

ANOTAÇÃO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DA RELAÇÃO DE LISBOA SOBRE
O CARÁCTER DISTINTIVO DAS MARCAS
E A AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE
SUPERVENIENTE (*SECONDARY MEANING*)

Caso marca “Colormix”

Por João Pereira Cabral(*)
e Vítor Palmela Fidalgo(**)

SUMÁRIO:

I. Introdução. **II. Primeira Parte.** 1. O juízo sobre a distintividade. 1.1. A argumentação do Tribunal. 2. Normas aplicáveis. 2.1. Critério a aplicar. 2.2. A relevância da junção de termos descritivos. 2.3. A relevância de os termos serem em língua inglesa. 2.4. Análise do caso. 2.5. Conclusão. **III. Segunda Parte.** 3. A aquisição superveniente de carácter distintivo (*secondary meaning*). 3.1. A argumentação do Tribunal. 3.2. Normas e critérios a ser aplicados. 3.3. A aquisição de distintividade pela marca. 3.4. A apreciação e a prova do *secondary meaning*. 3.5. A análise do Tribunal. 3.6. Conclusão.

I. Introdução

I. No presente Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa⁽¹⁾, discute-se a distintividade da marca nacional n.º 267265 — “Colormix”,

(*) Mestre em Direito.

(**) Mestre em Direito. Assistente Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

(1) Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06.07.2017 (Processo n.º 43-14.7YHLSB.L1-6), disponível em <www.dgsi.pt>.

pedida a 7 de setembro de 1990, e concedida a 21 de dezembro de 1992, para a classe 37 da Classificação de Nice, assinalando “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor”.

A Autora, uma empresa multinacional que comercializa tintas e seus revestimentos, veio pedir a nulidade da marca referida *supra*, alegando que a mesma, pelo facto de ser composta pela junção de duas palavras comuns, não tem qualquer distintividade, apropriando-se, assim, de elementos de vocábulos correntes que dizem respeito a serviços que são utilizados por todos os agentes económicos, prejudicando-a, desta forma, na sua atividade económica diária. Com efeito, o consumidor médio não irá apreender a marca como reportando-se a uma origem empresarial, mas sim como dizendo respeito a serviços de pintura e seus revestimentos em geral.

II. A Ré veio contestar, alegando que a marca “Colormix”, dada a sua junção e pelo facto de estar em inglês, constitui uma expressão de fantasia, tendo um significado metafórico. Sendo que, pela junção efetuada, nem se poderá considerar que a referida expressão existe na língua inglesa. Adicionalmente, a marca em causa não descreve o serviço prestado e assinalado pela marca da Ré, na medida em que esta consiste na “afinação instantânea de cores” e não na sua mistura. Por fim, a Ré alega ainda que, mesmo que a marca *sub judice* fosse considerada descritiva em abstrato, a mesma teria já adquirido carácter distintivo pelo uso no mercado desde 1989.

III. Na primeira instância, foi proferida sentença que julgou a ação improcedente e absolveu a Ré do pedido. O mesmo entendimento manteve o acórdão ora comentado, julgando improcedente o recurso, *i)* considerando a marca distintiva, “porque é constituída por uma palavra de fantasia, que não existe na língua portuguesa, nem na língua inglesa e porque o serviço assinalado não se reduz ao significado, em inglês, dos dois vocábulos que a compõem”, e *ii)* propugnando pela aquisição do carácter distintivo através do uso e dos investimentos realizados pela titular da marca.

IV. Apesar de este arresto julgar a invocação da nulidade do Acórdão pela Ré (doravante apelante), pela falta de especificação de fundamentos de facto e de direito que a justificam e pela oposição da fundamentação com a decisão proferida, na presente anotação iremos limitar-nos à análise das duas questões substantivas levantadas, nomeadamente a distintividade da marca e a sua aquisição de carácter distintivo.

II. Primeira Parte

1. O juízo sobre a distintividade

1.1. A argumentação do Tribunal

I. Em primeiro lugar, o Tribunal relevou o facto de o sinal corresponder a palavras em língua inglesa, e considerou que a apelante não teria razão ao invocar a generalização da referida língua, por não ser certo “que todo o consumidor tenha o conhecimento do significado dos dois referidos vocábulos de língua inglesa”.

II. O segundo argumento consistiu em atribuir relevância ao facto de o sinal ser formado por uma única palavra, através da junção de dois termos — “COLOR” e “MIX” —, sem espaço entre eles, concluindo que o sinal consistia numa “palavra nova, de fantasia, que não tem significado e não existe na língua portuguesa, nem na língua inglesa, apenas coincidindo com os dois referidos vocábulos foneticamente, mas não graficamente”.

III. Por fim, o Tribunal concluiu que a marca não seria “composta exclusivamente por indicações da espécie de serviço que assinala”, mas antes uma marca sugestiva, por “sugerir o serviço prestado, relacionado com a mistura de cores, mas que não indica verdadeiramente a sua espécie, tendo em atenção que, embora relacionado com a mistura de cores, o serviço que a ré assinala com esta marca não se reduz à mistura de cores tradicional, mas sim a um serviço diverso, de afinação de cores, com um processo de produção específico, diferente da simples mistura entre as várias cores, que utiliza um computador e produtos químicos, obtendo a cor desejada no próprio momento (...)”.

2. Normas aplicáveis

I. A alínea c) do n.º 1 do art. 223.º do Código de Propriedade Industrial português (doravante CPI) estipula que não são suscetíveis de registo os “sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do pro-

duto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos”. Por remissão do art. 238.º, n.º 1, al. c) do CPI, a subsunção de um sinal a esta alínea importa a recusa de um pedido de registo que tenha por objeto um desses sinais, consistindo num motivo absoluto de recusa.

