



• U • C •

FDUC FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

JOANA RITA POLÓNIO RIJO MACEDO

**A tutelabilidade da forma como marca na jurisprudência da UE e dos EUA
O problema da funcionalidade**

*The protectability of the shape as trademark in the EU and USA case law
The problem of functionality*

*Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra no âmbito do 2.º Ciclo de
Estudos em Direito (conducente ao grau de Mestre),
na Área de Especialização em Ciências Jurídico-
Empresariais/Menção em Direito Empresarial, sob
orientação do Senhor Professor Doutor MANUEL
COUCEIRO NOGUEIRA SERENS*

Coimbra, 2016

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Professor Doutor Manuel Couceiro Nogueira Serens, por me ter inspirado a explorar este tema e por toda a ajuda prestada na elaboração da presente dissertação,

Ao Professor Davide Sarti, pela contribuição bibliográfica e disponibilidade demonstrada, *grazie mille*,

Ao Dr. Manuel Lopes Rocha, por ter colocado à minha disposição a sua biblioteca jurídica,

A todos os professores que marcaram o meu percurso académico,

À Melanie Gomes, amiga e confidente nas horas de desânimo, pela amizade e incentivo que sempre me deu,

À Ana Luísa Bernardino, pelos conselhos e revisões do texto,

A todos os meus amigos,

À minha irmã, minha melhor amiga e um exemplo de esforço e dedicação,

Aos meus pais, por todos os sacrifícios que fizeram ao longo da vida para nos proporcionarem as melhores oportunidades de estudo, por nos ensinarem que com dedicação e perseverança podemos alcançar os nossos sonhos, por todo o amor e carinho,

Por último, a Coimbra, pelos meus verdes anos, na hora da despedida...

RESUMO

A presente dissertação explora o surgimento da doutrina da funcionalidade, como limite absoluto à tutela da forma do produto, ao abrigo do regime da concorrência desleal, mas sobretudo o seu desenvolvimento e extensão do âmbito de aplicação ao regime das marcas. Pretendemos, assim, destacar os desafios complexos que enfrentam os requerentes ou titulares de um sinal que consiste na forma do próprio produto.

Começamos por explorar a jurisprudência dos EUA que, ao longo de mais de cem anos, tem refletido sobre os interesses subjacentes à doutrina da funcionalidade e o aparecimento de novos tipos de marcas, até à conhecida decisão do *Supreme Court* no caso *TraFfix*.

Ao abrigo do regime europeu de marcas, iremos analisar a funcionalidade enquanto motivo absoluto de recusa ou de declaração de invalidade da marca de forma. Começando no processo de harmonização do regime de marcas na UE, iremos focar-nos sobretudo na jurisprudência do TJUE, que continua a reconhecer a decisão no processo *Philips* como umas das decisões mais importantes sobre a funcionalidade.

Palavras-chave: funcionalidade; marcas; forma do produto; concorrência.

ABSTRACT

This dissertation explores the rise of the doctrine of functionality as an absolute bar to the product's shape protectability, under the law of unfair competition, but mostly how it has developed and extended its application to trademark law. We intend to focus on the complex challenges that case law has set to the owner or applicant of a sign consisting on the shape of the product itself.

We begin by exploring the USA case law that, for more than one hundred years, has reflected over the interests underlying the doctrine of functionality and the rising of new types of trademarks, until the well know Supreme Court's decision on *TraFFix*.

Under the EU trademark system, we will analyse the functionality as an absolute ground of refusal or declaration of invalidity of the product's shape. Starting on the process of trademark law harmonization in the EU, we will focus mainly on the ECJ case law, that still has the decision on *Philips* as leading case on the subject of functionality.

Keywords: functionality; trademarks; product's shape; competition.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Acordo ADPIC/TRIPs – Acordo sobre aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio

AG – Advogado Geral

al./als. – alínea/ alíneas

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

art./arts. – artigo/artigos

BFDUC – Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

CCPA – *United States Court of Customs and Patent Appeals*

CCSDNY – *Circuit Court of the Southern District of New York*

CE – Comunidade Europeia

Cf. – Confira

Chi.-Kent. L. Rev. – *Chicago Kent Law Review*

Cir. – *Circuit*

coord. – coordenador

Cornell L. Rev. – *Cornell Law Review*

ed. – edição

edit. – editor

EIPR – *European Intellectual Property Review*

EM – Estado Membros

etc. – *etcetera*

EUA – Estado Unidos da América

F. – *Federal Reporter*

F.2d – *Federal Reporter, Second Series*

Fla. L. Rev. – *Florida Law Review*

GmbH – *Gesellschaft mit beschränkter*

Hous. L. Rev. – *Houston Law Review*

Ibid. – *Ibidem*

IDEA – *IDEA: The Journal of Law and Technology*

IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno

IIC – *International Review of Intellectual Property and Competition Law*

IPIUE – Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia
J. Intell. Prop. L. – *Journal of Intellectual Property Law*
JO – Jornal Oficial da União Europeia
N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. – *New York University Annual Survey of American Law*
n.º/n.ºs – número / números
p./pp. – página / páginas
Prof. – Professor
OMC – Organização Mundial do Comércio
ONU – Organização das Nações Unidas
séc. – século
ss. – seguintes
SSRN - Social Science Research Network
§ – Secção
TFUE – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
TG – Tribunal Geral da União Europeia
TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia
TMR – *Trademark Reporter*
TPI – Tribunal de Primeira Instância da União Europeia
TTAB – *Trademark Trial and Appeal Board (U.S. Patent and Trademark Office)*
U. Pa. J. Int’l L. – *University of Pennsylvania Journal of International Law*
UCLA L. Rev. – *University of California, Los Angeles Law Review*
UE – União Europeia
UPSTO – *United States Patent and Trademark Office*
v.g. – *verbi gratia*
vol. – volume
Wash. & Lee L. Rev. – *Washington & Lee Law Review*
WIPO – World Intellectual Property Organization

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	8
CAPÍTULO I – A DOCTRINA DA FUNCIONALIDADE NOS EUA.....	15
1. Evolução da tutela da marca tridimensional	15
1.1. Tutela da marca e concorrência desleal.....	15
1.2. <i>Lanham Act</i>	20
2. A construção da Doutrina da Funcionalidade.....	24
2.1. Entre o <i>right to copy</i> e a <i>competitive need rationale</i>	24
2.2. <i>First Restatement of Torts</i>	29
3. <i>Utilitarian Functionality</i>	34
3.1. <i>Deister Concentrator</i>	34
3.2. <i>Shakespeare Co.</i>	36
3.3. <i>Morton-Norwich</i>	38
3.4. <i>Inwood</i>	40
4. <i>Aesthetic Functionality</i>	42
4.1. <i>Pagliari</i>	44
4.2. <i>Boston Professional Hockey Association</i>	47
4.3. <i>Job’s Daughters</i>	48
5. <i>Qualitex Co.</i>	50
6. <i>TrafFix</i>	51
CAPÍTULO II. FUNCIONALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DA UE.....	55
1. Harmonização do Regime das Marcas.....	55
2. Marca tridimensional – a forma ou embalagem do produto.....	57
2.1. A reforma do direito das marcas	60
2.2. Caráter distintivo – breve nota	63
2.3. Motivos absolutos de recusa – alínea e).....	68
2.3.1. Proteção da concorrência	68
2.3.2. Estrutura dos direitos de Propriedade Intelectual.....	71
2.3.3. Obstáculo preliminar	72
2.3.4. “Exclusivamente”	77
2.3.5. Características essenciais da forma.....	81

2.4. i) – Forma imposta pela natureza do produto	83
2.4.1. Interpretação restritiva	83
2.4.2. Interpretação extensiva.....	85
2.5. ii) – Funcionalidade técnica.....	88
2.5.1. Características essenciais	89
2.5.1.1. A abordagem do TJUE.....	90
2.5.1.2. A proposta do AG MENGOZZI	92
2.5.2. Forma “necessária”	95
2.5.2.1. Interpretação literal	97
2.5.2.2. Interpretação teleológica e sistemática.....	99
2.5.3. Resultado técnico	103
2.5.4. Formas de tipo “híbrido”	107
2.6. iii) Funcionalidade estética.....	111
2.6.1. Característica estética.....	114
2.6.2. Valor substancial	117
CAPÍTULO III – ANÁLISE COMPARADA E CRÍTICA	119
1. Existência de formas alternativas	119
2. Processo de fabrico	123
3. (Re)interpretação da funcionalidade estética.....	126
CONCLUSÃO.....	131
BIBLIOGRAFIA.....	135
JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO	143

INTRODUÇÃO

“«Functionality», whatever that may be, is the death knell of trademark protectability.”¹

Não obstante a evolução drástica da realidade do mercado, atualmente, tal como nos primórdios da generalização do uso da marca,² os consumidores, consciente ou inconscientemente, continuam a adquirir os produtos com base na informação transmitida por símbolos.³

Por sua vez, os símbolos utilizados pelos empresários para transmitirem a informação relativa aos produtos que comercializam têm evoluído no último século, exigindo do legislador e da jurisprudência uma análise mais complexa quando se coloca o problema da tutela dos sinais “não tradicionais”,⁴ de que são exemplo a cor, o som, e, relativamente ao tema que nos ocupará, a forma e/ou embalagem do produto, mormente designadas como marcas tridimensionais.

De facto, sendo a forma, ou, se quisermos, o *design* do produto, um dos principais fatores que contribuem para o sucesso comercial de um produto, tem existido um interesse crescente da parte dos empresários em registar a forma ou embalagem do produto como marca.⁵ Por outro lado, são cada vez mais as situações em que os concorrentes

¹ Cf. FLETCHER – “The Paradox of Aesthetic Functionality”, (104) *TMR* 3, 2014, p. 731.

² A origem da marca, como sinal de propriedade, está associada às primeiras formas de propriedade do período do final do Paleolítico. A hipótese de esses sinais representarem marcas de propriedade foi avançada por RUSTON – cf. “On the Origin of Trademarks”, (45) *TMR* 1955, pp. 127 e ss. O autor afirma que apesar de existir uma clara distinção entre um sinal de propriedade e um sinal de indicação de origem, a verdade é que “o mesmo sinal, aposto pela mesma pessoa nos mesmos produtos, pode servir ambos esses objetivos em alturas diferentes.” – cf. pp. 127 e 128. Sobre a evolução da marca, antes da generalização do uso da mesma, vide SERENS – *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 589 e ss.

³ Cf. SCHUMAN – “Trademark Protection of Container and Package Configurations - A Primer”, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 779. O modelo económico implícito no regime das marcas é aquele que constata que as marcas reduzem os custos de procura e potenciam o controlo de qualidade, e não aquele que parte da asserção de que as marcas criam desperdícios sociais e induzem o consumidor em erro, como é o caso da lei da defesa da concorrência. Cf. LANDES/POSNER – “Trademark Law: An Economic Perspective”, (30) *The Journal of Law & Economics* 2, 1987, p. 275.

⁴ Designam-se “sinais não tradicionais” para fazer a distinção entre estes e os sinais mais comunmente utilizados pelos empresários para distinguirem os seus produtos. Como denota MCCARTHY, porém, “the earliest marks were not words at all, but pictorial symbols, such as the silversmith’s hallmark and the sword-makers’ logo.” Cf. – *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. I, 4th ed., Deerfield, New York, § 7:24, 7-35.

⁵ Cf. CORNISH/LLEWELYN/APLIN – *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied right*, 7ª ed., Sweet and Maxwell, London, 2010, p. 744.

comercializam produtos com uma forma idêntica ou semelhante àquela que produtos comercialmente bem-sucedidos de outros empresários assumem, precisamente com o intuito de beneficiarem de uma parte desse sucesso. Assim, a tutela dos sinais distintivos em geral, e das marcas de forma em particular, é também uma via para manter relações leais e transparentes entre empresas comerciais em mercados altamente competitivos.

A forma, enquanto signo distintivo, assume uma posição sujeita a diversas dificuldades, quer quanto à possibilidade de registo como marca, quer como objeto de tutela ao abrigo da concorrência desleal.⁶ De facto, não obstante ser o “mais tradicional” de entre os “sinais não tradicionais”, a forma do produto é, por outro lado, o “menos sinal”⁷ de entre os sinais distintivos, em virtude do “princípio sempre reafirmado da independência ou autonomia dos sinal em relação ao produto (ou serviço) marcado.”⁸

A exigência de a marca ser algo diferente do próprio produto não implica, no entanto, que o sinal distintivo tenha de ser algo “aposto” no produto ou na embalagem do mesmo. Antes, falamos de uma independência conceptual, e não de uma independência física, no sentido em que a forma, enquanto marca, seja reconhecida pelos consumidores como um meio de identificação do produto, e não como o próprio produto.⁹

Outra dificuldade prende-se com a possibilidade de criação de um monopólio tendencialmente perpétuo sobre determinadas formas, através do registo das mesmas como marcas, formas essas que, não obstante a reconhecida capacidade distintiva que possam ter, devem apenas ser objeto de uma tutela temporalmente limitada nos termos de outros

⁶ “Marca de forma” e “marca tridimensional”, não obstante parecerem sinónimos, não são absolutamente coincidentes: existem marcas bidimensionais intrinsecamente ligadas ao produto, e marcas tridimensionais totalmente extrínsecas ao mesmo. Cf. GHIDINI/CAVANI – *Lezioni di diritto industriale: proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 83.

⁷ Cf. GHIDINI/CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, p. 83. “A ciò aggiunge la difficoltà – già evidenziata dal Vanzetti – della compatibilità con il principio di estraneità del marchio al prodotto, principio derivante dalla stessa funzione distintiva del marchio, che è “segno” di distinzione di un prodotto o servizio, quindi simbolo di altro da sé (si ricordiamo per un attimo l’etimologia del termine “simbolo” – Che deriva dal greco: “sul ballein”, collegare, mettere insieme, rimandare ad una realtà altra, differente da sé, il marchio di forma è il “meno simbolico” tra i segni, è il “meno segno” tra tutti).”

⁸ Cf. SERENS – *Marcas de Forma: parecer*, Separata da Coletânea de Jurisprudência, Tomo IV, 1991, p. 63. Neste sentido vide ainda VANZETTI/DI CATALDO – *Manuale di diritto industriale*, 7ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 167.

⁹ Cf. SERENS, *Marcas de Forma*, p. 65. Apesar de as formas *sui generis* que os produtos e embalagens podem assumir, a bem dizer os consumidores não estão habituados a reconhecer na forma do produto, ou na embalagem, um sinal distintivo. Isto exige das empresas um gasto elevado com pesquisa de mercado e a adoção de estratégias publicitárias para estabelecerem um mercado relevante para o produto, em que os consumidores identifiquem esse produto através da forma ou da embalagem do mesmo - cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 780. Neste sentido vide ainda CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property*, p.746, “[i]n the real world [...], shapes do not function to indicate origin without education or use as such [...]”.

direitos de propriedade intelectual, cumpridos que estejam determinados requisitos específicos.¹⁰ Por detrás destas considerações, e da estrutura mais ampla dos direitos de propriedade intelectual, está o interesse público da liberdade de concorrência.¹¹

Uma das principais críticas apontadas à tutela das marcas é a de que as marcas criam monopólios, e os monopólios são ineficientes.¹² Atualmente, este argumento não consubstancia um entrave relevante ao registo dos sinais, diremos, tradicionais.¹³

Sempre que a lei reconhece direitos exclusivos sobre um sinal distintivo, existe um custo social associado.¹⁴ Mas a atribuição de direitos exclusivos resulta, ela mesma, de uma ponderação entre o interesse público na manutenção de mercados em livre concorrência e os interesses dos envolvidos na dinâmica desses mercados – o empresário que procura obter o direito exclusivo sobre o sinal, os empresários concorrentes, que têm interesse na livre disponibilidade desse sinal, e os consumidores, que procuram meios que lhes permitam identificar os produtos ou serviços que pretendem obter.

Assim, o custo social que resulta do registo de uma marca justificação quando tal se destine: a reconhecer um direito exclusivo sobre o valor criado pelo comerciante através do investimento na qualidade e publicidade do produto; a prevenir o risco de confusão dos

¹⁰ Não encontramos, na nossa pesquisa, nenhuma linha jurisprudencial ou doutrinal, na UE ou nos EUA, que ignore esta possibilidade. *Vide*, entre outros, SERENS – *Marcas de Forma*, pp. 63 e 64; SARTI – “I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità”, in *Studi di diritto industrial in onore di Adriano Vanzetti – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 1412; BONE – “Trademark Functionality Reexamined”, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 185; MCKENNA – “(Dys)Functionality”, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, pp. 824 e 825; VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di diritto industrial*, p. 167.

¹¹ Com evolução do comércio à escala global, o regime da concorrência tem criado mecanismos que limitam a liberdade das empresas tendo em vista os interesses dos concorrentes no mercado e o bem-estar dos consumidores. Um desses mecanismos é a rejeição dos monopólios com impacto no sistema de mercado concorrencial. Sobre este tema *vide* PEREIRA – “Direito da Concorrência e Liberdade de Empresa”, BFDUC, Vol. LXXXIX, Tomo II, Coimbra, 2013, pp. 631 e ss.

¹² Cf. ECONOMIDES – “The Economics of Trademarks”, (78) *TMR*, 1988, p. 532. No período de *monopoly-phobia*, que podemos situar na década de 30 do séc. XX, Edward H. CHAMBERLIN, através da análise económica, defendia o caráter monopolístico das marcas, questionando a pertinência da distinção entre as patentes e os direitos de autor, por um lado, e as marcas, por outro. Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, pp. 1032 e ss.

¹³ Referimo-nos ao presente, mas a ideia de que as marcas constituem monopólios, no sentido económico do termo, foi há muito ultrapassada. “Under modern condition [...] a trademark has no inherent connection to the concept of monopoly. A monopoly always denotes the existence of a considerable measure of control over the manufacture or supply of a definite commodity. A trademark does not control the manufacture or supply of a definite commodity but only its appellation.” Cf. BEHRENDT – “Trademarks and Monopolies – Historical and Conceptual Foundations”, (51) *TMR*, 1961, p. 858. *Vide* ECONOMIDES, (78) *TMR*, 1988, p. 532. Esta última afirmação coloca em causa, porém, a aplicação da citada tese às marcas de forma, como iremos ver ao longo do desenvolvimento do nosso tema.

¹⁴ Cf. OPPENHEIM – “The Public Interest in Legal Protection of Industrial and Intellectual Property, Part I”, (40) *TMR*, 1950, p. 613 e BENTLY/SHERMAN – *Intellectual Property Law*, 4ª ed., Oxford University Press, 2014, p. 813.

consumidores no momento de aquisição dos produtos; e a promover um sistema de concorrência assente em práticas honestas e leais a fim de incentivar a entrada de novos concorrentes no mercado.¹⁵

No que diz respeito à marca de forma, porém, a balança sofre um desequilíbrio no lado do empresário que procura registar esse sinal. Um dos principais argumentos contra a afirmação de que as marcas criam monopólios, no sentido económico do termo, é o de que a atribuição de um direito exclusivo sobre um sinal não permite ao empresário controlar a oferta dos produtos ou serviços identificados através do mesmo.¹⁶ A jurisprudência, todavia, tem-se visto confrontada com litígios relativos à tutela da forma do produto que não permitem mobilizar o mesmo argumento.

As ameaças monopolísticas colocam-se com especial relevo no âmbito da tutela da marca de forma.¹⁷ Ao contrário das marcas nominativas figurativas, por exemplo, que são escolhidas de entre um núcleo de sinais potencialmente ilimitado, a variedade de formas que os produtos podem assumir, atenta a função que desempenham, é significativamente mais restrita, o que obriga dos concorrentes a incorrer em custos relevantes e a ocupar uma posição concorrencialmente mais desvantajosa caso alguma, ou algumas, dessas formas se tornem objeto(s) de um direito exclusivo.¹⁸

Assim, a tutela da forma, enquanto marca, está principal e significativamente limitada, por um lado, pelo facto de os consumidores não reconhecerem, quanto à maioria dos produtos, a forma dos mesmos como sinal distintivo; e por outro, em virtude do impacto negativo relevante que essa tutela pode ter no interesse da liberdade de concorrência.

O primeiro obstáculo corresponde à essência do próprio regime das marcas: tutelar os sinais distintivos usados pelos empresários no mercado. O segundo, porém, transcende a própria estrutura dos direitos de propriedade intelectual. Enquanto o primeiro obstáculo pode ser transposto através da aquisição de capacidade distintiva, através do uso da forma no comércio a título de marca – *secondary meaning* – o segundo consubstancia um limite absoluto e inultrapassável. Por essa razão, entendemos ser mais pertinente

¹⁵ Cf. OPPENHEIM, (51) *TMR*, 1961, pp. 622 e 623.

¹⁶ Cf. CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property*, pp. 41 e 41.

¹⁷ Cf. GHIDINI/CAVANI, *Lezioni di diritto industriale*, p. 83.

¹⁸ Cf. CORNISH/LLEWELYN/APLIN, *Intellectual Property*, pp. 813 e 814.

analisar este último, reservando, todavia, uma parte da nossa dissertação para analisar a determinação da capacidade distintiva das marcas tridimensionais.

A razão principal, e que determinou a escolha do tema que nos ocupará, prende-se com a controvérsia que existe na aplicação da doutrina construída à volta do referido limite absoluto e inultrapassável.

A doutrina da funcionalidade, como é designada nos EUA, desenvolveu-se, no âmbito do regime das marcas,¹⁹ para evitar o [de outro modo inevitável] conflito entre o objetivo de garantir, aos concorrentes, a possibilidade de reprodução das características dos produtos – de entre as quais a forma e embalagem – não tuteladas pelo regime das patentes, direitos de autor ou o regime dos desenhos e modelos, e o objetivo de acautelar o risco de confusão dos consumidores quanto à origem dos produtos, nos casos em que as características do produto de um empresário, imitadas pelos concorrentes, tenham caráter distintivo.²⁰

Nos termos da referida doutrina, a forma distintiva de um produto será passível de registo como marca se for considerada “não funcional”. Inversamente, não serão tuteladas as formas “funcionais”. O conceito de “funcionalidade”, juridicamente, não coincide necessariamente com o significado técnico ou prático desse conceito, conforme poderemos ver *infra*.

Nos EUA, a jurisprudência que versa sobre a doutrina da funcionalidade – falamos da designada “*utilitarian functionality*”²¹ – é extensa e remonta ao séc. XIX, incluindo várias decisões da mais alta instância jurisdicional, o *Supreme Court*.

Passado mais de um século, porém, esta doutrina continua a não lograr um entendimento entre os vários tribunais, e mesmo dentro do mesmo tribunal, permanecendo o conceito de “funcionalidade” como um dos mais controversos no seio da propriedade intelectual.²² Atualmente não existe, sequer, uma definição prática de “funcionalidade”.²³ Esta situação agravou-se com o desenvolvimento da doutrina que os americanos denominaram como “*aesthetic functionality*”.²⁴

¹⁹ As origens da doutrina da funcionalidade estão, porém, na tutela do *trade dress* dos produtos ao abrigo da disciplina da concorrência desleal – *vide infra* Capítulo I, Ponto 2.

²⁰ Cf. ODDI – “The functions of ‘functionality’ in trademark law”, (76) *TMR*, 1986, p. 311.

²¹ *Vide infra* Capítulo I, Ponto 3.

²² Cf. WONG – “The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection” (83) *Cornell L. Rev.*, 1998, p. 1119.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Vide infra* Capítulo I, Ponto 4.

A principal consequência do desfasamento na jurisprudência é a instabilidade e insegurança jurídica a que o empresário, que procura obter a tutela da forma, está sujeito. O empresário não conseguirá, neste cenário, assegurar que os esforços que está a empreender no desenvolvimento de produtos com uma forma distintiva, eventualmente dotados de uma qualidade superior em relação aos sucedâneos existentes no mercado, serão recompensados com a atribuição de um direito exclusivo sobre essa forma.

No mesmo sentido, mas do lado contrário, os concorrentes também não poderão estar seguros de que, ao recorrerem a determinadas formas para os seus produtos, não estarão a violar um direito exclusivo, porventura não registado, de um concorrente sobre aquelas formas. Mais, um concorrente pode evitar a imitação das características de uma forma, por esta ser objeto de registo como marca, quando na realidade esse registo pode ser declarado inválido de acordo com a doutrina da funcionalidade.

Entre estes estão ainda os consumidores que, apesar de não serem intervenientes diretos, vêm repercutidas em si as consequências económicas da tutela, ou não, das formas dos produtos controvertidas.

A jurisprudência do TJUE sobre o tema da funcionalidade remonta ao início do séc. XXI. A posição seguida pelo tribunal, e que deve, à luz do objetivo de harmonização e aplicação uniforme do regime de marcas na UE, ser seguida pelos tribunais dos EM, é bastante exigente para as marcas tridimensionais, em especial a marca de forma. Para estas decisões muito contribuem as conclusões dos AG sobre os litígios perante o TJUE, acabando este tribunal, muitas vezes, por reproduzir, *ipsis verbis*, as respetivas conclusões.

A funcionalidade está prevista como motivo absoluto de recusa de registo, e de declaração de nulidade do mesmo, nos instrumentos legais europeus sobre o regime das marcas e é objeto de transposição obrigatória para a legislação dos EM. Esse motivo absoluto prevê não só a funcionalidade técnica, mas também a funcionalidade estética.

Não obstante alguma uniformidade que as várias decisões do TJUE sobre este tema evidenciam, existem, na abordagem do tribunal, algumas questões que merecem a nossa crítica e, pontualmente, a nossa total discordância.

A controvérsia à volta da interpretação e aplicação da doutrina da funcionalidade – ou mesmo da própria subsistência de uma funcionalidade estética²⁵ –, nos EUA e na UE,

²⁵ Na opinião de MCCARTHY, “[t]he notion of “aesthetic functionality” is an unwarranted and illogical expansion of the functionality policy, carrying it far outside the utilitarian rationale that created the policy.” – Cf. *McCarthy on Trademarks*, § 7:81, p. 7-172.

aliada à dimensão do mercado e ao elevado número de marcas registadas e não registadas nos referidos territórios, motivaram a escolha da análise da jurisprudência destas duas potências económicas sobre o tema que nos propomos desenvolver. A comparação dessa mesma jurisprudência permite concluir pela existência de uma necessidade de clarificação quanto a questões semelhantes, nomeadamente, qual deve ser o critério principal na determinação da [não] funcionalidade da forma. Por outro lado, os tribunais têm seguido abordagens diferentes quanto a pontos que têm elevadíssima pertinência prática, como é o caso da relevância da existência de formas alternativas como critério de “não funcionalidade da forma”. A própria previsão legal do conceito jurídico de “funcionalidade” que é aplicado ao registo das marcas tem, nos EUA e na UE, um enquadramento legislativo distinto.

Orientada por critérios históricos e sistemáticos, a presente dissertação será estruturada em três capítulos.

O primeiro capítulo iniciar-se-á com o estudo da origem e evolução da tutela da forma como marca nos EUA, passando depois à análise do surgimento da doutrina da funcionalidade, utilitária e estética, bem como à exposição crítica da jurisprudência que consideramos mais relevante. O capítulo referente à doutrina da funcionalidade nos EUA será encerrado com a análise de uma das decisões mais atuais e controversas sobre este tema – a decisão do *Supreme Court* no processo *TrafFix*.

De seguida, no segundo capítulo, começaremos por explicar o processo de harmonização do regime das marcas na UE e da criação da marca europeia, desde a primeira diretiva e regulamento europeus sobre as marcas, até à recente reforma do direito das marcas na UE, com especial enfoque nas marcas tridimensionais. A parte posterior do capítulo será dedicada à análise dos interesses que, de acordo com a jurisprudência da UE, estão subjacentes à funcionalidade, mormente no que diz respeito à marca composta pela forma do produto, e ainda ao exame crítico da jurisprudência referente às alíneas que compõe o motivo absoluto de recusa de registo relevante.

O terceiro, e último capítulo, será dedicado a uma análise comparada e crítica da jurisprudência e do impacto económico, procedimental, e processual que assumem os principais pontos de controvérsia no que diz respeito à definição de funcionalidade.

CAPÍTULO I – A DOCTRINA DA FUNCIONALIDADE NOS EUA

1. Evolução da tutela da marca tridimensional

A origem e evolução da tutela da marca na ordem jurídica norte-americana revelam a indissociabilidade entre essa tutela e a monopolização da concorrência.²⁶

A Constituição norte-americana (1787) não faz qualquer referência à proteção do direito de marca, levando a crer que o uso desse sinal distintivo era, à época, praticamente ignorado.²⁷ Não será de estranhar esta realidade se tivermos em consideração que, durante as duas últimas décadas do séc. XVIII e a primeira metade do séc. XIX, “existiu uma situação de liberdade de concorrência que tornava as marcas desnecessárias”.²⁸ De facto, nas décadas que precederam a Revolução Industrial, o otimismo partilhado pelos economistas clássicos de que toda a oferta criava – e sempre criaria – a sua própria procura, eliminava a necessidade da existência de elementos monopolísticos.²⁹ A História conta, porém, que o “modelo da concorrência pura, assente no critério de qualidade/preço, não passou de um modelo teórico de análise”.³⁰

É com o desenvolvimento e expansão do mercado e da concorrência a uma escala nacional, após a Guerra Civil norte-americana, que ocorre a generalização da defesa da concorrência e da disciplina jurídica das marcas.³¹

1.1. Tutela da marca e concorrência desleal

A tutela jurídica da marca é contemporânea da “cartelização da indústria”,³² que pressuponha a monopolização da concorrência. Com a imposição de restrições à

²⁶ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 885.

²⁷ *Ibid.*, pp. 891 e 892. Nas palavras de PATTISHALL, “*unlike patents and copyrights, no mention of anything resembling trademarks seems ever to have been made during the Constitutional Convention or the deliberations attending it. No mention of trademarks, or anything like them, appears in the Constitution or its related document, The Northwest Ordinance. Neither does any such thing appear in any Federalist papers, the Madison notes or any other contemporary materials or addresses bearing on the origins of the Constitution.*” – cf. “The Constitutional Foundations of American Trademark Law”, (78) *TMR*, 1988, p. 456. A Constituição prevê apenas expressamente a proteção constitucional do direito à patente e do direito de autor, no art. 1, §8, cláusula 8: “*The Congress shall have power to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries*”.

²⁸ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 894.

²⁹ *Ibid.*, p. 886.

³⁰ Cf. GONÇALVES – “O espaço europeu da propriedade industrial”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXVI, 2005-2006, p. 86.

³¹ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 313.

concorrência de preços e seus sucedâneos – “cartéis de preço” – os industriais vinculavam-se a não concorrer através dos mesmos, carecendo por isso de um outro meio que lhes atribuísse alguma vantagem competitiva no mercado. Os concorrentes diretos desses industriais, e que não integravam o cartel – empresas não cartelizadas –, estavam igualmente impossibilitados de privilegiar a concorrência de preço, por forma a salvaguardar os fins monopolistas dos cartéis. Precisamente por suscitarem a necessidade de os concorrentes recorrerem a outros meios concorrenciais que não o preço, a continuação dos cartéis estaria comprometida se os primeiros fossem livres de concorrer pelos meios que lhes aproovessem, leais ou desleais!³³ Por isso terá sentido afirmar que a disciplina da concorrência desleal é, paralelamente à disciplina da marca, “filha da cartelização”.³⁴

O instituto da concorrência desleal, apesar de não conceder nenhum direito subjetivo aos concorrentes, na medida em que surgiu para estabelecer a proibição de atos desleais, reconhecia a cada um deles um interesse juridicamente protegido,³⁵ interesse esse efetivamente tutelado através do recurso à “*action for passing off or unfair competition*”.

A primeira lei das marcas nos EUA foi promulgada em 1870,³⁶ condenada, porém, a uma “vida curta”.³⁷ Em 1879 foi considerada inconstitucional pelo *Supreme Court*, que considerou, por um lado, não ter o Congresso competência para estatuir sobre a

³² Cf. SERENS – A «Vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 – (*id est*, no nosso direito futuro), Separata do BFDUC – “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, vol. IV, Coimbra, 1995, p. 122. O termo “cartel” era utilizado na Alemanha para designar os “agrupamentos/coligações (Zusammenschlüsse) que integravam empresários do mesmo setor de produção”, e que manifestavam assim a vontade de “não concorrer livremente”. Estes cartéis (que surgiram curiosamente, na sequência da afirmação da liberdade de concorrência) eram, numa primeira fase, “cartéis de preço”. Com o início da Grande Depressão, em 1873, em virtude das crises de sobreprodução – afinal nem toda a oferta gerava a sua própria procura – os cartéis consolidaram-se precisamente como “cartéis de limitação da produção, de limitação de venda, de repartição de lucros, (...), etc.”. Ao limitarem a produção e fixarem os preços, os cartéis eram vistos como forma de adaptar a produção ao consumo e impedir a degradação dos preços, tendo por isso, nesta segunda fase, logrado a simpatia da doutrina e jurisprudência. Só numa terceira fase – do “processo de sindicalização” da indústria alemã (1895–1914) é que estes agrupamentos foram tomados como meios de criação de monopólios, controlando a oferta dos produtos que colocavam no mercado, e fixando os respetivos preços – neste sentido *vide* SERENS, *A monopolização da concorrência*, pp. 119 e ss. Nos EUA, essas coligações de empresários eram denominadas “*pools*” – cf. p. 314.

³³ A intervenção do legislador norte-americano na defesa da liberdade de concorrência atingiu o apogeu 1890, com a “promulgação do Sherman Act, cujo escopo, como foi acentuado pelo juiz Stone, era prevenir as restrições à liberdade de concorrência, restrições que conduziam às limitações da produção, aos aumentos de preços ou, em qualquer caso, ao controlo do mercado com desvantagem para os adquirentes” – cf. SERENS, *A «Vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE*, p. 108.

³⁴ *Ibid.*, p. 122.

³⁵ Cf. GONÇALVES – *Manual de Direito Industrial: Patentes, marcas, concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2016, p. 20.

³⁶ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 895.

³⁷ Cf. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 5:3, 5-6.

proteção das marcas, ao abrigo da cláusula constitucional da proteção da patente e dos direitos de autor³⁸ e, por outro, que a *Commerce Clause*³⁹ não estendia a competência do Congresso ao comércio intra-estadual, que estava, porém, no âmbito da aplicação da lei em causa.

Não tardou que o Congresso aprovasse uma nova lei, em 1881, desta feita com um âmbito de aplicação mais restrito, aplicando-se apenas às marcas usadas no comércio com nações estrangeiras e as tribos índias, respeitando assim os limites da *Commerce Clause*.⁴⁰

Esta lei foi posteriormente substituída pelo *Trademark Act* de 1905, considerado, comparativamente aos que o precederam, o primeiro estatuto federal de registo de marcas moderno.⁴¹ Contudo, e tendo em conta a distinção que a jurisprudência vinha fazendo de “*technical trademarks*” e “*non-technical trademarks*”,^{42/43} a lista de sinais registáveis como marca era restrita, e nesse sentido só as primeiras podiam aceder ao registo,⁴⁴ beneficiando os titulares da marca da possibilidade de recorrer à *action of trademark infringement* para reagir contra a violação dos direitos exclusivos inerentes ao registo.

A proteção das “*non-technical trademarks*” restringia-se à possibilidade do recurso à “*action for passing off or unfair competition*”.⁴⁵ Para acederem a esse estatuto, aos signos exigia-se um uso prolongado e exclusivo no comércio, pois só através deste uso

³⁸ *Ibid.*, 5-7 e 8; § 6:2 e § 6:3. O *Supreme Court* denotou que a *ratio* da proteção das patentes – proteção da invenção – e dos direitos de autor – a proteção da obra original – divergia da *ratio* da proteção das marcas – tutelar os sinais distintivos no comércio.

³⁹ Artigo 1.º § 8, cláusula 3 da Constituição “*The Congress shall have power [...] to regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and with the Indian Tribes*”.

⁴⁰ O tema das trocas comerciais assumia especial relevo e interesse para os recentes estados confederados, sendo a necessidade transversal da criação de um mercado comum um dos temas em que existia uma menor divergência entre os estados. Cf. PATTISHALL, (78) *TMR*, 1988, p. 456.

⁴¹ Cf. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, § 5:3, 5-8.

⁴² Traduzidas, respetivamente, como “marcas em sentido próprio” e “marcas em sentido impróprio”. As primeiras eram compostas por denominação de fantasia ou arbitrárias. As segundas, por sua vez, eram as compostas quer pelo nome de pessoas, quer com indicações geográficas, quer ainda com indicações descritivas dos respectivos produtos – cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 905.

⁴³ *Ibid.*, p. 900. O signo, para ser registado como “*technical trademark*”, teria de ser aposto pelo empresário nos produtos e/ou embalagens que comercializava – *actually affixed* –, fazendo assim um uso do sinal no comércio a “título de marca”, e demonstrando “*an intention to acquire title*”. Devido a este requisito, a definição de marca não incluía, nem podia incluir, a forma, embalagem ou recipiente do produto. Cf. COHEN – “Following the Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited”, (50) *IDEA*, 2010, p. 599, nota 23.

⁴⁴ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, pp. 897 e 898. O registo tinha duas vantagens: constituía evidência *prima facie* da propriedade da marca – o registo não atribui a propriedade da mesma – e previa a possibilidade de intentar a ação de contrafação de marca registada junto de um tribunal federal, ainda que as partes fossem cidadãos de Estados diferentes – a denominada “*action of trademark infringement*”. Porque o empresário adquiria um direito exclusivo sobre a marca, com a natureza de “*property right*”, a procedência da ação não dependia da prova da intenção fraudulenta do terceiro – cf. p. 902.

⁴⁵ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 905.

poderia o sinal – inicialmente meramente descritivo – adquirir a “distintividade inerente ao conceito de marca”.⁴⁶ O recurso ao “*secondary meaning*” foi assim a resposta a uma tutela, ainda que limitada, que alguns sinais descritivos reclamavam. A esta condição acrescia a necessidade de o autor da ação fazer prova i) da intenção fraudulenta do terceiro, seu concorrente, ao fazer uso de um signo igual ou semelhante e ii) do “efetivo engano” dos consumidores, que teriam adquirido produtos desse terceiro na convicção de que estariam a comprar produtos do autor, o que indubitavelmente representava um prejuízo económico para este último.⁴⁷

Desta tutela beneficiavam igualmente os sinais “*analogous to trademarks*”, nomeadamente, através “[d]a proibição de dotar os produtos ou os seus recipientes ou embalagens de uma *appearance* ou *trade dress* – uma mescla de signos, cada um dos quais, individualmente considerados, insusceptível de proteção: a forma dos produtos em causa e/ou os respectivos recipientes ou embalagens, a cor ou a combinação de cores de uns e/ou de outros, os rótulos, determinados dizeres, etc. – confusamente semelhantes aos produtos de um concorrente directo.”⁴⁸

Nos casos em que, apesar do réu proceder a esforços no sentido de obstar ao engano dos consumidores, esse engano persistisse, “o autor (pré-utente do signo descritivo em causa, que ele dotara de *secondary meaning*), exactamente porque não se podia considerar vítima de “*unfair or perfidious dealing*”, nada podia fazer e, por conseguinte, ver-se-ia obrigado a partilhar o seu good will (*damnum absquae injuria* – assim se dizia).”⁴⁹

Na primeira metade do séc. XX verificou-se um alargamento da proteção das “*non-technical trademarks*” em virtude da aproximação dos pressupostos da “*action for passing off or unfair competition*” aos da “*action of trademark infringement*”.⁵⁰ Nas palavras de NOGUEIRA SERENS, “essa equiparação, para efeitos de tutela...forçou a um novo entendimento das relações entre a “*law of trademarks*” e a “*law of unfair competition*””.⁵¹

⁴⁶ *Ibid.*, p. 909. Os adquirentes do produto passavam a associar o sinal aposto no mesmo com uma única fonte produtiva, vendo nele a marca do empresário, ainda que desconhecêssem a identidade deste último.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 911.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 1082.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 912 e 913. Destaques do autor.

⁵⁰ Para uma análise mais detalhada dos aspetos dessa aproximação *vide* SERENS, *A monopolização da concorrência*, pp. 914 a 922.

⁵¹ *Ibid.*, p. 923.

Havia, de facto, a necessidade de encontrar um novo fundamento para a “*action for passing off*”, que teria de se centrar na violação de um “*property right*” ou de um outro direito exclusivo que não fosse a própria “*non-technical trademark*” – evitando-se assim a criação de um monopólio sobre um signo descritivo. A solução encontrada foi precisamente o recurso à ideia de “*good will*”, compreendido como o valor criado pelo comerciante através do investimento na qualidade e publicidade do produto.⁵² A marca tornava-se assim um mero símbolo do “*good will*” do titular da mesma, sem qualquer valor *per se*, não podendo por isso ser objeto de uma transmissão autónoma.

Esta compreensão do “*good will*” como objeto de um “*property right*” possibilitou a criação do tal novo fundamento para a “*action for passing off or unfair competition*”,⁵³ necessário após a aproximação *supra* referida, sem melindrar os estigmas monopolísticos, pelo menos diretamente.⁵⁴ Esta ação passou assim a ser dirigida à proteção de um *property right*, cujo objeto era o “*good will*”. Esta aproximação levou ao aligeiramento da prova do *secondary meaning* – *secondary meaning in the making* –, da adoção de um “conceito legal” de fraude, da suficiência da prova de risco de confusão dos consumidores. A ação podia ainda culminar no decretamento de uma “*absolute injuncion*”, à semelhança do que acontecia na “*action of trademark infringement*”.⁵⁵

A “*law of unfair competition*”, que originariamente “constituía um suplemento (monopolístico) [da “*law of trademarks*”] [...] tornou-se numa “*generic law*” [...] “*a flexible legal instrument*” para criar “portos de abrigo”, cada vez mais seguros, contra as inclemências da liberdade de concorrência, assim se consolidando a sua monopolização –, da qual a “*trademark law*” era apenas “*a species*” [...]”.⁵⁶

⁵² Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 196.

⁵³ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 936.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 932, “[A]o fazer-se da marca uma pertença, limitou-se [...] a possibilidade de dela fazer objecto de negócios, mas não se alterou a sua verdadeira natureza; efectivamente, o monopólio ínsito na sua protecção não foi erradicado por se ter passado a dizer que ela não constituía objecto de um *property right* autónomo ou de um direito exclusivo de outra natureza – esse monopólio foi apenas deslocado, vindo a “confundir-se” com aquele que resultava da protecção do próprio *good will*.”

