associações de Utilizadores (AIM, ECTA, EFPIA) participaram no Grupo de Trabalho como observadores desde o início do projeto, e tiveram permanentemente acesso a todos os documentos. Além disso, foram sempre convidados a manifestar a sua opinião.

As conclusões foram publicadas por fases, encorajando qualquer pessoa a analisar o documento e a transmiti-lo a outras pessoas que considerassem que poderiam ter alguma opinião sobre o mesmo, garantindo que quaisquer preocupações expressas seriam consideradas e analisadas pelo Grupo de Trabalho

As associações internacionais de utilizadores foram todas convidadas a participar numa reunião especial realizada em Bruxelas em março de 2015. A Prática Comum foi apresentada aos participantes, que exprimiram diretamente a sua opinião sobre os princípios. A reunião contou com a participação de representantes da AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES e UNION.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Convergência



**Office for Harmonization in the Internal Market**  
Avenida de Europa, 4  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel (+34) 96 513 11 - 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)