Esta norma foi introduzida no CPI com a transposição da Diretiva n.º 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmonizou as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas⁽²⁾. Por esta razão, qualquer aplicação da mesma terá de respeitar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (doravante TJUE), que a propósito dela se tenha pronunciado através do mecanismo de questão prejudicial, sendo esta jurisprudência vinculativa⁽³⁾.

II. A jurisprudência do TJUE ajuda a definir, desde logo, a finalidade desta norma: “um objetivo de interesse geral, o qual implica que todos os sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou dos serviços em causa para os quais o registo é pedido sejam deixados à livre disposição de todas as empresas, para que os possam utilizar através de uma descrição das mesmas características dos seus próprios produtos”⁽⁴⁾.

2.1. Critério a aplicar

Para a aplicação desta norma, à luz da finalidade acima indicada, podemos encontrar um critério jurisprudencial constante. A análise do carácter descritivo de uma marca deve ter em consideração: *a)* os produtos

⁽²⁾ Atualmente Diretiva (UE) N.º 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 (reformulação).

⁽³⁾ Confirma-se alguma da jurisprudência relevante sobre a consideração da jurisprudência do TJUE como fonte de direito: Caso *Fazenda Pública*, Acórdão TJUE, de 14.02.2000 (C-446/98), disponível em <www.curia.europa.eu>; Caso *Bosch*, Acórdão TJUE, de 16.03.1978 (C-135/77), disponível em <www.curia.europa.eu>; Caso *Milch-, Fett-, und Eierkontor*, Acórdão TJUE, de 24.06.1969 (C-29/68), <www.curia.europa.eu>; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 20.01.2010 (Processo n.º 346/1998.P1.S1), disponível em <www.dgsi.pt>.

⁽⁴⁾ Cf. Caso *Moreno Marín*, Acórdão TJUE de 06.07.2017 (C-139/16), disponível em <www.curia.europa.eu>; § 23; Caso *Linde*, Acórdão TJUE, de 08.04.2003 (C-53/01 a C-55/01), disponível em <www.curia.europa.eu>; § 75; Caso *Koninklijke KPN Nederland*, Acórdão TJUE, de 12.02.2004 (C-363/99), disponível em <www.curia.europa.eu>; § 33 e § 34. A identificação desta finalidade tem também apoio na doutrina: veja-se, por exemplo, AAVV, *Código de Propriedade Industrial Anotado*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2015, p. 396.

e/ou serviços que a marca visa identificar, e b) a percepção que o público relevante tem dela⁽⁵⁾.

A análise do carácter descritivo de uma marca realiza-se mediante a comparação do significado do sinal cujo registo é pretendido, de acordo com a percepção do consumidor relevante, com os produtos ou serviços que esse sinal visa identificar. Se o sinal descreve, direta e exclusivamente, características dos produtos ou serviços a assinalar, este deve ser considerado descritivo.

II. Um sinal não é exclusivamente descritivo se incluir, para além de designações descritivas, termos — ou elementos figurativos, nos casos das marcas mistas e figurativas — distintivos, como por exemplo: “Fanta laranja”, para identificar refrigerante de laranja.

No entanto, embora a norma preveja “que, para ser abrangida pelo motivo de recusa do registo aí referido, a marca deve ser composta «exclusivamente» por sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou serviços em questão, não exige, ao invés, que estes sinais ou indicações sejam um modo exclusivo de designação das referidas características”⁽⁶⁾.

Esta é uma orientação interpretativa também constante na jurisprudência do TJUE. Não é exigida a “existência de um imperativo de disponibilidade («Freihaltebedürfnis») concreto, atual ou sério”⁽⁷⁾. É irrelevante a existência de sinónimos “que permitam designar as mesmas características dos produtos ou serviços mencionados no pedido de registo”⁽⁸⁾, ou de “sinais ou indicações mais habituais para designar as mesmas características e independentemente do número de concorrentes que podem ter interesse em utilizar os sinais ou indicações que compõem a marca”⁽⁹⁾. Para que seja descritivo, basta, então, que um sinal *possa* ser utilizado para descrever um produto ou serviço para o qual o pedido de registo é apresentado⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ Cf. Caso *Moreno Marín*, *cit.*, § 24; Caso *Linde*, *cit.*, § 75; Caso *Koninklijke KPN Nederland*, *cit.*, § 33 e § 34; Caso *Procter & Gamble / IHMI*, Acórdão TJUE, de 29.04.2004 (C-468/01 P a C-472/01 P), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 33; Caso *Smart Technologies / IHMI*, Acórdão TJUE, de 12.07.2012 (C-311/11 P), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 24; e Caso *Audi / IHMI*, Acórdão TJUE, de 21.01.2010 (C-398/08), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 34.

⁽⁶⁾ Caso *Koninklijke KPN Nederland*, *cit.*, §57; Caso *Campina Melkunie*, Acórdão TJUE, de 12.02.2004 (C-265/00), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 42.

⁽⁷⁾ Caso *Windsurfing Chiemsee*, Acórdão TJUE, de 04.05.1999 (C-108/97), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 35.

⁽⁸⁾ Caso *Campina Melkunie*, *cit.*, § 42.

⁽⁹⁾ Caso *Koninklijke KPN Nederland*, *cit.*, § 61.

⁽¹⁰⁾ *Idem*, § 99.

É ainda irrelevante que “as características dos produtos ou serviços que são suscetíveis de ser descritas sejam essenciais ou acessórias no plano comercial”⁽¹¹⁾, pois “qualquer empresa deve poder utilizar livremente tais sinais ou indicações para descrever qualquer característica dos seus próprios produtos, independentemente da sua importância no plano comercial”⁽¹²⁾.