⁵⁵ *Ibid.*, p. 925.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 935. Vide ainda LADAS – *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*, vol. II, Harvard University Press, Cambridge, 1975, p. 967 “*Historically and logically the protection of trademarks is a part and aspect of the protection against unfair competition or of the common law tort of passing off. The fundamental rule was that no man has the right to offer his goods for sale as the goods of another trader*”.

1.2. Lanham Act

O *Trademark Act* de 1905 foi alterado logo após o período de “*monopoly-phobia*”,⁵⁷ com a promulgação do *Lanham Act* em 1946,⁵⁸ não tendo este, porém, alterado a linha monopolística da lei.⁵⁹

Uma das inovações foi precisamente a previsão da possibilidade de registrar individualmente a “embalagem” ou a “forma” do produto como marca. Porque até então o sinal, para ser marca, tinha de ser “aposto” nos produtos ou nas embalagens, a possibilidade de esses sinais serem registados estava, naturalmente, afastada.⁶⁰

A secção 23 do Título II, sob a epígrafe “*The Supplemental Register*”⁶¹ previa que “[t]odos os sinais aptos a distinguir os produtos ou serviços do requerente e cujo registo não seja admitido no registo principal, [...] os quais tenham sido objeto de um uso legítimo no comércio pelo proprietário dos mesmos, sob ou em relação a quaisquer bens ou serviços no ano anterior ao pedido de registo podem ser registados no registo suplementar [...]. Para efeitos de registo no registo suplementar, um sinal pode consistir em qualquer marca, símbolo, rótulo, embalagem, forma dos produtos, nome, palavra, slogan, frase, sobrenome, denominação geográfica, numeral, ou dispositivo ou qualquer combinação de qualquer um dos anteriores, desde que esse sinal seja apto a distinguir os produtos ou serviços do requerente.”⁶²

⁵⁷ Vide supra p. 10, nota 12.

⁵⁸ Cf. 60 Stat. 427 (1946), 15 U.S.C § 1051 et seq. (1952). O *Lanham Act*, que entrou em vigor a 5 de julho de 1947 não veio, à semelhança das leis que o antecederam, criar, através do registo, direitos de marca, permitindo apenas o registo de direitos preexistentes. Os direitos que emergem da marca são direitos de “*common law*” que derivam do uso de um sinal distintivo no comércio. O *Lanham Act* é então uma codificação desses direitos de “*common law*”, que prevê ainda determinados direitos procedimentais com efeito nacional, os quais podem ser acionados pelos titulares da marca. – Cf. LADAS, *Patents, trademarks*, pp. 993 e 994.

⁵⁹ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 1046. Ainda assim, nas palavras de RUSSEL e JUNKINS, “*the new statute was to be more comprehensive concerning rights to registration than its predecessors, and the broad, common law concepts of unfair competition were to be integrated therein wherever possible.*” – Cf. “Registrability of Packages and Configuration of Goods on the Supplemental Register: Design Patent vs. Trademark Registration”, (45) *TMR*, 1955, p. 29.

⁶⁰ Vide supra nota 44 e LADAS, *Patents, trademarks*, p. 994.

⁶¹ Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 896, nota 1849. O *Supplemental Register* havia sido instituído pelo *Act of March 19, 1920*.

⁶² Tradução livre da autora. No original: “*All marks capable of distinguishing applicant’s goods or services and not registrable on the principal register herein provided, [...] which have been in lawful use in commerce by the proprietor thereof, upon or in connection with any goods or services for the year preceding the filing of the application may be registered on the supplemental register [...]. For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trade-mark, symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, or device or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant’s goods or services.*”

A alteração de 1920, cujo objetivo primordial era o de auxiliar os comerciantes nacionais a impor os seus direitos nos países estrangeiros,⁶³ havia já introduzido a possibilidade de registo das “*non-technical trademarks*”. A secção 23 representou, assim, uma continuidade do espírito [limitadamente] altruístico⁶⁴ da alteração de 1920 e, de algum modo, acentuou a expansão do âmbito merceológico da tutela das marcas, prevendo a possibilidade de registo de qualquer sinal como marca, desde que este permitisse ao consumidor distinguir os produtos do requerente dos produtos comercializados pelos concorrentes.⁶⁵

O único critério, comum a qualquer sinal, para aceder ao *Supplemental Register* era, portanto, o carácter distintivo. E tendo um sinal esse carácter, inerente ou adquirido, de acordo com a secção 2 do *Lanham Act*, o registo do mesmo não poderia ser recusado. Às marcas consideradas intrinsecamente distintivas, como as expressivas ou arbitrárias, concedia-se proteção imediata, ficando a necessidade de prova do *secondary meaning* reservada às restantes marcas, de acordo com a secção 2 (f).

Outro aspeto importante foi a exclusão do âmbito da aplicação do *secondary meaning* dos sinais genéricos (nome dos produtos ou serviços) ou das formas ou sinais funcionais. Nestas hipóteses não era negada a realidade distintiva que o sinal podia ter assumido, mas sim a relevância jurídica desse significado. É o que a doutrina americana designou por *de facto secondary meaning*.⁶⁶

O registo bem-sucedido de uma determinada forma e/ou embalagem do produto constituía, *a priori*, o reconhecimento de que esse sinal era não funcional e que exercia a função de indicação de origem, permitindo aos consumidores distinguir os produtos do requerente dos produtos de terceiros.⁶⁷

A não admissibilidade do registo imediato da forma ou da embalagem do produto no *Principal Register* decorria da interpretação restritiva da lista de sinais prevista na

⁶³ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 599, nota 23.

⁶⁴ Cf. RUSSEL/JUNKINS, (45) *TMR*, 1955, p. 29.

⁶⁵ Registos, porém, com âmbitos de tutela muito diferentes. Diremos que, se a criação da distinção entre “*technical*” e “*non-technical trademarks*” foi a solução encontrada para um compromisso entre a necessidade de tutelar a marca e a menorização do risco de criação de monopólios, a previsão de dois tipos de registos foi o meio encontrado para controlar a expansão do âmbito da tutela merceológica da marca sem melindrar em demasia os receios monopolistas.

⁶⁶ Cf. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 7:66, 7-130.

⁶⁷ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 796.

secção 45⁶⁸ e que eram considerados suscetíveis de registo no *Principal Register* (secção 2), lista essa que não incluía os termos “forma” ou “embalagem”.

Assim, a forma ou embalagem registada no *Supplementar Register* só poderia ascender ao *Principal Register* se o requerente fizesse prova de que o sinal tinha entretanto adquirido *secondary meaning*, ou seja, que o consumidor teria passado a olhar para essa forma ou embalagem, excluídos quaisquer rótulos ou palavras, como um indicador de origem do produto.⁶⁹ Só em 1960 é que o *Court of Customs and Patent Appeals* (CCPA) considerou que a forma e embalagem do produto eram passíveis de ser imediatamente registadas no *Principal Register*, tendo o referido tribunal considerado que a lista da secção 45 *supra* mencionada era meramente exemplificativa.⁷⁰

A tutela do *trade dress*, ao abrigo da *unfair competition*, foi expressamente prevista na secção 43 (a) do *Lanham Act*. De acordo com a mesma, “qualquer pessoa que aponha, aplique ou anexe ou utilize em relação a bens ou serviços, ou qualquer recipiente ou recipientes para produtos, uma indicação de origem falsa, ou qualquer descrição ou representação falsa, incluindo palavras ou outros símbolos destinados a descrever ou representar falsamente os mesmos, e que provoquem a entrada desses bens ou serviços no comércio [...] poderá incorrer em responsabilidade civil [...] perante qualquer pessoa que considere sofrer ou vir a sofrer prejuízos [...]”.⁷¹

Com o aumento exponencial da oferta de produtos, e a diversificação dos mesmos, os consumidores passaram a olhar para o *trade dress* dos produtos como um meio usado pelos empresários para transmitir informação sobre a origem dos produtos

⁶⁸ Tradução livre da autora: “[...] O termo “sinal” inclui qualquer palavra, nome, símbolo ou dispositivo ou qualquer combinação dos mesmos, adotada e usada pelo fabricante ou comerciante para identificar os seus produtos e distingui-los daqueles fabricados ou comercializados por outros.”

⁶⁹ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 797.

⁷⁰ *Ibid.*, referindo-se ao caso *In re Kotzin*, 276 F.2d 411, 414 (CCPA 1960).

⁷¹ Tradução livre da autora. No original: “Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, [...] shall be liable to a civil action [...] by any person who believes that he is or is likely to be damaged [...]”. Em 1988, esta subsecção foi alterada, passando a determinar que “[a]ny person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.” – cf. Public Law 100-667 – Nov. 16, 1988, 102 Stat. 3946.

disponíveis no mercado.⁷² A prova da aquisição de *secondary meaning* era, como já vimos, um dos requisitos para obter uma medida inibitória no âmbito de uma “*action for passing off*”. Ora, o sucesso de algumas destas ações, em que o autor alegava a imitação, intencional ou não,⁷³ do *trade dress* de um determinado produto seu por um terceiro, levando o público a associar o produto deste último ao do primeiro, só foi possível por se ter provado, precisamente, que o *trade dress* era suscetível de assumir no mercado uma função distintiva.

A secção 43 (a) tornou-se o principal meio nos tribunais federais para determinar a tutela do *trade dress* no que à forma dos produtos diz respeito, tendo em conta que não se exige o registo federal da configuração do *trade dress* para que lhe seja conferida proteção.⁷⁴ A tutela estava dependente da prova de capacidade distintiva, da criação do risco de confusão e da aferição da (não) funcionalidade da forma. De facto, a constatação de que a forma é funcional era – e é –, nos termos do *Lanham Act*, um obstáculo não só ao registo como marca mas também de tutela ao abrigo da secção 43 (a).

Após a decisão do *Supreme Court* no processo *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*,⁷⁵ em 2000, a tutela da forma do produto tornou-se mais exigente, na medida em que passou a ser exigida a prova de aquisição de capacidade distintiva, o que obsta, desde logo, ao registo de uma forma que não tenha sido usada no comércio durante um período relevante.

No entanto, não existia, no texto do *Lanham Act*, qualquer referência à questão da funcionalidade.⁷⁶ Só com a alteração de 1998 é que a funcionalidade passou a constar expressamente das secções 2 (e) (5), como obstáculo ao registo no *Principal Register*; 14 (c), como motivo de cancelamento do registo; 23 (c), como impedimento para os tipos de marca aí previstos acederem ao *Supplemental Register*; e 33 (b) (8), como defesa contra a incontestabilidade do registo da marca no *Principal Register*.⁷⁷

⁷² Cf. THURMON – “The Rise and Fall of Trademark Law’s Functionality Doctrine”, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 257.

⁷³ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 192.

⁷⁴ Cf. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 7:53, 7-104 e 105.

⁷⁵ Cf. 529 U.S. 205 (2000).

⁷⁶ Neste sentido vide a constatação de ODDI, em 1986: “Functionality” is a judicial formulated doctrine as it has not been codified in the various trademark acts.” – cf. (76) *TMR*, 1986

⁷⁷ Cf. Public Law 105-330 – Oct. 30, 1998, 112 Stat. 3069 e 3070.

2. A construção da Doutrina da Funcionalidade

2.1. Entre o *right to copy* e a *competitive need rationale*

A emergência da doutrina da funcionalidade nos EUA em finais do séc. XIX e início do séc. XX só se poderá compreender à luz das concepções da doutrina e jurisprudência dominantes nessa época sobre o direito de propriedade e a tutela das marcas.⁷⁸ Como vimos *supra*, essas concepções foram evoluindo numa solução de compromisso entre os riscos monopolistas e a tutela que a marca ia reclamando.

Estando o registo vedado ao(s) elemento(s) do *trade dress*, a única proteção conferida a estes sinais era, então, obtida através da propositura da referida *action for passing off*, cuja procedência dependia da prova de que: i) a forma do produto, embalagem, ou outro elemento do mesmo havia(m) adquirido *secondary meaning*, ii) o réu teria copiado um ou vários desses elementos distintivos do produto e iii) o teria feito com a intenção, como referido *supra*, de levar os consumidores a crer que, ao escolherem o seu produto, estariam a adquirir o(s) produto(s) do autor.⁷⁹

Compreendemos a pretensão do autor da ação: ao dirigir-se ao tribunal, almejava que este proibisse o réu de copiar o(s) elemento(s) do *trade dress* do seu produto. Contudo, a “*law of unfair competition*” vinha reiterando o princípio, assente naquela época, de que existia um direito a copiar as ideias que estivessem no domínio público, ou seja, que não fossem protegidas pelo direito das patentes ou pelo direito de autor.⁸⁰ Cada elemento de um produto representa uma característica física ligada a esse próprio produto, mas existe igualmente como uma ideia separada da sua aplicação física. E por se considerar que a imitação do *trade dress* envolvia a cópia da ideia do *design* de um ou de vários dos seus elementos, o âmbito do “*right to copy*” não permitia, *a priori*, que o tribunal decretasse uma medida inibitória no sentido de proibir a [exata] reprodução do mesmo.⁸¹

De facto, o reconhecimento da possibilidade de uma “*action for passing off*”, nos termos da *law of unfair competition*, não só para dispensar protecção às “*non-technical trademarks*” ou “*trade names*”, mas também à “*appearance*” dos produtos [...] e, até, um

⁷⁸ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 191.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 192.

⁸⁰ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 602, que cita a jurisprudência dos casos *Fairbanks v. Jacobus*, 8 F. Cas. 951 (CCSDNY 1877) e *Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co.*, 163 U.S. 169 (1896).

⁸¹ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 192. Veremos ao longo do desenvolvimento do tema a importância que a necessidade de conciliação de princípios e interesses teve – e tem – para a construção da doutrina da funcionalidade.

concreto elemento dessa “aparência” ou “apresentação” (v.g., a forma do próprio produto ou a sua cor)”,⁸² trouxe a compreensão de que uma proteção demasiado ampla poderia prejudicar os consumidores, ao invés de beneficiar, e originar situações de repressão ou asfixia da concorrência.⁸³

Em primeiro lugar, os tribunais começaram a perceber que, por vezes, as características do produto do autor, ainda que tivessem caráter distintivo, eram necessárias para que o réu – e os outros concorrentes – pudessem efetivamente competir no mercado. Por outro lado, a consideração de que a tutela de produtos utilitários só deveria ser concedida ao abrigo do regime das patentes conflituava inevitavelmente com a extensão dessa proteção com base na *law of unfair competition*.⁸⁴ Assim se explica a posição restritiva da jurisprudência, que relutava na concessão de proteção ao *trade dress* porque isso significava o reconhecimento de um monopólio perpétuo sobre características utilitárias de um produto.

Havia então a necessidade de encontrar uma fórmula conciliadora, tendo em conta as questões presentes – o “*right to copy*” – e a responsabilidade pelo “*passing off*”.⁸⁵ O dilema era evidente: essa conciliação passava por considerar que, em determinadas circunstâncias, a imitação do *trade dress* – algo permitido ao abrigo do *supra* mencionado direito de *common law* –, seria um método de concorrência desleal!⁸⁶

Parte da jurisprudência considerou que em causa estavam interesses conflitantes. De um lado, o interesse dos consumidores que, em virtude do comportamento fraudulento do réu, eram induzidos em erro na aquisição dos produtos.⁸⁷ Do outro lado, existia o interesse do concorrente assente na *ratio* do *right to copy*. Contudo, a partir do momento em que a intenção fraudulenta do réu passou a ser irrelevante para a procedência da *action*

⁸² Cf. SERENS, *A monopolização da concorrência*, p. 1038.

⁸³ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 259.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 195.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Era a intenção de enganar o consumidor que justificava a aplicação de alguma sanção a esse comerciante, nos termos da “*law of unfair competition*”. Veja-se o seguinte excerto do caso *Coats v. Merrick Thread Co.* (149 U.S. 562, 566 (1893), citado por THURMON, “*There can be no question of the soundness of the plaintiffs’ proposition that, irrespective of the technical question of trade-mark, the defendants have no right to dress their goods up in such manner as to deceive an intending purchaser, and induce him to believe he is buying those of the plaintiffs*” – cf. (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 257.

for passing off, bastando o risco de confusão, esta posição perdeu parte da estrutura que a sustentava.⁸⁸

Outra parte da jurisprudência via neste litígio um choque entre dois direitos de “*common law*”: o “*right to copy*” do réu, por um lado, e o “*right to good will*” do autor, por outro. No ato de imitação do *trade dress* do produto do autor, o réu estaria a apropriar-se indevidamente da reputação do primeiro, beneficiando dos esforços económicos deste tanto na produção e/ou comercialização de produtos de qualidade superior como na publicitação dos mesmos. A existência destes dois direitos – *right to copy* e *right to good will* –, potencialmente conflituantes, não determinava necessariamente o sacrifício absoluto de um para preservar o outro: na análise casuísta, os tribunais deveriam preservar o conteúdo de cada direito através de uma solução que permitisse a cada uma das partes exercer o seu direito sem interferir na esfera do outro.⁸⁹

Estas fórmulas conciliadoras, encontradas pela jurisprudência para justificar um limite ao *right to copy*, eram concretizadas através da distinção entre “*necessary and unnecessary product features*”⁹⁰ (características desnecessárias e necessárias). Eis que emergem as primeiras regras de funcionalidade, resultantes de um esforço dos tribunais para conciliar o “*right to copy*” e a responsabilidade pelo “*passing off*”.

O réu teria direito a copiar qualquer característica qualificada como “necessária” ao fim pretendido pelo produto do autor. Pelo contrário, se as características do produto do autor, imitadas pelo réu, fossem qualificadas como “desnecessárias” – por serem, elementos ornamentais, arbitrários ou extravagantes – este último só seria proibido de copiar essas características se fosse igualmente provado pelo autor o risco de confusão dos consumidores e a aquisição de *secondary meaning* do(s) elemento(s) do *trade dress*.⁹¹

⁸⁸ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 196. Se, naquela época, esta compreensão era aceitável, com a posterior aproximação dos pressupostos da *action for passing off or unfair competition* aos da *action of trademark infringement*, e conseqüente dispensa da prova pelo autor da intenção fraudulenta do réu, caiu o fundamento para a restrição ao *right to copy*. Mas não completamente. Alguns juízes passaram a inferir essa intenção da prova de que as características do *trade dress* do produto do autor, copiadas pelo réu, eram não funcionais ou ornamentais. Apoiavam-se na premissa de que o único objetivo que um concorrente poderia ter ao copiar características distintivas – que permitiam a identificação da proveniência do produto – era o de enganar os consumidores.

⁸⁹ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 197.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 198.

⁹¹ *Ibid.* De facto, o tribunal só reconheceria que o réu não tinha direito a imitar características qualificadas como desnecessárias se o autor fizesse prova de que essa imitação gerava um risco de confusão. Quanto às características qualificadas como necessárias, prevalecia o “*right to copy*” do réu, não afastando, contudo, o dever de este último tomar medidas para evitar o risco de confusão.

Assim, a jurisprudência que colocava o foco no interesse dos consumidores, ameaçado pelo risco de confusão, como limite ao interesse do “*right to copy*” do concorrente, justificava esta regra, como mencionado, ao inferir que esse risco existia quando este último copiava características “desnecessárias”. A outra parte da jurisprudência, que considerava existir nestes casos um conflito de dois direitos de *common law*, justificava-a como uma solução de compromisso razoável no exercício do direito de cada uma das partes – a cópia [quase] livre de características necessárias, beneficiando o réu, e a restrição à cópia de características desnecessárias, no sentido de preservar o “*good will*” do autor.⁹²

Podia, no entanto, suceder a demonstração pelo autor de que as características copiadas e qualificadas como necessárias tinham adquirido *secondary meaning*. Nestes casos os tribunais impunham ao réu certas ações no sentido de eliminar o risco de confusão dos consumidores, nomeadamente a utilização de rótulos e embalagens diferentes que tornassem evidente que o seu produto não era produzido pelo autor e que entre si e este último não existia qualquer relação. Contudo, como já aludimos *supra*, se não existissem quaisquer medidas que, em teoria, o réu pudesse tomar para evitar o risco de confusão ou se, após tomar essas medidas, o risco persistisse, então o *right to copy* prevalecia e o réu não seria impedido de imitar o(s) elemento(s) do *trade dress*, não obstante o risco de confusão.⁹³

A distinção entre características necessárias e desnecessárias focava-se não na necessidade competitiva, mas na relação entre a característica em causa e o produto em si.⁹⁴ Se a característica fosse essencial para o fim a que, do ponto de vista do consumidor, o concreto produto do autor se destinava, então a mesma era considerada intrinsecamente necessária ao produto.⁹⁵ Contrariamente, a necessidade competitiva dirigia-se à relação entre a característica e a classe geral de produtos na qual o produto do autor se inseria.⁹⁶ Assim, a característica era necessária do ponto de vista da concorrência se os concorrentes dela precisassem para competir efetivamente no mais amplo mercado do produto.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Veja-se a referência de BONE à jurisprudência do caso *Flagg Mfg. Co. v. Holway*, (178 Mass. 83, 59 N.E. 667, 667 (1901)), “*noting that precautions were required only “so far as are consistent with the defendant’s fundamental right to make and sell what he chooses”.*” – Cf. p. 198, nota 46.

⁹⁴ *Ibid.*, pp. 198 e 199.

⁹⁵ *Ibid.*, p. 199.

⁹⁶ *Ibid.*

Existindo alternativas razoáveis a que os concorrentes pudessem recorrer, a característica seria então qualificada como desnecessária.⁹⁷

Havia, no entanto, tribunais que se apoiavam na existência de alternativas para classificar as características como não funcionais. O caso *Shredded Wheat Co. v. Humphrey Cornell Co.*⁹⁸ é um bom exemplo, não só porque o juiz se pronunciou sobre a relevância da existência de características alternativas, mas também porque analisou o impacto de patentes anteriores sobre essas características.

De facto, a forma e dimensão do produto – cereais de pequeno-almoço em forma de almofadas feitas de trigo desfiado – haviam sido objeto de uma patente, entretanto expirada. Por essa razão, o tribunal afirmou que o autor não poderia obter um direito exclusivo sobre essa forma. No entanto, ao concluir que a forma das almofadas tinha caráter distintivo, o tribunal entendeu que o autor deveria beneficiar de uma certa tutela e procedeu à ponderação de um conjunto de alternativas a que o réu poderia recorrer para alterar o *design* do seu produto⁹⁹ a fim de minimizar o risco de confusão dos consumidores. As modificações sugeridas eram, naturalmente, mínimas, e sobre aspetos não funcionais da forma, sem impacto adverso na possibilidade de o réu competir efetivamente no mercado.¹⁰⁰ Os elementos substanciais mantinham-se, assim, no domínio público.¹⁰¹ A solução do litígio resultou assim do recurso a um “meio-termo” entre os interesses envolvidos: do autor, do réu e dos potenciais concorrentes, e dos consumidores.

⁹⁷ *Ibid.* BONE volta a citar o processo *Flagg Mfg. Co. v. Holway* – no âmbito do qual as características copiadas pelo réu foram qualificadas pelo tribunal como necessárias à luz da intrínseca necessidade das mesmas em relação ao produto do autor da ação, não proibindo a cópia dessas características – para demonstrar que neste litígio, fosse o critério de funcionalidade centrado na necessidade competitiva e tendo o autor provado existirem outras características alternativas ao dispor dos concorrentes, então teriam sido qualificadas como desnecessária e a cópia das mesmas teria sido proibida.

⁹⁸ 250 F. 960 (2d Cir. 1918).

⁹⁹ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 603, nota 51.

¹⁰⁰ Uma das modificações sugeridas pelo autor da ação foi quanto ao tamanho das almofadas. O tribunal considerou, porém, que impor essa alteração iria limitar significativamente o concorrente no mercado. THURMON faz uma observação curiosa: dado o sucesso que, mais tarde, estes cereais viriam a fazer com a introdução de tamanho mais pequeno dessas almofadas – que são os mais populares atualmente – teremos de concluir que à data – 1918 – o mercado “simplesmente não estava preparado para almofadas de trigo desfiado em miniatura.” O autor avança ainda a dificuldade da determinação precisa de quais são as características determinantes do sucesso de um produto como possível justificação para o recurso à ponderação, pelos tribunais, da existência de *designs* alternativos no mercado, e competitivamente equivalentes, que seriam assim uma indicação objetiva de que o *design* do autor não era “essencial”. Cf. (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, nota 74, pp. 264 e 265.

¹⁰¹ Já no processo *Pope Automatic Merchandising Co. v. McCrum-Howell Co* (191 F. 979 (7th Cir. 1911)), o tribunal havia parcialmente negado provimento à “*palming off claim*” por o réu ter demonstrado que necessitava das características copiadas para concorrer. A configuração do produto foi considerada como sendo a “forma mais eficiente e económica de fabrico na qual a combinação mecânica poderia ser incorporada”. Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 603.

Em 1938, o *Supreme Court* afirmou concordar com esta análise, como se pode depreender da decisão no caso *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*¹⁰² O tribunal apoiou-se, primariamente, no facto de a patente sobre o processo de fabrico das almofadas ter expirado e de a forma do produto ser uma consequência necessária desse mesmo processo. Citando a jurisprudência do caso *Singer*,¹⁰³ o tribunal entendeu que, uma vez expirada a patente, o público tinha o direito de copiar não só esse processo, como também a exata forma da almofada de trigo desfiado, mesmo que a forma tivesse, entretanto, adquirido *secondary meaning*. Porque a forma da almofada de trigo foi considerada funcional,¹⁰⁴ atribuir um direito exclusivo sobre a mesma a favor do autor iria levar a distorções de concorrência.

Da análise feita às abordagens jurisprudenciais do início do séc. XX à tutela do *trade dress*, conclui-se que os tribunais se apoiavam no “*right to copy*”, na qualificação das características como necessárias ou desnecessárias, e que as normas eram aplicadas de forma algo mecânica. Alguns juízes, no entanto, foram mais longe ao reconhecerem que a análise da funcionalidade dependia de uma ponderação de custos e benefícios, ao invés de uma mera aplicação técnica das regras da funcionalidade.¹⁰⁵

2.2. *First Restatement of Torts*

É só com a publicação, em 1938, do *First Restatement of Torts* que a concorrência, como interesse público, assume destaque e substitui o “*natural right to copy*” como foco central da análise da funcionalidade.¹⁰⁶ Essa posição ficou clara logo na redação da Nota Introdutória da secção sobre a funcionalidade: “O privilégio de exercer uma atividade económica, e concorrer com outros, inclui o privilégio de copiar ou imitar a aparência física do produto de outrem. O interesse público da concorrência sobrepõe-se, geralmente, ao interesse em assegurar a alguém a recompensa pela sua ingenuidade ao produzir produtos apelativos para os consumidores. Mas o privilégio de imitar pode ser limitado por ação legislativa. Assim, com o objetivo de estimular a invenção ou a arte, uma patente ou direito de autor podem, por um período de tempo limitado, tutelar o interesse de

¹⁰² 305 U.S. 111 (1938).

¹⁰³ *Vide supra* nota 80.

¹⁰⁴ “*The evidence is persuasive that this form is functional – that the cost of the biscuit would be increased and its high quality lessened if some other form were substituted for the pillow-shape.*” – Cf. 305 U. S. 122.

¹⁰⁵ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 202.

¹⁰⁶ *Ibid.*, pp. 202 e 203.

alguém na aparência física do seu produto. O privilégio é também limitado pela lei da responsabilidade civil na medida do necessário a fim de impedir a venda de bens de alguém como se fossem de terceiro e impedir a aquisição de bens através de métodos desleais.”¹⁰⁷

Esta passagem é notável a vários níveis. Em primeiro lugar, não há nenhuma menção a um “*right to copy*”. A passagem destaca antes um “privilégio de competir”, pelo que aos concorrentes é dado o privilégio, e não o direito, de copiar. A passagem também se destaca por enquadrar a análise jurídica no cenário de um equilíbrio de política social: o “interesse público” na concorrência, que fundamenta o privilégio de copiar, “supera” o “interesse” em recompensar os criadores.¹⁰⁸ Essas mudanças refletem a ascensão de uma jurisprudência pragmática e funcionalista nas décadas de 1920 e 1930 e a rejeição da teoria dos “*natural rights*” do séc. XIX a favor de uma análise centrada no interesse público da concorrência.¹⁰⁹ Por outro lado, ficou claro que, para além da limitação desse privilégio nos termos da responsabilidade civil, este [só] poderia ser igualmente limitado se a aparência do produto fosse objeto de uma patente ou de um direito de autor, temporalmente limitado.

Nos termos da parte final da Nota Introdutória, o *Restatement* previa na § 741 os elementos da “*unprivileged imitation*” que o autor teria de provar para impedir a cópia do *trade dress* do seu produto. Assim, só existiria uma situação de “*unprivileged imitation*” se o autor provasse: i) que o réu teria copiado ou imitado a aparência do produto do primeiro após ter tido acesso, ou adquirido, os elementos do *trade dress* através de meios desleais ou após se ter comprometido a não copiar ou imitar os mesmos; e ii) que as características imitadas ou copiadas tinham adquirido *secondary meaning*. Dentro deste último elemento previa-se ainda a prova da existência de risco de confusão e a prova de que as características copiadas ou imitadas eram não funcionais ou, se funcionais, que o réu não

¹⁰⁷ Tradução livre da autora. No original: “*The privilege to engage in business and to compete with others implies a privilege to copy or imitate the physical appearance of another's goods. The public interest in competition ordinarily outweighs the interest in securing to a person the rewards of his ingenuity in making his product attractive to purchasers. But the privilege to imitate may be limited by legislative enactment. Thus, in order to encourage invention or art, a patent or copyright may, for a limited period of time, protect one's interest in the physical appearance of his goods. The privilege is also qualified by the law of Torts to the extent necessary in order to prevent the sale of one's goods as those of another and to prevent the procurement of the means of imitation by unfair methods.*” – cf. decisão do tribunal do *Sixth Circuit* em *West Point Manufacturing Company v. Detroit Stamping Company*, 222 F.2d 581 (6th Cir. 1955).

¹⁰⁸ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 213.

¹⁰⁹ *Ibid.*

teria procedido a nenhuma ação para informar os consumidores de que o seu produto era distinto do produto do autor.¹¹⁰

O critério para qualificar as características como funcionais ou não funcionais estava, por sua vez, na § 742: “*Uma característica dos produtos é funcional se a mesma afetar o objetivo, ação ou desempenho, ou a simplicidade ou eficiência do processamento, manuseamento ou utilização dos mesmos; é não funcional se a mesma não tiver qualquer um dos mencionados efeitos*”.¹¹¹

No comentário à § 742 foi explicada a extensão deste conceito amplo de “funcionalidade”: “uma característica dos produtos, ou das suas embalagens ou embrulhos, pode ser funcional porque contribui para a eficiência ou economia do seu fabrico ou do seu manuseamento através do processo de comercialização. Também pode ser funcional porque contribui para a sua utilidade, durabilidade, ou para a efetividade ou facilidade das funções que desempenham ou como são manuseados pelos utilizadores. Quando os produtos são adquiridos em grande medida pelo seu valor estético, as suas características podem ser funcionais porque contribuem definitivamente para esse valor e nesse sentido auxiliam o desempenho de um objetivo para o qual os produtos são pretendidos.”¹¹²

Considerando a análise feita no período que precedeu a promulgação do *Restatement*, em que as características do produto eram consideradas funcionais de acordo com a “essencialidade” intrínseca das mesmas, a § 742 passou a determinar que, para a característica ser considerada funcional, bastaria que esta “contribuísse”, de alguma forma, para o custo, qualidade ou sucesso comercial do produto. A natureza económica da funcionalidade, já reconhecida naquele ano pelo *Supreme Court*,¹¹³ assumia destaque.¹¹⁴

Aqui chegados, cabe tecer duas considerações quanto à definição de funcionalidade estabelecida no *Restatement*.

¹¹⁰ Cf. *Restatement of Torts*, § 741, citado por THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, nota 104, pp. 271 e 272.

¹¹¹ §742, citada por ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 314. No original: “*A feature of goods is functional if it affects their purpose, action or performance, or the facility or economy of processing, handling or using them; it is non-functional if it does not have any of such effects*”.

¹¹² Cf. *Comment (a)*, citado por SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, nota 172, p. 801, tradução livre da autora. No original: “*A feature of goods, or of their wrappers or containers, may be functional because it contributes to efficiency or economy in manufacturing them or in handling them through the marketing process. It may be functional, also, because it contributes to their utility, to their durability or to the effectiveness or ease with which they serve their function or are handled by users. When goods are bought largely for their aesthetic value, their feature may be functional because they definitely contribute to that value and thus aid the performance of an object for which the goods are intended. [...]*”

¹¹³ Referimo-nos ao caso *Kellogg Co.* (vide *supra* p. 28). Vide ainda WEINBERG – “*Trademark Law, Functional Design Features, and the Trouble with TrafFix*”, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 14.

¹¹⁴ *Ibid.*, pp. 14 e 15.

Em primeiro lugar, a primeira parte da definição era de tal maneira ampla que suscitava a possibilidade de qualquer característica ser considerada funcional.¹¹⁵ A este cenário acresce o facto de que a existência de formas alternativas parecia, de acordo com esta definição do *Restatement*, irrelevante na análise da funcionalidade.¹¹⁶

Outro contributo, que viria depois a assumir relevância em vários casos jurisprudenciais, foi a emergência da doutrina da funcionalidade estética. O reconhecimento desta outra face da funcionalidade coaduna-se com a ideia de que já não é a “necessidade” da característica que determina se a mesma é funcional, mas sim o seu “contributo”, quer técnico, quer estético, para o fabrico, uso, ou sucesso comercial.¹¹⁷

A definição do *Restatement* teve um impacto significativo nas decisões sobre funcionalidade nas décadas que se seguiram à sua publicação.¹¹⁸ A maioria dos tribunais seguiu a conceção da natureza económica da funcionalidade e interpretou o seu objetivo como estando restrito à promoção do interesse público na livre concorrência.¹¹⁹ Outros aplicaram as regras do *Restatement* de forma literal e ignoraram o comentário que apoiava uma abordagem mais flexível e orientada para a concorrência.¹²⁰ Em particular, estes tribunais focaram-se mais na questão de saber se a característica contribuía intrinsecamente para o desempenho ou valor do produto, em vez de tentarem perceber, de entre essas características, quais é que os concorrentes necessitavam efetivamente para competir. No seio desta jurisprudência minoritária existia alguma discordância no que respeitava a questões marginais, tais como quanto é que uma característica funcional tinha de acrescentar ao valor do produto, ou se as características estéticas deveriam ser tratadas da mesma forma que as características utilitárias.¹²¹ Mas esta jurisprudência era unânime na qualificação das características mais úteis dos produtos como funcionais,

¹¹⁵ Neste sentido THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 272 e WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 15.

¹¹⁶ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 273. Sobre a (ir)relevância da existência de tais, no âmbito da *utilitarian functionality*, falaremos infra.

¹¹⁷ Cf. WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 16. Atendendo à definição de característica funcional, ODDI considerou existirem, nos termos do *Restatement*, três tipos de funcionalidade: (i) a “*efficiency functionality*”, quando a característica contribui para a eficiência ou economia do fabrico ou manuseamento dos produtos; (ii) a “*utilitary functionality*”, se a característica contribui para a utilidade, durabilidade, ou para a efetividade ou facilidade das funções que o produto desempenha ou como é manuseado pelos utilizadores; e por último (iii) a “*aesthetic functionality*” que resulta do valor estético que as características atribuem ao produto – cf. (76) *TMR*, 1986, pp. 314 e 315.

¹¹⁸ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 205.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

independentemente da questão de se os concorrentes tinham ou não acesso a alternativas razoáveis.¹²²

O resultado foi, naturalmente, um desfasamento entre a interpretação dos interesses subjacentes à doutrina e a aplicação jurisprudencial da mesma.¹²³

Do exposto *supra* resulta que a doutrina da funcionalidade foi desenvolvida pelos tribunais para obstar à tutela de determinadas características do *trade dress* de um comerciante, copiadas pelos concorrentes nos seus produtos. Consideramos, porém, haver um “outro lado da moeda”, ou neste caso, da funcionalidade.

Parece-nos que não deverá ser ignorado o facto de que esta doutrina serviu igualmente como justificação para proibir a cópia, pelos concorrentes, das outras características não funcionais do *trade dress* do comerciante. A proteção do “*good will*” do comerciante, que via o seu *trade dress* imitado pelos concorrentes, e a prevenção do risco de confusão dos consumidores só era possível, na “*action for passing off*”, por via da funcionalidade.

A funcionalidade surgiu e foi desenvolvida pela jurisprudência norte-americana, entre finais do séc. XIX e início do séc. XX, sem qualquer referência à proteção do *trade dress* como marca, mas sim ao abrigo da “*law of unfair competition*”. De facto, só com a promulgação do *Lanham Act* em 1946, a que já aludimos *supra*, é que a possibilidade de registo foi alargada a sinais até então impedidos de obter tutela como marca, de entre os quais a forma do produto e a embalagem.

Tal como não era concedida proteção às características funcionais do *trade dress* no âmbito da “*action for passing off*”, também o *trade dress*, ou mesmo a forma ou embalagem do produto, isoladamente, não poderiam ser registados como marca se os respetivos elementos fossem essencialmente funcionais. A funcionalidade passa, então, a ser não só uma doutrina defensiva no âmbito da “*action for passing off*”, mas também na “*action of trademark infringement*”.

De facto, o regime de proteção da marca evoluiu não com o objetivo de proteger a “funcionalidade”, mas para proteger a integridade e identidade do titular da marca e para evitar o risco de confusão dos consumidores quanto à origem dos produtos.¹²⁴ Subjacente a tal compreensão está o interesse público imperioso, como já temos vindo a reiterar, de

¹²² *Ibid.*, pp. 205 e 206.

¹²³ *Ibid.*, p. 206.

¹²⁴ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, pp. 797 e 798.

evitar um monopólio tendencialmente perpétuo sobre as formas dos produtos que sejam essencialmente funcionais, por oposição às formas que são, no essencial, arbitrárias ou ornamentais.¹²⁵

3. *Utilitarian Functionality*

3.1. *Deister Concentrator*

No sentido de se demarcar da definição do *Restatement*, o *CCPA*, na análise dos pedidos de registo de formas e embalagens de produtos, reavivou o critério da necessidade concorrencial – *competitive need rationale*.¹²⁶ Coube ao juiz GILES RICH¹²⁷ a direção deste esforço, com a análise de dois casos – *In re Deister Concentrator Co.*¹²⁸ e *In re Shakespeare Co.*¹²⁹ – ambos recursos de decisões de recusa de registo da forma do produto nos termos do *Lanham Act* de 1946.¹³⁰

Na decisão do caso *Deister Concentrator Co.*, o *CCPA* recusou o registo da forma romboidal das mesas vibratórias comercializadas pelo requerente.¹³¹ Apesar de este ter argumentado que a forma das suas mesas divergia da forma retangular que era comumente usada pelos concorrentes nas outras mesas vibratórias disponíveis no mercado e que a forma das suas mesas tinha carácter distintivo, a forma foi considerada utilitária e funcional.¹³² No recurso, o *TTAB* concordou com a decisão, reiterando que a forma era funcional. Acentuou ainda que as mesas do requerente eram fabricadas de acordo com uma patente, entretanto expirada.¹³³

A este respeito, o juiz RICH lembrou a importância socioeconómica do encorajamento da concorrência por meios legais – que compreende o “*right to copy*” interpretado de forma ampla, limitado apenas pelo regime das patentes e dos direitos de

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 275.

¹²⁷ *Ibid.*, referindo-se o autor a este juiz como tendo sido talvez a maior referência no domínio das patentes. Também COHEN refere os méritos deste juiz, que terá sido o principal autor do *Patent Act* de 1952, a primeira legislação a codificar todas as leis federais sobre patentes. – Cf. (50) *IDEA*, 2010, p. 609, nota 86. BONE, por sua vez, refere-se a RICH como um duro crítico da aplicação mecânica das regras do *Restatement*. Cf. (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 207.

¹²⁸ *In re Deister Concentrator Co.* 289 F.2d 496 (CCPA 1961).

¹²⁹ *In re Shakespeare Co.* 289 F.2d 506 (CCPA 1961).

¹³⁰ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 275.

¹³¹ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 609.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

autor – pelo que ninguém teria o direito de impedir a cópia de características funcionais exceto com base nesses regimes.¹³⁴

Era inclusive o “*right to copy*” que devia sobrepor-se na interação entre a doutrina da funcionalidade e a aquisição de *secondary meaning*. De facto, apesar de ter sido provado pelo requerente que a forma da mesa tinha adquirido caráter distintivo, permitindo aos consumidores associar o produto ao requerente, o tribunal determinou que a forma, por ser funcional, não poderia ser registada.¹³⁵ Na base deste entendimento estava, precisamente, o interesse público preponderante de evitar a monopolização das características puramente funcionais, associado ao “*right to copy*”.¹³⁶ Aliás, o tribunal declarou mesmo ser aceitável a existência de um certo nível de confusão dos consumidores, se tal fosse uma decorrência inevitável da garantia, a todos os operadores no mercado, das vantagens da livre concorrência.¹³⁷

Não obstante o registo ter sido recusado – a forma da mesa resultava apenas de questões de eficiência de engenharia¹³⁸ –, este caso assume relevância sobretudo pela conclusão de que não poderia ser exigida uma total inutilidade à forma da mesa do requerente para que esta fosse registada como marca. Neste sentido, a mera posse de uma utilidade não poderia ser fundamento suficiente para negar a proteção da forma a esse título.¹³⁹

Abre-se assim um espaço entre as formas com características ditadas unicamente por critérios de utilidade e aquelas que, conceptualmente arbitrárias, desempenham uma função meramente incidental, devendo com este fundamento ser negado o registo às

¹³⁴ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 609. O requerente terá alegado que em nenhuma disposição do *Lanham Act* de 1946 era feita referência à funcionalidade, o que levou à seguinte reflexão do tribunal: “*We know of none and appellant tells us that nowhere in the statute is a “functional” mark mentioned pro or con. What must be determined, therefore, is whether appellant has the “exclusive right to use” the outline shape sought to be registered, in other words, whether appellant has, apart from possible temporary monopoly rights based on patent or copyright, the right to exclude others from using that shape in shaking table decks.*”

¹³⁵ *Ibid.*, pp. 610 e 611. O tribunal estaria assim a concretizar o que o *Supreme Court* havia já entendido no caso *Kellogg Co.* (1938).

¹³⁶ *Ibid.*, p. 610.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, p. 612.