III. Conforme referido, para que possa ser considerado descritivo, para além de descrever exclusivamente as características dos produtos ou serviços a assinalar, o sinal tem também de descrever diretamente essas características. A descrição apenas será direta se o público interessado compreender num sinal, em relação a um produto ou serviço, “imediatamente e sem qualquer outra reflexão a descrição de uma das suas características”⁽¹³⁾.

2.2. A relevância da junção de termos descritivos

I. Regra geral, a junção de termos descritivos não afeta o carácter descritivo do conjunto. Resulta de jurisprudência constante do TJUE que “o simples facto de juntar esses elementos sem lhes introduzir uma alteração não habitual, designadamente de ordem sintática ou semântica, apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar as características dos referidos produtos ou serviços”⁽¹⁴⁾.

Apenas uma junção que “crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião dos referidos elementos”, não será descritiva, sendo que, no caso de marca nominativa, “que se destina tanto a ser ouvida como a ser lida, tal condição deve ser satisfeita no que se refere simultaneamente à impressão auditiva e visual produzida pela marca”⁽¹⁵⁾.

II. Apresentamos alguns exemplos de marcas constituídas pela junção de termos descritivos, que foram consideradas descritivas⁽¹⁶⁾: “BIO-

⁽¹¹⁾ *Idem*, § 100.

⁽¹²⁾ *Idem*, § 100.

⁽¹³⁾ Caso *Taurus-Film/OHMI (Cine Action)*, Acórdão TG, de 31.01.2001 (T-135/99), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 39.

⁽¹⁴⁾ Caso *Koninklijke KPN Nederland*, *cit.*, § 98.

⁽¹⁵⁾ Caso *Koninklijke KPN Nederland*, *cit.*, § 99.

⁽¹⁶⁾ Este conjunto de exemplos pode ser encontrado em “Linhas de Orientação Relativas ao Exame de Marcas Comunitárias Efetuado no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos) — Secção 4: Motivos absolutos de recusa e marcas comunitárias coletivas — Motivos absolutos de recusa — artigo 7.º (1) a 7 (1) (e)”, do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, p. 42.

MILD”, para identificar iogurte suave e biológico⁽¹⁷⁾; “COMPANYLINE”, visando serviços de seguros e financeiros⁽¹⁸⁾; “TRUSTEDLINK”, que serviria para identificar suportes lógicos para o comércio eletrónico, serviços de assessoria às empresas, serviços de integração de suportes lógicos e serviços de formação nas tecnologias e serviços de comércio eletrónico⁽¹⁹⁾; “TELEAID”, cujo registo foi pedido para cobrir dispositivos eletrónicos para transmissão de voz e dados, serviços de reparação de veículos e de assistência em caso de avaria, de reboque e pronto-socorro, entre outros⁽²⁰⁾; “QUICKGRIPP”, que identificava ferramentas manuais⁽²¹⁾; “TWIST & POUR”, para assinalar «Contentores em plástico com pega, vendidos como elementos constitutivos de um sistema de armazenagem e trasfega de tinta líquida»⁽²²⁾; “CLEARWIFI”, que visava serviços de telecomunicações, especificamente acesso a redes informáticas e de comunicação de alta velocidade⁽²³⁾; “STEAM GLIDE”, para ferros de engomar⁽²⁴⁾.

Acrescente-se, por exemplo, que a combinação do termo “EURO” com outro elemento nominativo descritivo deve ser recusada se o elemento “EURO” reforçar o carácter descritivo do sinal⁽²⁵⁾.

2.3. A relevância de os termos serem em língua inglesa

O tema da capacidade distintiva de termos que são descritivos numa determinada língua estrangeira foi também já objeto de pedido de decisão prejudicial do TJUE. Em resposta a este pedido, pronunciou-se o Tribunal que a norma aqui em análise deve ser interpretada no sentido de que esta “não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um

(17) Caso *Campina Melkunie*, *cit.*

(18) Caso *DKV/IHMI*, Acórdão TJUE, de 19.02.2002 (C-104/00 P), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(19) 26/10/2000, Caso *Harbinger/IHMI (TRUSTEDLINK)*, Acórdão TG, de 26.10.2000 (T-345/99), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(20) Caso *DaimlerChrysler/OHMI*, Acórdão TG, de 20.03.2002 (T-355/00), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(21) Caso *Irwin Industrial Tool/IHMI (QUICK-GRIP)*, Acórdão TG, de 27.05.2004 (T-61/03), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(22) Caso *Sherwin-Williams/IHMI (TWIST & POUR)*, Acórdão TG, de 12.06.2007 (T-190/05), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(23) Caso *Clearwire/IHMI (CLEARWIFI)*, Acórdão TG, de 09.11.2009 (T-399/08), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(24) Caso *Spectrum Brands (UK)/OHMI — Philips (STEAM GLIDE)*, Acórdão TG, de 16.01.2013 (T-544/11), disponível em <www.curia.europa.eu>.

(25) Caso *DKV/OHMI (EuroHealth)*, Acórdão TG, de 07.06.2001 (T-359/99), disponível em <www.curia.europa.eu>.

vocábulo da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de carácter distintivo ou é descritivo dos produtos ou dos serviços para os quais é pedido o registo, exceto quando os meios interessados no Estado-Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse vocábulo”⁽²⁶⁾. Ou seja, determinado termo em língua estrangeira, que descreva características de um determinado produto ou serviço, não será considerado descritivo para efeitos da norma aqui analisada, apenas se o consumidor relevante não for capaz de compreender o seu significado.