¹³⁹ “*A feature dictated solely by ‘functional’ (utilitarian) considerations may not be protected as a trademark; but mere possession of a function (utility) is not sufficient reason to deny protection.*” Foram outros três os “truismos” que o juiz RICH identificou: “*(1) Trademarks enable one to determine the existence of common source; but not everything that enables one to determine source is a trademark. (2) A trademark distinguishes one man’s goods from the goods of others; but not everything that enables goods to be so distinguished will be protected as a trademark. (3) Some trademarks are words or configurations which are protected because they have acquired a “secondary meaning”; but not every word or configuration that has a de facto “secondary meaning” is protected as a trademark.*” – vide THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, nota 129, p. 276.

primeiras independentemente da existência de alternativas, mas não às segundas, precisamente porque, em relação a estas, os concorrentes têm um elevado número de alternativas no mercado às quais podem recorrer.¹⁴⁰ O problema que emerge desta distinção é a razão invocada por RICH para sustentar a recusa do registo das formas *essencial* e *intencionalmente* úteis e, portanto, funcionais – apenas a proteção ao abrigo do regime das patentes pode impedir os concorrentes de copiar as características utilitárias de um produto. Ora, se este argumento foi mobilizado para justificar a recusa de registo, somos levados a concluir que o mesmo argumento, perante as formas com algumas características *incidentalmente* utilitárias, não serviu, na opinião de RICH, como justificação para a recusa do registo das mesmas. A existência de características utilitárias é, porém, transversal aos dois tipos de formas referidas. Neste sentido, o argumento que leva à recusa das primeiras serve igualmente para recusar as segundas, apesar de RICH não ter feito qualquer alusão a esta realidade.¹⁴¹

Por último, referir apenas que no espaço entre estes tipos de formas – essencialmente utilitárias e conceptualmente arbitrárias – existem outras, nomeadamente as formas essencialmente compostas por características utilitárias, mas que não são determinadas apenas por critérios funcionais, sobre as quais a jurisprudência do caso *Deister* não enunciou qualquer critério.¹⁴²

3.2. *Shakespeare Co.*

No mesmo dia era conhecida a decisão sobre o caso *Shakespeare Co.* O requerente solicitou o registo como marca da forma em espiral da extremidade superior da cana de pesca que produzia. Este produto era fabricado de acordo com um método patenteado, do qual resultava igualmente a forma em espiral.¹⁴³

A instância de recurso foi confrontada com uma realidade difícil de interpretar à luz do próprio *Restatement*: a forma em espiral da extremidade superior não desempenhava nenhum papel útil no funcionamento da cana, nem qualquer função decorativa ou atrativa.¹⁴⁴ De acordo com a definição do *Restatement*, estaríamos então perante uma

¹⁴⁰ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 207.

¹⁴¹ *Ibid.*, nota 78.

¹⁴² Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 277.

¹⁴³ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 277.

¹⁴⁴ *Ibid.*

forma que deveria ser considerada não funcional e à qual deveria ter sido concedido o registo.

O tribunal entendeu, porém, à luz da jurisprudência do caso *Deister*, que a proteção não poderia ser concedida por existir o risco de, uma vez expirada a patente sobre o método de fabrico, a proteção do mesmo ao abrigo do regime das marcas ter um efeito pernicioso na concorrência.¹⁴⁵ Porque a forma em espiral era um decorrência natural do processo de fabrico, conceder um direito exclusivo sobre a mesma iria exigir a qualquer concorrente que quisesse utilizar o referido processo para o fabrico das suas canas de pesca que reestruturasse esse mesmo processo, suportando um custo de produção mais elevado e, inevitavelmente, menos competitivo.¹⁴⁶ A existência de métodos alternativos de fabrico de canas de pesca, dos quais não resultasse a forma em espiral, foi considerada irrelevante.

Assim, apesar de a patente incidir apenas sobre o método de fabrico e a forma em espiral da extremidade superior ser apenas um resultado desse método, este deveria ser interpretado como um todo, numa dinâmica de causa-efeito.¹⁴⁷ Atenta a factualidade, pode considerar-se que esta decisão adotou um conceito mais amplo de funcionalidade, pois ainda que a forma não decorresse de uma opção orientada por questões de eficiência e/ou utilidade, também não tinha sido o resultado de uma opção consciente do requerente do registo de dotar o produto de um elemento ornamental ou arbitrário.¹⁴⁸

Apesar de estas decisões demonstrarem que devia ser a necessidade concorrencial, e não a necessidade intrínseca da característica em relação ao produto, a determinar se as características deviam ou não ser consideradas funcionais, a verdade é que a existência de alternativas como justificação para a proteção da forma era restrita às características que só incidentalmente serviam algum propósito útil.¹⁴⁹

¹⁴⁵ “While the appellant here argues that the spiral ridge marking is not “functional” in the sense that it performs no useful function in the rod, nor any decorative function, the principle of law which underlies the refusal to register “functional” marks applies equally to the instant case. In the *Deister* case we said: “The true basis of such holdings is not that they [the marks] cannot or do not indicate source to the purchasing public but that there is an overriding public policy of preventing their monopolization, of preserving the public right to copy.”” – Cf. *In Re Shakespeare Co.*

¹⁴⁶ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 613.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 207, com referência ainda a decisões como *In re Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925, 932, 933 (CCPA 1964) e *Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*, 413 F.2d. 1195, 1199 (CCPA) (nota 74). Quanto a este último caso, na análise da oposição ao pedido de registo da forma em “8” de uma fechadura, requerido pela Best Lock Corp, o tribunal determinou ainda que, na análise do pedido, se deveria determinar primeiro se a forma era “meramente funcional” ou “essencialmente utilitária”, e só em caso de se entender não ser funcional é que se deveria prosseguir para análise do carácter

3.3. *Morton-Norwich*

Em 1982, no caso *Morton-Norwich*,¹⁵⁰ o CCPA viria a proferir um dos acórdãos mais influentes sobre a questão da funcionalidade.¹⁵¹ Esta decisão marcou um retorno expressivo ao critério da “*competitive need rationale*”.¹⁵² Novamente na direção do processo, o juiz RICH veio acrescentar dois truísmos aos quatro já “herdados” da jurisprudência do caso *Deister*,¹⁵³ com a distinção feita entre funcionalidade “de facto” e funcionalidade “de jure” e com a determinação de quatro fatores para concluir por um ou outro tipo de funcionalidade.¹⁵⁴

Em causa estava o pedido de registo da aparência global do exterior de uma garrafa de spray, que incluía o *design* da garrafa e a parte superior do spray. O TTAB tinha determinado que a forma era, de acordo com a definição do *Restatement*, funcional e, por isso, o registo havia sido recusado.

Distanciando-se de alguma forma da posição adotada no processo *Deister*¹⁵⁵ e outros que lhe sucederam, RICH afirmou que o registo não deveria ser negado a toda e qualquer forma de produtos utilitários e nem mesmo a toda e qualquer forma útil desses produtos utilitários.¹⁵⁶ Nesta senda, o tribunal delineou a distinção entre funcionalidade “de facto” e funcionalidade “de jure”: só existiria um obstáculo ao registo do sinal nos casos em que se concluísse por esta última.¹⁵⁷

distintivo do sinal, explicitando assim que a funcionalidade é um obstáculo preliminar ao registo da marca, e que a existência de caráter distintivo não serve como exceção à recusa de registo.

¹⁵⁰ *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d. 1332 (CCPA 1982).

¹⁵¹ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 625. A relevância deste acórdão é amplamente reconhecida pela doutrina que estuda a evolução da doutrina da funcionalidade nos EUA. Vide, entre outros, SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 803, ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 326, THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 282, e BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, nota 79, p. 208.

¹⁵² Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 282. O autor afirma que esta decisão representou “*the most comprehensive examination of the functionality doctrine ever undertaken by a court*”.

¹⁵³ Cf. ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 326. Vide *supra* Ponto 3.1.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 626. A autora considera que esta decisão demonstra que o juiz RICH passou a considerar que a determinação da funcionalidade não devia ser feita com base no interesse público, mas sim limitada aos concretos efeitos que essa determinação tem na concorrência efetiva.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Neste sentido, explicou o juiz RICH que “[w]e must speak in terms of *de facto* functionality and *de jure* functionality, the former being the use of “functional” in the lay sense, indicating that although the design of a product, a container, or a feature of either is directed to performance of a function, it may be legally recognized as an indication of source. *De jure* functionality, of course, would be used to indicate the opposite—such a design may not be protected as a trademark.” – cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, nota 175, p. 283.

No que diz respeito à definição de funcionalidade, RICH fez equivaler funcionalidade “*de jure*” ao conceito de “característica utilitária”, tendo definido a mesma como aquela que é “superior em termos de função (de facto) ou economia de manufatura”, superioridade essa que seria determinada à luz da necessidade concorrencial de copiar essa forma.¹⁵⁸ O juiz criticou ainda a definição de “característica funcional” do *Restatement* por considerar não ter em conta a *ratio* subjacente à mesma ao adotar uma definição tão ampla que implicava negar proteção a qualquer produto que tivesse alguma utilidade.¹⁵⁹

Os fatores identificados para determinar a “superioridade” do *design* e a necessidade do mesmo para “competir efetivamente” ilustram igualmente o estreitamento da definição de funcionalidade adotada pelo tribunal: i) a existência de uma “*utility patent*” entretanto expirada que revelasse as vantagens utilitárias da forma; ii) a publicidade que enfatizasse as vantagens funcionais da forma; iii) a inexistência de formas alternativas disponíveis no mercado e; iv) no caso de existirem alternativas, o custo comparativamente baixo do fabrico da forma em causa em relação ao processo de fabrico dessas formas alternativas.¹⁶⁰

Estes últimos dois fatores tornam clara a relevância da existência de formas alternativas disponíveis que fossem equivalentes em termos de custo de produção. Mesmo que a forma seja totalmente ditada por considerações funcionais, ainda assim poderá ser registada.¹⁶¹ Com a exceção dos casos em que a forma em causa seja considerada “superior” ou a única existente, os concorrentes não poderão argumentar que aquela forma é necessária para que possam competir efetivamente no mercado.¹⁶² Provado o caráter distintivo da forma, então estará barrada aos concorrentes a possibilidade de copiar as características da mesma sob pena de violarem o direito de marca do titular da mesma.¹⁶³

¹⁵⁸ Cf. ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 326.

¹⁵⁹ *Ibid.*, p. 327. Vide ainda SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 804: “The court focused on functionality as an element of competition. The broad definition of the *Restatement* [...] utilizing the terms “affects” or “contributes” was considered to be so broad as to be meaningless because every design “affects” or “contributes to” the utility of the article in which is embodied.”

¹⁶⁰ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 627.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² É expressiva a menção feita por BONE à circunstância de que a necessidade concorrencial não foi adotada pelo tribunal apenas como uma via de resolução de casos especialmente complexos, mas como o “derradeiro teste” para determinar se uma característica utilitária pode ou não ser protegida como marca – cf. (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 209.

¹⁶³ Cf. ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 327.

Atualmente este ainda é o precedente tido em conta na análise da funcionalidade pelo *TTAB* e pelo *Federal Circuit*.¹⁶⁴

3.4. *Inwood*

Em 1982 haveria de ser conhecida uma outra decisão do *Supreme Court* que, apesar de não se centrar na definição de “funcionalidade”, fez observações sobre a mesma que tiveram um impacto relevante na jurisprudência que lhe sucedeu.

No processo *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories*,¹⁶⁵ o autor, que produzia e comercializava comprimidos cuja fórmula era objeto de uma patente expirada, intentou uma ação com base em atos de concorrência desleal e contribuição para a violação do direito de marca. Os produtores de medicamentos genéricos produziam e comercializavam os mesmos na forma de cápsulas com as mesmas cores que o autor utilizava nas diferentes cápsulas que comercializava – vermelhas para 200 g e vermelhas e azuis para 400 g.¹⁶⁶ Ambos os fundamentos caíram pelo facto de o *District Court* ter entendido que as cores eram funcionais e que por isso qualquer um poderia copiá-las livremente.¹⁶⁷ A decisão foi revogada pelo tribunal de recurso apenas na parte da contribuição para a violação do direito de marca.

O *Supreme Court*, por sua vez, revogou e instruiu o tribunal de recurso para rever a parte correspondente aos atos de concorrência desleal.¹⁶⁸ Apesar de não ter comentado a questão da funcionalidade, o *Supreme Court* observou em nota de rodapé que “em termos gerais, uma característica de um produto é funcional se a mesma for essencial para o uso

¹⁶⁴ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, pp. 625 e 626 e WELCH – “Trade Dress and the TTAB: If Functionality Don’t Get You, Nondistinctiveness Will” (18) *Allen’s Trademark Digest* 5, 2004, pp. 10 e 11. A decisão do *Supreme Court* em *TrafFix*, que iremos expor infra, trouxe alguns desafios à aplicação da jurisprudência *Morton-Norwich*. A conciliação feita pelo *Federal Circuit*, no caso *Valu Engineering, Inc v. Rexnord Corp.*, 61 UPSQ2d 1422 (2002), com base num recurso de uma decisão do *TTAB*, serve atualmente de base para este tribunal continuar a determinar a funcionalidade da forma com base na jurisprudência *Morton-Norwich*, no que respeita à relevância da existência de forma alternativas: “we do not read the Court’s observations in *TrafFix* as rendering the availability of alternative designs irrelevant. Rather, we conclude that the Court merely noted that once a product feature is found functional based on other considerations there is no need to consider the availability of alternative designs, because the feature cannot be given trade dress protection merely because there are alternative designs available. But that does not mean that the availability of alternative designs cannot be a legitimate source of evidence to determine whether a feature is functional in the first place.”

¹⁶⁵ 456 U.S. 844 (1982).

¹⁶⁶ Cf. BARRETT – “Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering *TrafFix* on the Way to *Sears*”, (61) *Wash. & Lee L. Rev.* 79, 2004, p. 87.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

ou objetivo do produto ou se afetar o custo ou a qualidade do mesmo”.¹⁶⁹ Contudo, os precedentes citados pelo *Supreme Court* – *Sears, Roebuck & Co.*¹⁷⁰ e *Kellogg Co.* – não sustentam este entendimento.¹⁷¹ No primeiro – em que estava em causa uma “*action on unfair competition*” e não “*action of trademark infringement*” – ficou apenas expressa a intenção do Congresso de que todas as características dos produtos não patenteadas ficassem no domínio público; no segundo caso, já analisado, lembramos que o *Supreme Court* concluiu que foi feita prova de que o recurso a qualquer outra forma alternativa iria implicar um aumento do custo dos cereais e uma diminuição da qualidade dos mesmos.¹⁷²

Assim, ao utilizar a conjunção disjuntiva “ou”, o *Supreme Court* construiu uma definição de funcionalidade que pode ser interpretada no sentido de que uma característica é funcional sempre que uma de duas circunstâncias ocorra: a característica é essencial para o uso ou objetivo do produto; ou a característica afeta o custo ou a qualidade do mesmo.¹⁷³

Esta segunda circunstância – cuja aplicação literal parece levar a que virtualmente qualquer característica seja considerada funcional – representa um afastamento da jurisprudência do caso *Morton-Norwich* que acabámos de analisar.¹⁷⁴

No “período *Inwood*”,¹⁷⁵ os tribunais foram confrontados com o dilema de escolher entre o critério da *competitive need rationale*, que teve o seu expoente na jurisprudência *Morton-Norwich*, e a regra de funcionalidade mais exigente do legado *Inwood*, sendo que a opção pelo primeiro critério exigiu das instâncias jurisdicionais uma interpretação da jurisprudência do *Supreme Court* que se afasta do significado de

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 88, tradução livre da autora. No original: “*In general terms, a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.*”

¹⁷⁰ Os casos *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.* e *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, decididos em 1964 pelo *Supreme Court*, por não versarem concretamente sobre a definição de funcionalidade, não serão aqui analisados. A sua importância não pode, no entanto, ser por nós ignorada, tendo em conta que estes casos representaram uma posição diametralmente oposta àquela que a *common law of unfair competition* vinha reiterando há quase cem anos: a cópia de características não funcionais, quando exista o risco de confusão dos consumidores, é proibida. De acordo com o *Supreme Court*, estender a tutela contra a cópia de características anteriormente protegidas pelo regime das patentes ou pelo direito de autor representava uma violação contra a estrutura desses direitos e mesmo da própria Constituição – cf. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 7:55, 7-108. Para uma análise detalhada destes casos vide CIRO A. GAMBONI, “Unfair Competition Protection After Sears and Compco”, (55) *TMR*, 1965, pp. 964 e ss.

¹⁷¹ Cf. BARRET, (61) *Wash. & Lee L. Rev.* 3, 2004, p. 88 e PALLADINO – “Trade Dress Functionality After Traffix: The Lower Courts Divide Again”, (93) *TMR*, 2003, p. 1223.

¹⁷² Cf. PALLADINO, (93) *TMR*, 2003, p. 1223.

¹⁷³ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 285.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Cf. WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 17.

funcionalidade mais amplo que esta possa assumir.¹⁷⁶ Este período ficou marcado pela clarificação legislativa federal sobre o ónus da prova nos casos de funcionalidade, um aumento significativo do volume de casos nos tribunais federais e um novo entendimento sobre a funcionalidade com a adoção, em 1995, do *Third Restatement of Unfair Competition*.¹⁷⁷

De facto, o *Third Restatement of Unfair Competition* adotou a “*competitive need rationale*” na definição de *design* “funcional”, na senda do critério seguido por grande parte da jurisprudência, que vinha rejeitando a definição do primeiro *Restatement*.¹⁷⁸

A ênfase foi colocada na disponibilidade de *designs* alternativos, igualmente adequados para desempenhar a função utilitária do produto.¹⁷⁹ Um *design* é funcional “se comportar vantagens na produção, comercialização ou uso dos produtos ou serviços nos quais o design é utilizado, para além das vantagens reconduzíveis ao significado do design como indicação de origem, que são importantes para que outros concorram efetivamente e que não estão praticamente disponíveis através do uso de designs alternativos.”¹⁸⁰

4. *Aesthetic Functionality*

O *First Restatement of Torts* estabeleceu uma definição de funcionalidade que, como já referimos, se estendia aos casos em que as características da forma do produto “contribuem definitivamente para esse valor [estético] e nesse sentido auxiliam o desempenho de um objetivo para o qual os produtos são pretendidos”.¹⁸¹

Os exemplos dados no *Restatement* para ilustrar a funcionalidade estética diziam respeito às caixas de bombons em forma de coração e aos tipos de letra de impressão. De facto, “[u]ma caixa de bombons em forma de coração pode ser funcional em virtude do seu

¹⁷⁶ *Ibid.* Vide THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, pp. 285 a 292, em que o autor cita algumas decisões posteriores ao processo *Inwood*. Das mesmas destacamos a decisão proferida no caso *In W.T. Rogers Co. V.*, 778 F.2d 334 (1985), decidido pelo *Seventh Circuit*, tendo o juiz POSNER escrito a opinião referente ao mesmo, da qual consta que “*a functional feature is one which competitors would have to spend money not to copy but to design around*” (pp. 288 e 289). Este teste foi igualmente aplicado à funcionalidade estética – cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, nota 83, p. 209.

¹⁷⁷ Cf. WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 17.

¹⁷⁸ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 292.

¹⁷⁹ Cf. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 7:75, 7-151.

¹⁸⁰ Cf. *Third Restatement of Unfair Competition* § 17, citado por THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 292, nota 224, tradução livre da autora. No original: “[...] *if the design affords benefits in the manufacturing marketing, or use of the goods or services with which the design is used, apart from any benefits attributable to the design’s significance as an indication of source, that are important to effective competition by others and that are not practically available through the use of alternative designs.*”

¹⁸¹ *Vide supra* Ponto 2.2.

significado como presente para um ente querido, enquanto que uma caixa com uma forma diferente ou a maneira como o laço está amarrado em torno da caixa pode ser não funcional. Ou um determinado tipo de letra de impressão pode ser funcional embora uma impressão com um tipo de letra diferente seja igualmente legível.”¹⁸²

Assim, parece que o legislador pretendeu incluir na definição de funcionalidade certas características dos produtos que servem apenas para os tornar mais atrativos e, conseqüentemente, mais comercializáveis.¹⁸³ Porque a característica é, em termos estéticos, determinante na decisão de aquisição do consumidor e não serve apenas como sinal distintivo, a característica é funcional.¹⁸⁴

A questão que se impõe surge por força do que aparece escrito imediatamente a seguir, no Comentário à § 742: “A apreciação de se essas características são ou não funcionais depende da questão de facto de se a proibição da imitação por uns irá privar outros de algo que lhes irá colocar entraves consideráveis à concorrência. Uma característica é não funcional se, quando omitida, os produtos não perdem qualquer valor substancial”.¹⁸⁵

De facto, existe alguma ambiguidade quanto ao enquadramento sistemático da parte do comentário que faz referência à análise casuística dos efeitos concorrenciais da tutela das características de um produto, uma vez que o trecho se encontrava entre duas referências à doutrina da funcionalidade estética, levantando a questão de saber se essa análise só deveria ser feita nos casos em que estivessem em causa características esteticamente funcionais ou também naqueles em que as características fossem consideradas utilitárias.¹⁸⁶

¹⁸² Cf. *Comment (a)*, citado por SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, nota 172, p. 801 – tradução livre da autora. No original: “[a] candy box in the shape of a heart may be functional, because of its significance as a gift to a beloved one, while a box of a different shape or the form in which a ribbon is tied around the box may not be functional. Or a distinctive printing type face may be functional though the print from a different type may be read equally well.”

¹⁸³ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 802.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Citado por THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, pp. 303 e 304, nota 270, tradução livre da autora. No original: “[...] The determination of whether or not such features are functional depends upon the question of fact whether prohibition of imitation by others will deprive the others of something which will substantially hinder them in competition. A feature is non-functional if, when omitted, nothing of substantial value in the goods is lost.

¹⁸⁶ *Ibid.*

Esta discussão acabaria não apenas por dividir os tribunais nos casos de *utilitarian functionality*, como vimos *supra*, mas também nos casos de *aesthetic functionality*.¹⁸⁷

4.1. Pagliero

A decisão do *Ninth Circuit* no caso *Pagliero v. Wallace China Co. Ltd.*¹⁸⁸ representa a pedra angular da doutrina da funcionalidade estética pós *First Restatement*.¹⁸⁹

Neste caso, que surgiu da propositura de uma ação de concorrência desleal, nos termos do *Lanham Act*,¹⁹⁰ estava em causa o *design* de pratos de porcelana produzidos e comercializados pela empresa Wallace para restaurantes de hotéis. A porcelana era produzida em quatro padrões diferentes denominados “*Hibiscus*”, “*Magnolia*”, “*Shadowleaf*” e “*Tweed*”, padrões esses que eram reproduzidos nos serviços de jantar comercializados pela TEPCO¹⁹¹ e com a mesma designação.¹⁹²

Apesar de o autor ter feito prova de que o *design* de cada um dos quatro padrões de porcelana se tinha tornado distintivo,¹⁹³ o tribunal considerou que o mesmo tinha de ser considerado funcional depois de o autor ter admitido que o sucesso da comercialização da porcelana se devia, sobretudo, ao *design* atraente e apelativo da mesma.¹⁹⁴

¹⁸⁷ *Ibid.* Neste sentido *vide* ainda a conclusão de WONG: “*Questions regarding functionality became increasingly difficult for courts to resolve as the focus of disputes turned from utilitarian designs to ornamental ones. [...] The bench has offered no clear response, and consequently, this “aesthetic functionality” problem remains one of the most troublesome issues in trademark law.*” – cf. 83 *Cornell L. Rev.*, 1998, p. 1118.

¹⁸⁸ 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

¹⁸⁹ Cf. FLETCHER, (104) *TMR* 3, 2014, p. 736 e ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 316. Antes deste processo, e ainda antes da entrada em vigor do *First Restatement of Torts*, existiam já decisões judiciais que denotavam uma compreensão mais ampla do significado de funcionalidade. THURMON critica mesmo o facto de alguns autores terem desconsiderado as origens da doutrina da funcionalidade estética. Um dos primeiros casos terá sido *John H. Rice & Co. v. Redlich Mfg. Co.*, 202 F. 155 (3rd Cir. 1913), em que o tribunal recusou conceder tutela a um pequeno biberão com a forma de um telefone. O tribunal entendeu que a função de um biberão, enquanto recipiente, é insignificante. “*They are not articles of utility, and the only reason assignable for their production is that, being diminutive replicas of things in common use, they appeal to a certain sense akin to that of humor, especially in children.*” O autor cita ainda o caso *Ainsworth v. Gill Glass & Fixture Co.*, 26 F. Supp. 183 (E.D.Pa. 1938) decidido no mesmo ano do *Restatement*, que já inclui menção à definição de funcionalidade constante deste diploma. O tribunal considerou as características estéticas da forma funcionais por entender que os concorrentes necessitariam das mesmas para concorrer efetivamente no mercado. Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, pp. 303 e 304 e notas 269 e 271.

¹⁹⁰ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 802.

¹⁹¹ *Technical Porcelain and Chinaware Company*, empresa usada pelos réus Pagliero Brothers para comercializar os serviços de jantar.

¹⁹² Cf. FLETCHER, (104) *TMR* 3, 2014, p. 736.

¹⁹³ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 802. Também na circunstância de se estar perante características esteticamente funcionais, o caráter distintivo da forma não opera como um motivo de superação da funcionalidade.

¹⁹⁴ Cf. COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 620, nota 157.

Com base nesta realidade, o tribunal definiu “funcionalidade estética” nos seguintes termos: “Neste sentido, “funcional” pode ser aquilo que tem uma conotação que não seja a de marca. Se a característica em concreto é um elemento importante para o sucesso comercial do produto, o interesse da livre concorrência permite a imitação da mesma, na ausência de uma patente registada ou de direitos de autor. Por outro lado, quando a característica ou, mais concretamente, o design é apenas uma ornamentação arbitrária, uma forma de dotar os produtos de uma imagem adotada sobretudo com o objetivo de identificar e individualizar, e assim, não relacionada com exigências básicas dos consumidores em relação ao produto, a imitação pode ser proibida se for provado o requisito de *secondary meaning*. Nessas circunstâncias, porque a concorrência efetiva é assegurada mesmo que a imitação seja proibida, pode ser concedida proteção legal”.¹⁹⁵

Por ter concluído que o *design* de cada um dos padrões de porcelana não servia apenas para indicar a origem dos produtos, o tribunal considerou que o réu, ao imitar esse *design*, não estaria necessariamente a fazê-lo com a intenção de se aproveitar da reputação e sucesso comercial do autor, mas poderia tão só estar a utilizar um meio – a imitação – que nestes casos representa apenas o ato normal de concorrer no mercado.^{196/197}

A jurisprudência do caso *Pagliero* é fortemente criticada pela doutrina e jurisprudência norte-americanas por ter adotado um padrão que determina a funcionalidade de praticamente qualquer característica de um produto.¹⁹⁸ De facto, uma característica “essencial para o uso ou objetivo” de um produto, muito provavelmente, “afeta o custo ou

¹⁹⁵Cf. ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 316, tradução livre da autora. No original: ““Functional” in this sense might be said to connote other than a trade-mark purpose. If the particular feature is an important ingredient in the commercial success of the product, the interest in free competition permits its imitation in the absence of a patent or copyright. On the other hand, where the feature or, more aptly, design, is a mere arbitrary embellishment, a form of dress for the goods primarily adopted for purposes of identification and individuality and, hence, unrelated to basic consumer demands in connection with the product, imitation may be forbidden where the requisite showing of secondary meaning is made. Under such circumstances, since effective competition may be undertaken without imitation, the law grants protection.”

¹⁹⁶ Esta conclusão baseia-se na seguinte afirmação do tribunal “[i]t seems clear that these designs are not merely indicia of source, so that one who copies them can have no real purpose other than to trade on his competitor's reputation. On the contrary, to imitate is to compete in this type of situation.”, citado por FLETCHER (cf. (104) *TMR* 3, 2014, p. 736). O autor refere que a possibilidade de tutelar o *design* ao abrigo do direito de autor não foi referida pelo autor – apesar de esta ser a via mais adequada para, à data, este obter a tutela do interesse criativo – como indício de que o *design* não cumpria todos os requisitos para obter essa tutela.

¹⁹⁷ Devido à circunstância de o nome do autor estar impresso na face inferior de todos as peças de porcelana, o tribunal considerou não haver o risco de confusão dos consumidores quanto à origem dos produtos do autor e do réu – cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 803.

¹⁹⁸ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 304, nota 275, jurisprudência e autores citados. Vide ainda WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 16, nota 70.

valor” do mesmo.¹⁹⁹ A esta crítica acrescentam outras: o padrão adotado neste caso onera significativamente os produtos com formas mais imaginativas ou atrativas, o que desincentiva o investimento dos empresários nesse tipo de formas;²⁰⁰ conseqüentemente, leva à constatação de que quanto mais apelativo for o *design*, menos proteção irá obter.²⁰¹

De acordo com a definição de característica esteticamente funcional adotada na decisão do tribunal, a análise da existência de alternativas a que os concorrentes pudessem concorrer não foi tida como relevante,²⁰² apesar do que sugeria o comentário à § 742 do *Restatement* a que já aludimos.

Numa reação à jurisprudência *Pagliero*, tanto o *CCPA* como o *Federal Circuit* rejeitaram a doutrina da funcionalidade estética como fundamento para recusar o registo da forma de um produto como marca.²⁰³ Os tribunais de recurso do *Fifth* e *Sixth Circuits* assumiram a mesma postura que estes tribunais, enquanto nos *Eighth* e *Ninth Circuits* seguiram a jurisprudência *Pagliero*.²⁰⁴ O *Ninth Circuit*, apesar de reconhecer a funcionalidade estética, adotou um padrão de análise baseado na necessidade concorrencial da disponibilidade dessas características estéticas, padrão esse que muitos tribunais vinham

¹⁹⁹ Cf. WONG, (83) *Cornell L. Rev.*, 1998, p. 1119. Por outro lado, como explica o autor, uma característica que “afeta o custo ou valor” do produto não é necessariamente “essencial para o uso ou objetivo” do mesmo. WONG divide a definição de funcionalidade em duas teorias: a “teoria da identificação” (denominação que prefere ao invés de “doutrina da funcionalidade estética” (cf. p. 1132, nota 75)), segundo a qual uma característica é funcional quando confere qualquer valor ou utilidade ao produto, e não sirva apenas para identificar a origem ou o produtor do produto; e a “teoria da concorrência”, que se expressa no trecho “essencial para o uso ou objetivo” do produto e que, ao contrário da teoria da identificação, leva à conclusão de que a característica é funcional apenas quando a tutela da mesma restrinja a concorrência.

²⁰⁰ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 803, referindo-se à jurisprudência *Keene Corp v. Paraflex Industries, Inc.*, 653 F.2d, 822, 826 (3rd Cir. 1981).

²⁰¹ Alguns autores europeus chegaram a conclusões semelhantes no que respeita à interpretação do motivo de recusa da forma que confere *um valor substancial* ao produto, previsto na Diretiva e Regulamento europeus sobre a marca. Vide, por exemplo, FERNÁNDEZ-NOVOA, Tratado de Derecho de Marcas, 2^a ed., Madrid, 2004, p. 228 (*apud*. BOET, – “Protección de las creaciones de forma”, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 440); CARTELLA, “Marchi di forma o marchi “deformi”?”, in *Riv. Dir. ind.* 1977, II p. 43 (*apud*. SARTI, in *Studi di diritto industrial*, pp. 1414 e 1415, nota 8) e GRÜNDIG-SCHNELLE, “Markenrecht und Produktschutz durch die dreidimensionale Marke”, in *GRUR*, 1999, p. 537 (*apud*. SARTI, in *Studi di diritto industrial*, p. 1415, nota 9).

²⁰² Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 307.

²⁰³ Cf. ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 317 e THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 305.

²⁰⁴ Apesar de ter sido o próprio *Ninth Circuit* o autor da jurisprudência *Pagliero*, nos casos de funcionalidade estética que lhe sucederam este tribunal reconheceu os problemas decorrentes dessa jurisprudência, sobretudo na medida em que esta falhou em distinguir os casos em que uma característica é um ingrediente importante no sucesso comercial de um produto porque serve como sinal distintivo, indicando a origem do produto, ou porque serve qualquer outro propósito importante para o consumidor que não se relacione com a função de marca – neste sentido vide MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, p. 851 e nota 120. O autor denota mesmo que “[t]he *Ninth Circuit* takes a different position on the doctrine nearly every time it comes up.” – cf. p. 849 e jurisprudência citada na nota 112.

seguindo na análise das características utilitárias.²⁰⁵ O *Eighth Circuit*, por outro lado, continua a adotar o padrão do “elemento importante no sucesso comercial do produto”, existindo alguma divergência no seio do mesmo sobre qual a extensão com que deve ser aplicado, nomeadamente sobre se uma característica deve ser sempre considerada funcional se desempenhar uma função para além de indicação de origem.²⁰⁶

De facto, o elevado padrão estabelecido neste caso levou a que a discussão nos tribunais se focasse mais na questão de saber se a funcionalidade estética devia ser considerada argumento para negar tutela a algumas formas de produtos, ao invés de se tentar alcançar um padrão de funcionalidade – como aconteceu na jurisprudência relativa à “*utilitarian functionality*”²⁰⁷ – a aplicar nos casos que versem sobre a análise de características estéticas.²⁰⁸

4.2. Boston Professional Hockey Association

Em 1975 o tribunal do *Fifth Circuit* pronunciou-se sobre a funcionalidade estética no âmbito do recurso²⁰⁹ interposto da decisão do *Texas Northern District Court* no caso que opôs a National Hockey League, e treze dos seus membros, à Dallas Cap. & Emblem Mfg., Inc., um fabricante de emblemas bordados.²¹⁰

Seguindo a definição de funcionalidade assente na jurisprudência do caso *Pagliari*, o tribunal de primeira instância declarou que o *design* de um produto só não será funcional se o mesmo for usado apenas como marca, ou seja, se o *design* tornar o produto mais comercializável apenas porque o consumidor, reconhecendo no *design* um sinal de identificação de origem, prefere esse produto aos restantes oferecidos no mercado. Se, por outro lado, se concluir que o produto perde valor substancial sem esse *design*, então este será funcional.²¹¹ De facto, “quando um trabalho artístico cria uma procura no mercado que não está relacionada com as suas características enquanto indicação de origem, a lei não irá tutelar esse design nos termos do regime das marcas. [...] Os sinais alcançaram um

²⁰⁵ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 307.

²⁰⁶ Cf. BARRET, (61) *Wash. & Lee L. Rev.* 3, 2004, pp. 108 e 109, e jurisprudência citada nas notas 148 e 149.

²⁰⁷ Cf. MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, p. 848, “[...] courts have oscillated overtime between two competing visions of functionality in the context of utilitarian product features [...]. But [...] no court has seriously disputed the importance of functionality in some configurations. Aesthetic functionality, by contrast, is deeply disputed [...]”

²⁰⁸ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 305. “In retrospect, it seems the *Pagliari* court erred not so much in its endorsement of aesthetic functionality, as in the specific standard it adopted.”

²⁰⁹ Cf. 510 F.2d 1004, (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. (1975).

²¹⁰ Cf. FLETCHER, (104) *TMR* 3, 2014, pp. 737 e 738.

²¹¹ *Ibid.*, p. 737.

valor intrínseco para um segmento dos consumidores que podem ser atraídos pelas suas características estéticas [...] enquanto emblema para ser usado em vestuário ou para colecionar.”²¹²

Com base nesta compreensão, o tribunal determinou que o *design* do emblema era funcional por contribuir para o sucesso comercial do mesmo, e como tal não poderia ser tutelado como marca.

A decisão do tribunal foi revogada pela instância de recurso do *Fifth Circuit*. Num determinado ponto da decisão, o tribunal referiu que a dificuldade na análise de casos em que estejam em causa emblemas decorre do facto de ser apenas a reprodução da marca que está a ser vendida, sem estar aposta a qualquer outro produto ou serviço, e que o direito e a jurisprudência são orientados para analisar o uso de tais sinais na comercialização de algo diferente do próprio sinal.²¹³

O tribunal realçou que a venda e reprodução da própria marca num emblema representa um uso pacífico da ligação do simbolismo da equipa ao tipo de atividade em que o negócio do desporto profissional está envolvido.²¹⁴ A conclusão do tribunal foi a de que o *design* dos logótipos das equipas de hóquei era não funcional, pelo facto de os símbolos bordados nos mesmos serem vendidos por representarem apenas marcas dessas equipas, e não por terem algum valor estético.²¹⁵

4.3. *Job's Daughters*

O caso *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*,²¹⁶ que envolveu o *design* dos emblemas de uma organização fraterna de jovens mulheres, teve um desfecho diferente. Esta decisão do tribunal do *Ninth Circuit* parece ter ido além da jurisprudência *Pagliero*.²¹⁷

O símbolo desta organização é composto por dois triângulos, entre a base dos quais estão as palavras “IYOB FILIAE” – em português, “Filhas do Trabalho” –, e dentro do mais pequeno está a representação de três raparigas a carregar uma pomba, um

²¹² *Ibid.*, tradução livre da autora. No original: “[w]hen an artistic rendition creates a demand in the market which is unrelated to its feature as an indicia of source, the law will not afford that design protection under the trademark laws. [...] The marks have achieved intrinsic value to a segment of the consuming public which may be attracted to their aesthetic features [...] as a patch to be used on apparel or for collecting.”

²¹³ *Ibid.*, p. 738.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Cf. WONG, (83) *Cornell L. Rev.*, 1998, p. 1135, nota 86, *in fine*.

²¹⁶ Cf. 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).

²¹⁷ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 306, nota 278.

incensário e uma cornucópia.²¹⁸ Este símbolo era usado em jóias ostentadas pelas jovens como forma de se identificarem como membros desta organização. Após a solicitação do título de “joalheiro oficial” ter sido negada, a empresa Lindeburg prosseguiu para o fabrico de jóias com esse símbolo, respondendo a Ordem das Job’s Daughters com uma ação judicial.²¹⁹

O tribunal entendeu que não estava em causa o uso do símbolo pelos membros como meio de identificação enquanto tal, – situação em que o símbolo é, de facto, marca da Ordem – mas sim o uso desse símbolo em peças de joalheria. E, segundo o tribunal, neste último caso, porque o símbolo e o nome são comercializados com base no seu valor intrínseco e não como indicadores de origem, estes configuram componentes esteticamente funcionais do produto.²²⁰

O tribunal acrescentou que a funcionalidade se trata, normalmente, de uma questão de facto, e não de direito. E no caso concreto, não existia qualquer evidência de que os consumidores estabeleciam uma ligação entre o *design* das jóias e os emblemas do autor. Tivesse o autor feito prova disso – como aconteceu no caso que acabámos de analisar – e teria sido suscitada uma questão de facto.²²¹

Ao contrário do caso anterior, o tribunal entendeu que as jóias que incorporam o símbolo da Ordem estavam direccionadas para um mercado que não incluía apenas os membros da Ordem, mas também o espectro de consumidores interessados na aquisição de joalheria esteticamente atrativa.

Esta decisão expõe um “silogismo desconcertante”²²²: se os membros da Ordem utilizam as jóias com o símbolo da Ordem – e fazem-no para se identificarem como membros –, esse símbolo é marca da Ordem; mas, quando as jóias são fabricadas e vendidas ao público, o símbolo utilizado pelos membros da Ordem que adquirem a jóia passa a ser considerado um componente esteticamente funcional do produto.²²³

²¹⁸ Cf. FLETCHER, (104) *TMR* 3, 2014, p. 738.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Cf. WONG, (83) *Cornell L. Rev.*, 1998, p. 1135, nota 92.

²²² Cf. FLETCHER, (104) *TMR* 3, 2014, p. 740.

²²³ *Ibid.* Os diversos litígios sobre a utilização não autorizada de marcas de filiação coletiva – “*collective membership marks*” – levaram a que no *Third Restatement* fosse incluído na §20 o *Comment (e)*. O comentário determina que deve ser analisado o significado para os potenciais compradores. Se estes acreditam que a organização autorizou a venda dos produtos que envergam o símbolo que as identifica, então esse símbolo funciona como marca e existe violação da mesma. Por outro lado, se os produtos que têm o símbolo forem vistos pelos consumidores como um meio para demonstrarem que apoiam ou são membros

A posição adotada pelo tribunal neste caso não representou, ao contrário do que se poderia pensar, a adoção de uma abordagem da funcionalidade estética cada vez mais exigente. Logo no ano seguinte, no caso *Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc.*,²²⁴ o mesmo tribunal, admitindo que as características estéticas são de facto um elemento atrativo para os consumidores, e que esse elemento potencia a venda dos produtos, entendeu que o ónus da prova da funcionalidade estética era da ré – neste caso, a J. Young – e não da titular da marca registada – a Vuitton –, pois esta última havia obtido anos antes o registo do *design* da disposição das letras “LV”, *design* esse que alegadamente era utilizado pela ré nos produtos que comercializava.²²⁵

O tribunal determinou que quando o *design* de um produto atrai os consumidores apenas em virtude da qualidade associada aos produtos identificados pela marca, esse *design* é não funcional e, conseqüentemente, pode obter ou manter o registo como marca.²²⁶

5. *Qualitex Co.*

No ano da publicação do *Third Restatement*, o *Supreme Court* viu-se novamente confrontado com a questão da funcionalidade, desta feita no caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*²²⁷ que versava sobre o pedido de registo, nos termos do *Lanham Act*, da cor verde-ouro para tábuas de engomar de pressão produzidas pela Qualitex.

O *Supreme Court* entendeu não existir qualquer impedimento ao registo de uma cor *per se*, desde que esta tivesse adquirido *secondary meaning*. De facto, o tribunal não encontrou uma objecção absoluta a esse registo com base nos fundamentos da doutrina da funcionalidade.²²⁸ Numa alusão clara à jurisprudência *Inwood*, o tribunal lembrou que, em termos gerais, uma característica do produto é funcional e, por isso, não pode ser registada como marca, se for essencial para o uso ou objetivo do produto e/ou se afetar o custo ou a qualidade do mesmo. De acordo com a decisão do tribunal, tal equivale a dizer que a característica é funcional se o uso exclusivo dessa característica colocar os concorrentes

dessa organização, então a utilização do símbolo não cria risco de confusão e, como tal, não existe violação do direito de marca – cf. nota 33.

²²⁴ 644 F.2d 769 (9th Cir. 1981).

²²⁵ Cf. ODDI, (76) *TMR*, 1986, p. 344.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Cf. 514 U.S. 159 (1995).