2.4. Análise do caso

I. Resulta de toda a jurisprudência acima referida que a análise deve ser realizada verificando-se se, na ótica do consumidor relevante, a expressão “COLORMIX” pode descrever, exclusiva e diretamente (imediatamente e sem qualquer outra reflexão), alguma característica de “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor”, independentemente da importância dessa característica no plano comercial e da existência de sinónimos que permitam designar a mesma característica, e ainda que mais usuais.

II. Em primeiro lugar, resulta, desde logo, que o Tribunal errou ao relevar o uso da marca em relação a um serviço “de afinação de cores, com um processo de produção específico, diferente da simples mistura entre as várias cores, que utiliza um computador e produtos químicos, obtendo a cor desejada no próprio momento (...)”. Conforme vimos, o uso que da marca seja feito não pode ser considerado. A análise do carácter descritivo de um termo deve ser realizada tendo por referência apenas os produtos ou serviços especificados no pedido de registo ou registo. Se o processo específico a que faz referência o Tribunal não consta do pedido de registo, este não tem qualquer relevância.

Este erro tem a consequência de a análise partir de uma base errada. Neste caso, a base de análise tem de ser, apenas, “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor” e o significado de “COLORMIX”, mistura de cor.

III. Ao não limitarmos os serviços aqui em apreço, ao contrário do que fez o Tribunal, podemos colocar a questão: pode “mistura de cor” des-

⁽²⁶⁾ Caso *Matratzen Concord*, Acórdão TJUE, de 09.03.2004 (C-421/04), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 32.

crever, exclusiva e diretamente (imediatamente e sem qualquer outra reflexão), alguma característica (independentemente da importância dessa característica no plano comercial e da existência de sinónimos que permitam designar a mesma característica, e ainda que mais usuais) de serviços de pintura? Na medida em que a mistura de cor é um ato que acontece na prestação de serviços de pintura, a resposta só pode ser afirmativa: a mistura de cores é uma característica de serviços de pintura.

Salientamos que a questão foi colocada em relação a “serviços de pintura” no geral. A questão deve ser assim formulada, pois, a especificação “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor”, não limita os serviços de pintura aos que incluam a afinação instantânea de cor. Esta descrição dos serviços abrange todos os serviços de pintura, pois não há qualquer limitação, mas apenas um reforço de que inclui a afinação instantânea de cor. Com efeito, com este registo, o seu titular poderá impedir o uso por parte de qualquer entidade dos termos “COLORMIX” para identificar qualquer serviço de pintura, e não apenas de afinação instantânea de cor, e muito menos apenas de serviços que respeitem o processo específico que o Tribunal identifica.

IV. No entanto, ainda que se considerasse que este registo cobria apenas serviços de afinação instantânea de cor, os termos “mistura de cor” seriam, ainda assim, descritivos, pois a afinação instantânea de cor pode consistir num exercício de mistura de cor. Deste modo, a especificação “afinação instantânea de cor”, que o Tribunal usou (interpretando-a à luz do irrelevante uso que é feito da marca) para concluir pela capacidade distintiva do sinal, não é mais do que uma demonstração de que os serviços de pintura podem incluir a mistura de cor.

V. O argumento do Tribunal de que o facto de o sinal consistir numa única palavra, e que seria, por isso, fantasiosa, não tendo significado em língua portuguesa ou inglesa, e que apenas coincidiria com os dois vocábulos foneticamente e não graficamente, não tem, com o devido respeito, igualmente, qualquer fundamento. Assim é, pois, conforme referido, “o simples facto de juntar esses elementos sem lhes introduzir uma alteração não habitual, designadamente de ordem sintáctica ou semântica, apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar as características dos referidos produtos ou serviços”(27). Na medida em que se trata de uma

(27) Caso *Koninklijke KPN Nederland*, cit., § 98.

marca nominativa, sendo assim dirigida também a um uso que pode ser exclusivamente fonético, naturalmente que a ausência de um espaço entre os termos “COLOR” e “MIX” não poderá resultar num conjunto distintivo, pois, foneticamente, a ausência daquele espaço não se revela. Foneticamente, não há diferença entre “COLOR MIX” e “COLORMIX”.

VI. Por fim, falta apenas analisar a relevância de o sinal corresponder a palavras em língua inglesa. Sobre esta questão o Tribunal concluiu que a generalização da língua inglesa, invocada pela apelante, não procederia, por não ser certo “que todo o consumidor tenha o conhecimento do significado dos dois referidos vocábulos de língua inglesa”. Aparentemente, o critério utilizado pelo Tribunal consiste em exigir que todo o consumidor tenha o conhecimento do significado dos termos em língua inglesa.

VII. Como vimos, o critério deverá consistir em verificar se o consumidor relevante compreende o significado de determinado termo em língua estrangeira. O consumidor relevante é o consumidor médio dos referidos produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, no território para o qual é pedido o registo. Naturalmente, não é exigido que todos os potenciais consumidores do serviço em questão compreendam o significado dos termos “COLOR” e “MIX”. Tendo em consideração a generalização da língua inglesa, conforme invocou a apelante, a conclusão só pode ser a de que o consumidor português normalmente informado e razoavelmente atento e avisado de serviços de pintura, compreende o significado de “COLORMIX”. Assim, também este argumento do Tribunal não tem fundamento.

2.5. Conclusão

Conclui-se, portanto, que o Tribunal deveria ter considerado o sinal “COLORMIX” descritivo de características dos serviços que o registo cobre. Salienta-se que, resulta claramente que o Tribunal não aplicou os critérios vinculativos fixados pela jurisprudência do TJUE, que foram acima apresentados.