²²⁸ Cf. HALABY – “The Trickiest Problem With Functionality” Revisited: A New Datum Prompts A Thought Experiment”, (63) *N.Y.U. Ann. Surv. Am. L.*, 2007, p. 163.

numa desvantagem concorrencial significativa e não relacionada com a reputação (“*significant non-reputation related disadvantage*”).²²⁹

Perante o argumento da Jacobson de que o registo da cor *per se* iria levar a uma diminuição das cores disponíveis às quais os concorrentes poderiam recorrer, o tribunal lembrou que, nos termos do *Third Restatement*, o teste final da funcionalidade estética é determinar se a atribuição de um direito exclusivo irá prejudicar a concorrência. De facto, quando uma cor desempenha a função de marca, o registo só deverá ser recusado se o mesmo colocar os concorrentes numa posição de desvantagem não relacionada com a reputação, na medida em que a cor se traduza num importante elemento do produto ao qual os concorrentes necessitem de recorrer para competir no mercado. O tribunal realçou ainda que tal análise não deve desencorajar a criação de *designs* esteticamente atrativos.²³⁰

6. *TrafFix*

A decisão do *Supreme Court* no caso *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*²³¹ representa um indiscutível marco na evolução da doutrina da funcionalidade.²³²

A Marketing Displays havia sido titular de uma *utility patent*, entretanto expirada, sobre um mecanismo de molas duplas que permite que os sinais de trânsito temporários dobrem com as rajadas de vento, ao invés de tombarem.²³³ Após o término da proteção, a TrafFix começou a comercializar sinais de trânsito com um mecanismo similar e outras características semelhantes àquelas presentes nos sinais comercializados pela Marketing Displays, o que levou a que esta intentasse uma ação por violação do *trade dress*, alegando que o mesmo havia adquirido *secondary meaning* e que a imitação pela ré originava o risco de confusão dos consumidores.²³⁴

Até então, muitos tribunais entendiam a doutrina da funcionalidade como um meio para assegurar a disponibilidade das características necessárias do ponto de vista da

²²⁹ Ibid, p. 164.

²³⁰ Cf. HALABY, (63) *N.Y.U. Ann. Surv. Am. L.*, 2007, pp. 164 e 165.

²³¹ 532 U.S. 23 (2001).

²³² Nos artigos e obras que versam sobre o tema da funcionalidade nos EUA, escritos após 2001, é patente a importância desta decisão, desde logo por determinar a análise da conceção de funcionalidade antes e após a decisão do caso TrafFix. Veja-se, por exemplo, WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, pp. 23 e ss, BARRET, (61) *Wash. & Lee L. Rev.* 3, 2004, pp. 79 e 80, THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, pp. 243 e 319 e ss, COHEN, (50) *IDEA*, 2010, p. 594, MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, p. 823 e BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 211.

²³³ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 319.

²³⁴ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 211.

concorrência, nos termos da jurisprudência do caso *Morton-Norwich*.²³⁵ Esta decisão do *Supreme Court* foi, assim, uma resposta à visão da funcionalidade adotada nesse caso.²³⁶

De acordo com o *Supreme Court*, a existência de uma *utility patent*, entretanto expirada, é um forte indício de funcionalidade, e faz recair sobre o autor da ação o pesado ônus de demonstrar que, pelo contrário, essas características do *trade dress*, anteriormente patenteadas, não são funcionais.²³⁷

O tribunal, apesar de não ignorar a relevância do “*competitive necessity test*”, rejeitou a adoção do mesmo sempre que se demonstre, *ab initio*, que o *trade dress* “é essencial para o uso ou objetivo do produto” e/ou “afeta o custo ou a qualidade do produto”, retomando assim, neste cenário, o critério da necessidade intrínseca da característica em relação ao produto.²³⁸

Acrescentou, o tribunal, que esta “*traditional rule*”, assente na jurisprudência *Inwood*, se deve aplicar e obstar à proteção do *trade dress*, quer este tenha sido objeto ou não de uma *utility patent* e, mais importante, com total irrelevância das alternativas que possam existir.²³⁹ Isto será assim ainda que as características do *trade dress* não sejam, em termos concorrenciais, necessárias, e mesmo que existam, de facto, *designs* alternativos disponíveis.²⁴⁰

Nos restantes casos – ou seja, quando o *trade dress* não for “essencial para o uso ou objetivo do produto” ou se não “afetar o custo ou a qualidade do produto” – deverá aplicar-se o “*competitive necessity test*”.²⁴¹ Falamos das características do *trade dress* que sejam arbitrárias, incidentais ou ornamentais, bem como aquelas que tenham valor estético.

De acordo com a decisão do *Supreme Court*, a funcionalidade não se cinge à necessidade concorrencial das características de um produto, mas serve também para delimitar a fronteira entre os regimes das marcas e das patentes ao canalizar a proteção de características utilitárias dos produtos exclusivamente para o regime das patentes.²⁴²

²³⁵ Cf. MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, p. 825. O autor refere que apenas o *Tenth Circuit* se havia afastado de forma expressa dessa jurisprudência, no caso *Vornado Air Circulation Sys., Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995): “*We hold that where a disputed product configuration is part of a claim in a utility patent...patent law prevents its protection as trade dress, even if the configuration is nonfunctional*”. Cf. pp. 326 e 327, nota 12.

²³⁶ *Ibid.*, p. 827.

²³⁷ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 212.

²³⁸ *Ibid.*, p. 213.

²³⁹ *Ibid.*, p. 212.

²⁴⁰ Cf. MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, pp. 828 e 829.

²⁴¹ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 213.

²⁴² Cf. MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, pp. 827 e 828.

Ora, analisámos *supra* o caso *Qualitex*, decidido poucos anos antes, no qual o *Supreme Court* entendeu que uma característica é funcional, de acordo com a jurisprudência *Inwood*, quando um direito exclusivo sobre a mesma coloque os concorrentes numa desvantagem concorrencial significativa e não relacionada com a reputação. De acordo com o *Supreme Court*, a decisão do tribunal do *Sixth Circuit*, objeto do recurso *TrafFix*, denota uma interpretação incorreta da jurisprudência *Qualitex* quando considerou que nessa decisão o *Supreme Court* determinou a funcionalidade com recurso ao “*competitive necessity test*”.²⁴³

O problema assenta nas sucessivas interpretações de jurisprudência do *Supreme Court*, no que à funcionalidade diz respeito. No caso *Inwood*, o *Supreme Court* retornou à jurisprudência *Sears, Roebuck & Co.* e *Kellogg Co.* para elaborar uma definição de funcionalidade que não encontra sustentação literal em nenhuma dessas decisões. Por sua vez, no caso *Qualitex*, o *Supreme Court* apoiou-se na jurisprudência *Inwood* para argumentar que a definição de característica funcional aí assente – aquela que é “essencial para o uso ou objetivo do produto e/ou que afeta o custo ou a qualidade do mesmo” – é o mesmo que dizer que uma característica é funcional se o uso exclusivo dessa característica colocar os concorrentes numa desvantagem concorrencial significativa e não relacionada com a reputação (“*significant non-reputation related disadvantage*”).

Ao analisar o caso *TrafFix*, o *Supreme Court* considerou, por sua vez, que a interpretação da jurisprudência *Inwood*, feita pelo tribunal no caso *Qualitex*, diz apenas respeito aos casos de funcionalidade estética.²⁴⁴ Aí o ónus de prova da não funcionalidade das características é menos oneroso, já que se admite a relevância da existência de características alternativas, conforme decorre do “*competitive necessity test*”.

A decisão do *Supreme Court* no caso *TrafFix* parece ter representado um retorno à análise da necessidade intrínseca de qualquer característica que confira um valor prático significativo ao produto.²⁴⁵ Esta abordagem, que analisámos *supra* no contexto do período pré e pós *First Restatement*, constitui um obstáculo automático à proteção de características do *trade dress* que contribuam de forma significativa para o desempenho do produto ou que afetem o custo de produção do mesmo. E este retorno acontece num

²⁴³ Cf. HALABY, (63) *N.Y.U. Ann. Surv. Am. L.*, 2007, p. 170.

²⁴⁴ Cf. WEINBERG, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, p. 25 e nota 104.

²⁴⁵ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, p. 213.

momento em que, no seio dos tribunais inferiores, existia já uma abordagem que se coadunava com o interesse da concorrência.²⁴⁶

Outra conclusão que pode ser retirada desta decisão é a de que o tribunal reconheceu a relevância jurídica da funcionalidade estética como um possível obstáculo ao registo como marca e à tutela nos termos da *unfair competition*.

Nos anos que se seguiram à decisão do *Supreme Court*, muitos foram os autores que avançaram possíveis interpretações para esta jurisprudência. Todos destacam os problemas que surgiram com esta decisão, tendo em conta a posição seguida pela quase totalidade dos tribunais inferiores, pelo *TTAB* e pelo *Federal Circuit* até então.²⁴⁷

Atualmente os tribunais inferiores, na análise da funcionalidade, debatem-se com questões relacionadas com o peso da existência de patentes anteriores, de se a existência de alternativas é relevante ou a que situações se deve aplicar a “*traditional rule*” ou o “*competitive necessity test*”.²⁴⁸

Após esta análise da jurisprudência norte-americana que versa sobre a doutrina da funcionalidade, com destaque para as decisões do *Supreme Court*, é chegada a altura de perceber como é que os tribunais da União Europeia, mormente o Tribunal de Justiça da União Europeia, têm aplicado as regras da funcionalidade na análise do registo de marcas de forma. E foi preciso esperar apenas um ano para ser conhecida a decisão que, até hoje, é tida pela doutrina e jurisprudência europeias como a mais importante na definição dos interesses subjacentes à aplicação da funcionalidade, tal como ela está nos instrumentos legislativos europeus sobre o regime das marcas.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ São especialmente expressivos os títulos utilizados pelos autores que analisaram a doutrina da funcionalidade pós jurisprudência *TrafFix*. A título de exemplo *vide* THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, “A. *TrafFix* – The Supreme Courts Ignores the Lessons of the Past”, pp.319 e ss, e “B. The Aftermath – Division and Confusion in the Courts”, pp.326 e ss. Mais recentemente, *vide* BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, “4.2 *TrafFix*’s Confusing Legacy”, pp. 215 e ss.

²⁴⁸ Cf. BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, pp. 215 a 218.

CAPÍTULO II. FUNCIONALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DA UE

Voltemos a atravessar o oceano, já com uma visão mais clara – esperamos – dos interesses e princípios subjacentes à emergência e evolução da doutrina da funcionalidade nos EUA, para analisarmos a abordagem feita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a esta doutrina. Não podemos, contudo, prosseguir para essa tarefa sem escrevermos algumas linhas sobre o processo de harmonização da legislação dos Estados Membros em matéria de marca.

1. Harmonização do Regime das Marcas

O TJUE, após alguns acórdãos algo contraditórios,²⁴⁹ deixou finalmente explícito, no acórdão *Hag II*, que o direito de marca “*constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado [de Roma] pretende criar e manter*”.²⁵⁰ Após a Segunda Guerra Mundial, a expansão dos mercados e da sociedade de consumo – consequências do aumento exponencial do volume e velocidade das trocas comerciais – vinham acentuando a necessidade de repensar os interesses subjacentes à tutela da marca, com foco na proteção dos consumidores.²⁵¹ A evolução cultural e económica impõe – e sempre assim foi – uma modernização dos regimes legais.²⁵²

Em 25 de novembro de 1980 a Comissão apresenta a “*Proposta de uma primeira Diretiva do Conselho para aproximar as legislações dos em matéria de marcas*” e a “*Proposta de um Regulamento do Conselho sobre a marca comunitária*”,²⁵³ que deveriam ser debatidas em conjunto, dada a sua complementaridade, e à luz dos objetivos citados.²⁵⁴

²⁴⁹ Cf. GONÇALVES, in *Actas De Derecho Industrial*, Tomo XXVI, pp. 89 e 90. Como explica o autor: “o momento mais *agitado* verificou-se com o célebre acórdão *Hag I* [192/73], de 1974, que estabeleceu a controversa *teoria da origem comum* das marcas e teceu palavras menos *agradáveis* em relação ao papel da marca. Numa passagem da sentença afirma-se que «o exercício do direito de marca contribui para repartir os mercados e, assim, atenta contra a livre circulação de mercadorias entre Estados membros, tanto mais que, ao contrário de outros direitos de propriedade industrial e comercial, o direito de marca não está sujeito a limitações temporais»”.

²⁵⁰ Cf. *SA CNL-SUCAL NV/HAG GF AG*, C-10/89 (1990), EU:C:1990:359, n.º 13.

²⁵¹ Cf. RÖSLER – “The Rationale for European Trade Mark Protection”, (29) *EIPR* 3, Thomson Reuters, 2010, p. 102.

²⁵² Cf. MARKS – ““Dressing” a trademark to project a modern image requires careful “Tailoring””, (66) *TMR*, 1976, p. 12.

²⁵³ “Proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade-marks” e “Proposal for a Council Regulation on the Community trade-mark.”, *Bulletin of the European Communities – Supplement 5/80*:

²⁵⁴ *Ibid.* p. 13.

A Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988,²⁵⁵ instrumento criado com vista à harmonização²⁵⁶ das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, representou o culminar de vários anos de discussões e negociações nas instituições da UE.²⁵⁷ Para este percurso de integração jurídica e de consolidação do mercado interno, a Directiva afirmava ainda a importância que revestia a criação de um título de propriedade industrial comunitário.²⁵⁸ É neste sentido que é criada a marca comunitária – que goza de proteção uniforme e produz efeitos em todos os EM –, cujo procedimento de concessão foi regulado pelo Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993,²⁵⁹ que determinou a criação do *Instituto para a Harmonização do Mercado Interno*. A criação da marca comunitária supria assim o princípio – e obstáculo – da territorialidade dos direitos conferidos aos titulares de marcas em cada EM e garantia a oportunidade às empresas de exercerem a atividade económica no mercado comum sem entraves.²⁶⁰

O regime das marcas na UE e nos EM passou assim a ter suporte em dois importantes instrumentos legais.

De acordo com o seu Primeiro Considerando, a Directiva teve como objetivo eliminar as disparidades entre as leis nacionais dos EM que podem impedir ou restringir a livre circulação de bens e serviços e distorcer a concorrência. Para dar cumprimento a esse objetivo foram estipuladas na Directiva normas de transposição imperativa e facultativa.²⁶¹ Entre as primeiras estava o artigo 2.º,²⁶² que determinava quais os sinais suscetíveis de

²⁵⁵ Cf. JO L 040 de 11/02/1989, pp. 1-7.

²⁵⁶ Na aceção do art. 288.º do TFUE, a “harmonização” representa uma forma limitada de intervenção. Aos EM é imposta a adaptação das leis nacionais só na medida do necessário para alcançar os objetivos que constam das normas do TFUE e que servem de base legal à Directiva. Este instrumento é vinculativo quanto ao resultado, mas deixa à escolha dos EM a forma e o método a mobilizar para alcançar esse mesmo resultado (n.º 3). Por esta razão, a Directiva é, pela sua natureza, o instrumento ideal para impor alterações necessárias às legislações nacionais, com o respeito o mais possível pelas próprias conceções e terminologias de cada sistema legal nacional. Cf. PRECHAL, – *Directives in EC Law*, 2ª ed, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 4.

²⁵⁷ Cf. MICHAELS/NORRIS – “*A Practical Guide to Trade Mark Law*”, 5.ª ed., Oxford University Press, 2014, p. 2.

²⁵⁸ Cf. GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, p. 337.

²⁵⁹ Cf. JO L 11 de 14.1.1994, pp. 1-36.

²⁶⁰ Cf. ALMEIDA, “Integração Europeia e Acordo ADPIC/TRIPS”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Almedina/APDI, Coimbra, 2009, pp. 30 e 31.

²⁶¹ As diferenças que subsistem entre as várias leis nacionais de marcas devem-se precisamente ao facto de existirem disposições obrigatórias e outras facultativas. Neste sentido *vide* GIELEN – “Trademark Dilution under the European Law”, (104) *TMR* 3, 2014, p. 694 e ainda FIELDS/SHERATON – “European Commission Purposes Reform of European Trade Mark System”, (35) *EIPR* 10, Thomson Reuters, 2013, p. 563.

²⁶² FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA – *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 492.

constituir uma marca: “Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

A previsão de uma lista ampla – e não exaustiva²⁶³ – de sinais suscetíveis de constituir uma marca era então, de acordo com o legislador europeu, essencial para assegurar a efetividade da tutela da marca e promover a harmonização e integração do mercado interno. Assim, impôs-se a todos os EM que adotassem uma previsão no sentido de que qualquer sinal suscetível de representação gráfica e com carácter distintivo pudesse ser registado como marca. O Regulamento previa, no art. 4.º, uma lista idêntica de sinais suscetíveis de serem registados como marca comunitária.

2. Marca tridimensional – a forma ou embalagem do produto

O alargamento do âmbito dos sinais suscetíveis de constituírem uma marca respeitava igualmente a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883,²⁶⁴ o primeiro acordo internacional a conferir um “tratamento autónomo e sistemático”²⁶⁵ ao instituto da propriedade industrial.²⁶⁶

²⁶³ A não taxatividade da lista constante no artigo 2.º da Diretiva resulta dos Considerandos Introdutórios da mesma: “[...] convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais susceptíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas [...]”. Neste sentido *vide* SANDRI – “La protezione delle forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”, in *La protezione della forma* (aut. Gilberto Petraz), Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 162: “*Sia il diritto comunitario [...] indicando esemplificativamente tutta una tipologia di segni, non escludono la registrabilità di qualsiasi segno, purché rispetti la duplice condizione della rappresentabilità e della funzione distintiva.*” Com a reforma do direito europeu das marcas, em 2015, o requisito de representação gráfica foi eliminado, conforme se fará referência *infra*.

²⁶⁴ Da análise da proposta de Diretiva é possível notar as semelhanças com as disposições gerais, e mais especificamente sobre as marcas, que constam da Convenção. O atual texto da Convenção resulta das revisões feitas em Bruxelas a 14 de dezembro de 1900, em Washington a 2 de junho de 1911, na Haia a 6 de novembro de 1925, em Londres a 2 de junho de 1934, em Lisboa a 31 de outubro de 1958 e em Estocolmo a 14 de julho de 1967 e da modificação de 2 de outubro de 1969.

²⁶⁵ Cf. OLAVO – *Propriedade Industrial*, I, 2ª ed. atualizada, Almedina, Coimbra, 2005, p. 10.

²⁶⁶ Para além da Convenção de Paris, podemos ainda aludir a outros instrumentos internacionais criados para regular o regime da propriedade industrial, no âmbito de organismos internacionais. O Acordo ADPIC/TRIPs, integrante do Acordo de Marraquexe assinado em 1994 e que criou a OMC, na Parte II, secção 2, Art. 15.º “1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa poderá constituir uma marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais, elementos figurativos, e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão elegíveis para registo enquanto marcas. [...] 2. O disposto no n.º1 não poderá ser interpretado no sentido de excluir a possibilidade de um membro recusar o registo de uma

A Diretiva veio assim pôr cobro à discussão jurisprudencial e doutrinal que existia em alguns EM sobre a admissibilidade da marca tridimensional,²⁶⁷ o que provocou em alguns uma produção legislativa sobre marcas que iam no sentido contrário à própria corrente jurídica tradicional.²⁶⁸

A redação do art. 2.º não deixou dúvidas de que os sinais tridimensionais – a forma do produto ou da respectiva embalagem – podiam obter tutela ao abrigo do regime das marcas. Esta opção legislativa não foi mais do que o acolhimento de novas realidades de mercado e de hábitos de consumo.

Importa referir que esta noção de *forma* do produto ou da respectiva embalagem era – e é – uma noção restrita, no sentido em que só a forma autonomamente apreciada pode ser registada, “despida” de quaisquer outros elementos, nomeadamente nominativos, gráficos ou cores.²⁶⁹ Ao contrário do regime da marca nos EUA, o legislador europeu não contemplou na Diretiva a proteção do *trade dress*.²⁷⁰ Uma proteção semelhante a essa só poderá ser obtida se o empresário requerer o registo autónomo de cada um dos elementos que compõe o *trade dress* do produto, que serão individualmente escrutinados na sua relação com o produto e não em relação aos restantes elementos. Obtendo o registo de

marca por outros motivos, desde que esses não constituam uma derrogação ao disposto na Convenção de Paris. [...]”.

Por sua vez, o sistema de registo internacional de marcas – a União de Madrid –, criado em 1891 é regulado por dois instrumentos: o Acordo de Madrid, de 1891 (nos termos do artigo 19.º da Convenção de Paris), e o Protocolo de Madrid, de 1989. Este sistema é administrado pela WIPO, que faz parte da ONU. Os países que aderiram ao Protocolo de Madrid dão a possibilidade ao requerente do registo da marca de obter proteção em todos os países membros através de um pedido de registo com base no registo nacional obtido. O registo de marcas tridimensionais ao abrigo do sistema de Madrid é feito de acordo com a Classificação Internacional de Elementos de marcas Figurativas (Classificação de Viena). A UE é parte do Protocolo.

²⁶⁷ Sobre a (in)admissibilidade da marca tridimensional em alguns EM *vide* SERENS, *Marcas de Forma*, pp. 59 e ss e GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, nota 479, pp. 197 e ss. Em alguns EM existiam já marcas tridimensionais registadas muito antes da entrada em vigor da Diretiva, nomeadamente em Portugal, França, Benelux e Itália

²⁶⁸ Cf. ALMEIDA, in *VI Curso de Direito Industrial*, p. 30. Existiam ainda países, com as economias mais orientadas para um mercado livre da União Europeia, que resistiam ao registo de marcas tridimensionais. Era o caso do Reino Unido, com uma vasta história de oposição a este tipo de marcas devido aos receios monopolistas que derivavam da atribuição de um direito potencialmente perpétuo sobre formas ou embalagens de produtos – cf. BERGQUIST/CURLEY, – “Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods”, (30) *EIPR* 17, Thomson Reuters, 2008, p. 17. Antes da entrada em vigor da Primeira Diretiva, mais precisamente em maio de 1986, a *House of Lords* negou a proteção como marca à garrafa da Coca-Cola, apesar de a requerente ter feito prova de todos os requisitos que atualmente se exigem para o registo de marcas tridimensionais. O tribunal inglês apoiou-se nos argumentos que outros três tribunais tinham já usado para negar a proteção à forma da garrafa, e que estavam sobretudo ligados à interpretação das palavras “*trademark*” e “*mark*”, que consideraram não incluir a forma ou embalagem dos produtos. Para uma análise mais aprofundada desta decisão *vide* A. NICHOLAS FALKIDES, “In Defense of Product Configuration Protection: A Comparison of British and United States Trademark Law”, (10) *U. Pa. J. Int'l L.* 125, 1988, pp. 125 e ss.

²⁶⁹ Cf. GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, p. 197.

²⁷⁰ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 1.2.

todos os elementos, tornar-se-á o titular de um direito exclusivo sobre o *trade dress* do produto que comercializa.

Igualmente objeto de transposição obrigatória era o art. 3.º da Diretiva, que previa os motivos de recusa absoluta do registo ou de nulidade dos sinais que *a priori* cumpriam os requisitos do art. 2.º. Apesar da relevância que todos eles têm, são três os motivos que, na análise da possibilidade de registo de sinais tridimensionais, podem, com grande probabilidade, obstar ao registo dos mesmos. Falamos dos motivos de recusa previstos no n.º 1, al. b), sobre a falta de carácter distintivo do sinal, na al. c) sobre as formas descritivas e na al. e), estes últimos dirigidos especificamente à análise das marcas de forma, funcionando assim como critérios de validade dos sinais tridimensionais.²⁷¹ Apesar de o nosso tema não se centrar na análise dos motivos de recusa das als. b) e c), o facto é que uma maioria expressiva dos pedidos de registos de marcas tridimensionais são recusados pelo IPIUE e/ou confirmados pelos tribunais europeus com base na ausência de carácter distintivo.²⁷²

Quanto à al. e), esta previa a recusa de registo ou declaração de nulidade “[d]os sinais constituídos exclusivamente: pela forma imposta pela própria natureza do produto; pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico; pela forma que confira um valor substancial ao produto.” Ora, da letra da norma não restam dúvidas de que a al. e) só deveria ser ponderada na análise do registo de sinais compostos pela forma do produto ou da respetiva embalagem.

Nesta senda, também o Regulamento consagrou a mesma disposição no art. 7.º, n.º 1, e). Com uma pequena diferença, que poderá querer dizer muito, ou não dizer nada. As subalíneas ii) e iii) estavam separados pela conjunção disjuntiva “ou”. Ora, tendo em conta o que já foi dito *supra* sobre a extensão do conceito de funcionalidade, a separação destas subalíneas poderá ter sido uma manifestação da distinção entre, respetivamente, funcionalidade técnica e funcionalidade estética.²⁷³ Não fica afastada também a

²⁷¹ Cf. GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, nota 479, p. 200. Os critérios de validade das marcas de forma previstos no art. 3.º, n.º 1, al. e) foram transpostos, com ligeiras alterações, do art. 1.º, n.º 2 da Lei Uniforme Benelux de 1962, uma lei “verdadeiramente pioneira” e que influenciou outros artigos da Diretiva.

²⁷² Cf. ROSSI – “Art. 9. Marchi di forma”, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di Adriano Vanzetti (coord. vol. Giulio Enrico Sironi), Giuffrè Editore, Milano, 2013, p. 120. Esta conclusão resulta ainda da análise da jurisprudência disponível nos sites do IPIUE (<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/community-trade-marks>) e da Curia (<http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=338395>).

²⁷³ A expressão “funcionalidade técnica” é usada por alguns autores para separarem a problemática concernente à subalínea ii) daquela que está em causa na subalínea iii), que por sua vez designam por

possibilidade de se ter entendido que, no caso concreto, estes motivos em princípio não se verificariam em simultâneo.²⁷⁴

A Primeira Diretiva foi substituída pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008.²⁷⁵ O novo instrumento legislativo deixou intocada a lista de sinais prevista no art. 2.º. Curiosamente, ao mesmo tempo que foi acrescentada a conjunção disjuntiva “ou” no final de cada uma das subalíneas da al. e), o novo regulamento sobre o registo da marca comunitária que entrou posteriormente em vigor – o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009²⁷⁶ – eliminava a conjunção.

Ambos os diplomas não operaram qualquer modificação significativa às disposições que já vinham dos instrumentos que os precederam, tendo apenas consolidado as versões que desde 1989 se foram sucedendo.²⁷⁷

2.1. A reforma do direito das marcas

A necessidade de uma reforma do sistema europeu das marcas foi finalmente assumida após a Comissão Europeia ter emitido, a 16 de julho de 2008, uma Comunicação intitulada “Uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial”.²⁷⁸

A 27 de março de 2013 foi publicada a Proposta de “Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária” e a Proposta de “Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho para aproximar as legislações dos Estados Membros sobre marcas”.²⁷⁹ Para estas propostas

“funcionalidade estética”. Neste sentido *vide* SARTI, in *Studi di diritto industrial*, p. 1424 e ainda BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, pp. 436 e 438. Como vimos no Capítulo anterior, a jurisprudência e doutrina estadunidenses dividem a funcionalidade em “*utilitarian*” e “*aesthetic*”.

²⁷⁴ Uma nota para o seguinte: na proposta de Regulamento a al. e) estava redigida do seguinte modo: “*the shape which results from the nature of the goods themselves, or which has some technical consequence; also the shape of the goods where this affects their intrinsic value* (cf. *Bulletin of the European Communities – supplement 5/80*, p. 21)”. Confrontando esta redação que com aquela que a alínea assumiu no Regulamento aprovado, parece que o legislador pretendia delimitar níveis e tipos de funcionalidade diferentes. Por um lado, a forma mais básica ou o seu resultado técnico, e por outro, o valor substancial proporcionado pela forma.

²⁷⁵ Cf. JO L 299 de 8.11.2008, pp. 25-33.

²⁷⁶ Cf. JO L 78 de 24.3.2009, pp. 1-42.

²⁷⁷ Cf. BONET – “Le Très Prochaine Réforme du Droit des Marques dans l’Union Européenne – Communautarisation du Droit National de Marque”, (54) *Propriétés Intellectuelles*, Thomson Reuters Transactive, 2015, p. 4.

²⁷⁸ *Vide* COM (2008) 465 final.

²⁷⁹ *Vide* COM/2013/0161 - 2013/0088 (COD) e COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD), respetivamente.

contribuiu o Estudo do Instituto Max Planck, desenvolvido entre novembro de 2009 e fevereiro de 2011.²⁸⁰

A reforma do regime das marcas culminou na adoção da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015²⁸¹ e do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho 16 de dezembro de 2015,²⁸² que altera o Regulamento sobre a marca comunitária – que passou a denominar-se “marca europeia” –, em vigor desde 23 de março de 2016.

Os esforços de harmonização prosseguidos pela Diretiva Europeia sobre as marcas até então concentravam-se apenas num número restrito de regras substantivas, pelo que os requisitos formais e os procedimentos de registo nos diferentes EM se mantinham “desarmonizados”.²⁸³ A intenção de tornar o registo de marcas nos EM mais barato, rápido, confiável e previsível levou de alguma forma a uma inversão de papéis. Passou a ser o sistema de marca europeia e o Regulamento que o conforma a servir de inspiração para as disposições da Diretiva. A necessidade de alinhar as disposições e procedimentos do direito nacional com o sistema da marca europeia levou ao estabelecimento de uma relação de simbiose entre o agora Instituto Propriedade Intelectual da União Europeia (anterior IHMI) e os institutos nacionais de registo.²⁸⁴

Quanto ao tema que nos ocupa, iremos realçar apenas duas alterações. O requisito de representação gráfica foi eliminado. De acordo com a redação do art. 3.º da Diretiva (anterior art. 2.º) “[p]odem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais: a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular.”

²⁸⁰ Cf. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, apresentado pelo Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, p. 1.

²⁸¹ Cf. JO L 336 de 23.12.2015, pp. 1-26.

²⁸² Cf. JO L 341 de 24.12.2015, pp. 21-94.

²⁸³ Cf. FIELDS/SHERATON, (35) *EIPR* 10, 2013, p. 563.

²⁸⁴ Cf. BONET, (54) *Propriétés Intellectuelles*, 2015, p. 4.

A eliminação do requisito de representação gráfica foi precisamente uma das propostas dos autores do Estudo, com vista a facilitar o acesso ao registo a outro tipo de marcas não tradicionais como a marca olfativa, sonora e de cor.²⁸⁵

Por outro lado, estes tipos de marcas encontraram um novo obstáculo com a nova redação dos motivos de recusa absolutos da al. e) do n.º 1 do art. 4.º da Diretiva (anterior art. 3.º), que foi também adotada na disposição homónima do Regulamento: “É recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos a: e) sinais constituídos exclusivamente:

- i) pela forma *ou outra característica* imposta pela própria natureza dos produtos;
- ii) pela forma *ou por outra característica* dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico;
- iii) por uma forma *ou por outra característica* que confira um valor substancial aos produtos.”²⁸⁶

Este motivo de recusa deixou de ser então apenas dirigido tipicamente²⁸⁷ aos sinais tridimensionais para passar a ser aplicado a qualquer sinal, estendendo-se assim a proibição do registo de sinais funcionalmente técnicos ou estéticos, à semelhança do que já acontecia, como vimos *supra*, nos EUA.²⁸⁸

Apesar de o nosso tema se focar na jurisprudência europeia sobre a funcionalidade dos sinais tridimensionais, as considerações que iremos empreender valerão, *mutatis mutandis*, também para os outros tipos de marcas não tradicionais.

No que diz respeito às embalagens dos produtos que não têm forma intrínseca e por essa razão a sua comercialização exige uma embalagem, estas são equiparadas à forma do próprio produto para efeito de registo. É a embalagem escolhida que confere a forma ao

²⁸⁵ Cf. *Study on the Overall*, pp. 65 a 68. Sobre a jurisprudência que versa sobre o requisito de representação gráfica para este tipo de marcas *vide* HUMPHREYS – “Non-Conventional Trademarks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal” (32) *EIPR* 9, Thomson Reuters, 2010, pp. 437 e ss.

²⁸⁶ Os destaques são nossos.

²⁸⁷ Estes motivos de recusa haviam já sido ponderados na análise de sinais bidimensionais. Cf. *August Storck KG/IHMI*, C-25/05 P (2006), EU:C:2006:422, n.º 29, “a marca figurativa constituída pela representação bidimensional do referido produto não constitui um sinal independente do aspecto dos produtos que designa.”

²⁸⁸ A comparação com os EUA foi precisamente a referência que os autores do Estudo usaram para propor o alargamento do espetro de sinais a que a tutela da marca poderia ser vedada com fundamento na alínea e). Cf. ainda *Study on the Overall*, p. 72.

produto²⁸⁹. De acordo com este raciocínio, no caso dos produtos que possuem uma forma intrínseca e em que não existe, em princípio, conexão suficientemente estreita entre a embalagem e o produto, a embalagem dos mesmos não pode ser equiparada à forma do produto para efeitos da apreciação do pedido de registo como marca.²⁹⁰

Quando a marca cujo registo é pedido é uma marca “outra”, constituída pelo aspeto específico da embalagem de um produto líquido, esta jurisprudência também é válida, já que nestes casos estamos igualmente perante uma marca que não constitui um sinal independente do aspeto da embalagem necessária dos produtos que designa.²⁹¹

A *ratio* da al. e) impõe isso mesmo. Nas Conclusões do processo *Henkel*, o AG COLOMER referiu que “[...] distinguir entre o recipiente e o seu conteúdo, reconhecendo exclusivamente a este último a qualidade de *produto*, não corresponde à realidade do mercado: para muitos artigos, as características da apresentação podem ser determinantes no momento de se proceder a uma transacção. A embalagem condiciona, pelo seu tamanho, a quantidade oferecida; pela sua forma, a *funcionalidade*; pela sua matéria, o peso. (...) Desta identidade entre recipiente e produto, quando este é comercializado embalado, se conclui que o continente se identifica com a forma do produto, para efeitos, entre outros, das als. c) e e) do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva. Relativamente a esta última alínea, a identidade que referi é um imperativo de interesse público, uma vez que, se se considerasse a embalagem alheia à substância nela contida, de forma a não lhe serem aplicadas as restrições relativas à forma do *produto*, como alega a representação forense da Henkel, ficaria defraudada, com extrema facilidade, a proibição absoluta, insanável no tempo, que recai sobre as formas tridimensionais com valor estético ou funcionalmente idóneas.”²⁹²

2.2. Carácter distintivo – breve nota

A função essencial da marca permite garantir ao consumidor a repetição de experiências positivas de consumo e, inversamente, evitar experiências que não lhe

²⁸⁹ Cf. *Henkel KGaA*, C-218/01 (2004), EU:C:2004:88, n.º 33.

²⁹⁰ *Ibid.*, n.º 32.

²⁹¹ Cf. *Freixenet, SA/IHMI*, C-344/10 P e C-345/10 P (2011), EU:C:2011:680, n.º 38. A requerente Freixenet afirmava que «a marca não tinha por objecto obter a protecção privada e exclusiva da forma da garrafa, mas sim do aspecto específico da sua superfície» (cf. n.º 7).

²⁹² Cf. Conclusões AG *Henkel KGaA*, C-218/01 (2003), EU:C:2003:15, n.ºs 13 a 17.

agradaram.²⁹³ Nesta medida, a função distintiva favorece a livre concorrência no mercado – apesar de o regime das marcas atribuir um direito substantivo exclusivo sobre um sinal que poderá ser perpétuo, restringindo assim a opção dos concorrentes de usarem esse sinal, isso significa apenas que a concorrência passa a ser centrada na qualidade dos produtos ou serviços, qualidade essa que leva os consumidores a optarem por determinados produtos ou serviços em detrimento de outros que são oferecidos no mercado.²⁹⁴

A atribuição de um direito exclusivo sobre um sinal não limita a possibilidade de os concorrentes oferecerem no mercado os mesmos produtos, desde que usem sinais distintivos diferentes. De facto, o direito das marcas protege os sinais distintivos, e não os produtos que são identificados pelos mesmos. Sustentar esta afirmação torna-se, no entanto, problemático quando o produto e o sinal se confundem.

Olhando para a evolução da tutela da marca tridimensional nos EUA já desenvolvida *supra*,²⁹⁵ concluímos que a forma do produto sempre foi, em certa medida, vista como um sinal que normalmente os consumidores não interpretam como indicador da origem comercial do produto. A tutela dispensada a este tipo de sinais está assim subordinada à prova, pelo requerente do registo, de que estes adquiriram *secondary meaning* através do uso dos mesmos no comércio.²⁹⁶ Contrariamente, na UE não é exigida a prova de aquisição de carácter distintivo, nos termos da Diretiva e do Regulamento.

No acórdão *Philips*, o primeiro em que o TJUE se debruçou aprofundadamente sobre o registo de marcas tridimensionais, o tribunal destacou que “[...] a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa [...]”.²⁹⁷

Embora os tribunais europeus tenham afirmado repetidamente que o teste de determinação do carácter distintivo do sinal é aplicado às marcas tridimensionais nos

²⁹³ Cf. BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 420.

²⁹⁴ *Ibid.* *Vide supra* p. 10, nota 13.

²⁹⁵ *Vide supra*, Capítulo I, Ponto 1.1.

²⁹⁶ Cf. *Study on the Overall*, p. 70. Já vimos que a prova de aquisição de *secondary meaning* nos EUA é imposta apenas ao “*product design*” e não ao “*product packing*”. Este último pode ser dotado de carácter distintivo intrínseco. *Vide supra*, Capítulo I, Ponto 1.2.

²⁹⁷ Cf. *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd*, C-299/99 (2002), EU:C:2002:377, n.º 30. A importância deste acórdão é reconhecida ainda hoje. Qualquer acórdão posterior relativo ao registo de marcas tridimensionais cita, direta ou indiretamente, a fundamentação jurídica do acórdão *Philips*, limitando-se por vezes a reproduzi-la *ipsis verbis*.

mesmos moldes em que é aplicado aos outros tipos de marcas,^{298/299} pois “nem a economia da directiva nem a redacção da referida disposição indicam que devam ser aplicados critérios mais estritos do que os utilizados para as outras categorias de marcas quando da apreciação do carácter distintivo de uma marca tridimensional constituída pela forma do próprio produto”,³⁰⁰ a verdade é que, como dissemos, em relação às primeiras sempre se partiu do princípio de que é improvável que o núcleo relevante de consumidores olhe para a forma do produto *per se* como um meio de informação ou comunicação, indicando a origem do produto e distinguindo-os dos restantes. Consequentemente, a prova do carácter distintivo pelo requerente do registo de uma marca tridimensional torna-se mais exigente.³⁰¹

No acórdão *Linde AG*, o TJUE explicitou que “o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado relativamente, por um lado, aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o respectivo registo e, por outro, à percepção dos meios interessados, constituídos pelos consumidores desses produtos ou serviços. Trata-se [...] da presumível percepção dum consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.”³⁰²

Neste sentido, o primeiro critério será aferido através do tipo de produtos em que se insere o produto cuja forma se pretende registar. Tem sido entendido que só uma forma

²⁹⁸Cf. *Philips*, n.º 48; *Linde Ag, Winward Industries, Rado Watch Co, Ltd*, C-53/01 a C-55/01 (2003), EU:C:2003:206, n.ºs 42, 46 e 49; *August Storck KG/IHMI*, C-24/05 P (2006), EU:C:2006:421, n.º 24; *Bang & Olufsen A/S/IHMI*, T-460/05 (2007), EU:T:2007:304, n.º 36; *Freixenet SA*, n.º 45; *Simba Toys GmbH & Co. KG/IHMI*, T-450/09 (2014), EU:T:2014:983, n.º 96; *Hauck GmbH & Co. KG/ Stokke A/S*, C-205/13 (2014), EU:C:2014:2233, n.ºs 33 e 34; *Société de Produits Nestlé S*, C-215/14 (2015), EU:C:2015:604, n.º 61. Sobre a análise do carácter distintivo de uma cor *per se* cf. *KWS Saat AG/IHMI*, C-447/02 P (2004), EU:C:2004:649, n.º 77 “No acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância cometeu os seguintes erros de apreciação. Em primeiro lugar, adoptou um critério mais rigoroso para as marcas de cor do que para as outras marcas.”

²⁹⁹ Sobre os fatores relevantes e irrelevantes na análise do carácter distintivo de um sinal *vide* FOLLIARD-MONGUIRAL/ROGERS – “The Protection of Shapes by the Community Trade Mark”, (25) *EIPR* 4, Thomson Reuters, 2003, pp. 170 e 171 e o acórdão *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)/Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, C-108/97 e C-109/97 (1999), EU:C:1999:230, n.ºs 50 a 54.

³⁰⁰ Cf. *Linde Ag*, n.º 46.

³⁰¹ Cf. *Henkel*, C-218/01, n.º 52, “...a percepção do consumidor médio não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional (...) e no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na sua embalagem, na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, e, por isso, pode tornar-se mais difícil provar o carácter distintivo quando se trata de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa”. *Vide* ainda *Mag Instrument Inc./IHMI*, C-136/02 P (2004), EU:C:2004:592, n.º 30; *August Storck*, C-24/05, n.º 25; *Bang & Olufsen*, T-460/05, n.º 37; *Simba Toys*, T-450/09, n.º 97.

³⁰² Cf. *Linde Ag*, n.º 41.

que se afasta significativamente das normas ou do comum do setor preenche a função essencial e primária de indicação de origem.³⁰³ Isto exige a constatação da existência de algo na forma que seja de tal maneira anormal ou idiossincrático que o consumidor médio irá nela reparar e dela se lembrar. O resultado desta apreciação pode alterar-se ao mesmo tempo que o mercado desses produtos se altera, e com ele, as percepções e expectativas do consumidor.

No acórdão *Bang & Olufsen A/S*, o TG declarou que “[c]om efeito, [a marca pedida] apresenta características suficientemente específicas e artificiais susceptíveis de reter a atenção do consumidor médio e de permitir a este ser sensível à forma dos produtos da recorrente. Assim, não se trata de uma das formas vulgares dos produtos do sector em causa ou mesmo de uma simples variante delas, mas de uma forma com um aspecto exterior particular que, tendo em conta igualmente o resultado estético de conjunto, pode reter a atenção do público interessado e permitir-lhe distinguir os produtos visados pelo pedido de registo dos que têm outra origem comercial.”³⁰⁴

O teste do “desvio significativo” é delineado para assegurar que os consumidores se apercebem da diferença entre a forma em causa e outras formas existentes no mercado.³⁰⁵ Por exemplo, as formas geométricas que sejam básicas, óbvias e outras que representem uma mera variante da forma que é comumente usada no mercado daquele produto não serão capazes de reter a atenção dos consumidores e por isso não irão, em princípio, desempenhar a função distintiva.³⁰⁶

Ainda que uma forma represente um desvio significativo em relação àquelas que são comumente usadas no setor, tal circunstância não é suficiente para permitir o registo. O segundo critério impõe que se aprecie o carácter distintivo do sinal que consista na forma de um produto “tendo em conta a presumível percepção dum consumidor médio da

³⁰³ Cf. *Henkel*, C-218/01, n.º 49; *Mag Instrument Inc.*, n.º 31; *Henkel KGaA/IHMI*, C-456/01 P e C-457/01 P (2004), EU:C:2004:258, n.º 39; *Procter & Gamble/IHMI*, C-468/01 P a C-472/01 (2004), EU:C:2004:259, n.º 44 e *August Storck*, C-24/05, n.º 26.

³⁰⁴ Cf. *Bang & Olufsen*, T-460/05, n.º 42.

³⁰⁵ Cf. acórdão *August Storck*, C-24/05, n.º 28, nos termos do qual “a exigência de uma diferença substancial vai além da simples diferença significativa exigida pela jurisprudência”.

³⁰⁶ Cf. *Henkel KGaA/IHMI*, T-337/99 (2001), EU:T:2001:221, n.ºs 10 e 50; *Procter & Gamble/IHMI*, T-63/01 (2002), EU:T:2002:317, n.º 43. No mesmo sentido, sobre a ausência de carácter distintivo nas formas geométricas nos EUA, vide MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, § 7:29, 7-47 e 48.

categoria de produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”.³⁰⁷

A este respeito, os tribunais da UE têm também analisado o nível de atenção que o consumidor médio, interessado na compra dos produtos em questão, presta nesse momento, por comparação àquela que dirige durante a aquisição dos produtos de consumo corrente. Com efeito, relativamente a estes, o grau de atenção do consumidor médio é menor que o dedicado a bens duradouros ou, simplesmente, a bens de maior valor ou de uso excepcional.³⁰⁸

Esta exigência de que a forma se afaste do comum do setor de mercado dos produtos leva a que muitos tribunais e autoridades de registo adotem uma abordagem bastante prudente quanto à apreciação do caráter distintivo intrínseco da forma dos produtos.³⁰⁹ Os motivos de recusa previstos nas als. b) – caráter distintivo – e c) – forma descritiva – não são fáceis de aplicar pelo facto de não terem sido formulados com vista aos sinais não tradicionais, com o que é o caso da forma dos produtos.³¹⁰

Por outro lado, existe o risco de uma eventual sobreposição entre o regime das marcas e a proteção conferida pelos desenhos industriais no que respeita a confundir “caráter distintivo” com o requisito de “singularidade” que se exige para que um desenho obtenha proteção.³¹¹ De facto, uma forma fora do comum ou com um aspeto “singular” não equivale a dizer que a mesma tem caráter distintivo, e só este último permite afirmar que o sinal cumpre a função essencial da marca.

Atento a estas questões, os autores do Estudo apontaram duas propostas relativamente à análise do caráter distintivo dos sinais constituídos pela forma dos produtos. Uma delas foi no sentido de que poderia ficar expresso no texto da Diretiva a inexigibilidade de que a forma se afaste significativamente do setor, a fim de baixar a fasquia atual de acesso à proteção como marca deste tipo de sinais. No entanto ressalvaram que a opção por esta proposta comportaria sérios riscos de proliferação de registos de sinais tridimensionais.³¹²

³⁰⁷ Cf. *Philips*, n.º 63.

³⁰⁸ Cf. *August Storck KG/IHMI*, T-396/02 (2004), EU:T:2004:329, n.º 39; *Henkel*, C-456/01, n.º 48; *Bang & Olufsen*, T-460/05, n.º 33.

³⁰⁹ Cf. *Study on the Overall*, p. 71.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ Cf. BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 427. No mesmo sentido vide SARTI, in *Studi di diritto industrial*, 2004, pp. 1437 e ss.

³¹² Cf. *Study on the Overall*, p. 71.

Atento o exemplo norte-americano, sugeriram em alternativa que fosse adotado o critério de prova de aquisição de carácter distintivo através de um uso prolongado no mercado da forma do produto a título de marca – o já referido *secondary meaning*. Apesar de esta opção barrar o registo a alguns sinais que tivessem carácter distintivo intrínseco, na opinião dos autores do Estudo a mesma iria levar a uma diminuição das inconsistências que atualmente representam a maior fonte de descontentamento.³¹³

A proposta e o texto final da Diretiva sobre marcas de 2015 não seguiram, porém, estas propostas, pelo que atualmente se mantêm válidos os critérios de aferição do carácter distintivo intrínseco, e não se impõe a prova de aquisição de carácter distintivo para qualquer tipo de marca, a não ser que se conclua pela falta de carácter distintivo intrínseco.

2.3. Motivos absolutos de recusa – alínea e)

2.3.1. Proteção da concorrência

Relativamente à questão da funcionalidade a Diretiva seguiu um entendimento muito semelhante à doutrina e jurisprudência norte-americanas, prevendo a exclusão de formas funcionais da esfera do registo, nos termos da al. e).³¹⁴

O fundamento desta exclusão ficou expresso no comentário ao artigo sobre os motivos absolutos de recusa do registo da marca na proposta de Regulamento sobre a marca comunitária, idêntico ao da Primeira Diretiva: “[...] existem também certos motivos de interesse público que obstam ao registo de um sinal como marca comunitária. [...] [N]ão será recusado o registo da forma dos produtos a não ser que o registo torne possível a uma empresa a criação de um monopólio sobre a forma com prejuízo para os concorrentes e para os consumidores.”³¹⁵

A tutela da marca e a livre concorrência não estão, *a priori*, em conflito entre si. Pelo contrário, tendo em conta as funções económicas do regime de proteção das marcas,

³¹³ *Ibid.*

³¹⁴ Cf. SCHOBER – “The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal”, (44) *IIC* 1, Springer International Publishing AG, 2013, p. 36.

³¹⁵ Cf. *Bulletin of the European Communities – supplement 5/80*, p. 56, tradução livre da autora. No original: “[...] [T]here are also certain grounds of public interest which stand in the way of the registration of a sign as a Community trade-mark. [...] [T]he shape of goods will not be refused registration unless the fact of registration would make it possible for an undertaking to monopolize that shape to the detriment of its competitors and of consumers.”

estas constituem elementos indispensáveis para garantir o adequado funcionamento do sistema da concorrência.³¹⁶

Ao transmitirem informação sobre a origem comercial dos produtos ou serviços, as marcas possibilitam aos consumidores a repetição da aquisição de produtos que os satisfizeram. Conscientes disto, os empresários terão um incentivo para investir na qualidade e na oferta de produtos que colocam no mercado, ainda que essa qualidade não seja visível.³¹⁷

De um ponto de vista económico, esta afirmação tem sentido, se considerarmos que o consumidor tem um conhecimento limitado em relação ao empresário que coloca o produto no mercado. Esta assimetria de informação³¹⁸ só poderá ser reequilibrada se o consumidor puder confiar que está a adquirir um produto com um nível constante de qualidade, o que, conseqüentemente, contribui para a diminuição do custo de procura desse mesmo produto.³¹⁹

Ao contrário de outros direitos de propriedade intelectual, o objetivo da tutela da marca não é conferir uma posição exclusiva no mercado para determinados bens. A concorrência permanece livre, e os empresários interessados em colocar os seus produtos no mercado terão apenas de utilizar um sinal diferente para os identificar, de entre um núcleo potencialmente infinito.³²⁰

Porém, a realidade económica só irá funcionar nestes termos se a atribuição de um direito exclusivo sobre um determinado sinal tiver um impacto neutro na concorrência, no sentido de que a apropriação desse sinal não confira ao seu titular uma vantagem competitiva que os concorrentes não poderão desafiar.³²¹ O uso exclusivo do sinal deve permitir apenas a cada empresa conservar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou serviços,³²² e não garantir a oferta exclusiva dos mesmos. Neste sentido, um direito exclusivo sobre um sinal que limite a entrada de concorrentes no mercado não poderá ser admitido. Isso justifica, por exemplo, a recusa de registo de sinais descritivos ou as cores

³¹⁶ Cf. *Lego Juris A/S/IHMI*, C-48/09 P (2010), EU:C:2010:516, n.º 38; Conclusões do AG *Hauck*, C-205/13 (2014), EU:C:2014:322, n.º 31; *Simba Toys GmbH & Co. KG/IPIUE*, C-30/15 P (2016), EU:C:2016:849, n.º 36 e *Study on the Overall*, p. 52.

³¹⁷ Cf. ECONOMIDES, (78) *TMR*, 1988, p. 525 e *Study on the Overall*, p. 52.

³¹⁸ Cf. ECONOMIDES, (78) *TMR*, 1988, p. 526.

³¹⁹ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 30.

³²⁰ *Ibid.*, n.º 31 e Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15, EU:C:2016:350, n.º 30. Cf. ainda *Study on the Overall*, p. 52.

³²¹ Cf. *Study on the Overall*, p. 52.

³²² Cf. *Lego*, C-48/09, n.º 38.

per se, que estão disponíveis em número limitado.³²³ De facto, esgotadas as variações possíveis, mais nenhum empresário teria acesso ao mercado, sujeito que estaria a violar o direito de marca de algum dos titulares do registo de uma marca de cor.

Ao estender a tutela da marca à forma dos produtos, uma opção necessária tendo em conta os novos hábitos de consumo, o legislador comunitário percebeu que os direitos decorrentes do registo da marca podiam operar como um limite à concorrência, numa extensão considerada contrária ao interesse público.³²⁴ O registo da forma exclusivamente funcional de um produto iria permitir ao titular dessa marca não só proibir as restantes empresas de utilizarem a mesma forma, como também formas semelhantes.³²⁵ Os motivos de recusa previstos na al. e) derivam dos próprios fundamentos axiológicos do sistema de proteção das marcas – a criação de bases para uma concorrência leal através do reforço da transparência do mercado, sem que o direito exclusivo limite a liberdade de oferta dos produtos.³²⁶

Esta foi a interpretação que o Advogado Geral COLOMER deixou expressa nas Conclusões sobre as questões prejudiciais dirigidas ao TJUE pelo *High Court of Justice (England and Wales)* no âmbito do processo *Philips*: “[A alínea e)] [a]plica-se a sinais tridimensionais que correspondem exclusivamente à própria natureza do produto, à obtenção de um resultado técnico ou à obtenção de um valor substancial. Esta recusa não se justifica em relação à ausência de carácter distintivo de certas formas naturais, funcionais e decorativas (...) respondendo antes à preocupação legítima de não permitir que os particulares utilizem a marca para perpetuar direitos exclusivos (...)”.³²⁷

O TJUE, ao reiterar esta conclusão em vários acórdãos posteriores, reconheceu assim os constrangimentos que a atribuição de um monopólio sobre determinadas formas poderia provocar na concorrência.³²⁸

³²³ Cf. *Study on the Overall*, p. 52.

³²⁴ Cf. Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15, n.ºs 31 e 32.

³²⁵ Cf. *Lego*, C-48/09, n.º 56. Cf. ainda *Bang & Olufsen A/S/IHMI*, T-508/08 (2011), EU:T:2011:575, n.º 63 e *Simba Toys*, n.º 36.

³²⁶ Cf. Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15, n.º 30.

³²⁷ Cf. Conclusões AG *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd*, C-299/99 (2001), ECLI:EU:C:2001:52, n.º 16.

³²⁸ Cf. *Philips*, n.ºs 78 e 79; *Linde Ag.*, n.º 72; *Lego*, C-48/09, n.º 43; *Simba Toys*, n.º 32 e *Nestlé*, n.º 44.

2.3.2. Estrutura dos direitos de Propriedade Intelectual

Mais à frente nas Conclusões, COLOMER haveria de completar esta ideia, ao afirmar que a aplicação desta alínea ao caso concreto deve orientar-se pela intenção do legislador em evitar que o direito exclusivo atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos – patentes e desenhos industriais – que o legislador pretendeu submeter a prazos de caducidade.³²⁹

Apesar de o TJUE não ter feito menção direta ao regime das patentes e dos desenhos industriais, a reflexão do AG encontra eco em diversos acórdãos posteriores.³³⁰

Esta distinção entre o regime das marcas por um lado, e das patentes e desenhos industriais por outro, não significa que a atribuição de uma proteção cumulativa esteja afastada. A este respeito, importa referir expressamente que tal cúmulo é, em princípio, admitido no direito da União.³³¹ Por exemplo, o registo de um modelo ou desenho industrial não impede que a mesma forma tridimensional beneficie de uma proteção a título de marca, desde que, evidentemente, os requisitos de registo estejam preenchidos.³³²

Não obstante a lógica subjacente aos diferentes regimes ser diversa, estando os requisitos exigidos para o registo preenchidos, não existe sustentação para negar essa proteção cumulativa.³³³ No entanto, esta possibilidade não é isenta de críticas, precisamente pelo âmbito temporal de proteção ser mais favorável ao abrigo do regime das marcas.³³⁴ Também deste ponto de vista se justifica, de acordo com COLOMER, utilizar um critério mais severo para excluir do registo de marcas formas funcionais e decorativas do que o que deve empregar-se para a distinção entre modelos e patentes.³³⁵

³²⁹ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 30 e CARVALHO, MARIA – “Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca”, in *Direito Industrial*, Vol. VII, Almedina/APDI, Coimbra, 2010, p. 441.

³³⁰ A título de exemplo podemos referir os acórdãos *Lego*, C-48/09, n.º 45, *Hauck*, n.º 19 e *Nestlé*, n.º 45.

³³¹ Esta possibilidade resulta, nomeadamente do artigo 16 da Diretiva 98/71/CE, relativa à proteção legal de desenhos e modelos: “O disposto na presente directiva não prejudica as disposições de direito comunitário ou do direito do Estado-membro em questão em matéria de direitos não registados sobre desenhos e modelos, marcas ou outros distintivos, patentes e modelos de utilidade, caracteres tipográficos, responsabilidade civil ou concorrência desleal.”

³³² Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.ºs 34 e 35.

³³³ Cf. SERENS, *Marcas de Forma*, p. 64 “Sem dúvida que a necessidade de impedir interferências ou sobreposições entre a disciplina das marcas e a dos modelos de utilidade e modelos ou desenhos industriais pode implicar a inadmissibilidade de certas formas como marcas. Mas só de certas formas, ou seja, daquelas formas com capacidade para atribuir ao (respectivo) produto nova utilidade ou novo ornamento. [...] [C]omo escreve *Vanzetti* – não surge razão alguma que sugira vedar-lhes [às formas arbitrárias ou gratuitas] a registabilidade como marcas, desde que apresentem os requisitos essenciais dos sinais distintivos [...]”

³³⁴ Cf. CARVALHO, in *Direito Industrial*, Vol. VII, 2010, p. 444.

³³⁵ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 38.

Um dos receios é precisamente que, ao admitir-se o registo como marca de formas funcionais, e conseqüentemente conceder ao seu titular um monopólio [tendencialmente] perpétuo sobre uma solução funcional, isso possa frustrar o equilíbrio subjacente à proteção concedida ao abrigo do regime das patentes e dos desenhos industriais: por uma lado, conceder uma proteção exclusiva como recompensa do esforço de inovação, e por outro, limitar temporalmente essa proteção para estimular a evolução industrial.³³⁶

2.3.3. Obstáculo preliminar

A jurisprudência da UE tem reiterado que a al. e) constitui um obstáculo preliminar na análise do registo da forma como marca.³³⁷

Como sabemos, um sinal é suscetível de registo, nos termos do art. 3.º da Diretiva, se: i) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa e ii) se a representação do mesmo for adequada para delimitar de forma precisa o âmbito de proteção do sinal.

Porque o caráter distintivo é imprescindível para que o sinal cumpra a função de possibilitar ao consumidor a identificação da origem do produto e de distinguir este dos outros produtos colocados no mercado por concorrentes, a Diretiva prevê, na al. b) do n.º 1 do art. 4.º, que qualquer sinal desprovido de caráter distintivo não poderá ser registado como marca. A falta de capacidade distintiva pode, nomeadamente, dever-se ao facto de os sinais serem considerados genéricos ou descritivos e/ou considerar-se que os mesmos se tornaram usuais no comércio, – pelo que *a priori* serão desprovidos de qualquer conteúdo identificativo ou diferenciador –, e aos quais está expressamente vedada tutela como marca, nos termos das als. c) e d) do mesmo artigo.³³⁸

Apesar de a jurisprudência não se referir expressamente aos interesses do requerente ou do titular do sinal, dos consumidores ou mesmos dos concorrentes, não se põe em causa que o reconhecimento dos interesses públicos e privados afetados pela atribuição de um direito exclusivo sobre um sinal distintivo é crucial para interpretar e

³³⁶ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 31. Vide ainda Conclusões AG *Hauck*, n.º 37 e Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15, n.ºs 34 e 35. Vide ainda MARQUES – “Propriedade Intelectual e Interesse Público”, BFDUC, Vol. LXXIX, Coimbra, 2003, p. 295 e ss.

³³⁷ Cf. *Philips*, n.º 76.

³³⁸ “c) a marcas 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 dos produtos ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos; d) a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.”

aplicar corretamente as normas da Diretiva. Por um lado, o interesse dos requerentes no bom funcionamento do sistema de registo assim como posteriormente na tutela efetiva dos seus direitos exclusivos; por outro, os interesses dos consumidores na minimização de riscos de confusão e outras distorções de concorrência que possam afetar o processo de decisão e aquisição dos produtos; e ainda os interesses dos restantes intervenientes no mercado em que seja assegurada a liberdade de concorrência e livre circulação de bens e serviços.³³⁹ Estes interesses, que justificam a existência de alguns motivos absolutos de recusa, têm vindo a ser ponderados de formas diversas consoante a alínea que esteja em causa.³⁴⁰

Assim, subjacente à recusa com fundamento na falta de capacidade distintiva está diretamente o facto de só as marcas que permitem aos consumidores identificar a origem dos produtos e distinguir os mesmos dos outros produtos existentes no mercado podem aceder ao registo³⁴¹ o que, indiretamente, garante que os sinais aos quais falte essa capacidade ficam disponíveis para o uso de qualquer concorrente no mercado.³⁴²

Tendo em conta que o que releva verdadeiramente é que o sinal cumpra uma função distintiva, este motivo pode ser ultrapassado se o requerente ou titular da marca fizer prova de que o sinal adquiriu entretanto essa capacidade pelo uso do mesmo no mercado com a função de indicação de proveniência – o chamado *secondary meaning* – nos termos do n.º 4 do art. 4.º.³⁴³ O sinal originalmente privado de capacidade distintiva, porque se converteu num sinal distintivo,³⁴⁴ antes ou depois do registo, poderá obter ou manter a tutela como marca.

³³⁹ Cf. *Study on the Overall*, p. 55.

³⁴⁰ Cf. *Windsurfing Chiemsee*, n.ºs 25 a 27; *Philips*, n.º 77; *Linde Ag.*, n.ºs 67 e 71; *Henkel*, C-456/01, n.ºs 45 e 46 e *Nestlé*, n.º 43. No caso *Philips*, o pedido de reenvio prejudicial apresentado pelo tribunal inglês continha 7 questões, algumas divididas em alíneas. O AG COLOMER não deixou de notar que a formulação das questões demonstrava “*uma certa confusão – ou, melhor dizendo, sobreposição – entre as razões de ser das causas b) a d) do artigo 3.º, n.º 1, e das da alínea e) – cf. Conclusões AG Philips, n.º 12.*”

³⁴¹ Cf. *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH/IHMI*, C-329/02 P (2004), EU:C:2004:532, n.º 25.

³⁴² Contudo a jurisprudência tem-se manifestado no sentido de que a al. b) não existe para assegurar a disponibilidade dos sinais no mercado. Cf. *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG/IHMI*, C-173/04 P (2006), EU:C:2006:20, n.º 63; *Windsurfing Chiemsee*, n.º 48; *SAT.1*, n.º 36. Ainda neste sentido, e com especial interesse, vide *Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau*, C-104/01 (2003), EU:C:2003:244, sobre o registo como marca da cor-de-laranja para produtos e serviços de telecomunicações.

³⁴³ “Não será recusado o registo de uma marca nos termos do n.º 1, als. b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequência do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido carácter distintivo. Pelos mesmos motivos, a marca não será declarada nula se, antes da data do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver adquirido carácter distintivo.”

³⁴⁴ Cf. GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, p. 219.

Por outro lado, centrando-nos agora na al. c), o interesse público na liberdade de concorrência é um aspeto que deve ser especialmente atendido na apreciação do carácter descritivo de um sinal, devendo por isso a proteção ser recusada aos sinais descritivos ou genéricos, precisamente por terem características que devem ficar na disponibilidade de todos os concorrentes.³⁴⁵ O n.º 4 admite, no entanto, que a prova da aquisição de capacidade distintiva serve igualmente para contornar este motivo de recusa, permitindo assim o registo do sinal – que, apesar de descritivo ou genérico, se tornou distintivo – como marca. Daqui se infere que o legislador europeu entendeu que o interesse da livre concorrência devia ceder perante o facto de o sinal ter assumido uma nova conotação no mercado, devido à aquisição de capacidade distintiva, e por cumprir assim a função para a qual foi criado o regime das marcas. O mesmo já não acontece caso se verifiquem os motivos de recusa da al. e).³⁴⁶

É precisamente a preponderância do *supra* citado interesse público em evitar a concessão de um monopólio sobre soluções funcionais que justifica que a exceção do n.º 4 não se aplique quando se entenda que a forma para a qual se está a solicitar o registo como marca – ou que é objeto de um pedido de declaração de nulidade – é funcional.³⁴⁷

A prova pelo requerente de que a forma – por exemplo, originalmente sem capacidade distintiva, e/ou composta por características meramente descritivas – adquiriu capacidade distintiva, não assume qualquer relevo se a mesma for igualmente considerada funcional.³⁴⁸ Tal entendimento é suportado não só pela redação do n.º 4, que não prevê que os motivos de recusa da al. e) podem ser afastados com a prova da aquisição de carácter distintivo da forma,³⁴⁹ mas igualmente pela *ratio* subjacente a esta alínea. Aliás, esta opção

³⁴⁵ Cf. *Windsurfing Chiemsee*, n.º 25 e *Linde Ag.*, n.º 73.

³⁴⁶ Cf. SARTI, in *Studi di diritto industrial*, 2004, p. 1424, “*La differente disciplina riflette infatti il particolare rilievo dell’interesse generale alla libera appropriaibilità dei valori tecnici ed estetici del prodotto.*” E ainda “l’inapplicabilità del secondary meaning riflette una scelta ‘politica’: e cioè quella di far prevalere il principio di libera concorrenza nell’offerta di prodotti di particolare qualità, rispetto al contraposto interesse ad evitare l’appropriamento di altrui strategie commerciali” (*apud.* ROSSI, in *Codice della proprietà industriale*, p. 125).

³⁴⁷ Cf. *Philips*, n.º 78.

³⁴⁸ Cf. *Benetton Group SpA/G-Star International BV*, C-371/06, EU:C:2007:542, n.º 26 e *Philips*, n.º 75, apesar de a formulação do parágrafo ser algo infeliz. A afirmação de que “um sinal cujo registo é recusado com base no artigo 3.º, n.º 1, al. e), da directiva nunca poderá adquirir um carácter distintivo pelo uso que dele tenha sido feito” não está correta. Uma forma funcional pode adquirir carácter distintivo através do uso da mesma no mercado como marca, sendo essa aquisição, porém, irrelevante. Nos acórdãos *Linde Ag.*, n.º 44, e *Nestlé*, n.º 39 foi usada a mesma formulação.

³⁴⁹ Cf. BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 434 “Un signo que cumpla la función esencial de la marca no tiene garantizado su acceso al registro de marcas porque, además, debe respetar el interés público

do legislador estende-se igualmente a outras alíneas do art. 4.º, n.º 1, como sejam as als. f) ou g),³⁵⁰ precisamente porque o interesse que justifica a previsão desses motivos de recusa – a moral e os bons costumes – se sobrepõe à prova de que o sinal cumpre a função primordial da marca: garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa.³⁵¹

Funcionalidade e caráter distintivo são, na redação e *ratio* da Diretiva, duas questões diferentes.³⁵² O caráter distintivo é a razão pela qual o regime das marcas foi criado: para tutelar os sinais que no comércio desempenham uma função de indicação de origem, permitindo aos consumidores identificar os produtos, e distingui-los dos produtos colocados no mercado por concorrentes. A funcionalidade, por sua vez, transcende o âmbito do regime das marcas e preocupa-se, por um lado, com os efeitos perniciosos que a atribuição de um direito exclusivo sobre uma forma funcional possa causar na concorrência e, por outro, com a manutenção da estrutura do sistema dos direitos de propriedade intelectual desenvolvido pela UE, de acordo com o qual as soluções funcionais deverão obter apenas uma tutela [temporalmente limitada] ao abrigo do regime das patentes ou dos desenhos industriais.³⁵³

Na análise de um pedido de registo, de oposição a este ou de declaração de nulidade em que seja suscitada a questão da funcionalidade da forma, os institutos de registo e os tribunais deverão dirigir-se desde logo a esse fundamento antes de tecerem quaisquer considerações sobre o caráter distintivo da forma, não só por razões de economia procedimental ou processual, mas também para garantir uma análise estruturada da

de promover la competencia eficiente entre los productos que subyace a las prohibiciones ex (...) art. 7.1.e del Reglamento de Marca Comunitaria.”

³⁵⁰ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 18.

³⁵¹ Sobre esta opção do legislador, e a sua aplicação a todas as subalíneas da al. e), teceremos considerações infra.

³⁵² Neste sentido *vide* SARTI, in *Studi di diritto industrial*, pp. 1410 e ss. O autor faz uma análise da expressão alemã *Freihaltebedürfnis* (que pode ser traduzida como “imperativo de disponibilidade”), que foi mencionada no acórdão *Windsurfing Chiemsee*. De acordo com a perspetiva alemã – que é perflhada pelos tribunais estadunidenses – o interesse na livre disponibilidade, e, conseqüentemente, em prevenir o efeito monopolista da tutela da forma, está subjacente à exigência da prova do *secondary meaning* para a forma do produto. Este não é, no entanto, e na perspetiva da Diretiva e do Regulamento, um interesse subjacente ao motivo de recusa da al. b) – falta de capacidade distintiva – e nem a aquisição dessa capacidade torna toleráveis os efeitos concorrenciais nocivos que podem advir do registo da forma. Como esclarece SARTI “[...] la direttiva sembra tutelare l’interesse alla libera appropriabilità delle forme precisamente soltanto attraverso l’art. 3.1.e; non attraverso le norme ulteriori e diverse in tema di capacità distintiva. E questa scelta del legislatore comunitario parrebbe riflettere proprio l’intento [...] di negare rilevanza al fenomeno del secondary meaning – cf. p. 1424.

³⁵³ Cf. *Study on the Overall*, pp. 55 e ss.

funcionalidade da forma.³⁵⁴ Caso a forma seja considerada funcional, o requerente do registo – ou titular do mesmo – não terá qualquer vantagem em fazer prova da capacidade distintiva da mesma. Deverá sim empenhar-se em refutar a conclusão do instituto ou do tribunal de que a forma é funcional. Isto não quer dizer, naturalmente, que sendo bem-sucedido na contraprova, esse requerente ou titular do registo não tenha eventualmente de lidar com a necessidade de demonstrar que a forma adquiriu carácter distintivo, caso algum fundamento das als. b) a d) tenha também sido avançado como motivo de recusa ou nulidade do registo da forma.

No entanto, não é obrigatório realizar um exame prévio nos termos da al. e) em todos os casos em que sejam suscitados vários motivos de recusa. Por conseguinte, quando o sinal pedido consiste numa forma suscetível de ser percebida pelo público relevante como tendo uma finalidade meramente utilitária, e/ou quando a mesma não diverge significativamente das normas do setor, e as provas relativas à falta de carácter distintivo têm mais peso do que as relativas à funcionalidade, poderá ser preferível formular uma objeção unicamente com base no artigo na al. b).³⁵⁵ Se, por outro lado, for possível identificar claramente desde o início os diferentes elementos que compõem a forma e se se concluir que todas as características essenciais (ou seja, as mais importantes) resultam da própria natureza do produto, têm uma função técnica e/ou conferem um valor substancial aos produtos, os examinadores devem formular a objeção em primeiro lugar à luz do art. 4.º, n.º 1, al. e), subalíneas i), ii) e/ou iii), conforme o caso concreto.

Naturalmente que nos casos em que a al. e) não seja avançada como motivo de recusa, nem os tribunais nem as autoridades de registo têm de empreender necessariamente um exame rigoroso dos elementos dos quais depende a verificação dessa alínea. Quer isto dizer que considerar a al. e) um “obstáculo preliminar” só tem sentido, logicamente, quando esta tenha sido suscitada. Os tribunais europeus já se pronunciaram no âmbito deste tópico, e manifestaram que os vários motivos absolutos de recusa enumerados não representam uma ordem segundo a qual esses motivos deverão ser examinados, e que cada um deles é independente dos demais, exigindo em exame separado.³⁵⁶

³⁵⁴ Cf. *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks (EUIPO), Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds For Refusal*, IPIUE, 2016, p. 81.

³⁵⁵ Cf. *FunFactory GmbH/IHMI*, T-137/12 (2013), EU:T:2013:26, n.º 33.

³⁵⁶ Cf. *Bang & Olufsen*, T-508/08, n.ºs 39 e 41.

Na eventual circunstância de ter sido primeiramente empreendida uma análise dos outros motivos de recusa, tal não impede o tribunal ou a autoridade de registo de verificar posteriormente os pressupostos de aplicação da al. e). Assim, não procede o argumento do requerente ou titular do registo no sentido de que a análise dos pressupostos de outros motivos, e a conclusão de que os mesmos não se verificam, constitui presunção de que o tribunal ou autoridade afastaram já a aplicação dos motivos previstos na al. e).³⁵⁷

Por se tratar de um motivo de recusa ou de nulidade incontornável, uma correta interpretação e aplicação da al. e) é imprescindível, na medida em que podemos estar perante uma situação em que não exista necessidade de sacrificar o interesse do requerente ou titular do registo de um sinal distintivo em benefício de um interesse geral em preservar a liberdade de concorrência que, afinal, não está a ser afetado. De acordo com a letra da lei, este risco só existe quando o sinal seja “exclusivamente” constituído por uma forma natural, funcional ou decorativa.

2.3.4. “Exclusivamente”

A al. e), objeto da nossa análise, prevê a recusa do registo ou declaração de nulidade dos sinais constituídos “exclusivamente” por uma das formas previstas nas subalíneas i) a iii). Uma interpretação literal do artigo resultaria algo falaciosa, levando a pensar que só será recusado o registo quando a forma seja totalmente i) imposta pela própria natureza dos produtos; ii) necessária à obtenção de um resultado técnico e/ou; iii) conferente de um valor substancial aos produtos.

A este respeito, o TJUE veio esclarecer que o termo “exclusivamente” deve ser interpretado como referência às “características essenciais” da forma,³⁵⁸ em virtude do

³⁵⁷*Ibid.*, n.ºs 28 e ss. Este processo surge depois de o TG se ter pronunciado a favor da recorrente Bang & Olufsen (A/S (T-460/05)), que pretendia obter o registo como marca europeia da forma do altifalante que comercializa, alegando que este, ao contrário do que considerou o IPIUE, tinha caráter distintivo intrínseco. O pedido de registo da forma haveria de voltar aos tribunais europeus, desta feita com base na consideração apresentada pela Câmara de Recurso do IPIUE de que a forma em causa podia ser considerada um sinal que consiste exclusivamente na forma que confere um valor substancial ao produto, na aceção do motivo de recusa da al. e), subalínea iii). O TG não entendeu pertinentes os argumentos da recorrente de que, por um lado, a Câmara de Recurso não era competente para examinar novos motivos absolutos de recusa, e por outro, de que resultava dos acórdãos *Philips* e *Linde* que se a al. e) não foi invocada previamente ao exame do motivo prevista na al. b) já não pode ser examinada e oposta a este pedido de registo. A respeito deste último argumento o tribunal esclareceu que da jurisprudência citada resulta apenas a constatação de que, uma vez verificada qualquer das subalíneas da al. e), o referido sinal nunca poderá adquirir caráter distintivo pelo uso que dele tenha sido feito nos termos do n.º 3, pelo que está irremediavelmente frustrada a possibilidade de obter ou manter a tutela como marca.

³⁵⁸ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 52; *Philips*, n.º 79 e *Lego*, C-48/09, n.ºs 51 e 52.

interesse geral subjacente à al. e).³⁵⁹ Esta interpretação tem em conta também o facto de que qualquer forma de produtos é, em alguma medida, funcional, e esta circunstância só por si não deverá obstar ao registo da forma como marca.³⁶⁰

Compreendemos e concordamos com a clarificação feita pelo TJUE, não só porque promove o ato de “decomposição” da forma, o que permite uma análise mais concreta do que aquela que resultaria de uma visão da forma em “bloco”, mas também porque é uma interpretação que garante a efetividade da aplicação desta alínea, se tivermos em conta que existem poucas formas em que todas e cada uma das suas características, essenciais e não essenciais, têm alguma das funções previstas na proibição. Neste sentido, o AG COLOMER, nas Conclusões do processo *Philips*, referiu que “[a] expressão «características essenciais» indica que não escapa à recusa uma forma que contém um elemento arbitrário menor do ponto de vista funcional, como, por exemplo, a cor”.³⁶¹ De uma outra forma, os empresários interessados em registar a forma dos seus produtos como sinal poderiam ser tentados a adicionar elementos arbitrários irrelevantes com o objetivo de contornar a proibição da al. e).

Esta interpretação levanta a questão de saber se a proibição da al. e) se aplica quando estamos perante uma forma composta por características essenciais em que só parte delas justifica a recusa do registo. Por exemplo, uma forma constituída por quatro características essenciais, em que duas contribuem para o valor substancial do produto e as restantes são puramente ornamentais. A introdução de outros elementos arbitrários poderá trazer aqui alguma dificuldade de aplicação deste motivo de recusa.³⁶²

A interpretação do termo “exclusivamente” foi novamente suscitada no recurso apresentado pela Lego, pedindo a anulação da decisão do TPI.³⁶³ de acordo com a qual o registo da marca tridimensional constituída pela forma de um tijolo vermelho era nulo, nos termos da al. e), subalínea ii).³⁶⁴

Seguindo a interpretação do acórdão *Philips*, o TPI entendeu que a introdução de elementos arbitrários não essenciais era irrelevante e não poderia afastar a aplicação da al.

³⁵⁹Cf. *Philips*, n.º 80, no sentido das Conclusões AG *Philips*, n.º 28. Vide ainda *Hauck*, n.ºs 20 e 21.

³⁶⁰ Cf. Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15, n.º 53.

³⁶¹ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 28.

³⁶² Cf. SCHÖBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 38.

³⁶³ Cf. *Lego Juris A/S/IHMI*, T-270/06 (2008), EU:T:2008:483.

³⁶⁴ Esta decisão havia confirmado a decisão da Grande Câmara de Recurso do IPIUE, que por sua vez tinha já mantido a declaração de nulidade da marca tridimensional proferida pela Divisão de Anulação do IPIUE. Esta instância do IPIUE decidiu suspender a instância em dezembro de 2000 para aguardar o acórdão do TJUE no processo *Philips* (cf. n.º 6).

e), subalínea ii), confirmando assim a interpretação feita tanto pela Grande Câmara de Recurso, como pela Divisão de Anulação do IPIUE.³⁶⁵ O TJUE, no acórdão proferido, confirmou igualmente esta interpretação, afirmando que “na medida em que implica que o motivo de recusa estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais, a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.”³⁶⁶ Daqui se infere que a intenção do legislador europeu terá sido a de afastar do registo como marca apenas as formas cujas características essenciais sejam na totalidade alvo de alguma das subalíneas da al. e).

Para que o registo da forma seja concedido será então necessário que a forma seja constituída por uma característica essencial meramente ornamental ou arbitrária³⁶⁷. O problema que se poderá colocar é o de saber se, admitindo o registo de uma forma substancialmente funcional, mas que contenha essa tal característica essencial meramente ornamental, isso não levará a considerar que existe violação do direito de marca quando um terceiro reproduz a parte da forma considerada funcional. Quanto a esta questão, o TJUE assumiu que se uma parte essencial da forma é ornamental, então o uso dos elementos essenciais funcionais por outros empresários não será considerado como sendo uso de um sinal similar.³⁶⁸

Não significa isto, no entanto, que a todas essas características essenciais tenha de ser aplicada a mesma subalínea para que à forma seja vedado o registo. Este sentido foi sufragado pelo TJUE³⁶⁹ no acórdão *Nestlé*, referente ao pedido de registo da marca

³⁶⁵ *Ibid.*, n.º 38.

³⁶⁶ Cf. *Legó*, C-48/09, n.º 52. Posteriormente, no mesmo sentido, referindo-se à subalínea i), *Hauck*, n.º 22; *Simba Toys*, n.º 41 e *Nestlé*, n.º 51.

³⁶⁷ Cf. *Legó*, C-48/09, n.º 52 “a referida interpretação garante que, com base nessa disposição, não pode ser recusado o registo de tal sinal como marca, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma.” Não podemos, no entanto, deixar de ressaltar que essa característica essencial ornamental ou arbitrária terá igualmente de passar o teste da subalínea iii), sobre a qual falaremos infra.

³⁶⁸ *Ibid.*, n.º 72.

³⁶⁹ Já antes, no acórdão *Hauck*, o TJUE tinha considerado a aplicação *conjugada* das subalíneas i) e iii), e entendeu que a al. e) deve ser interpretada no sentido de que os motivos de recusa de registo enunciados nas referidas subalíneas não podem ser aplicados de forma conjugada (cf. n.º 43). Por entender que poderiam existir algumas “ilusões quanto ao alcance desta resposta”, o AG WATHELET, nas conclusões do processo *Nestlé*, esclareceu que a afirmação do TJUE não significava que esses motivos não podiam ser

tridimensional constituída pela forma de uma bolacha de chocolate tipo *wafers* com quatro barras. O *High Court of Justice (England and Wales)* havia questionado o TJUE sobre se as subalíneas i) e/ou ii) deveria(m) aplicar-se quando uma forma é constituída por três características essenciais, em que duas são necessárias à obtenção de um resultado técnico e outra é imposta pela própria natureza do produto.³⁷⁰ Em resposta a esta questão o TJUE lembrou que os três motivos de recusa da al. e) têm natureza autónoma, pelo que devem ser aplicados independentemente dos restantes.³⁷¹

Como tal, para que o sinal não seja suscetível de registo é indiferente se a todas as características essenciais da forma em causa são aplicados um ou vários dos motivos previstos na al. e). O que terá de ser assegurado é que esta alínea só seja fundamento de recusa quando pelo menos um desses motivos seja plenamente aplicável ao sinal em causa, ou seja, a todas e cada uma das características essenciais que compõe a forma.³⁷² E se assim é, não será de estranhar que a identificação e delimitação das características essenciais da forma seja objeto de elaborada e extensiva argumentação pelas partes interessadas em ver ou não proceder o pedido de registo ou de nulidade da marca de forma. De facto, a determinação das características essenciais e não essenciais implica que estas últimas sejam, desde logo, irrelevantes na análise dos motivos de recusa da al. e), ainda que eventualmente sejam funcionais de acordo com a mesma.³⁷³

A argumentação das partes quanto à delimitação das características essenciais e não essenciais da forma feita pela autoridade competente deve, inclusive, ser bastante cautelosa. Isto porque a parte interessada em impedir o registo ou obter a declaração de nulidade da marca pode sair prejudicada se, por exemplo, perante uma forma com seis características, das quais três foram consideradas essenciais pela autoridade, a parte, convicta de que uma outra determinada característica vai ser considerada funcional pelas autoridades competentes ao abrigo da al. e), invoca a sua “essencialidade” e a autoridade acaba por concluir que a mesma é, de facto, essencial, mas não funcional, e as outras três

cumulativamente aplicados, mas sim que a análise de cada um deles deve ser independente. (Cf Conclusões *AG Société de Produits Nestlé S, C-215/14 (2015)*, EU:C:2015:395, n.ºs 64 a 67).

³⁷⁰ Cf. *Nestlé*, n.º 26.

³⁷¹ *Ibid.*, n.º 46. Ainda neste sentido *vide Hauck*, n.º 39.

³⁷² Cf. *Nestlé*, n.ºs 48 e 51 e *Hauck*, n.ºs 41 e 42.

³⁷³ Na decisão *Best-Lock (Europe) Ltd/IHMI*, T- 395/14 (2015), EU:T:2015:380, a autora Best Lock invocou a funcionalidade de determinadas características que o TG considerou não serem essenciais e, por isso, irrelevantes para efeitos da al. e). No entanto não deixou de realçar que, ainda que fossem essenciais, essas características não eram funcionais à luz da referida alínea – cf. n.ºs 31 a 33.

características essenciais são funcionais. A forma será registada em virtude de uma das características essenciais – aquela que a parte invocou – ter sido considerada não funcional.

O mesmo se aplica à parte interessada em obter ou manter o registo da forma. Não há qualquer vantagem para essa parte se invocar a não essencialidade de características da forma que, de acordo com a jurisprudência da UE, serão consideradas não funcionais. O inverso também é verdade.

A coerência das decisões nas instâncias jurisdicionais quanto à aplicação dos motivos de recusa da al. e) não é, porém, uma realidade. Assim, as partes, no delineamento da estratégia processual ou procedimental, têm de lidar com um elevado nível de incerteza jurídica.³⁷⁴

2.3.5. Características essenciais da forma

O primeiro passo lógico, para uma análise estruturada da funcionalidade da forma, será então identificar e delimitar as características essenciais da mesma. O acórdão *Philips*, esclarecedor em muitos aspetos, não logrou explicar como deveria ser feita a identificação. Ainda assim é meritório neste âmbito por ter determinado que a forma é composta por características essenciais e não essenciais, e que essa distinção é a base da análise da funcionalidade. O acórdão *Lego*, já referido, deu ao TJUE uma segunda oportunidade para rever o conceito de funcionalidade, e em particular o escopo da subalínea ii).³⁷⁵ O tribunal entendeu que a correta aplicação desta subalínea “implica que as características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide do pedido de registo deste sinal como marca”,³⁷⁶ uma conclusão que se estende à aplicação das restantes subalíneas da al. e).