III. Segunda Parte

3. A aquisição superveniente de carácter distintivo (*secondary meaning*)

3.1. A argumentação do Tribunal

I. O Tribunal da Relação de Lisboa, após desconsiderar a existência de falta de distintividade na marca *sub judice*, reforça a sua argumentação, defendendo que, ainda que não se concluisse pela distintividade da marca, a decisão não seria diferente, dado que o sinal distintivo teria adquirido capacidade distintiva nos termos do art. 238.º, n.º 3: *i*) pelos investimentos levados a cabo pela Ré; *ii*) pelo uso da marca desde 1990; e *iii*) pela ausência de confusão entre a atividade levada a cabo pela Ré e pelas empresas concorrentes, ainda que estas últimas utilizem as expressões da marca da Ré “na composição de marcas que assinalam serviços semelhantes”.

II. A base factual que apoia a aplicação do art. 238.º, n.º 3, do CPI, de acordo com o arresto, surge nos pontos 10 a 19, nomeadamente:

- “10. A R, vem usando a marca “COLORMIX” desde 1990, com o intuito de a identificar com o serviço próprio de afinação de cor do seu titular.
- 11. A R. desenvolveu uma campanha de comunicação e promoção desta marca, recorrendo a spots televisivos e radiofónicos, com dizeres e melodias.
- 12. Esta campanha foi igualmente efectuada noutros meios de comunicação social, incluindo na imprensa local, referindo a instalação do sistema “COLORMIX” nas suas lojas, ou de seus revendedores, espalhadas por vários pontos do país.
- 13. Divulgou ainda a sua marca junto dos profissionais da pintura e relacionados com a construção civil.
- 14. A R. tem publicado catálogos de cores possíveis de afinar com o serviço “COLORMIX”, sempre com indicação desta marca.
- 15. Estes suportes têm sido comunicados aos agentes profissionais de construção civil.
- 16. Nas lojas onde tal serviço é efectuado a marca “COLORMIX” é identificada de forma clara e visível.

- 17. Estas divulgações têm implicado investimento financeiro significativo por parte da R.
- 18. A forma de prestação do serviço “COLORMIX” tem evoluído tecnicamente desde a sua criação.
- 19. São usadas no mercado outras marcas de serviços idênticos concorrentes da marca da R.: “SUPER COLORIZER”.

3.2. Normas e critérios a ser aplicados

Conforme refere o acórdão, deverá ser aplicado o art. 238.º, n.º 3, do CPI. De forma mais precisa, devemos ainda conjugar a referida norma com o art. 265.º, n.º 2, do mesmo código, dado que estamos perante um pedido de nulidade de marca já concedida e não diante de um pedido de registo, onde o peticionado seria a recusa do registo da marca, e não a sua nulidade.

A configuração jurídica atual destas disposições advém da transposição, uma vez mais, da Diretiva n.º 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmonizou as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, onde contemplava, no seu art. 3.º, n.º 3⁽²⁸⁾, esta possibilidade⁽²⁹⁾. Nesta norma, era clara a diferença de soluções, caso a aquisição de carácter distintivo se desse antes ou depois do registo: antes do registo, esta norma deveria ser obrigatoriamente aplicada aos Estados-membros. No caso de aquisição de capacidade distintiva *post* registo da marca, esta solução era apenas proposta, competindo a cada Estado-Membro a decisão sobre a transposição para a sua ordem jurídica estadual⁽³⁰⁾. O legislador português optou, no nosso entendimento, de forma correta, pela transposição das duas soluções.

(28) A disposição refere o seguinte: “Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alínea *b*), *c*) ou *d*), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo”.

(29) *Vide* ainda o art. 7.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (Codificação), que prevê a aquisição superveniente de capacidade distintiva no que diz respeito à marca da União Europeia. A nível internacional, vale a pena mencionar o art. 15.º, n.º 1, do Acordo Trips, que salvaguarda a proteção de marcas pela aquisição de distintividade através do uso.

(30) Esta matéria surge, igualmente, no Regulamento da Marca da União Europeia (Regulamento (CE) n.º 207/2009, do Conselho, sobre a marca comunitária, conforme as últimas alterações efetuadas pelo Regulamento (UE) n.º 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, nomeadamente no art. 7.º, n.º 3, e no art. 52.º, n.º 2.

3.3. A aquisição de distintividade pela marca

I. A capacidade distintiva de uma marca pode modificar-se ao longo do tempo, *id est*, a percepção que o público relevante tem desse mesmo sinal distintivo pode aumentar ou diminuir consoante o caso concreto.

Esta alteração pode ter efeitos jurídicos significativos. Um sinal que antes era dotado de capacidade distintiva pode vir a perdê-la. Por outro lado, um sinal antes privado de distintividade pode vir a adquiri-la.

No primeiro caso fala-se em *degeneração* ou *vulgarização* da marca. No segundo, estamos perante a aquisição de carácter distintivo, também denominado pela expressão anglo-saxónica *secondary meaning*.

O acórdão que ora se comenta versa precisamente sobre este segundo caso. Nos termos do art. 223.º, n.º 1, do CPI, não são suscetíveis de se constituir como marcas os sinais sem qualquer capacidade distintiva. O art. 238.º, do CPI, que trata dos motivos absolutos de recusa, vem complementar esta disposição, ao estipular, no seu n.º 1, que as marcas sem capacidade distintiva devem ser recusadas.

Existe aqui um interesse público subjacente, que é o de permitir que determinados sinais permaneçam no domínio público e não sejam alvo de um monopólio privado por parte de nenhum agente económico⁽³¹⁾.

Não obstante, o n.º 3 do art. 238.º do CPI vem salvaguardar a validade da marca, se a mesma tiver adquirido carácter distintivo. No mesmo sentido aponta o art. 265.º, n.º 2, do mesmo código, que impede a nulidade da marca, caso a mesma tenha adquirido um *secondary meaning*. Neste último caso, existirá uma verdadeira sanção da nulidade por falta de capacidade distintiva.