Neste acórdão, o TJUE indicou que as características essenciais correspondem aos “elementos mais importantes do sinal”.³⁷⁷ Por não existir nenhuma hierarquia sistemática entre os diferentes tipos de elementos que podem compor um sinal,³⁷⁸ o TJUE acrescentou que essa identificação deveria ser feita caso a caso. Na identificação desses elementos, a

³⁷⁴ Neste sentido *vide* GEIER – “Hybrid Shapes and Disclaimers in European Trade Mark Law”, (38) *EIPR* 9, Thomson Reuters, 2016, p. 547.

³⁷⁵ Cf. LIAKATOU/ MANIATIS – “Building a European Concept of Functionality”, (32) *EIPR* 12, Thomson Reuters, 2010, p. 653.

³⁷⁶ Cf. *Lego*, C-48/09, n.º 68. Neste sentido também os acórdãos *Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry e IHMI*, C-337/12 P a C-340/12 P (2014), EU:C:2014:129, n.º 46 e *Simba Toys*, C-30/15 P, n.º 40.

³⁷⁷ Cf. *Lego*, C-48/09, n.º 69.

³⁷⁸ *Ibid.*, n.º 70.

autoridade competente pode basear-se diretamente na impressão geral suscitada pelo sinal,³⁷⁹ ou, primeiro, examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal,³⁸⁰ com recurso a peritos especializados. Para além da representação da forma e das descrições apresentadas com o pedido de registo, a autoridade competente pode recorrer a outros elementos e informações adicionais sobre o produto quando tal seja necessário.³⁸¹

O TJUE entendeu que não é possível afirmar que a questão deveria ter como base a perspectiva do consumidor médio, tal como havia já alertado o AG MENGOZZI³⁸² nas Conclusões apresentadas,³⁸³ ressalvando, no entanto, que essa perspectiva pode constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.³⁸⁴

Um desses casos é precisamente quando o motivo de recusa em causa é o da subalínea iii), relativo às formas que conferem um valor substancial ao produto. O AG SZPUNARA, nas Conclusões do processo *Hauck*, referiu que a pressuposta percepção do consumidor poderia assumir uma importância maior no âmbito da subalínea iii). De facto, “a apreciação que visa determinar se a forma em causa confere um valor substancial ao produto, devido, por exemplo, às suas características estéticas, implica necessariamente

³⁷⁹ Nas conclusões, o AG MENGOZZI reforçou uma vez mais a distinção entre a análise do carácter distintivo e a determinação da funcionalidade da forma, argumentando que “[d]iversamente do estudo da força diferenciadora, não é imprescindível ter em conta a impressão de conjunto, a não ser que, por exemplo, num objecto simples, a soma de todas as características que constituem a sua forma seja considerada essencial.” Cf. Conclusões AG *Lego Juris A/S/IHMI*, C-48/09 (2010), EU:C:2010:41, n.º 64.

³⁸⁰ Cf. *Lego*, C-48/09, n.ºs 70 e 76.

³⁸¹ Cf. *Pi-Design*, n.º 54 e *Simba Toys*, C-30/15, n.ºs 48 e ss.

³⁸² O processo *Lego* ficou marcado pela perda do AG COLOMER, a 11 de novembro de 2009, uma figura muito influente no desenvolvimento do regime das marcas na UE. Seria ele a desempenhar o papel de advogado geral no processo, tendo esse lugar sido posteriormente assumido por PAOLO MENGOZZI.

³⁸³ Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 66: “Nesta fase inicial, a perspectiva do consumidor não é, pois, relevante, porque só constitui um obstáculo preliminar, como refere o acórdão Philips, capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma do produto seja registado; não se aprecia ainda o eventual carácter distintivo, ocasião em que a jurisprudência posiciona sempre a importância da opinião do utilizador.” Mais tarde no processo *Hauck*, o AG SZPUNARA esclareceu, relativamente aos motivos absolutos de recusa previstos no atual art. 4.º, que “existem os motivos em virtude dos quais a admissibilidade do registo é apreciada na perspectiva do consumidor, na medida em que são relativos aos sinais que, visto não poderem fornecer ao público indicações sobre a origem do produto ou poderem induzi-lo em erro [alínea b) e alínea g)], não respondem ao critério que exige que a marca disponha de carácter distintivo. Em segundo lugar, existem os motivos que visam também proteger as empresas concorrentes, na medida em que têm por objetivo manter determinados sinais no domínio público [alínea c) e alínea e)]. [...] No que respeita [...] ao segundo grupo de motivos, o modo com o sinal em causa é percebido deve ser apreciado numa perspectiva mais ampla. Há que ter em consideração tanto o modo como o sinal em causa é percebido pelo público relevante como as consequências económicas que resultarão do facto de esse sinal estar reservado a uma única empresa. Por outras palavras, importa apreciar se o registo do sinal não afeta a possibilidade de introdução de produtos concorrentes no mercado.” Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.ºs 88 e 89.

³⁸⁴ Cf. *Lego*, C-48/09, n.ºs 70 e 76.

que se tenha em consideração a perspetiva do consumidor médio.”³⁸⁵ Contudo, concluiu que, tal como na aplicação das subalíneas i) e ii), a modo como o consumidor percebe a forma não é critério decisivo de apreciação.³⁸⁶

2.4. i) – Forma imposta pela natureza do produto

De acordo com a subalínea i), não é possível registar como marca um sinal constituído exclusivamente pela forma ou por outra característica *imposta pela própria natureza dos produtos*.

Este motivo de recusa não tem ocupado muito a jurisprudência da EU,³⁸⁷ talvez por ser pouco provável que seja solicitado o registo de um sinal constituído exclusivamente por uma forma imposta pela natureza do produto³⁸⁸ e, nos casos em que seja, que o registo não seja desde logo recusado com base na falta de capacidade distintiva.³⁸⁹ Antes de ser conhecido o acórdão *Hauck*, em 2014, o IPIUE consagrava nas *Linhas de Orientação*³⁹⁰ uma interpretação desta subalínea que se coadunava com aquela que vinha sendo feita pela doutrina.³⁹¹

2.4.1. Interpretação restritiva

Até à entrada em vigor, a 1 de agosto de 2016, da nova versão das Linhas de Orientação relativas ao exame de marcas europeias efetuado no IPIUE, o instituto adotava uma interpretação restritiva, no sentido de que a expressão “forma imposta pela própria natureza do produto” dizia respeito à forma que está indissociavelmente ligada à natureza do produto em causa e que, portanto, não deixa ao produtor qualquer margem para um contributo pessoal. Esta interpretação limitava o âmbito de aplicação do motivo em causa

³⁸⁵ Cf. Conclusões do AG *Hauck*, n.º 93.

³⁸⁶ *Ibid.*, n.º 94. O TJUE seguiu igualmente esta posição – *vide Hauck*, n.º 35.

³⁸⁷ Cf. ROSSI, in *Codice della proprietà industriale*, p. 137

³⁸⁸ Cf. MICHAELS/NORRIS, *A practical guide*, p. 43. A edição mais recente desta obra foi publicada em maio de 2014, poucos dias depois de serem conhecidas as conclusões do AG SZPUNARA, no processo *Hauck*, C-205/13, em que o próprio refere que até àquela data o TJUE ainda não tinha tido oportunidade de se pronunciar sobre a referida alínea. Por essa razão, os autores referem apenas os processos *Procter & Gamble/IHMI*, T-122/99 (2000), EU:T:2000:39, e *Philips*, C-299/99, como exemplos em que a subalínea i) foi avançada como motivo de recusa, tendo depois o tribunal considerado que não se aplicava.

³⁸⁹ Cf. SARTI, in *Studi di diritto industrial*, p. 1423.

³⁹⁰ Cf. *Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no IHMI, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos Absolutos de Recusa*, 2014.

³⁹¹ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 45.

aos produtos que não dispõem de uma forma alternativa,³⁹² nomeadamente os produtos naturais – por exemplo, a forma de uma banana – e os produtos fabricados cujas características de forma estão sujeitas a normas – por exemplo, a forma de uma bola de *rugby*.³⁹³ Assim, quando se concluísse que um determinado produto pode adotar várias formas, o instituto não formulava objeção nos termos da subalínea i), dado que a *própria natureza dos produtos* não impunha a forma que o produto apresentava.

O IPIUE considerava ainda que, em todos os casos em que a marca europeia pedida consiste exclusivamente na forma dos produtos imposta pela sua natureza, também é possível aduzir uma objeção à luz da al. c), com base no facto de a forma em causa ser descritiva da natureza dos produtos. Em virtude desta posição podemos entender que alguma doutrina considere que a *ratio* desta proibição está de certa forma relacionada com o interesse que subjaz à proibição do registo da al. c), sobre os sinais descritivos ou genéricos.³⁹⁴ Permitir-se o registo das formas mais básicas e elementares que os produtos geralmente assumem no mercado iria sem dúvida provocar uma distorção na concorrência.

Duas notas a respeito desta interpretação. Atenta a anterior posição adotada pelo IPIUE, não consideramos que fosse defendido que, perante uma forma imposta pela natureza do produto, seria indiferente que o motivo de recusa fosse a al. c) ou a subalínea i). Como já referimos, os motivos de recusa da al. e) são absolutos e não podem ser afastados com a prova de que o sinal tem ou adquiriu carácter distintivo. Assim, se o motivo de recusa da subalínea i) for aplicado, o IPIUE não irá prosseguir para a análise do carácter

³⁹² No processo *Procter & Gamble*, T-122/99, o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Câmara de Recurso por esta ter cometido um erro de apreciação ao recusar o registo do sinal depositado na aceção da subalínea i), por não poder aplicar-se quando existam, no comércio, outras formas de pães de sabão que não apresentam as características da forma de sabão em causa (cf. n.º 55). Também o *Court of Appeal*, no caso *Philips vs Remington* [1999] RPC 809 (CA), entendeu que por existirem outras formas, para além da forma em causa, que uma lâmina de barbear de três cabeças podia ter assumido, isso significava que “a forma não era imposta pela própria natureza dos produtos, a saber, os barbeadores elétricos”. Apesar do TPI ter adotado uma argumentação semelhante, no já citado caso *Procter & Gamble*, no caso da *Nestlé vs Cadbury* [2014] EWCH 26 (CH), o Instituto de Marcas britânico havia considerado que a forma da barra, com as proporções de comprimento, largura e profundidade, de uma barra de chocolate de “quatro dedos” da *Kit Kat* resultava da própria natureza imposta pelos produtos. O registo considerou que o facto de existirem outras formas não impedia a conclusão de que aquela era uma forma “básica” (apesar de ter admitido que “uma real diversidade” de formas implica que nenhuma forma em particular resulta da própria natureza pelos produtos) – cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, pp. 919 e 920.

³⁹³ Cf. *Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no IHMI, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos Absolutos de Recusa*, versão 2014, p. 69.

³⁹⁴ Cf. FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, p. 549 e ainda LANDES/POSNER, (30) *The Journal of Law & Economics* 2, 1987, p. 297, “*The concept of functionality [...] is a parallel concept to genericness.*”

distintivo.³⁹⁵ Por sua vez, a verificação da al. c)³⁹⁶ não afasta definitivamente a possibilidade de registrar o sinal, ainda que possamos antecipar que é praticamente impossível provar a aquisição de capacidade distintiva. Assim, a nível de estratégia do oponente do registo, mas também de economia procedimental do IPIUE, a subalínea i) deverá ser desde logo suscitada quando se esteja perante uma forma que seja imposta pela própria natureza do produto. Por outro lado, a interpretação restritiva deixava de fora muitas situações que potencialmente irão cair nas duas subalíneas subsequentes.³⁹⁷ Talvez por isso o IPIUE vinha considerando que esta interpretação não constituía uma via para contornar a aplicação da al. e). Quando nenhuma das outras subalíneas fosse aplicável, então aqui sim competiria às als. b) ou c) desafiar o registo ou a validade da forma em causa.³⁹⁸

2.4.2. Interpretação extensiva

No acórdão *Hauck*³⁹⁹ o tribunal entendeu que se deveria propugnar pela segunda posição, que adota uma interpretação extensiva,⁴⁰⁰ na medida em que o motivo da subalínea i), nas palavras do AG SZPUNARA, “visa, em relação a todos os produtos, a forma mais comumente adotada e que reflete com maior rigor a própria natureza do produto em causa. Trata-se aqui dos sinais típicos da categoria semântica em causa, ou seja, sinais que remetem para as representações que o público faz das características essenciais do produto

³⁹⁵ Neste sentido, o AG SZPUNARA, nas conclusões *Hauck*, n.º 61: “a aplicação do referido motivo [subalínea i)] significa, assim, que o registo da forma em questão está definitivamente excluído.” *Vide* ainda ROSSI, in *Codice della proprietà industriale*, pp. 138 e 139.

³⁹⁶ *Vide* neste sentido *Linde Ag*, n.º 68, em que o TJUE denotou que caso o registo de um sinal tridimensional constituído pela forma do produto não seja recusado nos termos da al. e) pode, contudo, ser recusado o respetivo registo se tal sinal estiver abrangido por uma ou várias das categorias mencionadas nas als. b) a d).

³⁹⁷ *Vide* processo *Philips*. O TJUE, apesar de não ter sido confrontado com nenhuma questão especialmente direcionada para a interpretação da subalínea i), respondeu no sentido de que à forma da parte superior dessa máquina de barbear, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas, se aplicava a subalínea ii).

³⁹⁸ No processo *Procter & Gamble*, T-63/01, o TPI confirmou a decisão de rejeição do pedido de registo da marca, considerando, desta feita, que o sinal em causa era desprovido de carácter distintivo na aceção do art. 7.º, n.º 1, al. b) do Regulamento.

³⁹⁹ De acordo com as alterações às Linhas de Orientação Relativas ao Exame de Marcas Europeias, que entraram em vigor a 1 de agosto de 2016, (versão disponível em inglês), a interpretação da subalínea i) deverá ser feita de acordo com a jurisprudência do acórdão *Hauck*. Cf. *Guidelines For Examination*, 2016, p. 83.

⁴⁰⁰ A interpretação extensiva que o TJUE adotou no acórdão *Hauck* é especialmente significativa, tendo em conta que a alínea e) é uma norma excecional e como tal permitiria apenas uma interpretação restritiva. Ao adotar uma interpretação extensiva, o TJUE deixou transparecer que o interesse público subjacente à previsão da al. e) – o funcionamento de um mercado assente na livre concorrência – permite que a interpretação seja feita na medida do necessário para assegurar este interesse. Neste sentido *vide* CALABRESE – “Product and process functionality in shapes necessary to obtain a technical result under EU Trademark Law”, *Revista Lex Mercatoria* 1, 2016, p. 9.

em causa. A proibição de registo visa exclusivamente as características da categoria (as características genéricas) do produto em causa ou as que resultam da função deste. Em contrapartida, a proibição não visa as características específicas do produto em causa nem as que resultam de uma aplicação específica deste produto.”⁴⁰¹ O AG, ao analisar a anterior posição do IPIUE, considerou que esta implicava o risco de prejudicar a própria essência do motivo previsto na subalínea i), argumentando ainda que um legislador racional não teria criado um motivo de recusa sem efeito prático, dado que o registo de formas naturais ou regulamentadas seria, em qualquer caso, excluído por força das als. b) e c), da diretiva, e a exceção do n.º 4 nunca seria aplicável, já que tais formas não são manifestamente dotadas de qualquer carácter distintivo, nem o podem adquirir pelo uso.⁴⁰²

Por outro lado, o AG SZPUNARA, ao fazer uma análise do acórdão *Philips*, alertou que certas características da forma assumem uma importância específica para a função desempenhada pelo produto em causa, mas dificilmente qualificáveis como necessárias para se obter um «resultado técnico» na aceção da subalínea ii). Por serem, no entanto, características que têm uma importância essencial para a função do produto em causa, é certo que utilizador irá procurar essas mesmas características nos produtos concorrentes. “Numa perspetiva económica, trata-se de características de forma que não têm substituto equivalente adequado (que disponham de uma substituibilidade perfeita).”⁴⁰³

Assim, na aplicação do motivo de recusa deveria ter-se em conta o facto de que o conceito de “forma imposta pela própria natureza do produto” implica que o registo das formas cujas características essenciais são inerentes à função ou às funções genéricas desse produto deve, em princípio, ser igualmente recusado.⁴⁰⁴

Recentemente o AG SZPUNARA teve oportunidade de voltar a pronunciar-se sobre a interpretação da subalínea i), nas Conclusões do processo *Simba Toys GmbH & Co. KG/IPIUE*.⁴⁰⁵ Este processo é especialmente interessante porque o AG considera que a

⁴⁰¹ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 48.

⁴⁰² Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 51. De um outro modo, a subalínea i) seria uma disposição supérflua – neste sentido *vide* VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di diritto industrial*, p. 172 e ROSSI, in *Codice della proprietà industriale*, p. 120. A subalínea i) é o resultado da formulação originária do projeto de diretiva, que colocava a totalidade das hipóteses da al. e) na categoria mais geral dos motivos de recusa de registo com base na falta de capacidade distintiva. O texto final, no entanto, separou os motivos justificados pela falta de carácter distintivo daqueles que se baseiam na funcionalidade (técnica ou estética) da forma – *vide* SARTI, in *Studi di diritto industrial*, p. 1424.

⁴⁰³ *Ibid.*, n.º 57.

⁴⁰⁴ Cf. *Hauck*, n.º 25.

⁴⁰⁵ Cf. Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15 P.

interpretação feita pelo Tribunal Geral sobre a subalínea i)⁴⁰⁶ parte de uma identificação das características essenciais do cubo mágico que poderia ter sido desafiada pela recorrente se esta tivesse contestado a categoria do produto em causa, tal como o IPIUE a tinha delimitado.

À data da decisão do TG – que foi posterior à decisão do TJUE no processo *Hauck* – ainda estava em vigor a Diretiva de 2008, pelo que se aplicava o requisito da representação gráfica. As três imagens depositadas pela Seven Towns em 1 de abril de 1996, data do pedido de registo da marca europeia,⁴⁰⁷ foram consideradas adequadas pela Segunda Câmara de Recurso do IPIUE para representar graficamente a marca contestada, e através delas identificou como características essenciais da marca contestada o que qualificou de «estrutura cúbica quadriculada», a saber, por um lado, o cubo em si e, por outro, a estrutura quadriculada que figura em cada uma das faces do cubo. A recorrente, por sua vez, contestou esta análise e alegou que “a presença de interstícios nas extremidades das linhas pretas sugerem claramente que essas linhas se destinam a separar entre si «os elementos individuais mais pequenos do cubo»”.⁴⁰⁸

O TG concordou com a decisão da Câmara de Recurso e, no que à subalínea i) diz respeito, entendeu que “a natureza dos produtos em causa, no presente caso, os quebra-cabeças tridimensionais, não impõe de modo algum que esses produtos tenham a forma de um cubo com faces que apresentam uma estrutura quadriculada. [...] [N]a data em que foi apresentado o pedido de registo já os quebra-cabeças tridimensionais, mesmo os que tinham capacidade de rotação, se apresentavam sob uma multiplicidade de formas”,⁴⁰⁹ tendo julgado improcedente o argumento da recorrente.

SZPUNARA, por sua vez, analisou a posição do TG indicando que, apesar da existência de outras formas que o produto poderia ter tomado não implicar objetivamente o afastamento da subalínea i), o estabelecimento da categoria adequada do produto – que vai orientar a análise da al. e) – é uma questão de facto, pelo que caberia à recorrente ter contestado esse facto em concreto, indicando que a categoria deveria ser restringida aos

⁴⁰⁶ Cf. *Simba Toys*, T-450/09.

⁴⁰⁷ A requerente solicitou o registo do sinal para produtos abrangidos pela classe 28 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à descrição seguinte: «Quebra-cabeças tridimensionais». O pedido de registo foi concedido em 6 de abril de 1999 e renovado em 10 de novembro de 2006. Cinco dias depois, a *Simba Toys* apresentou um pedido de declaração de nulidade com base nos artigos 7.º, n.º 1, als. a), b), c) e e), e 52.º, n.º 1, al. a) do Regulamento.

⁴⁰⁸ Cf. *Simba Toys*, T-450/09, n.ºs 45 e 50.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, n.ºs 82 e 83.

“puzzles em forma de cubo mágico”, e não ao espectro mais amplo de “quebra-cabeças tridimensionais”.⁴¹⁰ Mais, se o recorrente tivesse provado que a primeira categoria era a adequada para basear a análise da forma, então a forma dividida pela quadrícula de linhas pretas seria, indiscutivelmente, uma forma natural.⁴¹¹

Apesar de compreendermos que a interpretação da subalínea i), feita pelo TJUE, se coaduna melhor com a *ratio* da al. e) – impedir a concessão de um monopólio sobre as características essenciais do produto em causa, que são importantes na perspetiva de uma concorrência efetiva no mercado em questão – não se vislumbra grande efeito prático entre as duas posições distintas. De facto, será difícil conceber um caso em que o sinal, atenta a anterior posição do IPIUE, não acabe por ser recusado com base nas subalíneas ii) e/ou iii), ou ainda nas als. b) – falta de carácter distintivo – ou c) – forma descritiva.⁴¹² No entanto, tendo em conta a interpretação de que o registo só é recusado quando a todas características essenciais da forma se aplique pelo menos um dos motivos de recusa, bastaria uma dessas características passar entre a “brecha” da interpretação restritiva e de todos os outros motivos *supra* citados para que não ser possível obstar ao seu registo. Acresce ainda que a delimitação da categoria dos produtos, que influencia a identificação das características essenciais, pode originar desfechos muito diferentes, como acabámos de verificar.⁴¹³ Desta feita, e porque, reiteramos, o impacto da adoção de uma ou outra posição nos parece diminuto, propugnamos por esta segunda, tal como o IPIUE veio a fazer.

2.5. ii) – Funcionalidade técnica

Chegámos, enfim, a um dos temas que se destacam na nossa tese. Depois de uma jornada pela jurisprudência norte americana sobre a “*utilitarian functionality*”, cabe agora compreender como tem sido aplicada esta [quase] homónima na jurisprudência da União Europeia.

⁴¹⁰ Cf. Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15 P, n.ºs 36 a 50.

⁴¹¹ *Ibid.*, n.º 45.

⁴¹² Esta constatação tem mais força se tivermos em conta os exemplos de características que o AG SZPUNARA deu nas suas conclusões do processo *Hauck*: “os pés unidos a uma placa horizontal, em relação a uma mesa, ou de uma palmilha de forma ortopédica que possui uma fivela em forma da «v», em relação a chinelos” ou ainda “marcas constituídas por formas de produtos manufaturados mais complexos, como por exemplo a forma do casco de um veleiro ou a das hélices de um avião.” (Cf. n.º 59).

⁴¹³ Ainda quanto ao processo *Symba Toys*, C-30/15 P, não podemos deixar de referir que, apesar de o AG SZPUNARA ter considerado que não se poderia aplicar a subalínea i), dado não ter sido diretamente contestada a categoria do produto, ainda assim o registo deve ser declarado nulo por se aplicar a subalínea ii). Cf. Conclusões AG *Simba Toys*, C-30/15 P, n.º 99.

Como já referimos, o processo *Lego* deu uma nova oportunidade ao TJUE para se pronunciar sobre a interpretação da subalínea ii). Do processo *Philips* foram deixadas as seguintes orientações: (1) o caráter distintivo é irrelevante caso se conclua que algum motivo de recusa da al. e) é aplicável; (2) a subalínea ii) aplica-se a formas cujas características principais desempenham um função técnica; (3) a letra da norma não admite o afastamento da mesma com base no argumento da existência de formas alternativas.⁴¹⁴ Estas considerações, já sabemos também, baseiam-se numa visão que ultrapassa o regime das marcas, enquadrando-o no mais amplo contexto do sistema de propriedade industrial, e na antecipação dos efeitos que a proteção dessas formas teriam no interesse público da livre concorrência,⁴¹⁵ nomeadamente a criação de monopólios sobre soluções técnicas.⁴¹⁶

Veremos que atualmente, atenta a jurisprudência dos acórdãos *Philips*, *Lego* e outros que lhes sucederam, está estabelecido um patamar muito elevado para as formas de produtos⁴¹⁷ *necessárias à obtenção de um resultado técnico* acederem ao registo.⁴¹⁸

2.5.1. Características essenciais

A subalínea ii) prevê que não pode ser registado como marca um sinal constituído exclusivamente pela forma ou outra característica dos produtos *necessária à obtenção de um resultado técnico*.

⁴¹⁴ Vide acórdão *Philips* Conclusões AG *Lego*, n.º 61. Este último ponto foi assente na sequência da argumentação apresentada pela Philips de que a subalínea ii) não se aplicava à forma das lâminas pois a função das mesmas podia ser alcançada através de outras formas (cf. *Philips*, n.º 67).

⁴¹⁵ Nas Conclusões de *Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks*, C-321/03 (2006), EU:C:2006:558, o AG LÉGER fez uma longa incursão pela *ratio* da al. e) (cf. n.ºs 49, 76 e ss), apesar de o TJUE se ter cingido à questão de saber se o sinal em causa – a forma de um aspirador sem saco – poderia constituir uma marca, nos termos do à data art. 2.º, que previa o requisito de representação gráfica – cf. acórdão *Dyson*, C-321/03 (2007), EU:C:2007:51. Não obstante, há uma afirmação do acórdão que é bastante significativa no âmbito do tema que nos ocupa. De facto, o TJUE, perante os factos, concluiu que “o pedido de registo de marcas no processo principal tem por objecto todas as formas imagináveis de uma caixa de recolha transparente que faz parte da superfície externa de um aspirador” (cf. n.º 20).

⁴¹⁶ Poderíamos dizer “soluções funcionais”. No entanto, porque estamos a analisar apenas a subalínea ii), não devemos introduzir uma analogia entre técnica e funcionalidade. Esta última, mais ampla que a primeira, terá a sua outra face desenvolvida *infra*.

⁴¹⁷ A redação da subalínea ii) – sobretudo em confronto com a das subalíneas i) e iii) – parece indicar que a mesma apenas se aplica à forma dos produtos e não à forma da embalagem. O TJUE, no acórdão *Henkel KGaA*, C-218/01, veio esclarecer que a expressão “forma dos produtos” integra também a forma das embalagens de produtos que requerem necessariamente um acondicionamento. Cf. FIRTH – “Signs, surfaces, shapes and structures – the protection of product design under trade mark law”, in *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, edit. Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis, Edward Elgar Publishing, 2008, pp. 505 e 506.

⁴¹⁸ Cf. SCHÖBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 40.

Muitos tribunais dos EM e institutos de registo de marcas têm aplicado este motivo de recusa com muita precaução, tendo em conta os interesses que lhe estão subjacentes. É indispensável que seja dada orientação que harmonize os processos de análise dos motivos de recusa.⁴¹⁹ Consciente deste facto, o AG MENGOZZI veio apresentar, nas Conclusões do processo *Legó*, um esquema de análise da subalínea ii),⁴²⁰ “recorrendo a certas regras metodológicas de aplicação da referida disposição”,⁴²¹ com o objetivo de clarificar e completar a interpretação do acórdão *Philips* que, nas palavras de MENGOZZI, “insistia nas razões pelas quais devia ser recusado o registo de um sinal com essas especificidades, mas apenas revelou às empresas as regras para a inscrição de sinais funcionais nos registos de marcas com formas funcionais. [...] [O] Tribunal de Justiça não fechou a porta dos institutos de sinais às formas funcionais, deixou-a entreaberta; e o presente recurso obriga a medir a largura do espaço deixado por essa porta entreaberta.”⁴²² A abordagem feita pelo TJUE no acórdão não foi, contudo, totalmente coincidente com aquela que o AG havia feito. Vejamos melhor.

2.5.1.1. A abordagem do TJUE

De acordo com o TJUE, em primeiro lugar a autoridade competente deve identificar as características essenciais caso a caso. Também já foi referido que a autoridade competente pode basear-se diretamente na impressão geral suscitada pelo sinal, ou examinar sucessivamente cada um dos elementos constitutivos do sinal. Assim, a identificação das características essenciais, dependendo da complexidade da forma, pode

⁴¹⁹ Essa necessidade existe não só para harmonização da prática nos EM mas também dentro das instâncias jurisdicionais da UE. A este respeito, podemos dar o exemplo do recente acórdão do TJUE de 10 de novembro de 2016 no processo *Simba Toys*. C-30/15 P (2016), EU:C:2016:849, a que já fizemos referência. A decisão do TJUE contraria o sentido das decisões da Divisão de Anulação do IPIUE em 2008, da Câmara de Recurso do IPIUE em 2009, e do TG em 2014, que consideraram ser válido o registo da forma do “quebra-cabeças tridimensional” a favor da Seven Towns. É importante ter em conta que a decisão do TG foi tomada quando o acórdão *Legó*, C-48/09 (2010), tinha já sido conhecido. Ora, o recurso à fundamentação deste último acórdão tanto pelo TG como pelo TJUE no âmbito do processo *Simba Toys* reflete uma grave desarmonia na interpretação de uma mesma jurisprudência. Independentemente da nossa opinião sobre o mérito da decisão do TJUE agora conhecida, certo é que o titular do registo – a Seven Towns – obteve três decisões favoráveis e 10 anos após a apresentação do pedido de nulidade do registo da marca pela Simba Toys, o TJUE veio decidir em sentido contrário, o que revela um nível de incerteza jurídica que deve ser mitigado.

⁴²⁰ Na introdução das Conclusões, MENGOZZI fez uma referência à similitude entre o jogo de construção e o método usado pelos investigadores para formarem organismos (*vide* n.º 1). O AG, tal como os investigadores, terá constatado que também a funcionalidade técnica deveria ser encontrada (ou não) através de uma “construção” que vai desde a base – as características essenciais – ao topo – resultado técnico.

⁴²¹ Cf. Conclusões AG *Legó*, C-48/09, n.º 62.

⁴²² *Ibid.*, n.º 51.

ser feita através da simples inspeção visual ou basear-se numa análise técnica mais detalhada.⁴²³ No caso desta última, a análise deve ter em conta elementos úteis como inquéritos e peritagens; porque a identificação de funções técnicas invade o escopo do regime das patentes, os examinadores devem ter especial atenção à informação constante de patentes anteriores, entretanto expiradas.⁴²⁴

A Lego havia argumentado que o conceito de “características essenciais” é sinónimo de “elementos dominantes e distintivos” e que a identificação das mencionadas características deve ser efetuada do ponto de vista do público pertinente, ou seja, o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.⁴²⁵ Já perante o TPI, a Lego havia referido que a Grande Câmara de Recurso do IPIUE não tinha compreendido o impacto da informação de uma patente anterior na apreciação da funcionalidade de uma forma e enfatizou que o mesmo objeto pode ser protegido por diferentes direitos de propriedade intelectual.⁴²⁶ O TJUE, por sua vez, entendeu não ser procedente a argumentação da Lego, pois a perceção do público-alvo só deve ser tida em conta imperativamente na verificação do carácter distintivo, e não quando está em causa a análise da funcionalidade técnica da forma. Ressalvou, no entanto, e como já acima referimos, que a perceção do público-alvo podia ser antes um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.⁴²⁷

Uma vez identificadas as características essenciais, deverá verificar-se se cada uma dessas características desempenha alguma função técnica relativamente no produto em causa. Ao efetuar a análise da funcionalidade técnica, o TJUE sugeriu uma abordagem autónoma com foco na própria forma e na informação técnica sobre a mesma, incluindo dados sobre os elementos funcionais que constem de documentação de patentes anteriores.⁴²⁸ A existência de formas alternativas deverá ser irrelevante nesta apreciação: a autoridade deverá ter em conta o sinal apresentado para registo como marca, e não os sinais compostos por outras formas do produto.⁴²⁹

⁴²³ Cf. *Lego*, C-48/09 P, n.º 70.

⁴²⁴ *Ibid.*, n.º 71.

⁴²⁵ *Ibid.*, n.º 63.

⁴²⁶ Cf. *Lego*, T-270/06, n.º 63.

⁴²⁷ Cf. *Lego*, C-48/09 P, n.ºs 75 e 76.

⁴²⁸ *Ibid.*, n.º 85.

⁴²⁹ *Ibid.*, n.ºs 84 e 85.

Por último, já sabemos também que, na interpretação do TJUE, só quando todas as características essenciais desempenham uma função técnica, na aceção da subalínea ii), é que o registo poderá ser recusado. Assim, uma vez identificadas as características essenciais do sinal, incumbe ainda à autoridade competente analisar as mesmas “à luz da função técnica do produto concreto em causa”.⁴³⁰ Se o pedido de registo como marca tiver por objeto uma forma de produto na qual um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia, desempenha um papel importante, o motivo de recusa não se aplicará, já que nesse caso, as empresas concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica, que poderá ser incorporada sem dificuldade, pelos concorrentes do titular da marca, em formas de produto que não tenham o mesmo elemento não funcional que aquele de que dispõe a forma do produto do referido titular e que, em relação a esta, não sejam, portanto, nem idênticos nem semelhantes.⁴³¹ Assim, não existirá violação do direito de marca se os concorrentes reproduzirem apenas os elementos essenciais funcionais da forma tutelada como marca, desde que estes não estejam protegidos pelo regime das patentes ou do *design*.⁴³²

2.5.1.2. A proposta do AG MENGOZZI

Na proposta de MENGOZZI,⁴³³ na qual o TJUE se baseou, o AG tomou em consideração doutrinais desenvolvidas por países que não pertencem à UE no sentido de expressar uma visão mais ampla sobre a funcionalidade, atento o caso concreto.⁴³⁴

O primeiro passo da proposta de MENGOZZI envolve a identificação dos elementos mais importantes da forma, nos termos já referidos *supra*, a serem de seguida relacionados com o “resultado técnico”, para efeitos de apreciar se existe umnexo necessário entre essas características e o referido resultado.⁴³⁵ Por outras palavras, na visão do AG, as características essenciais da forma devem ser determinadas do ponto de vista da

⁴³⁰ Cf. *Simba Toys*, C-30/15, n.º 46, com referência ao acórdão *Lego*, n.º 72.

⁴³¹ Cf. *Lego*, C-48/09 P, n.º 72.

⁴³² Cf. GEIER, (38) *EIPR* 9, 2016, p. 546.

⁴³³ Esta proposta terá sido, de acordo com MENGOZZI, influenciada pelo direito alemão, Hacker, F., «*Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3*», in *Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8.ª ed., Ed. Carl Heymanns, Colónia, 2006*, p. 88; e no direito americano, McCormick, T. – «Will Traffix ‘Fix’ the Splintered Functionality Doctrine?: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.», *40 Houston Law Review*, (2003), pp. 541, 566. Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 63 e nota 40.

⁴³⁴ O AG lembrou que nas alegações das litigantes havia sido analisado o direito americano de marcas. Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 54.

⁴³⁵ *Ibid.*, n.º 65.

funcionalidade, através de uma análise técnica.⁴³⁶ Naturalmente a delimitação da função técnica do produto em causa terá de ser feita de forma igualmente rigorosa.⁴³⁷ Até aqui, o TJUE seguiu o AG.

MENGOZZI prosseguiu no sentido de que esta fase inicial deveria basear-se numa abordagem completamente autónoma, com foco apenas na própria forma e nas suas especificações técnicas. As informações de patentes de que a forma tenha sido, ou ainda seja objeto constituem, no seu entendimento, uma forte presunção de que as características essenciais da forma desempenham uma função técnica, já que não é possível tomar como base simples conjecturas ou generalidades derivadas da experiência de vida corrente. Para os outros casos, deve sempre recorrer-se aos serviços de um perito.⁴³⁸ Na opinião de MENGOZZI, a existência de formas alternativas é irrelevante nesta fase inicial.

Se todas as características forem consideradas com sendo tecnicamente funcionais, a análise terminará aqui e o registo não deverá ser concedido. Se, por sua vez, se constatar que algumas características não desempenham uma função técnica, dever-se-á, ao contrário do que posteriormente entendeu o TJUE, prosseguir para um segundo patamar de análise.

Antes de passarmos a próxima parte da subalínea ii), torna-se essencial fazer já algum reparo quando ao modo como, segundo MENGOZZI, as características essenciais devem ser identificadas.

O motivo de recusa da subalínea ii) é precedido pela previsão comum às subalíneas da al. e): “O sinal constituído *exclusivamente*”. É esta a expressão que, como percebemos *supra*, determina que por vezes a forma deva ser “desconstruída” para se evidenciarem as suas características essenciais. Só depois de essas características estarem identificadas é que se irá verificar a eventual aplicação de algumas das proibições – i) a

⁴³⁶ Esta interpretação coaduna-se com a expressão utilizada pelo TJUE no acórdão *Philips*: “características funcionais essenciais da forma de um produto atribuíveis unicamente ao resultado técnico” (cf. n.º 83). Porém, alguns autores já se referiram a este trecho como sendo uma formulação algo infeliz, que poderá levar ao erro de confundir a identificação das características com a fase que lhe deverá suceder – determinação da função dessas características. Neste sentido *vide* SCHULYOK – *The exclusion from protection of functional shapes under the trade mark law of the EU*, dissertação de Mestrado apresentada à *Faculty of Law, Lund University*, 2010, p. 21, nota 83, e autores referidos.

⁴³⁷ Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 65. Neste sentido também o acórdão *Simba Toys*, C-30/15, n.º 47.

⁴³⁸ Como se compreende a documentação técnica é um elemento de ponderação que apenas se aplica aos bens a que tenha sido conferida proteção por meio de uma patente ou de um desenho ou modelo. “As explicações anexas aos certificados de registo destes direitos de propriedade industrial constituem uma presunção simples, ainda que muito forte, de que as especificidades fundamentais da forma do objecto obedecem a uma função técnica, como já referiu a Grande Câmara de Recurso, citando a jurisprudência do Tribunal Supremo dos Estados Unidos da América no processo *Traffix*” (cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 67).

iii). Assim, ainda que a subalínea ii) seja suscitada *ab initio*, consideramos que não se deverá antecipar na primeira fase de identificação das características principais, e que é transversal a todos os motivos da al. e), uma operação que só deve ter lugar em seguida – a relação entre as características da forma e o resultado técnico do produto. Neste sentido discordamos do entendimento que o AG MENGOZZI teve sobre a identificação das características. Permitir que essa identificação seja influenciada pela função do produto significa perverter completamente a aplicação da proibição, e pode levar a que todas as características funcionais da forma sejam consideradas essenciais, acabando esta por resvalar na subalínea ii), sendo conseqüentemente negada a proteção.

E é apenas no pressuposto da independência entre essa identificação e a função do produto que defendemos ainda o seguinte: concordamos com o AG e com o TJUE quando entendem que a identificação das características não deve ser efetuada do ponto de vista do público pertinente, ou seja, do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento. Ainda que o consumidor seja aquele que usa o produto, seria perigoso fazer depender essa identificação da percepção do mesmo. Por outro lado, a al. e) tem subjacente um interesse que só indiretamente vai beneficiar o consumidor e implica, em última instância, a irrelevância do caráter distintivo e a admissibilidade de um certo risco de confusão.

Esta realidade, no nosso entender, fará sentido ser tida em conta não nesta fase de identificação de características essenciais, mas naquele que foi o segundo patamar proposto pela AG MENGOZZI, e que será exposto *infra*. Na identificação das características não deverá permitir-se que a eventual existência de elementos arbitrários ou ornamentais mínimos na forma deixe de fora outras características que são essenciais e para as quais os consumidores não direcionam atenção. Acresce que, mesmo na posição do TJUE, tal realidade iria levar à proteção de praticamente todas as formas de produtos, pois se apenas a conclusão de que todas as características essenciais são proibidas com base na al. e) obsta ao registo ou à validade da marca, esses pequenos “elementos arbitrários e ornamentais” aos quais os consumidores dariam o estatuto de características essenciais, seriam suficientes para contornar os motivos de recusa previstos na al. e).

Mas deverá igualmente ser reconhecido que fazer depender essa identificação da visão de um perito, que inevitavelmente se deixará influenciar pelos seus conhecimentos técnicos, também poderá pôr em causa a independência entre a identificação e a função,

que já defendemos. Deverá sim ser a autoridade competente a ponderar a final a correção dessa identificação, numa solução de compromisso entre as duas visões – a percepção do público-alvo e a análise de peritos.

2.5.2. Forma “necessária”

A interpretação da palavra “necessária” no contexto do resultado técnico é também ela alvo de acesa troca de argumentos entre as partes interessadas. Afinal, quando é que uma forma é “necessária”?

No acórdão *Philips* esta questão não ficou completamente esclarecida. Foram antes concretizados os princípios que deveriam orientar a interpretação do termo “necessária”,⁴³⁹ perante a questão de se deveria ser entendido como significando que a forma que se pretende registar tem de ser a única existente capaz de alcançar o resultado técnico em causa. Como acima referimos, a *Philips* argumentou que existiam no mercado outras formas que poderiam alcançar o mesmo resultado que a sua, pelo que o *High Court* pediu esclarecimentos sobre se o requerente do registo de uma marca tridimensional poderia afastar a aplicação da subalínea ii) através da prova da existência de formas alternativas que fossem igualmente aptas a alcançar o resultado técnico.

Antes do processo *Philips*, a ideia de que a existência de formas alternativas relevava para a aplicação desta alínea estava amplamente difundida na doutrina e era adotada pelo IPIUE, pelo que para o registo ser recusado as autoridades teriam de concluir que a forma era a única capaz de alcançar o resultado técnico.⁴⁴⁰ Mesmo após este acórdão houve tribunais de EM a manter essa posição.⁴⁴¹

⁴³⁹ Cf. *Philips*, n.ºs 81 e ss.

⁴⁴⁰ Cf. SCHULYOK, *The exclusion from protection of functional shapes*, 2010, pp. 29 a 31, autores e processos de registo citados. O autor refere que os defensores de uma interpretação mais restritiva argumentam que atribuir relevância a formas alternativas não representa qualquer perigo em virtude da dificuldade em provar, numa fase posterior, que a forma tem ou adquiriu capacidade distintiva. Claramente este argumento não procede, salvo melhor opinião, tendo em conta que a al. e) é um obstáculo preliminar, e também porque pode de facto acontecer que se conclua pelo caráter distintivo da forma, o que levaria ao registo de formas efetivamente necessárias à obtenção de um resultado técnico.

⁴⁴¹ Nas conclusões do processo *Lego*, o AG fez alusão à posição dos tribunais suecos, que sustentavam à data que uma forma só poderia ser considerada exclusivamente funcional quando nenhuma outra permita desempenhar essa mesma função (cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 57). Já no acórdão *Philips*, o TJUE referiu os governos francês e inglês como exemplos em que a subalínea ii) não deixa de se aplicar mesmo que se chegue à conclusão que outras formas são aptas a alcançar o mesmo resultado. A Comissão, por sua vez, atentos os antecedentes legislativos da al. e), e a necessidade de uma interpretação restritiva das exceções, entendia a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico como sendo o critério pertinente para recusar ou não o registo com base na al. e) – cf. *Philips*, n.ºs 70 a 72.

Retomando o argumento da Philips, esta reiterou a sua procedência à luz da *ratio* da subalínea ii): impedir a atribuição de um monopólio sobre um determinado resultado técnico. Nesta senda, se tal resultado pudesse se obtido através de outras formas disponíveis, às quais os concorrentes poderiam recorrer, o registo de um sinal composto por uma forma necessária à obtenção de um resultado técnico não iria causar qualquer restrição significativa à indústria ou inovação. Abstratamente, “se o titular da marca demonstrar que outra forma desempenhará igualmente essa função, esse sinal não irá cair na proibição, independentemente do quão funcional possa ser”.⁴⁴²

Perante esta posição, COLOMER alertou para os riscos de aceitar a mesma, pois nada impediria uma empresa de registar enquanto marca todas as formas imagináveis que pudessem obter esse resultado, adquirindo assim o monopólio perpétuo sobre uma determinada solução técnica. Mais ainda, uma interpretação da subalínea ii) nesses termos “iria obrigar o juiz competente a efetuar uma apreciação completa da equivalência dos resultados dos diferentes processos técnicos”.⁴⁴³

O TJUE, atento a estes riscos, concluiu que nada na redação da disposição permite concluir que a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico é suscetível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo.⁴⁴⁴

No acórdão *Lego*, a recorrente alegou que a subalínea ii) não exclui toda e qualquer forma que desempenhe uma função independentemente de os critérios da referida disposição estarem cumpridos, permitindo ao invés que a parte interessada refute essa presunção. Somente nos casos em que a forma seja a única apta a obter aquele resultado técnico é que o registo da mesma irá impor restrições irrazoáveis à concorrência. Defendia, do mesmo modo, que a existência ou não de formas alternativas funcionalmente equivalentes, utilizando a mesma solução técnica, é o critério adequado para determinar se, da concessão de uma proteção de marca, resultará um monopólio na aceção da referida disposição.⁴⁴⁵

O TJUE, tal como já tinha feito no acórdão *Philips*, rejeitou tal interpretação, mas uma vez mais abordou a questão de maneira algo abstrata, reiterando apenas o impacto que a mesma teria na concorrência, no sentido em que o registo como marca de uma forma

⁴⁴² Cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual property law*, p. 921.

⁴⁴³ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 39.

⁴⁴⁴ Cf. *Philips*, n.º 81.

⁴⁴⁵ Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 23.

exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes, nos termos do art. 9.º, n.º 1 do Regulamento, instituindo o risco de que numerosas formas alternativas se tornem inutilizáveis para os concorrentes do referido titular, face à concreta situação que o AG COLOMER havia identificado nas Conclusões do Processo *Philips*.

Ainda que tenha admitido que, em determinados casos, o mesmo resultado técnico pode ser obtido através de diferentes soluções, com outras dimensões ou outro desenho, o TJUE concluiu que esta circunstância não significa, por si só, que o registo da forma em causa como marca não tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores económicos, da solução técnica que incorpora. O registo de uma forma puramente funcional pode não apenas impedir os concorrentes de utilizarem uma forma idêntica, como também de recorrerem a formas semelhantes. Deste modo, a concessão do registo iria levar à definição de um número muito significativo de formas que, de facto, não poderiam ser utilizadas pelos concorrentes, especialmente quando estejamos perante formas em que a solução incorporada seja aquela que é tecnicamente preferível para a categoria de produtos em causa. Este efeito seria ainda mais evidente no caso de cúmulo de registos de diversas formas exclusivamente funcionais de um produto, que iria culminar na impossibilidade de outras empresas de fabricarem e comercializarem determinados produtos com uma dada função técnica.⁴⁴⁶

2.5.2.1. Interpretação literal

Depois de vermos as posições em confronto, abrimos um espaço para tecermos algumas conclusões a que chegámos. Será seguro afirmar que o que está em causa é qual a interpretação que deve se feita desta norma jurídica.

Da análise literal da norma, COLOMER concluiu que nada permite afirmar que é possível registar uma forma meramente funcional se existir outra forma suscetível de produzir um resultado técnico equiparável. Recorreu inclusive as várias versões linguísticas existentes da al. e)⁴⁴⁷ para reforçar esta conclusão. Para recusar o registo

⁴⁴⁶ Cf. *Lego*, C-48/09, n.ºs 53 e ss.

⁴⁴⁷ Os exemplos dados por COLOMER foram os seguintes: “Em francês, fala-se de «signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique»; em inglês, de «signs which consist exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result»; em espanhol, de «signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado

bastará, então, que a forma seja exclusivamente constituída por elementos essenciais necessários à obtenção de um dado resultado técnico.

Consideramos que uma interpretação literal da norma poderá suportar tanto a posição mais restrita – que considera a existência de formas alternativas como sendo relevante para afastar a exclusão – como da posição mais ampla, propugnada pelo TJUE – completa irrelevância das formas alternativas.

De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa, a palavra “necessário”, enquanto adjetivo, qualifica algo “1. de que se tem necessidade; de que se precisa mesmo; indispensável; imprescindível; 2. importante; útil; 3. preciso; requerido; exigido.”. Mas não termina por aqui. Por fim a expressão pode ainda dizer respeito a algo “4. [q]ue não pode ser de outro modo, nem deixa de ser; inevitável; forçoso”.⁴⁴⁸

Ora, a norma prevê a recusa do registo da “forma necessária à obtenção de um resultado técnico”. Se a atenção for virada para a forma que o requerente pretende registar, absorva das restantes que possam existir, teremos de olhar para cada uma das características essenciais que já estarão delimitadas e verificar se, “retirada” determinada característica, ainda assim o resultado técnico é alcançado. Se, como vimos, “necessário” é sinónimo de algo que se precisa mesmo, indispensável, então se o resultado técnico for alcançado sem essa característica, ela não é tecnicamente funcional. *A contrariu sensu*, a característica é tecnicamente funcional se esse resultado não for alcançado devido à falta da mesma. Este é o limite da interpretação que COLOMER entende corresponder à letra da subalínea ii).

A definição do dicionário, porém, permite outra interpretação ou analisar a expressão de outra perspectiva. Retomando a característica que foi retirada e sem a qual o resultado técnico deixou de ser alcançado, vamos verificar se “não pode ser de outro modo”. É aqui que a existência de uma outra característica que a possa substituir assume relevo e permite concluir que, ainda que o concorrente não possa recorrer à primeira, o resultado pode ser alcançado “de outro modo”, pelo que a característica da forma do produto não é “necessária”. De uma outra perspectiva, poderá prosseguir-se de imediato

técnico»; em italiano, de «signi costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico»; e, em alemão, diz-se «Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist» (cf. n.º29 e nota 4). Com a entrada em vigor da Diretiva (EU) 2015/2436 e do Regulamento (CE) 207/2009 estas versões foram alteradas para acrescentar a expressão “ou por outra característica”. Essa alteração não desvirtua, porém, a interpretação feita pelo AG, que se mantém válida ainda hoje.

⁴⁴⁸ Cf. Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. [consult. 2016-10-04 21:37:37]. Disponível na Internet: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/necessário>.

para a análise da forma num confronto com as restantes existentes no mercado. Constatar, *ab initio*, que o mesmo resultado técnico é obtido através de outras formas, torna desnecessário testar a imprescindibilidade de cada uma das características principais relativamente à concreta forma que o empresário pretender registar como marca, pois essa variedade de formas torna claro que “pode ser de outro modo”.

Para concluir a interpretação literal da norma podemos dizer que, em língua portuguesa pelo menos, ambas as posições são defensáveis. Assim, há que encontrar outros elementos, para além do literal, que permitam alcançar a melhor interpretação jurídica da norma.

2.5.2.2. Interpretação teleológica e sistemática

O AG COLOMER prosseguiu com a afirmação de que à mesma conclusão se chega através da interpretação teleológica da disposição, por referência àquele objetivo imediato da recusa de registar as formas meramente funcionais ou que conferem um valor substancial ao produto – o de evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador pretendeu submeter a prazos de caducidade, como as patentes e desenhos industriais.⁴⁴⁹

Neste ponto, o elemento sistemático serve igualmente, na opinião de COLOMER, de suporte a esta interpretação, atenta a [ligeira] diferença relativamente ao escopo de exclusão de desenhos funcionais na Diretiva dos Desenhos e Modelos.⁴⁵⁰ Nos termos do art. 7.º, n.º 1⁴⁵¹ é negado o direito exclusivo às “características da aparência de um produto *determinadas* exclusivamente pela sua função técnica”; na Diretiva e no Regulamento sobre as marcas o registo é recusado quando a forma do produto é *necessária* à obtenção de um resultado técnico. COLOMER interpretou esta diferença de redação no sentido de que “o nível de «funcionalidade» deve ser superior quando se trata de apreciar a causa de recusa relativa aos desenhos e modelos; o elemento tomado em conta não deve apenas ser necessário, mas também indispensável para a obtenção de um dado resultado técnico: a função dita a forma (*«form follows function»*). Quer isto dizer que um modelo funcional

⁴⁴⁹ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.ºs 30 e 31.

⁴⁵⁰ *Vide* Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos, publicada no JO L 289, 28.10.1998, pp. 28–35.

⁴⁵¹ Este artigo corresponde, com ligeiras diferenças, ao art. 8.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, publicado no JO L 003, 05.01.2002, pp. 1-24.

pode, apesar disso, ser digno de protecção se se provar que a mesma função técnica pode ser realizada por forma distinta”.⁴⁵²

A fasquia de exclusão de uma forma funcional é, portanto, superior no regime dos desenhos e modelos do que no regime das marcas.⁴⁵³ Terá sentido ser assim pois, como acentuou COLOMER, a natureza e alcance da protecção dos desenhos e das marcas são totalmente diferentes um do outro. As marcas cumprem uma função distintiva e por isso protegem a identificação da origem do produto e assim, indiretamente, o “*good will*” atribuído ao produto. Os desenhos e modelos – tal como as patentes – têm como objeto de tutela o produto em si mesmo considerado, enquanto fator económico, i.e., o seu valor substancial, no caso dos modelos e desenhos, ou o valor que deriva das suas prestações técnicas, no caso das patentes.⁴⁵⁴ Para além disso, enquanto a marca goza de uma protecção ilimitada no tempo, os direitos sobre os modelos, tal como nas patentes, são temporalmente limitados. Entendeu que também deste ponto de vista se justifica utilizar um critério mais rígido para impedir o registo como marca de formas funcionais e decorativas do que o que deve empregar-se para a distinção entre modelos e patentes. Dada a similitude da natureza do escopo de protecção entre os desenhos e as patentes fará sentido, na opinião de COLOMER, que o legislador se preocupe menos com a delimitação estrita entre modelos e patentes do que com a que deve existir entre estes últimos e as marcas, levando igualmente a uma facilitação da protecção de modelos que associam elementos funcionais e estéticos.⁴⁵⁵

Em virtude da relevância que o argumento relativo à existência de formas alternativas assume no confronto entre a jurisprudência dos EUA e da UE, remetemos a análise da interpretação teleológica para o capítulo seguinte.

Analisemos, então, a referência feita à redacção do art. 7.º, n.º 1 da Diretiva dos Desenhos. Para tal, torna-se necessário fazer algumas considerações sobre a tutela dos desenhos na UE.

⁴⁵² Cf. Conclusões AG *Philips*, n.º 34. Curiosamente, COLOMER não fez qualquer referência à “*apreciação completa da equivalência dos resultados dos diferentes processos técnicos*” que se impõe ao juiz no âmbito da aplicação do art. 7.º, n.º 1. Será de concluir, portanto, que este não é, no âmbito do regime dos desenhos, um motivo que justifique a não aplicação do critério da multiplicidade de formas. Neste sentido *vide* BERTHET/BERTHET, – “La marque tridimensionnelle: mythe ou réalité”, (61) *Propriétés Intellectuelles*, Thomson Reuters Transactive, 2016, p. 407.

⁴⁵³ *Vide* DINWOODIE – “Trademark and Copyright: Complements or Competitors?” in *Adjuncts and Alternatives to Copyright*, Chicago-Kent College of Law, 2002, p. 22. O autor refere que a interpretação do AG COLOMER é um exemplo de como os contornos de um regime de propriedade intelectual são também influenciados por opções legislativas encontradas num outro regime (cf. nota 81).

⁴⁵⁴ Cf. Conclusões AG *Philips*, n.ºs 36 a 38.

⁴⁵⁵ *Ibid.*, n.º 37.

O regime de tutela dos desenhos é muitas vezes designado como “Cinderela” da propriedade intelectual.⁴⁵⁶ Na UE, porém, esta designação não fará tanto sentido, dado que o objeto elegível para proteção, de acordo com os instrumentos legais europeus sobre os desenhos, se estende para lá da esfera tradicional dos desenhos ornamentais ou estéticos, englobando assim os desenhos num sentido amplo.⁴⁵⁷ Acresce que os fundamentos de exclusão de desenhos técnicos, quando inexista efetivamente liberdade de desenho, são bastante limitados.⁴⁵⁸ Por último, a possibilidade de cumulação com a tutela conferida por outros direitos de propriedade intelectual leva a uma maior número de pedidos de registo nos termos do regime dos desenhos.⁴⁵⁹

Como referimos supra, o art. 7.º, n.º 1 da Diretiva dos Desenhos impede a atribuição de um direito exclusivo às “características da aparência de um produto *determinadas* exclusivamente pela sua função técnica”. Este artigo não afirma, no entanto, que essas características não são desenhos, mas sim que não lhes será concedida tutela nos termos da Diretiva. Deduz-se, assim, que é possível registar um desenho que inclua características funcionais.⁴⁶⁰ Só não será possível obter tutela se o desenho for, como um todo, determinado pela função.⁴⁶¹

O Considerando 14 da referida Diretiva explica que a previsão da exclusão de tais características pretende impedir a criação de entraves à inovação tecnológica, através da “concessão da proteção do desenho ou modelo a características ditadas unicamente por uma função técnica”. Decorre da letra do Considerando que legislador europeu pretendeu canalizar para o regime das patentes a tutela de características necessárias para o desempenho de uma função técnica, tal como havia sucedido na Diretiva das Marcas.

Neste sentido, tal exclusão, por não permitir a tutela de tais características, permite a terceiros a reprodução e utilização de características da forma necessárias para obter a função que se pretende com o produto, fomentando, assim, a concorrência.⁴⁶²

⁴⁵⁶ Cf. FIRTH, in *Trademark Law and Theory*, 2008, p. 498. Conforme afirma BROWN JR., nos EUA, “*design patent remains a Cinderella who never goes to the ball.*” De acordo com o autor, tal realidade devia-se, em 1987, às exigências de tempo e custo do processo de certificação e à elevada probabilidade de ser provada a invalidade do *design* no âmbito de um processo judicial. – Cf. “Design Protection: An Overview”, (34) *UCLA L. Rev.*, 1987, pp. 1356 e 1357.

⁴⁵⁷ Cf. FIRTH, in *Trademark Law and Theory*, 2008, p. 502.

⁴⁵⁸ *Ibid.*

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ Cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual property law*, 2014, p. 715.

⁴⁶¹ *Ibid.*

⁴⁶² *Ibid.*, p. 716.

Sobre o significado do trecho “determinadas exclusivamente” pela função técnica desempenhada pelo produto, existem duas posições que se destacam.⁴⁶³

A primeira coincide com a interpretação avançada pelo AG COLOMER nas Conclusões do processo *Philips*, ou seja, considera-se que o desenho é “determinado exclusivamente” pela função técnica quando se conclua que o *designer* foi incapaz de exercer qualquer tipo de controlo sobre a forma final do artigo. A exclusão só será aplicada se não existirem outras formas que permitam obter a mesma função técnica, já que a existência de formas alternativas representa uma possibilidade de escolha do *designer*, já não uma inevitabilidade. Esta é a posição seguida na maioria dos EM.⁴⁶⁴

A outra interpretação tem a sua base numa decisão inglesa da *House of Lords*,⁴⁶⁵ que versa sobre a interpretação da secção 1 (3) do *Registered Designs Act* de 1949, cuja redação é similar à do art. 7.º, n.º 1 da Diretiva.⁴⁶⁶ Segundo o tribunal inglês, a forma de um produto é “determinada exclusivamente” pela função técnica quando se conclua que cada uma das características do desenho foi determinada por considerações técnicas. Quer isto dizer que será excluída uma forma que se o produto foi criado sem qualquer consideração estética, tendo apenas em mente considerações funcionais. Não será, naturalmente, necessário saber efetivamente o que estava o *designer* a pensar quando desenvolveu a forma; a questão deve ser analisada, ao invés, “do ponto de vista do observador razoável, que olha para a forma e pergunta a si mesmo se alguma coisa, que não considerações puramente funcionais, foram relevantes quando aquelas características específicas foram escolhidas”.⁴⁶⁷ Acresce que, de acordo com esta interpretação, o desenho não obterá tutela ainda que a função do produto possa ser alcançada através de outras formas.⁴⁶⁸ Esta posição é seguida no Reino Unido e pelo IPIUE.

A crítica que é feita à primeira interpretação merece a nossa concordância, atentos os interesses subjacentes ao art. 7.º, n.º 1, conforme estão expressos no Considerando 14. De facto, essa interpretação compromete o objetivo de impedir que o regime dos desenhos sirva para monopolizar formas funcionais. Tal como decorre também da interpretação do

⁴⁶³ *Ibid.*

⁴⁶⁴ *Ibid.*

⁴⁶⁵ *Ibid.*, p. 717 e nota 79. Falamos da decisão no caso *Amp. v. Utilux*, [1971] FSR 572 (HL).

⁴⁶⁶ A versão portuguesa do art. 7.º, n.º 1 Diretiva dos desenhos traduziu a expressão “*dictated*” para “determinadas”. No Considerando 14, no entanto, a mesma expressão aparece traduzida como “ditadas”. Apesar de não alterar necessariamente o sentido da exclusão, a redação devia ser harmonizada.

⁴⁶⁷ Cf. decisão da Divisão de Anulação no processo *Lindner Recyclingtech GmbH*, ICD 3150, de 3 de abril de 2007, n.º 36, citada por BENTLY/SHERMAN. Cf. *Intellectual property law*, 2014, p. 718.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, 717.

art. 4.º, n.º 1, al. e) da Diretiva das marcas, é para o regime das patentes que deve ser canalizada a tutela de formas funcionais.

Salvo melhor opinião, o argumento de que, nos termos do regime dos desenhos, a proteção concedida à forma está temporalmente limitada, por oposição ao regime das marcas, que possibilita uma proteção *ad aeternum*, mobilizado para justificar a relevância de existência de alternativas quanto ao primeiro, mas já não quanto ao segundo, não merece acolhimento. E tal deve-se ao que já referimos quanto à interpretação teleológica que, na opinião de COLOMER, justifica a irrelevância da existência de formas alternativas na aplicação do al. e). Se o regime das marcas não foi pensado para conceder um monopólio sobre formas funcionais, o regime dos desenhos também não o foi. Como tal, o objetivo de canalizar essas formas para o regime das patentes deve-se impor aos dois regimes mencionados. Apesar de as eventuais restrições à concorrência serem temporalmente limitadas, ainda assim estar-se-ia a permitir um monopólio sobre essas formas funcionais que, ao invés, deviam estar sujeitas às exigências do direito das patentes para serem objeto de um direito exclusivo.

Para finalizar, acrescentamos apenas o mote para o ponto que iremos desenvolver agora: o argumento dos requerentes ou titulares de uma marca de forma, de que a existência de alternativas deveria relevar na análise do art. 4.º, n.º 1, al. e) da Diretiva das marcas, parte do pressuposto que essas outras formas existentes no mercado permitem alcançar o “resultado técnico” igualmente bem. Neste sentido, será necessário compreender o que é que o TJUE entende por “resultado técnico”.

2.5.3. Resultado técnico

Outro ponto que merece especial atenção é a questão do significado da expressão “resultado técnico” e, mais especificamente, em que extensão deverá a expressão ser entendida.⁴⁶⁹ De facto, esta é uma questão a que o TJUE não deu resposta nem no acórdão *Philips*, nem no acórdão *Lego*, apesar do tremendo impacto que tem na aplicação da subalínea ii) – esta exige não só que a forma seja funcional, mas que essa função esteja ligada a um resultado técnico. Só muito recentemente, com o acórdão *Nestlé*, é que o TJUE veio trazer mais luz sobre o significado e extensão do conceito. Mas já lá iremos.

⁴⁶⁹ Cf. SCHULYOK, *The exclusion from protection of functional shapes*, 2010, p. 37.

Uma das possíveis interpretações prende-se com a equivalência entre o conceito de “resultado técnico” na aceção do regime das marcas, e o mesmo conceito no regime das patentes. Esta seria uma interpretação que permitiria, uma vez mais, evitar a proteção de formas que apenas seriam passíveis de obter tutela temporalmente limitada ao abrigo do regime das patentes, preservando assim uma delimitação entre os diferentes direitos de propriedade intelectual, em concreto entre o direito das marcas e o direito das patentes.⁴⁷⁰ No entanto, não parece que o TJUE tenha limitado o conceito ao significado que ele assume no regime das patentes.⁴⁷¹

De facto, nesse acórdão, o TJUE deixou apenas a referência de que a exclusividade inerente ao direito de marca não pode chegar ao ponto de impedir os concorrentes de oferecer livremente produtos que incorporem as *referidas soluções técnicas* ou as *referidas características utilitárias* em concorrência com o titular da marca,⁴⁷² e que os consumidores possam procurar no mercado.

Assim, parece mais plausível assumir que TJUE não limitou o conceito ao sentido que ele assume no regime das patentes, adotando antes uma visão mais ampla que inclui quaisquer características que sejam mais convenientes ou desejáveis para os consumidores, por exemplo, ou ainda que implicassem custos de produção mais baixos. Concretamente quanto a este último aspeto, o TJUE, no acórdão *Lego*, referiu-se algumas vezes ao processo de fabrico do produto: “quando a forma de um produto se limita a incorporar a solução técnica *desenvolvida pelo fabricante* desse produto e patenteada a seu pedido, a protecção dessa forma como marca, após o termo da validade da patente, reduziria consideravelmente e para sempre a possibilidade de as outras empresas utilizarem a referida solução técnica”; “[s]eria assim, em especial, no caso de cúmulo de registos de diversas formas exclusivamente funcionais de um produto, cúmulo este que pode impedir completamente outras *empresas de fabricarem* e comercializarem determinados produtos com uma dada função técnica”; “a Mega Brands [...] observa também que as formas alternativas podem ser menos susceptíveis de permitir o desempenho da função pretendida ou *podem ter custos de fabrico mais elevados*.”⁴⁷³ Na conclusão destas afirmações, porém, o TJUE não se referiu expressamente à consideração de se o resultado técnico deveria

⁴⁷⁰ *Ibid.*

⁴⁷¹ Cf. BENTLY/SHERMAN, *Intellectual property law*, p. 920.

⁴⁷² Cf. *Philips*, n.º 78. No mesmo sentido *Lego*, C-48/09, n.º 43.

⁴⁷³ Cf. *Lego*, C-48/09, n.ºs 46, 57 e 81, respetivamente.

respeitar também ao modo como os produtos são fabricados e não apenas no que respeita ao modo como os produtos funcionam. Até que essa pergunta foi colocada diretamente pelo *High Court of Justice (England and Wales)* na sequência do litígio que opôs a *Société des Produits Nestlé SA* à *Cadbury UK Ltd*,⁴⁷⁴ sobre o pedido de registo da forma do chocolate comercializado sob a designação *Kit Kat*.

Ao contrário do que havia sido proposto pelo AG WATHELET, o TJUE respondeu negativamente, entendendo que o limite da subalínea ii) “deve ser interpretado no sentido de que visa o modo de funcionamento do produto em causa e não se aplica ao modo de fabricação.”⁴⁷⁵ O TJUE justificou esta interpretação com base em quatro argumentos.⁴⁷⁶

Por um lado, atento o elemento literal da norma, em parte nenhuma da mesma se encontra referência ao processo de fabricação dos produtos, focando-se apenas no resultado técnico que os mesmos permitem obter.⁴⁷⁷ Ainda com base no elemento literal, a redação da subalínea favorece uma visão restritiva de que se limita ao modo de funcionamento do produto, pois o resultado técnico logicamente está colocado a jusante da forma final do produto, enquanto o modo de fabricação fica a montante dessa forma.⁴⁷⁸

Em terceiro lugar, esta é uma interpretação consistente com o interesse “em evitar que seja conferido um monopólio sobre soluções técnicas, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Com efeito, do ponto de vista do consumidor, as funcionalidades do produto são determinantes, sendo irrelevantes as modalidades de fabricação do mesmo.”⁴⁷⁹

⁴⁷⁴ Sobre o litígio no *High Court*, vide JOSEPH JONES – “Have a Break...Have a CJEU Kit Kat Reference: Clarification sought in what circumstances the shape of a product can be registered as trade mark – *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd*”, (36) *EIPR* 11, Thomson Reuters, 2014, pp. 733 a 738. Na conclusão do artigo o Autor fez referência ao facto de que, apesar de uma aparente desvantagem da Nestlé no litígio perante o tribunal inglês, a Câmara de Recurso reconheceu a possibilidade de registo da forma como marca europeia – processo R 513/2011-2, decisão de 11 de dezembro de 2012 – ressaltando o recurso pendente desta decisão no TG. A observação pretendia ilustrar o eventual cenário de a Nestlé obter a tutela da forma como marca europeia, com efeitos em todos os EM, incluindo o espaço geográfico do RU, ao mesmo tempo que ser-lhe recusada a tutela nacional da marca. Apesar de o *High Court* ter já decidido em desfavor da Nestlé, – [2016] EWHC 50 (Ch.) – a decisão do TG ainda não foi conhecida até à presente data. Sobre o historial desta marca europeia registada sob o n.º 002632529 vide as informações disponíveis no *site* oficial do IPIUE em <https://euipo.europa.eu/eSearch/>.

⁴⁷⁵ Cf. *Nestlé*, n.º 57.

⁴⁷⁶ Cf. CALABRESE, *Revista Lex Mercatoria*, n.º 1, 2016, p. 7.

⁴⁷⁷ Cf. *Nestlé*, n.º 53.

⁴⁷⁸ *Ibid.* n.º 54.

⁴⁷⁹ *Ibid.* n.º 55.

Por último, a jurisprudência suporta igualmente esta conclusão, no sentido de que o processo de fabricação não é decisivo neste contexto, fazendo uma analogia com a irrelevância das formas alternativas que permitam obter o mesmo resultado.⁴⁸⁰

O AG WATHELET, por sua vez, interpretou a questão prejudicial de um outro ponto vista. Nas Conclusões que apresentou, reconheceu que o texto da subalínea ii) visa expressamente a forma do produto sem invocar a o processo de fabricação do mesmo, e que a referência é feita à forma na medida em que é necessária à obtenção de um resultado. Referiu ainda que o produto é anterior ao resultado técnico e que apenas este resultado é referido na redação da norma.⁴⁸¹ Estes foram também alguns dos argumentos aos quais o TJUE recorreu para responder à questão.

Contudo, o AG alertou que pode suceder que o resultado técnico em questão só possa ser obtido mediante um determinado processo de fabricação, como era precisamente o caso das especificações dos sulcos que dividem as quatro barras do chocolate.⁴⁸²

Por outro lado recorreu à jurisprudência do acórdão *Philips*, em que o TJUE afirmou que “a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função, *ou pelo menos à sua livre escolha da solução técnica que pretendem adoptar a fim de que o seu produto incorpore essa função.*”⁴⁸³ O AG interpretou a conjunção “ou”, reforçada pelo aditamento de “pelo menos” para defender que a subalínea ii) abrande duas situações distintas: “a primeira é relativa ao produto enquanto tal (que incorpora a função pretendida, ou seja, o resultado técnico procurado); e a segunda, necessariamente diferente, engloba no âmbito de aplicação da disposição em causa a solução técnica que o produtor pretende adotar para incorporar a referida função no seu produto. Uma solução técnica adotada para incorporar uma função num produto é, evidentemente, a paráfrase de um «processo de fabrico».”⁴⁸⁴

⁴⁸⁰ *Ibid.*, n.º 56.

⁴⁸¹ Cf. Conclusões AG *Nestlé*, n.º 74.

⁴⁸² *Ibid.*, n.º 75

⁴⁸³ *Ibid.*, n.º 76. O itálico é do autor.

⁴⁸⁴ *Ibid.*, n.º 77. WATHELET baseou esta conclusão na consideração, perfilhada por SEMPERE MASSA, de que existem vários critérios para apreciar se a forma de um produto cumpre uma função técnica, entre os quais vantagens técnicas que tal forma possui para a sua utilização ou o seu fabrico (Sempere Massa, Ivan L., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant, Valence, 2011, especialmente p. 101).

2.5.4. Formas de tipo “híbrido”

Conforme concluímos da abordagem do AG MENGOZZI, quando a autoridade estiver perante uma forma cujas características principais são parcialmente não funcionais, a autoridade competente deve prosseguir para um segundo patamar. Ao contrário do que o TJUE veio depois a concluir, MENGOZZI defende que mesmo nestes casos poder-se-á justificar a aplicação da subalínea ii) tendo em conta os interesses que subjazem a este motivo de recusa.⁴⁸⁵ A análise da forma de tipo “híbrido”⁴⁸⁶ é mais complexa do que quando estamos perante uma forma puramente funcional do ponto de vista técnico, pelo que o AG avançou duas opções.

A primeira hipótese seria no sentido de se limitar o direito de marca aos elementos essenciais e distintivos não funcionais da forma.⁴⁸⁷ Esta é uma ideia que se baseou na previsão do então n.º 2 do artigo 37.º do Regulamento: “Sempre que a marca inclua um elemento desprovido de carácter distintivo e que a inclusão desse elemento na marca possa criar dúvidas acerca da extensão da protecção da marca, o IPIUE pode pedir, como condição para o registo da marca, que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento. Essa declaração será publicada ao mesmo tempo que o pedido ou, se for caso disso, que o registo da marca comunitária.” Contudo, os autores do Estudo do Instituto Max Planck,⁴⁸⁸ numa referência expressa a esta hipótese avançada por MENGOZZI, referiram que a criação de renúncias obrigatórias iria gerar problemas na prática, obrigando a que os examinadores empreendessem uma dissecação de cada pedido de registo em vários elementos, em particular nos que digam respeito a marcas figurativas ou funcionais, e sujeitá-los a testes separados de funcionalidade e carácter distintivo.⁴⁸⁹

A segunda hipótese, talvez mais viável do ponto de vista prático, baseia-se no apuramento das consequências que a tutela da forma do produto irá ter na concorrência. Esta avaliação tem como finalidade assegurar o interesse público que a disposição controvertida evidencia. Na análise de um sinal puramente funcional, a referida avaliação

⁴⁸⁵ Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 70.

⁴⁸⁶ Designação utilizada por MENGOZZI – cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 75.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, n.º 73.

⁴⁸⁸ *Vide Study on the Overall*, p. 76.

⁴⁸⁹ Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) 2015/2424, o n.º 2 foi eliminado e o n.º 3 passou a ter a seguinte redação: “O pedido só pode ser recusado depois de ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modificar, ou de apresentar as suas observações. Para o efeito, o IPIUE comunica ao requerente os motivos de recusa do registo, concedendo-lhe um prazo para retirar ou alterar o pedido ou para apresentar as suas observações. Se o requerente não apresentar uma solução para obviar aos motivos de recusa do registo, o IPIUE recusa o registo no todo ou em parte.” A favor do recurso aos *disclaimers* para potenciar as possibilidades de registo de formas do tipo híbrido *vide* GEIER, (38) *EIPR* 9, 2016, pp. 547 e ss..

pode ser feita por via de uma análise autónoma logo no primeiro patamar. Por outro lado, a análise de um sinal parcialmente composto por elementos funcionais deverá estar subordinada à comparação das restantes opções compatíveis do mercado.⁴⁹⁰ Assim, a existência de formas alternativas torna-se relevante neste segundo patamar. Mas não qualquer forma alternativa: a avaliação deve ser efetuada tendo em conta a interoperabilidade e a exigência de disponibilidade, para que o eventual título de propriedade industrial não implique para os concorrentes uma desvantagem significativa não associada à reputação dos seus próprios sinais.⁴⁹¹

Caso se chegue à conclusão que a forma de tipo “híbrido” não tem substitutas adequadas no mercado, então o interesse público da livre concorrência impõe que o registo seja recusado.

No caso de essas formas existirem, haverá lugar a um terceiro patamar no qual os órgãos encarregados de averiguar a funcionalidade de uma forma de tipo híbrido deverão analisar o caráter distintivo do sinal, tendo em consideração, tal como já referimos *supra*, a impressão de conjunto do sinal, a perspetiva do consumidor e os bens ou os serviços para os quais a marca é pedida.⁴⁹²

Um pedido de registo ou um litígio em que a forma seja uma do tipo “híbrido”, tal como MENGOZZI a definiu, coloca um cenário muito mais complexo no que respeita à determinação da funcionalidade técnica da forma. A existência de vários “degraus” de funcionalidade foi algo que não foi considerado pelo TJUE nos processos *Philips* e *Lego*. Esta omissão de pronúncia quanto a estes eventuais cenários poderá levar a que os tribunais dos EM se furtem a este dilema e optem por uma posição preventiva, no sentido de classificar qualquer característica arbitrária como não essencial, o que leva à exclusão da mesma da análise da funcionalidade da forma.⁴⁹³

O TJUE deixou, no entanto, uma referência às formas do tipo “híbrido” no acórdão *Lego*. De acordo com o tribunal, no caso de estarmos perante estas formas – em que um elemento não funcional, como um elemento ornamental ou de fantasia,

⁴⁹⁰ Cf. Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 74.

⁴⁹¹ *Ibid.* MENGOZZI, citando MCCORMICK, T., recorreu à expressão “*significant non-reputation related disadvantage*” utilizada no direito americano (*vide* nota 53), à qual nós já fizemos referência *supra*, p. 53 e ss.

⁴⁹² *Ibid.*, n.º 75.

⁴⁹³ Cf. SCHÖBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 44.

desempenha um papel importante – os concorrentes têm facilmente acesso a formas alternativas de funcionalidade equivalente e que não tenham o mesmo elemento não funcional, de modo que não existe risco de restrição da disponibilidade da solução técnica.⁴⁹⁴ Esta posição parece contradizer a linha de raciocínio do AG MENGOZZI, no sentido de que essas formas, compostas por características essenciais não funcionais, devem também elas ser levadas a um segundo patamar, a fim de serem escrutinadas. A posição do TJUE vai, curiosamente, no sentido do argumento tantas vezes levantado pelos requerentes ou titulares do registo da marca tridimensional: que a existência de formas alternativas pode refutar a funcionalidade técnica da forma do produto.⁴⁹⁵

Referimos *supra* que o TJUE entende que só as formas puramente funcionais estão abrangidas pela previsão da subalínea ii). Esta asserção suscita a questão de saber se no processo *Philips* terá já sido intenção do TJUE de excluir formas do tipo “híbrido” do escopo da subalínea ii), ao afirmar que esta proibição apenas se aplica se for demonstrado “que as características funcionais essenciais desta forma *são apenas* atribuíveis ao resultado técnico.”⁴⁹⁶ Contudo, como referiu MENGOZZI, no acórdão *Philips*, o TJUE faz uma interpretação que “se cinge excessivamente aos factos do processo”.⁴⁹⁷

Será difícil conceber que, num mercado cada vez mais moderno e avançado, os produtos sejam colocados à venda com uma forma e/ou embalagem que corresponda(m) apenas a características ditadas por questões de funcionalidade técnica. Face à concorrência que os empresários enfrentam quando colocam os seus produtos à venda, aqueles compostos por formas puramente funcionais teriam grande dificuldade em serem preferidos pelos consumidores, no confronto com sucedâneos que assumam formas *sui generis*. Uma identidade visual distinta e apelativa torna-se, por isso, uma meta muito desejada no mercado atual. “*Simply stated, those products that stand out sell first.*”⁴⁹⁸

No âmbito do processo *Lego*, a recorrente alegou que deve ser feita a distinção entre a expressão “solução técnica” e “resultado técnico”, na medida em que se pode obter um resultado técnico através de diferentes soluções.⁴⁹⁹ Neste seguimento, deve ser aferido se as formas alternativas existentes incorporam, simplesmente, uma mesma solução

⁴⁹⁴ Cf. *Lego*, C- 48/09, n.º 72.

⁴⁹⁵ Cf. SCHOBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 44.

⁴⁹⁶ Cf. *Philips*, n.º 84. Destaque nosso.

⁴⁹⁷ Cf. Conclusões AG *Lego*, C- 48/09, n.º 69.

⁴⁹⁸ Cf. SCHUMAN, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, p. 780.

⁴⁹⁹ Cf. *Lego*, C-48/09, n.º 30.

técnica, ou se essas formas alternativas podem apenas ser obtidas através do recurso a soluções alternativas. Este último cenário indica que a forma é ditada pelo resultado técnico e, por isso, coloca entraves mais relevantes à liberdade de concorrência.⁵⁰⁰ A *Mega Brands*, por sua vez, argumentou que as “amplas reflexões sobre as alegadas discrepâncias entre “solução técnica” e “resultado técnico”” não eram suportadas pela posição do TJUE no acórdão *Philips*.⁵⁰¹

O argumento da *Lego*, tal como o de todos os interessados em obter ou manter a tutela da forma ao abrigo do regime das marcas, é de que a existência de formas alternativas deve surtir algum efeito na decisão final sobre a funcionalidade técnica da forma quando esta é constituída por outras características não funcionais. Sabemos, no entanto, que o TJUE não seguiu a estrutura de análise proposta pelo AG MENDOZZI, e com isso reduziu a mesma a um único patamar.

Se os concorrentes forem forçados a adotar soluções diferentes para alterarem a forma dos respetivos produtos, a conclusão poderá ser de que a solução não permite variações, o que significa que a forma é condicionada apenas pela função técnica que desempenha. Consequentemente, o espaço para formas alternativas equivalentes é muito reduzido, ou mesmo inexistente.⁵⁰²

Por outro lado, quando esteja em causa uma forma do tipo “híbrido”, a demonstração de que existem formas alternativas que incorporam a mesma solução técnica prova que a concreta solução permite variações.⁵⁰³

O TJUE, ainda que tenha perentoriamente determinado que as variações não devem relevar na análise da funcionalidade, a bem dizer não ignorou o papel que as formas alternativas desempenham para justificar que, uma forma composta por um elemento essencial não funcional, não se enquadra na previsão da subalínea ii), precisamente por entender que os riscos monopolistas não existem quando outras formas do tipo “híbrido” estão disponíveis e permitem alcançar o mesmo resultado técnico.⁵⁰⁴

Daqui decorrer que a existência de formas alternativas desempenha sim um papel no cenário da subalínea ii): para o TJUE, essa realidade está desde logo pressuposta

⁵⁰⁰ Cf. SCHÖBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 48

⁵⁰¹ Cf. Conclusões AG *Lego* C-48/09, n.º 82.

⁵⁰² Cf. SCHÖBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 48.

⁵⁰³ *Ibid.*

⁵⁰⁴ Cf. *Lego*, C-48/09, n.º 72.

quando conclui pela existência de um elemento essencial não funcional; na opinião de MENGOZZI, essa realidade deve ser provada num segundo patamar.

Tendo em conta a relação entre estas formas de tipo “híbrido” e o interesse geral subjacente à subalínea ii), parece igualmente adequado estender a aplicação da proibição a estas formas que envolvem características essenciais funcionais e não funcionais, com o acréscimo de um mero nível de complexidade superior da análise.⁵⁰⁵ Claro que esta distinção teria apenas relevância no cenário em que o tribunal entende que pelo menos uma das características essenciais da forma é não funcional.

Por último, a absolutização da forma puramente funcional, perante a total irrelevância da forma do tipo “híbrido”, poderá dar origem a resultados arbitrários, tendo em conta que a passagem de uma para a outra depende apenas da determinação de que uma das características essenciais é não funcional. O requerente, ou titular da marca tridimensional, ficará assim dependente de uma classificação do tribunal que não conhece “meio-termo” e que, numa atitude preventiva, irá provavelmente tender para a aplicação da subalínea ii). No pressuposto de assumir a postura contrária, poderemos ser confrontados com resultados materialmente injustos na medida em que uma característica não funcional poderá abrir portas à criação de monopólios e a um crescente número de ações por violação do direito de marca.

Em conclusão, e retomando aqui a consideração de que a análise da funcionalidade da forma não decorre de uma aplicação rígida da subalínea ii) mas sim das especificidades do caso concreto à luz da *ratio* da proibição, seria preferível, na senda de uma melhor justiça material, incluir este tipo de formas na análise e, eventualmente, reparti-la em dois patamares.

2.6. iii) Funcionalidade estética

Após a análise feita à funcionalidade técnica, chegamos por fim à última disposição da al. e) que poderá determinar a proibição, ou declaração de nulidade, do registo do sinal tridimensional, e que se aplica quando este é constituído pela “forma [...] que confere um valor substancial ao produto”.