A aquisição de distintividade de uma marca através do uso não constitui um paradoxo do sistema jurídico de marcas. Muito pelo contrário. De facto, o mesmo relembra-nos a génese da marca, nomeadamente a circunstância de a mesma surgir quando os consumidores associam o sinal a uma origem empresarial, relativamente aos produtos ou serviços assinalados⁽³²⁾. Ao dar-se este processo, estaremos perante uma marca que poderá ser protegida, respeitando-se as bases em que assenta este sistema. Com

(31) Como refere COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 2017, p. 199, as proibições absolutas “visam proteger interesses supra-individuais, como sejam o interesse público em sentido estrito ou o interesse de grupos relativamente homogéneos, mais ou menos extensos (concorrentes ou consumidores)”.

(32) FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 203.

efeito, uma marca que não era *intrinsecamente* distintiva, adquire essa mesma distintividade através do uso.

II. É importante ressaltar que a possibilidade de aquisição de capacidade distintiva pelo uso não é possível em relação a todas as proibições por falta de distintividade. O próprio art. 223.º, n.º 2, do CPI, confirma esta circunstância, ao remeter, apenas, para as alíneas *a)*, *c)* e *d)*, do número anterior. Se bem que a alínea *b)* não se relaciona com uma proibição por falta de capacidade distintiva, pois diz respeito às *marcas tridimensionais*, que devem ser recusadas se forem constituídas, exclusivamente, pela forma imposta pela natureza do próprio produto ou pela forma necessária à obtenção de um resultado técnico, o mesmo já não se pode dizer da alínea *e)*, que proíbe a proteção como marca às cores, “salvo se forem combinadas entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos de forma peculiar e distintiva”.

REMÉDIO MARQUES⁽³³⁾ afirma que existe aqui uma “ausência de capacidade distintiva abstrata” e que, por isso, os sinais constituídos por uma única cor devem ser privados de aquisição de *secondary meaning*. Contudo, esta posição contraria o que vem sendo entendido pela jurisprudência da União Europeia, que, apesar de defender que o carácter distintivo de uma marca constituída por uma cor, por si só, seja apenas concebível na existência de “circunstâncias excepcionais” e “quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico”⁽³⁴⁾, admite a aquisição de carácter distintivo pelo uso, desde que a mesma possa ser identificada quanto aos produtos que assinala, como tendo uma origem empresarial^(35/36).

Sem embargo, fazendo fé no nosso art. 223.º, n.º 2, a aquisição de capacidade distintiva será, assim, unicamente possível, caso estejamos perante sinais genéricos [alínea *a)*], descritivos [alínea *c)*] ou usuais [alínea *d)*].

No caso dos sinais genéricos, os mesmos serão compostos, exclusivamente, pela designação do produto que pretendem assinalar. Tal será o

⁽³³⁾ REMÉDIO MARQUES, «Registo de marca e *secondary meaning* — O Caso O Licor de Portugal: Comentário às Decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 de Junho de 2015 — Proc. n.º 108/14.5YHLSB, e da Relação de Lisboa, de 9 de Dezembro de 2015», *ADI*, 36, 2015-2016, p. 485 e segs., p. 500.

⁽³⁴⁾ *Vide* Caso *Libertel*, Acórdão TJUE, de 6.05.2003 (C-104/01), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 66.

⁽³⁵⁾ Caso *Libertel*, *cit.*, § 67.

⁽³⁶⁾ Admitindo, igualmente, que a marca constituída por uma cor *per se* pode adquirir capacidade distintiva através do uso, *vide* CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Vol. I, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2005, p. 89.

caso de se pretender proteger o sinal “ÁGUA” para assinalar “água mineral”, pertencente à classe 32 da Classificação de Nice.

Com respeito aos sinais descritivos, os mesmos serão compostos, de forma exclusiva, por termos que constituem indicações necessárias na prática comercial para designar, nomeadamente⁽³⁷⁾ “a espécie, a qualidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou o meio de produção do produto ou da prestação de serviço”. Dar-se-á na circunstância de, por exemplo, se pretender registar como marca “CALÇADO”, para assinalar “sapatos”, na classe 25 da Classificação de Nice.

Finalmente, no que concerne aos sinais usuais, os mesmos dirão respeito aos sinais constituídos, de forma exclusiva, por denominações que “se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”. Ainda que admitamos que possa haver uma sobreposição parcial para com a alínea *c*), respeitante aos sinais descritivos, sempre diremos que os sinais usuais respeitarão àqueles que, pela forma como têm vindo a ser usados na prática comercial, se confundem com um determinado produto e que, por esse motivo, não poderão ser alvo de um monopólio privado. Será o caso do sinal “Fino”, para assinalar cerveja na classe 32 da Classificação de Nice, que, a título de curiosidade, já foi decidido pela Relação de Lisboa⁽³⁸⁾, que recusou a marca.

III. Apesar de o art. 223.º, n.º 2, do CPI, remeter para a alínea *a*) do n.º 1 da mesma norma, alguma doutrina⁽³⁹⁾ tem afastado a aplicação do fenómeno da aquisição de carácter distintivo aos sinais genéricos. A razão deste entendimento está no facto de existir um imperativo de disponibilidade quanto a esses sinais, que não podem ser apropriados, sob pena de se restringir, de forma indevida, a concorrência.

Alguma desta doutrina tem encontrado respaldo na ordem jurídica Norte-Americana, que apenas atribui efeitos *de jure* ao *secondary meaning* de sinais descritivos. Aos outros tipos de sinais sem capacidade distintiva, só poderá ser atribuído um *secondary meaning de facto*, que poderá ser

(37) Como tem vindo a ser afirmado pela doutrina (*vide*, por todos, AAVV, *ob. cit.*, p. 397) e como indica a própria disposição, ao abrir o leque para a existência de outros sinais descritivos (“ou outras características dos mesmos”), esta alínea *c*) não estabelece um elenco taxativo de referências que não podem ser apropriadas através de um direito exclusivo de marca.

(38) Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 08.11.1972, *BMJ*, n.º 221, p. 267.

(39) COUTO GONÇALVES, *ob. cit.*, p. 223 (N.A. 552); MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, Almeida, Coimbra, 2010, pp. 75 (N.A. 130) e 108; NOGUEIRA SERENS, «A “vulgarização” da marca na Diretiva n.º 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (Id Est, no nosso direito futuro)», *Separata Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor A. Ferrer-Correia* (Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra), Universidade de Coimbra, Coimbra, 1997, p. 86.

tutelado através da aplicação de regras sobre concorrência desleal (*rectius passing off*), mas não da proteção que é atribuída pelo direito de marcas⁽⁴⁰⁾.

Grosso modo, levando em consideração o *supra* referido, deverá, assim, proceder-se a uma interpretação restritiva da disposição⁽⁴¹⁾, desconsiderando a aplicação dos arts. 223.º, n.º 2, e 265.º, n.º 2, ambos do CPI, aos sinais genéricos.

IV. Em suma, o *secondary meaning* constitui assim uma “mutação semântico-significativa”⁽⁴²⁾ do sinal distintivo no espírito dos consumidores, convertendo-se, desta forma, numa marca plenamente válida.

Digamos que o sinal, pela intensidade do uso que é realizado, passa a ser percebido pelos consumidores como indicando uma origem empresarial dos produtos ou serviços que assinala, sendo que o seu significado originário (*primary meaning*), embora não desaparecendo, passa a ter uma dimensão secundária perante a receção que o sinal obteve no círculo dos consumidores do produto em causa.

3.4. A apreciação e a prova do *secondary meaning*

I. Se, por um lado, faz todo o sentido prever um regime onde um agente económico possa arguir pela distintividade superveniente de um sinal que era, *ab initio*, carente de capacidade distintiva, por outro lado, a demonstração dessa mesma capacidade distintiva não poderá circunscrever à mera prova do seu uso. Naturalmente que a ausência de uso da marca, por ser um fator elementar, nunca permitirá a aquisição de capacidade distintiva superveniente. Contudo, o uso será apenas o ponto de partida para qualquer outro elemento probatório a ter em conta. Com efeito, o uso, *per se*, sem qualquer outro elemento adicional de prova, tão-pouco poderá determinar a *convalidação* do sinal.

II. Tem cabido à jurisprudência⁽⁴³⁾ da União Europeia a determinação de alguns elementos que devem ser tidos em conta na apreciação do *secondary meaning*.

⁽⁴⁰⁾ MARC LEVY, «From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary Meaning Doctrine», *TMR*, Vol. 95, n.º 6, 2005, p. 1197, ss.

⁽⁴¹⁾ Neste sentido, MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 75 (N.A. 130); NOGUEIRA SERENS, *idem*.

⁽⁴²⁾ REMÉDIO MARQUES, *ob. cit.*, p. 489.

⁽⁴³⁾ Vide Caso *Windsurfing Chiemsee*, *cit.*, § 50; Caso *Nestlé*, Acórdão TJUE, de 07.07.2005 (C-353/03), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 31.

Com respeito ao uso, interessa, desde logo, analisar a *intensidade* e a *duração* do mesmo, que será mais exigente quanto menos capacidade distintiva tiver o sinal.

Como segundo fator, será ainda importante, para a demonstração de aquisição superveniente de capacidade distintiva, a quota de mercado atribuída ao sinal. Este fator irá refletir a intensidade do uso, sendo que, quanto maior for a quota de mercado relativa aos produtos ou serviços assinalados, maior será a probabilidade de o sinal ter adquirido distintividade⁽⁴⁴⁾.

Como terceiro fator, devemos mencionar o investimento publicitário e promocional do agente económico na marca. Apesar de este fator assumir uma grande relevância, pois será, porventura, a forma mais direta de permitir que um sinal adquira, de forma superveniente, capacidade distintiva, é importante referir que a sua menor dimensão não resultará, sem mais, numa exclusão do carácter distintivo superveniente da marca. Com efeito, o conhecimento pelos interessados da marca poderá advir de outras circunstâncias, nomeadamente da qualidade do produto assinalado.

Este conhecimento pelos interessados da marca será o último dos fatores a ter em conta. Deverá realizar-se um estudo e verificar-se qual a percentagem dos meios interessados do sector em causa que identifica o produto ou o serviço como tendo origem empresarial graças à marca. Este fator, que será influenciado, naturalmente, por alguns ou todos os elementos referidos anteriormente — e provará, indubitavelmente, que a designação tem sido usada enquanto marca⁽⁴⁵⁾ —, deverá ter em conta os consumidores dos produtos ou serviços, os revendedores dos mesmos e ainda os seus concorrentes⁽⁴⁶⁾. Questiona-se qual será a proporção de conhecimento dos sectores interessados exigida, para que se possa falar numa aquisição superveniente de capacidade distintiva. De acordo com o TJUE, será suficiente que o Tribunal chegue à conclusão de que uma “fracção significativa” dos sectores interessados identifica o produto assinalado pela marca como tendo uma origem empresarial⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁴⁾ FERNANDEZ-NÓVOA, *ob. cit.*, p. 208.

⁽⁴⁵⁾ Caso *Philips*, Acórdão TJUE, de 18.06.2002 (C-299/99), disponível em <www.curia.europa.eu>, § 64.

⁽⁴⁶⁾ FERNANDEZ-NÓVOA, *ob. cit.*, p. 209.

⁽⁴⁷⁾ Caso *Windsurfing Chiemsee*, *cit.*, § 54. A decisão refere o seguinte: “se a autoridade competente considerar que uma fracção significativa dos meios interessados identifica graças à marca um produto como proveniente de uma empresa determinada, deve, em todo o caso, daí concluir que a condição imposta para o registo da marca está preenchida”. *Vide* ainda SCUFFI, MASSIMO/FRANZOSI, MARIO, *Diritto Industriale Italiano*, Tomo I, CEDAM, Padova, 2014, p. 169.

Por fim, são ainda referidas as declarações das câmaras de comércio e da indústria, ou de outras associações profissionais como um fator a ter em conta⁽⁴⁸⁾. Apesar de não ser um elemento determinante, o mesmo pode relevar para entender o quão conhecida é a marca pelos agentes económicos, o que concorrerá, sem dúvida, para preencher este último fator.

3.5. A análise do Tribunal

I. Ao olharmos para a prova que foi dada como assente pelo arresto, já referida *supra*, o Tribunal conclui que, dado o uso da marca, levado a cabo desde 1990, e os investimentos realizados pela Ré, a marca teria adquirido capacidade distintiva, acrescentando ainda, para fundamentar este seu entendimento, que até ao momento não teria havido notícia de qualquer confusão entre o serviço da Ré e o levado a cabo pelos concorrentes⁽⁴⁹⁾.

II. No presente caso está em causa um sinal descritivo. Mais concretamente, e como já foi analisado *supra*, estamos perante um sinal que designa a *espécie* de serviços que é assinalada pela marca Ré (“Color” “Mix” ou “Mistura” de “Cores”), para a classe 37, sendo que, ainda que constitua um neologismo, o mesmo não se afasta, de forma perceptível, dos elementos que o compõem.

III. Se é verdade que a duração do uso é considerada, pois prova-se que o sinal vem sendo usado desde 1990, aparentemente de forma ininterrupta, já parece insuficiente a ausência de qualquer determinação face ao montante de investimento levado a cabo pela Ré, que é dado como assente, embora sem qualquer quantificação.

Nota-se, igualmente, a ausência de qualquer menção à quota de mercado adquirida pela marca e, ainda mais flagrante, a inexistência de prova quanto à dimensão por parte dos sectores interessados no que diz respeito à origem do serviço assinalado pela marca. Este último elemento, sendo um dos fatores a ter em conta, terá de constituir, necessariamente, o ponto de chegada no ónus probatório que recai sobre quem argui a aquisição de capacidade distintiva superveniente.

⁽⁴⁸⁾ Caso *Windsurfing Chiemsee*, *cit.*, § 51.

⁽⁴⁹⁾ O mesmo foi defendido pelo Desembargador Carlos Marinho através de declaração de voto, sustentando que, apesar da falta de distintividade intrínseca da marca, a mesma já teria adquirido capacidade distintiva superveniente.

IV. Não se ignora a dificuldade que a jurisprudência possa encontrar na atribuição de eficácia distintiva superveniente. Contudo, ainda que a mesma esteja sujeita a um determinado grau de subjetividade, o Tribunal nunca se poderá contentar com uma prova manifestamente insuficiente. Por ser uma matéria com um elevado subjetivismo e por se lidar com *motivos absolutos de recusa*, a tendência terá de ir no sentido de se exigir, sempre, um ónus de prova incisivo e musculado. Tendo em conta a matéria de prova do presente caso, somos da opinião de que o Tribunal nunca poderia ter determinado que a marca “Colormix” adquiriu distintividade com o uso. Não se quer com este estudo afirmar que a marca *subjudice* não adquiriu eficácia distintiva, até porque não estamos em condições de afirmar tal asserção. Quer-se sim afirmar que, tendo em conta a prova apurada, o Tribunal nunca poderá ter decidido pela aquisição de distintividade da marca.

Aliás, o próprio TJUE, sabendo da exigência probatória existente num caso onde se alega o *secondary meaning*, já teve oportunidade de se pronunciar no sentido da admissão de estudos de opinião e de mercado para que possam verificar a implementação do sinal no circuito dos interessados.

Por fim, quanto ao último elemento referido pelo Tribunal, nomeadamente a inexistência de confusão para com as empresas concorrentes, que utilizam o mesmo sinal na composição das suas marcas para assinalar produtos semelhantes, o mesmo acaba por ser um argumento contra a aquisição de distintividade superveniente a favor do sinal distintivo da Ré. Com efeito, tendo em conta a ausência de confusão, o Tribunal poderia, legitimamente, deduzir que a expressão “Colormix” continua a ser entendida como um sinal descritivo dos serviços em causa, não havendo suficiente implementação no circuito dos interessados. Sendo o sinal reconhecido como tendo uma origem empresarial por uma fração significativa dos sectores interessados, a utilização do mesmo termo por parte dos concorrentes levaria, provavelmente, à confusão do público relevante, sendo mais um argumento a favor da Ré. Ora, a conclusão por parte do Tribunal indicamos precisamente o contrário.

3.6. Conclusão

Tendo em conta o referido *supra*, resulta que o Tribunal, dada a prova tida como assente, nunca poderia ter concluído pela aquisição de capacidade distintiva da marca *sub judice*. Esta conclusão resulta, primordialmente, da falta de prova levada aos atos para sustentar tal entendimento.