A jurisprudência dos tribunais da UE, e mesmo as decisões das instâncias de recurso do IPIUE, não é muito vasta no que respeita a pedidos de registo ou de declaração

⁵⁰⁵ Cf. SCHOBBER, (44) *IIC* 1, 2013, p. 45 e Conclusões AG *Lego*, C-48/09, n.º 71.

de nulidade que tenham como fundamento esta subalínea, que será porventura a mais controversa e que deu já origem a várias interpretações.⁵⁰⁶

Esta subalínea que, tal como as restantes, foi inspirada na lei uniforme Benelux de 1962,⁵⁰⁷ tinha já sido analisada pelo Tribunal de Justiça do Benelux no acórdão *Adidas*, em 1986, em que interpretou o alcance do preceito, e posteriormente e de forma mais explícita no acórdão *Burberrys I*, em 1989.⁵⁰⁸ De acordo com os mesmos, não pode ser tutelada como marca uma forma que confira valor substancial ao produto apenas quando o atrativo estético e a originalidade do produto determinem em grande medida o seu valor de mercado, devendo porém ser excluída da proibição quando o valor comercial do produto não decorre do atrativo estético da forma ou do desenho, mas sim da reputação do sinal, isto é, do efeito publicitário do seu prestígio como uma característica que contribui para o caráter distintivo do sinal.⁵⁰⁹

A primeira vez que o TJUE foi confrontado com a interpretação desta subalínea em concreto foi no acórdão *Benetton*.⁵¹⁰ Neste processo, o TJUE foi questionado sobre se uma forma poderia obter tutela no caso em que a aparência do produto conferia originalmente um valor substancial ao produto na aceção da subalínea iii) mas posteriormente, através de campanhas publicitárias intensivas, adquiriu caráter distintivo, pelo que, à data do pedido de registo, a atratividade para o público da forma em questão resulta predominantemente do reconhecimento desta como sinal distintivo.⁵¹¹

Talvez porque a questão tenha sido dirigida ao TJUE já com a menção ao “caráter distintivo adquirido”, a resposta à questão centrou-se mais na exceção do n.º 3 do que na interpretação da subalínea iii). Limitando-se a recordar a jurisprudência do acórdão *Philips*,⁵¹² o tribunal concluiu que o uso feito de um sinal referido na al. e) a título de

⁵⁰⁶ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 69. O AG SZPUNARA, a este respeito, aludiu ao estudo encomendado pela Comissão ao Instituto Max-Planck, em que os autores do mesmo referem que a *ratio legis* desta disposição não é clara, tendo por isso sugerido que esta fosse revogada ou alterada. Como já referimos no ponto 1 deste capítulo, a única alteração que esta subalínea sofreu, tal como as outras, foi a introdução do trecho “ou por outra característica”.

⁵⁰⁷ *Vide supra* Ponto 1 do presente capítulo.

⁵⁰⁸ Sentenças do Tribunal de Justiça do Benelux datadas, respetivamente, de 23.12.1985 e 14.04.1989, citadas por BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 438.

⁵⁰⁹ *Ibid.*

⁵¹⁰ *Benetton Group SpA/G-Star International BV*, C-371/06 (2007), EU:C:2007:542.

⁵¹¹ Cf. *Study on the Overall*, p. 70 e *Benetton*, n.º 20 e 22.

⁵¹² Cf. *Benetton*, n.º 26.

marca, mediante campanhas publicitárias, não permite a aplicação do n.º 3 a este sinal,⁵¹³ e nada acrescentou sobre qual o sentido da proibição da subalínea iii).

Antes de o TJUE voltar a ser confrontado com um litígio centrado nesta subalínea, foi o TG o autor das primeiras considerações sobre a mesma, no âmbito do processo *Bang & Olufsen*,⁵¹⁴ desprovido de qualquer orientação jurisprudencial anterior. O pedido de registo da forma do altifalante – forma essa que se concluiu ter adquirido carácter distintivo intrínseco⁵¹⁵ – foi recusado pela Câmara de Recurso do IPIUE, desta feita com fundamento na subalínea iii), por se concluir que o sinal que consistia exclusivamente na forma que confere um valor substancial ao produto.⁵¹⁶

A recorrente apresentou a sua interpretação da subalínea iii), que alegou só ser aplicável nos casos em que a forma do produto determina exclusivamente o seu valor, e não quando é essencialmente vista como um indicador da origem ou simplesmente como uma das numerosas características que podem influenciar a escolha do consumidor.⁵¹⁷ Aliás, toda a argumentação da recorrente vai no sentido de demonstrar que a jurisprudência do acórdão *Philips e Lego* funciona neste caso como um meio para demonstrar que, nos casos em que possa estar em causa a subalínea iii), não existe o risco de que a proteção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes.⁵¹⁸ Acrescentou ainda que a expressão “exclusivamente” implica que só pode ser negada a proteção quando o valor substancial do produto resultar de todos os elementos da sua forma pelo que, se o valor do produto decorrer de outros elementos diversos da forma, estes elementos devem ser levados em conta. Neste sentido, uma aparência distinta, especial, que contribui eventualmente para tornar o produto mais atraente e com maior valor aos olhos do consumidor, não basta para a aplicação da subalínea iii), caso contrário apenas poderiam ser registados como marca produtos de formas banais.⁵¹⁹

Chegado o litígio às instâncias europeias, o TG lembrou que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados na al. e) deve ser interpretado à luz do interesse geral

⁵¹³ Cf. *Benetton*, n.º 28.

⁵¹⁴ Sobre os antecedentes deste caso, *vide supra* p. 76, nota 357.

⁵¹⁵ Cf. *Bang & Olufsen*, T-508/08, n.º 12.

⁵¹⁶ *Ibid.*, n.ºs 14 e 16.

⁵¹⁷ *Ibid.*, n.º 15.

⁵¹⁸ Cf. *Bang & Olufsen*, T-508/08, n.º 5.

⁵¹⁹ *Ibid.*, n.ºs 54 e 58.

subjacente, tal como resulta da jurisprudência anterior.⁵²⁰ De acordo com o acórdão *Philips*, a ratio da al. e) não é apenas a de evitar que a proteção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrente, mas também de evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador pretendeu submeter a prazos de caducidade.⁵²¹ Desta forma o objetivo da subalínea iii) consiste em evitar conferir um monopólio sobre tais sinais constituídos exclusivamente por formas que conferem um valor substancial aos produtos.⁵²²

Posto isto, o TG concluiu ainda que a perceção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa, podendo, quanto muito, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente, quando esta identifica as características essenciais do sinal.⁵²³ Não deixou de realçar, contudo, que para efeitos da aplicação da subalínea iii), o desenho da forma do produto constitui um elemento que será muito importante na escolha do consumidor, ainda que o consumidor também leve em consideração outras características do produto em causa.⁵²⁴ Por último, o TG referiu que a própria recorrente tinha admitido que o desenho do altifalante é um elemento essencial da sua estratégia de marca, em que as características estéticas da forma são as primeiras a ser realçadas, e que aumenta a atração do produto em causa, *i.e.*, o seu valor.⁵²⁵

2.6.1. Característica estética

Só com o processo *Hauck* é que o TJUE expôs como deveria ser feita a análise da forma à luz da subalínea iii). E para isso muito contribuiu a minúcia das Conclusões do AG SZPUNARA, às quais o TJUE haveria de aderir.

De acordo com o AG, “a proibição de registar as formas que conferem um valor substancial ao produto tem por objetivo estabelecer um limite entre a proteção das marcas e a de outros bens imateriais (protegidos a título do direito dos desenhos e modelos

⁵²⁰ *Ibid.*, n.º 62, com referência aos acórdãos *Lego*, C-48/09, n.º 43; *Henkel*, C-456/01 e C-457/01, n.º 45 e *Deutsche SiSi-Werke*, n.º 59. *Vide* ainda o recente acórdão *Simba Toys*, C-30/15, n.º 38.

⁵²¹ *Ibid.*, n.ºs 63 e 65.

⁵²² *Ibid.*, n.º 66.

⁵²³ *Ibid.*, n.ºs 71 e 72.

⁵²⁴ *Cf.* *Bang & Olufsen*, T-508, n.º 73.

⁵²⁵ *Ibid.*, n.ºs 74 e 75.

industriais ou do direito de autor). Por conseguinte, para interpretar a disposição em causa, há que excluir o caso em que o direito das marcas é exclusivamente utilizado para alcançar os objetivos visados pelos outros direitos de propriedade intelectual.”⁵²⁶

Apesar de as premissas teleológicas subjacente à subalínea iii) serem, na opinião de SZPUNARA, semelhantes na jurisprudência, ainda assim constatou que existiam duas linhas jurisprudenciais no que à interpretação desta proibição diz respeito.

A primeira linha jurisprudencial vai no sentido de que a disposição em causa exclui o registo de uma forma quando as qualidades estéticas do produto, que se manifestam na forma deste, assumem tal relevância que a função principal da marca, ou seja, remeter para determinada origem, perde a sua importância. Esta situação verifica-se quando o valor económico do produto em causa se baseia exclusivamente no *design*, como sucede com as obras de artes aplicadas ou com determinados produtos manufacturados de coleção. Em contrapartida, se, aos olhos das pessoas interessadas na comercialização do produto em causa, este não for exclusivamente constituído pela forma estética, sendo esta apenas um elemento do conjunto do produto, cuja função utilitária ou finalidade assentam noutras características, o registo desta forma pode então ser aceite. Esta linha era seguida pela jurisprudência do *Bundesgerichtshof* (Supremo Tribunal Federal alemão) e pela doutrina alemã.⁵²⁷

A segunda linha jurisprudencial é, segundo SZPUNARA, aquela que vem sendo adotada pelo IPIUE e que foi depois seguida pelo TG no processo *Bang & Olufsen* que analisámos *supra*. De acordo com a interpretação destes tribunais, o simples facto de o *design* do produto em causa ser um elemento essencial aos olhos do consumidor demonstra que a forma confere um valor substancial ao mesmo, sendo irrelevante, a este respeito, que o consumidor também tenha em consideração as outras características do referido produto.⁵²⁸

Antes de revelarmos a posição que o AG SZPUNARA considerou mais adequada, consideramos pertinente lembrar que no acórdão deste processo, referido *supra* no ponto

⁵²⁶ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 70. Neste sentido também o acórdão *Hauck*, n.º 31.

⁵²⁷ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.ºs 73 e 77. A este respeito, o AG citou o acórdão de 24 de maio de 2007 «Fronthaube» (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, n.º 23, no qual o *Bundesgerichtshof* faz referência a uma jurisprudência da década de 1950: acórdãos de 22 de janeiro de 1952 «Hummelfiguren» (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1, e de 9 de dezembro de 1958 «Rosenthal-Vase» (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64. Na doutrina, esta posição era sustentada por H. Fezer (edit.), *Markenrecht*, 4.^a ed., Munich, Beck 2009, n.º 696 e por Eisenführ, em G. Eisenführ, D. Schennen (edit.), *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 3.^a ed., Colónia, Wolters Kluwer 2010, n.º 201. (Cf. notas 19, 25 e 26).

⁵²⁸ *Ibid.*, n.ºs 75 e 76.

relativo à interpretação da proibição da subalínea i) – forma imposta pela própria natureza do produto – o TJUE veio introduzir um alargamento da aplicação desse motivo de recusa, para lá dos produtos naturais ou fabricados segundo regulamentação, com base na interpretação extensiva proposta por SZPUNARA.⁵²⁹

Ora, não será de admirar que, nesta “senda expansionista”, o AG tenha entendido que a interpretação alemã restringia demasiado a aplicação da subalínea iii),⁵³⁰ pois esta deve ser aplicada sempre que a tutela da forma leve à criação de qualquer monopólio sobre as características exteriores que aumentam substancialmente a atratividade deste produto e influenciam de forma significativa a preferência dos consumidores.⁵³¹ Para assegurar este fim, a subalínea iii) não pode ser entendida apenas como um meio de evitar que o requerente ou o titular obtenham uma tutela da forma que deveria estar sujeita a um prazo de caducidade. Ademais, já vimos anteriormente que uma eventual cumulação com outros direitos de propriedade industrial é admitida à luz da legislação europeia.

Assim, para além dos produtos que são adquiridos devido à sua forma estética – SZPUNARA deu o exemplo da bijuteria e dos talheres decorados – também os produtos que geralmente não são encarados como objetos que desempenham uma função ornamental, mas em relação aos quais o aspeto estético da forma tem um papel importante num determinado segmento definido do mercado – por exemplo os móveis de *design* – devem cair no âmbito de aplicação da subalínea iii).⁵³² A constatação de que determinado produto desempenha múltiplas funções – utilitárias, estéticas, etc – não poderá justificar a exclusão da possibilidade de aplicação deste motivo de recusa, ainda que a função dominante da forma seja a utilitária.⁵³³

Tecidas estas considerações, de acordo com o TJUE a subalínea iii) pode ser aplicada a um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto com várias características suscetíveis de lhe conferir diferentes valores substanciais.⁵³⁴

⁵²⁹ Cf. *supra* Capítulo II, Ponto 2.4.

⁵³⁰ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 78.

⁵³¹ *Ibid.*, n.º 80.

⁵³² Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.ºs 81 a 84.

⁵³³ *Ibid.* n.º 85. Neste sentido também o acórdão *Hauck*, n.º 32.

⁵³⁴ Cf. *Hauck*, n.º 36.

2.6.2. Valor substancial

Delimitado o espectro de possíveis sinais aos quais a subalínea se poderá aplicar – que nos parecem ser todos aqueles aos quais as outras subalíneas i) e/ou ii) não se aplicam – caberá então analisar quais os critérios que o TJUE considerou que devem ser tidos em conta para determinar o “valor substancial” de um produto. Para isso vamos mais uma vez recorrer às Conclusões do AG, já que também neste ponto o TJUE concordou com as mesmas.

Na análise do ponto referente à determinação das características essenciais do produto, e como deve ser feita à luz do interesse público subjacente à al. e), expusemos já que o TJUE entende que a base dessa determinação não pode ser a perspetiva do consumidor médio, podendo esta ser atendida pela autoridade competente apenas como mais uma das variáveis a considerar nesta etapa. Após esta conclusão, realçámos ainda que SZPUNARA considerou que esta variável há de ter um peso superior quando está em causa a subalínea iii). Posto isto, certo é que perceção presumida do sinal pelo consumidor não é critério decisivo de apreciação em nenhuma das subalíneas da al. e).⁵³⁵

Existem outros fatores que podem ser considerados com o objetivo de demonstrar que as características estéticas da forma em causa exercem na atratividade do produto uma influência tal que o facto de serem reservadas a uma única empresa falseia as condições de concorrência no mercado em causa. SZPUNARA deu alguns exemplos de outras constatações factuais, em princípio objetiva, tais como: i) a natureza da categoria em causa de produtos; ii) o valor artístico da forma em causa; iii) a especificidade dessa forma em relação a outras formas geralmente presentes no mercado em causa; iv) a diferença considerável de preço em relação aos produtos manufaturados concorrentes com características semelhantes; v) ou a adoção, por parte do produtor, de uma estratégia promocional que acentua principalmente as características estéticas do produto em causa.⁵³⁶

Em conclusão, estamos perante uma forma que confere um “valor substancial ao produto” quando as características estéticas da mesma constituem um dos principais elementos que condicionam o valor do produto e que, no que ao consumidor diz respeito,

⁵³⁵ Cf. *Hauck*, n.º 34.

⁵³⁶ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.ºs 93 e 95 e *Hauck*, n.º 35. O IPIUE adotou igualmente estes critérios nas alterações feitas às Linhas de Orientação Relativas Ao Exame de Marcas Europeias em 2015.

configuram uma das razões principais que determina a escolha de aquisição daquele produto, ainda que existam outras razões que o consumidor valorize.⁵³⁷

⁵³⁷ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 94 e *Hauck*, n.º 36.

CAPÍTULO III – ANÁLISE COMPARADA E CRÍTICA

Desenvolvidos os aspectos principais sobre a extensão do conceito de funcionalidade nos EUA e na UE, cumpre tecer algumas considerações que resultam do confronto entre a jurisprudência analisada. Focar-nos-emos em três aspectos que nos parecem ser os mais relevantes: a existência de formas alternativas como evidência de “não funcionalidade” da forma, a relevância do processo de fabrico na análise da funcionalidade e, inevitavelmente, a funcionalidade estética. A abordagem dos mesmos será feita com o intuito de compreendermos os contributos que a jurisprudência dos EUA poderá dar na aplicação dos motivos de recusa da alínea e).

1. Existência de formas alternativas

A decisão do *Supreme Court* no caso *TrafFix*, relegou a existência de formas alternativas para segundo plano na determinação da não funcionalidade da forma do produto, sendo-lhe atribuída relevância apenas como via de ajustamento de determinadas decisões.⁵³⁸ O destaque assumido por este critério ficou restrito aos casos de funcionalidade estética, ao contrário do que vinha sendo a tendência jurisprudencial dos tribunais inferiores.

A postura da jurisprudência da UE, na qualificação das características como funcionais, sempre assentou na necessidade intrínseca dessas características em relação ao produto, pressupondo, sem qualquer análise, a necessidade concorrencial, atenta a *ratio* subjacente a toda a alínea e), e, mais especificamente, à subalínea ii) – impedir a atribuição de um monopólio sobre formas tecnicamente funcionais, que provocaria efeitos nocivos no sistema de concorrência livre.

Cabe lembrar que esta disposição resultou da ponderação entre os interesses que se projetam na arquitetura do sistema de propriedade intelectual.⁵³⁹ Inclusive, e como já referimos, essa ponderação determinou o não afastamento da aplicação dos motivos de recusa da al. e) através da prova da aquisição de carácter distintivo, nos termos do n.º 4.

Mas será que, perante a existência de um espectro significativo de outras formas que igualmente alcancem o mesmo resultado técnico, a balança ficava igual? A melhor

⁵³⁸ Cf. SCHÖBER, (44) *IIC* 1, 2013, p.54.

⁵³⁹ Cf. Study on the Overall, p. 72.

forma de responder a esta questão será através do confronto de interesses presentes em situações concretas.

Numa primeira hipótese, vamos supor que estamos perante uma forma cujas características essenciais são todas elas necessárias para a obtenção de um resultado técnico. Se não existirem formas alternativas, ambas as interpretações – a do TJUE e a dos interessados no registo – reconhecem que a forma não deve ser tutelada. O interesse do requerente, que poderá ter investido na qualidade e publicidade da forma do produto, deve ceder perante o interesse dos concorrentes no mercado que pretendam oferecer a mesma solução técnica. Os consumidores, ainda que associem a forma ao produto do requerente, verão o seu interesse em reduzir os custos de procura algo sacrificados, mas irão beneficiar de uma maior oferta no mercado e, cremos, de uma conseqüente redução dos preços dos produtos. Existe, portanto, uma preponderância dos interesses dos concorrentes que só serão tutelados com a recusa do registo da forma como marca.

Vamos pensar numa segunda hipótese: a forma do produto que se pretende registar como marca é constituída por características essenciais que são tecnicamente funcionais, mas existe uma variedade de outras formas que permitem alcançar o mesmo resultado técnico. O interesse dos concorrentes não fica ameaçado a curto prazo, mas não deixa de ser possível que as formas alternativas sejam, todas elas, objeto de pedidos de registo. Não podemos ignorar, também, que os concorrentes que porventura utilizem a mesma forma que a do requerente poderão ter de incorrer em custos elevados para que o seu produto passe a assumir uma das formas alternativas existentes. Admitindo que neste caso a subalínea ii) não se aplica o interesse do requerente, se investiu na qualidade e publicidade da forma do produto, e com isso contribuiu para que a forma tivesse caráter distintivo, é tutelado, e o interesse imediato do consumidor, em que se evite o risco de confusão quanto à origem dos produtos, também o será.

E quanto ao cenário projetado pelo AG COLOMER, e que o TJUE referiu também no acórdão? De acordo com a interpretação restritiva, esse cenário nunca poderia acontecer, pela simples razão de que o afastamento da subalínea ii) depende da constatação de que existem formas alternativas no mercado que permitam obter o mesmo resultado técnico. Ainda que, por exemplo, de dez formas diferentes, nove obtenham o registo – o que nos parece difícil, tendo em conta que isso significaria que essas nove formas com características puramente funcionais tinham ou adquiriram caráter distintivo – a décima

forma nunca seria registada. De facto, estando os concorrentes impedidos de recorrer às outras nove que, entretanto, passaram a ser tuteladas, a conclusão seria a inexistência de formas alternativas, pelo que a subalínea ii) iria obstar ao registo da última forma, independentemente do carácter distintivo da mesma.

É forçoso concluir, portanto, que neste segundo cenário, a concorrência manter-se-ia livre quanto à entrada de novos atores no mercado que pretendessem oferecer a mesma solução técnica, estando [apenas] limitados quanto à escolha da forma funcional que o produto poderia adotar, pois só resta, por enquanto, uma única forma não tutelada como marca. Não existira um monopólio quanto à solução técnica, pelo que a oferta não teria de estar limitada aos produtos daqueles outros nove empresários que obtiveram a tutela da forma ao abrigo do regime das marcas. O risco de confusão dos consumidores estaria limitado à única forma ainda disponível, e já não às restantes nove – que, recordemos, têm necessariamente carácter distintivo inerente ou adquirido – e os preços não aumentariam necessariamente.

Há, porém, alguns cenários que poderiam suceder a este entendimento. Em primeiro lugar os concorrentes, conscientes do facto de que existem dez formas alternativas que alcançam o mesmo resultado técnico, podem iniciar autênticas guerras de publicidade – e não de qualidade⁵⁴⁰ – para obterem a associação entre o seu produto e a forma que o mesmo adota, permitindo assim afirmar que a forma adquiriu carácter distintivo e requerer o registo da mesma como marca. Apenas os primeiros nove concorrentes que vencerem essas batalhas poderão obter o registo da forma como marca e beneficiar de um direito exclusivo.

Os outros terão de recorrer à única forma que oferece a mesma solução técnica e que restou na disponibilidade de todos. Ora, como se poderá concluir, a vantagem aqui estaria do lado das empresas com maior capacidade económica e que podem fazer um investimento superior em quantidade e diversidade de meios de divulgação. Por outro lado, daqui

⁵⁴⁰ Naturalmente que partimos do pressuposto de que uma marca impele o seu titular a manter a qualidade do produto uniforme, mas a realidade é que pode incentivar o titular a gastar dinheiro na criação, através de publicidade e promoção, de uma imagem falsa de elevada qualidade que propicia a obtenção de lucros monopolistas através do desvio dos consumidores de produtos sucedâneos a preços inferiores de qualidade igual ou mesmo superior. De facto, o poder da publicidade da marca pode ludibriar os consumidores e consequentemente promover um monopólio; e a publicidade da marca pressupõe um sinal que permita ao produtor a identificação da sua marca perante os consumidores. Assim, partir da primeira interpretação pode de facto levar-nos a ignorar a possibilidade de, ao promover a diferenciação do produto, as marcas criarem custos de eficiência. Neste sentido *vide* LANDES/POSNER, (30) *The Journal of Law & Economics* 2, 1987, p. 274.

poderia decorrer um recurso mais intensivo a investimentos na qualidade dos produtos pelos restantes concorrentes como meio de atraírem os consumidores, fazendo assim face à circunstância de não terem obtido a tutela de uma das formas alternativas. Este aumento da qualidade, que beneficia os consumidores, levaria igualmente a que os concorrentes titulares de uma forma registada não relaxassem na qualidade dos seus produtos, e assim se manterem competitivos no mercado.

A pertinência do motivo de exclusão previsto na subalínea ii) não é, por nós, posta em causa. E o critério da existência de características alternativas, não obstante a eventual justiça material que permitiria alcançar em determinados processos, não nos parece praticável.

Em primeiro lugar, a reforma das marcas na UE teve como mote o desenvolvimento de processos de registo e de declaração de invalidade mais céleres e económicos.⁵⁴¹ Neste sentido, a adoção de tal critério iria colidir com este objetivo, já que a prova de existência de alternativas é dispendiosa e leva a um prolongamento da duração dos procedimentos.⁵⁴²

Por outro, qual seria o número de alternativas existentes que permitira tutelar a forma do produto como marca? Iria certamente variar de acordo com o caso concreto, e ser objeto de uma argumentação complexa e demorada entre as partes, sendo o IPIUE ou os tribunais a ter de decidir, a final, que número seria esse.

Consideramos, salvo melhor opinião, que a existência de alternativas como critério de “funcionalidade”, se alguma vez for adotado pela jurisprudência da EU, só fará sentido nos termos da decisão no processo *Morton-Norwich*, que qualifica uma “característica” como funcional quando a mesma é a “superior em termos de função (de facto) ou economia de manufatura”, e que faz reconduzir a relevância da existência de alternativas àquelas que tenham um custo comparativamente baixo do fabrico da forma em causa em relação ao processo de fabrico dessas formas alternativas.⁵⁴³

⁵⁴¹ *Vide supra* Capítulo II, Ponto 2.1.

⁵⁴² Neste sentido *vide* BONE, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, pp. 233 e ss.

⁵⁴³ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 3.3.

2. Processo de fabrico

A primeira definição legal de funcionalidade nos EUA, prevista no *First Restatement of Torts*, já previa a qualificação, como funcional, de uma característica do produto que contribuísse para “a eficiência ou economia do seu fabrico”.⁵⁴⁴ O *Third Restatement*, quase sessenta anos depois, manteve essa premissa.⁵⁴⁵

A decisão do TJUE no processo *Nestlé* afasta-se, em certa medida, da postura exigente que o tribunal tem assumido na aplicação da subalínea ii), ao determinar que a redação na norma não permite a sua extensão ao processo de fabrico da forma do produto.⁵⁴⁶

Apesar de resultarem numa resposta divergente, consideramos que há alguma coerência em ambas, atentos os argumentos do AG WATHELET e do TJUE.

Em relação ao primeiro argumento do TJUE, se é verdade que a letra da subalínea ii) não refere expressamente o processo de fabricação, a verdade é que a redação da mesma não afasta este conceito. Em segundo lugar, a causa-efeito entre processo, produto, e resultado técnico não é assim tão simples. Se é verdade que por vezes é o produto que alcança o resultado técnico, não poderá ser *a priori* excluído que um processo de funcionalidade possa ser diretamente incorporado na forma do produto.⁵⁴⁷

A referência feita pelo TJUE à perspetiva do consumidor não foi muito feliz, sobretudo se tivermos em conta os sucessivos acórdãos em que o TJUE afirma que esta não é a base da análise da funcionalidade técnica.⁵⁴⁸ Segundo a lógica, explicada pelo TJUE, a necessidade da livre disponibilidade das formas tecnicamente funcionais surge, como precisamente acentuou WATHELET, do interesse público na livre concorrência, nomeadamente em permitir que os concorrentes coloquem no mercado um produto que incorpore essa função, e só indiretamente no interesse dos consumidores que procurem esses produtos. Colocar o interesse dos consumidores na primeira linha da determinação da funcionalidade técnica, e não o dos concorrentes, implicaria uma inversão da *ratio* da subalínea ii).⁵⁴⁹

⁵⁴⁴ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 2.2.

⁵⁴⁵ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 3.4.

⁵⁴⁶ *Vide supra* Capítulo II, Ponto 2.5.3.

⁵⁴⁷ Cf. CALABRESE, *Revista Lex Mercatoria*, n.º 1, 2016, p. 7.

⁵⁴⁸ *Vide supra* Ponto 2.4.1.

⁵⁴⁹ Cf. CALABRESE, *Revista Lex Mercatoria*, n.º 1, 2016, pp. 7 e 8. O autor refere, a este propósito, que o papel central desempenhado pelos consumidores no regime das marcas ou na teoria dos custos de procura, ou até mesmo para a perceção dos sinais tridimensionais, não consubstancia uma objeção válida, sobretudo

Por último, a paralelismo sugerido pelo TJUE entre os métodos de fabricação e a existência de formas alternativas permanece pouco claro.⁵⁵⁰ Dos acórdãos a que já fizemos referência resulta que o argumento da existência de formas alternativas que alcancem o mesmo resultado técnico não releva para determinar a possibilidade de tutela das formas tecnicamente funcionais. A jurisprudência que reiterou a irrelevância das formas alternativas baseou-se sempre nos elevados riscos monopolistas associados à tutela de formas tecnicamente funcionais.⁵⁵¹ No entanto, o entendimento do TJUE quanto ao processo de fabricação atribui-lhe um significado não decisivo, mas num sentido inverso.⁵⁵² Perante o risco monopolista relativo a um dos possíveis – senão único! –, ou mais económico, processos de fabricação, parece que este não é tido em conta como justificação para negar tutela às formas que, perante esse processo, são tecnicamente funcionais.⁵⁵³ Por coerência de argumentos, seria preferível que o TJUE entendesse a noção de “resultado técnico” como abrangendo a fase a montante – o processo de fabrico – e a fase a jusante – a fruição do resultado técnico.⁵⁵⁴ Relembremos, a este respeito, que tal interpretação – que o TJUE já entendeu servir de justificação para não atribuir relevância à existência de outras formas que alcancem o mesmo resultado técnico – iria de encontro à necessidade de preservar o interesse público da livre concorrência, na medida do necessário.

Em favor da posição do TJUE consideramos que, de facto, a interpretação restritiva quanto ao resultado técnico tem mais suporte na redação da norma do que teria uma interpretação extensiva, a fim de incluir o processo de fabricação. Poderemos reconhecer alguma coerência se confrontarmos a justificação dada por COLOMER, nas Conclusões do processo *Philips*, para a primeira – nada na redação da norma implica que

tendo em vista que a jurisprudência é pacífica quanto ao facto de que as regras que se aplicam às marcas tridimensionais resultaram da preponderância do interesse da liberdade de concorrência em comparação com os interesses dos requerentes do registo e até dos consumidores. Se for ainda tido em consideração que a percepção dos consumidores é irrelevante para a determinar as características essenciais, então “*it is cristal clear that such an interest cannot be viewed considering consumers as the decisive standpoint.*”

⁵⁵⁰ Cf. *Nestlé*, n.º 56.

⁵⁵¹ Vide *supra* Ponto 2.5.2 do presente Capítulo.

⁵⁵² Cf. CALABRESE, *Revista Lex Mercatoria*, n.º 1, 2016, p. 9.

⁵⁵³ Vejamos os exemplos da jurisprudência norte americana já citados, mais concretamente os acórdãos *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S 111 (1938) e *Shakespeare Co.* 289 F.2d 506 (CCPA 1961). No primeiro, a forma e tamanho das almofadas, e no segundo a parte superior em espiral, foram consideradas funcionais pelo facto de serem uma consequência automática de um determinado processo de fabrico, o que obrigaria qualquer concorrente a despendar recursos económicos para alterar esse processo, colocando-os numa posição de desvantagem no mercado.

⁵⁵⁴ Cf. CALABRESE, *Revista Lex Mercatoria*, n.º 1, 2016, p. 9.

esta possa ser afastada pela existência de formas alternativas – e a agora dada pelo TJUE, no acórdão *Nestlé*, para a segunda – não há nada na norma que faça referência ao processo de fabrico. Contudo, bastará recuar ao que escrevemos no parágrafo anterior, e com isso recuarmos ao interesse que está na base da sublínea ii) para não se compreender qual a razão que leva o TJUE a interpretar o termo “necessária” extensivamente, e a expressão “resultado técnico” em sentido restrito. Se é indiscutível que o termo “resultado” parece indiciar uma fase subsequente ao produto em si, a verdade é que esse resultado surge de um determinado processo de manufatura.

Por último podemos avançar uma outra justificação para esta posição do TJUE, que tem algum fundo de sustentação no acórdão. Se é certo que o processo de fabricação fica deste modo fora do significado da expressão “resultado técnico” – a decisão do TJUE não deixa espaço para interpretações diferentes⁵⁵⁵ – a verdade é que o que lhe deu origem vai acabar por estar presente, de forma indireta, na obtenção desse resultado pelo consumidor que manuseie o produto. Ao constatar que “deve ser recusado o registo de um sinal constituído unicamente pela forma atribuível ao resultado técnico, ainda que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas *e, por conseguinte, através de processos de fabricação*”⁵⁵⁶ podemos sustentar a afirmação de que o TJUE, ao afastar esses processos, pretendeu afastar igualmente a possibilidade de no futuro a existência de diferentes métodos de manufatura poder ser fundamento para afastar a aplicação da proibição da sublínea ii). Sobram, porém, as situações em que tutela da forma do produto, porque esta é o resultado inevitável de um determinado processo de fabricação, leve a distorções de concorrência que começam muito antes dos produtos chegarem ao mercado.

Nestes termos, não nos parece que à luz da *ratio* da sublínea ii), seja possível sustentar que o processo de manufatura não deve ser igualmente tido em conta na análise técnica da funcionalidade da forma.

⁵⁵⁵ *Ibid.*, p. 10.

⁵⁵⁶ Cf. *Nestlé*, n.º 56. O itálico é nosso.

3. (Re)interpretação da funcionalidade estética

A análise da *aesthetic functionality* nos EUA permite-nos constar que não é tanto quanto ao critério de aplicação deste tipo de funcionalidade que a doutrina e jurisprudência discordam, mas sim quanto à pertinência da sua aplicação.⁵⁵⁷

O Manual da UPSTO não inclui na proibição de registo de formas funcionais, ou quaisquer outros sinais, as que confirmam um valor puramente ornamental.⁵⁵⁸ Ao contrário do que sucede na UE, caso a forma seja puramente ornamental – ainda que tal qualidade confira valor ao produto e tenha permitido obter tutela da forma como *design patent* – parece que, provada a aquisição de carácter distintivo, essa forma poderá ser registada.⁵⁵⁹

A abordagem to TJUE, no que à funcionalidade estética diz respeito, situa-se no extremo oposto deste cenário: primeiro, pelo facto de a subsistência do motivo de recusa da subalínea iii) não estar, de todo, posta em causa e, segundo, porque a aplicação do mesmo pelo tribunal está ao mesmo nível, senão superior, que o da decisão do *Ninth Circuit* no caso *Pagliero v. Wallace China Co. Ltd.*⁵⁶⁰

Em conformidade com os critérios interpretativos que expusemos *supra*, está vedada a possibilidade de obter a tutela como marca aos sinais constituídos pela forma do produto sempre que a mesma lhe confira um valor substancial. E isto sucederá quando o valor de mercado, entendido como valor que influencia a decisão de compra do consumidor, seja determinado em alguma medida pelas características estéticas da forma. Não será, portanto, de admirar que parte da doutrina considere que esta subalínea penaliza as marcas esteticamente mais atrativas.⁵⁶¹

No relatório apresentado pelo Instituto Max Planck foi mesmo recomendada a supressão desta alínea,⁵⁶² não tendo, porém, a Proposta⁵⁶³ nem o texto final da Diretiva adotado esta recomendação.

⁵⁵⁷ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 4. Com uma opinião divergente, no sentido do impacto concorrencial da funcionalidade estética, *vide* MCKENNA, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, pp. 846 e ss.

⁵⁵⁸ Cf. FIRTH, in *Trademark Law and Theory*, 2008, p. 518.

⁵⁵⁹ *Ibid.*

⁵⁶⁰ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 4.1.

⁵⁶¹ Cf. BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 440, com referência a FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª edição, Madrid, 2004, p. 228.

⁵⁶² Cf. *Study on the Overall*, p. 73.

⁵⁶³ Cf. Proposta de Diretiva COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD). O próprio AG aludiu nas conclusões do processo *Hauck* à recomendação dos autores do Estudo do Instituto Max Planck, com a ressalva de que a mesma não tinha sido adotada na proposta (cf. nota 23). À data das conclusões – 14 de maio de 2014 – o texto final da Diretiva ainda não tinha sido aprovado.

Na análise da *ratio* dos motivos de recusa da al. e) os autores do Estudo entenderam que os argumentos que sustentam as subalíneas i) e ii) – a criação de monopólios tendencialmente permanentes e as distorções relevantes à concorrência que – dificilmente podem ser aplicados à subalínea iii). Consideraram ainda que o objetivo legal da disposição é pouco claro, e que a jurisprudência europeia, bem como aquela ao abrigo da antiga codificação da Lei Uniforme do Benelux, é “escassa e obscura”.⁵⁶⁴ Se esta disposição tiver sido originalmente pensada para servir como linha de demarcação entre os domínios dos desenhos industriais e da tutela das marcas, há muito renunciou à sua finalidade. Na prática não representa mais do que um obstáculo relevante à proteção simultânea ou subsequente da forma do produto sob ambos os regimes.⁵⁶⁵

Estamos em crer que SZPUNARA levou estas observações em conta. Se recordarmos as observações iniciais relativas à subalínea iii), o AG acentua este mesmo objetivo da disposição – “estabelecer um limite entre a proteção das marcas e a de outros bens imateriais” – apenas para concluir que deverá ser excluído da tutela das marcas a forma do produto exclusivamente utilizada para alcançar os objetivos visados pelos outros direitos de propriedade intelectual. Mas não ficou por aqui. Considerou ainda que a interpretação alemã não seria de adotar precisamente porque não previa as situações em que a tutela da forma leva à criação de um monopólio sobre as características exteriores, características essas que aumentam substancialmente a atratividade do produto e influenciam de forma significativa a preferência dos consumidores. Este outro objetivo, que SZPUNARA considera que a subalínea iii) persegue, é equivalente ao da subalínea ii) sobre evitar a criação de monopólios sobre soluções técnicas ou utilitárias.

Posto isto, podemos dizer então que a subalínea iii) não cuida apenas do objetivo que os autores do Estudo citaram, mas também do interesse transversal a todos os motivos da al. e) – evitar a criação de monopólios, preservando assim um mercado de concorrência livre.

Por outro lado, os autores do Estudo referiram ainda que esta subalínea pode representar um “dilema para *designs* particularmente ambíguos”.⁵⁶⁶ Vamos recuar um pouco atrás, mais concretamente ao que deixámos escrito sobre os requisitos para

⁵⁶⁴ Cf. *Study on the Overall*, p. 72.

⁵⁶⁵ *Ibid.*, p. 73. O Estudo foi apresentado em fevereiro de 2011, quando ainda não tinha sido conhecido o acórdão *Bang & Olufsen*, de 06.10.11, – a cujo litígio o Estudo faz referência – nem o acórdão *Hauck*, de 18.09.2014.

⁵⁶⁶ Cf. *Study on the Overall*, p. 73.

determinar o carácter distintivo dos sinais tridimensionais. De acordo com a jurisprudência, apenas a forma que se afasta significativamente das normas ou do comum do setor preenche a função essencial e primária de indicação de origem. O problema que se põe é que, se essa forma *sui generis*, tornar o produto particularmente atrativo, ela pode, de acordo com o que resulta do acórdão *Benetton*, ser excluída da tutela do direito das marcas.⁵⁶⁷

Vamos aproveitar a deixa dos autores do estudo para retomar aqui as implicações da jurisprudência deste acórdão, trazendo igualmente o que resulta da jurisprudência citada dos tribunais do Benelux.

Resulta do acórdão *Benetton* que ainda que a forma tenha passado a conferir um valor substancial ao produto devido à associação que os consumidores fazem entre a forma e a origem do produto, se for considerado que esta inicialmente cativou os consumidores também pelas suas características estéticas, então não será concedida tutela à forma ao abrigo do regime das marcas. Significa então que mesmo que à data da análise da funcionalidade estética da forma, a atratividade da mesma derive exclusivamente da reputação do signo – conforme o critério da jurisprudência do acórdão *Burberrys I* – tal facto não releva para afastar a aplicação da subalínea iii). O momento temporal para apreciar o atrativo da forma não é o do momento do pedido de registo ou de declaração de nulidade, mas sim o da fase inicial de lançamento e promoção do produto no mercado.⁵⁶⁸

Não poderemos, no entanto, retirar daqui apenas uma leitura, nomeadamente a de que a escolha do momento temporal de análise se coaduna com o facto de a al. e) não poder ser afastada pela prova de aquisição de carácter distintivo. Mais, esta análise da funcionalidade estética implica ainda que formas que poderiam ser consideradas intrinsecamente distintivas – porque extrapolam o comum – sejam afastadas da tutela das marcas, o que justifica a constatação dos autores do Estudo.⁵⁶⁹

Numa comparação com os critérios de determinação da funcionalidade técnica, que os autores do Estudo consideram que permite que esta seja feita de uma maneira

⁵⁶⁷ Nas Linhas de Orientação do IPIUE está salvaguardado que o facto de a forma ser agradável ou atrativa não é suficiente para que seja excluída do registo, notando que se fosse assim seria praticamente impossível imaginar uma marca de uma forma, dado que na atividade comercial moderna não existe nenhum produto com utilidade industrial que não tenha sido objeto de estudo, investigação e desenho industrial antes do seu eventual lançamento no mercado (cf. p. 89).

⁵⁶⁸ Cf. BOET, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 440.

⁵⁶⁹ Cf. *Bang & Olufsen*, T-460/05, em que a forma do altifalante foi considerada como tendo carácter distintivo intrínseco.

estável e objetiva, a determinação da funcionalidade estética, por sua vez, está dependente da percepção dos consumidores, que assenta em avaliações subjetivas.⁵⁷⁰

Será curioso notar que SZPUNARA, depois de excluir a percepção presumida do consumidor como critério decisivo de apreciação, enunciou outras “constatações factuais”, algumas das quais já tinham sido avançadas pelo TG no acórdão *Bang & Olufsen*, que serão “em princípio objetivas”.⁵⁷¹ Colocar a percepção do consumidor, que é subjetiva, ao mesmo nível que todos os outros critérios, em princípio objetivos, poderá ser igualmente um meio de reduzir o nível de subjetividade desta análise de funcionalidade.

De acordo com os autores do estudo, é inevitável que essa avaliação subjetiva, assente sobretudo na percepção do consumidor, se altere com o tempo, e quando tal suceda afetará o tipo e impacto de vantagem concorrencial conferida pelo sinal. Portanto, quando a forma inicialmente atraia os consumidores pela sua característica estética, mas desenvolva posteriormente um grau elevado de carácter distintivo e passe a ser valorizada principalmente por isso, o interesse base assente no acórdão *Philips* não se aplica mais.⁵⁷²

Neste sentido, foi proposta a supressão desta alínea, por considerarem que estará sempre assegurada a exclusão da proteção deste tipo de formas por aplicação das als. b) – falta de carácter distintivo – e c) – formas descritivas.⁵⁷³ Assim, enquanto o produto for adquirido sem que a aparência da forma se tenha tornado uma indicação da origem comercial do mesmo, a forma não será considerada como tendo carácter distintivo. A outra possibilidade avançada foi manter a subalínea iii) na redação atual, mas considerar que a mesma não se aplica se o requerente ou titular da marca fizer prova de que a forma adquiriu carácter distintivo através do uso do sinal como marca no mercado.⁵⁷⁴

Não seguimos completamente a proposta do Estudo, precisamente pelo sentido da jurisprudência dos tribunais do Benelux, nos termos da qual deve ser apenas vedada a tutela da forma como marca quando isso implique uma desvantagem concorrencial significativa e não relacionada com a reputação do signo – aquilo a que a jurisprudência norte americana denomina de “*significant non-reputation related disadvantage*”, a que já

⁵⁷⁰ Cf. *Study on the Overall*, p. 73.

⁵⁷¹ Cf. Conclusões AG *Hauck*, n.º 93.

⁵⁷² Cf. *Study on the Overall*, 73.

⁵⁷³ *Ibid.*

⁵⁷⁴ *Ibid.*, p. 74. BOET considera que a interpretação do acórdão *Burberrys* permitiria harmonizar a proibição específica relativa à funcionalidade estética com o critério proposto pelo Estudo, no sentido de exigir a prova de aquisição de carácter distintivo. Cf. (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, p. 440.

fizemos referência no primeiro capítulo.⁵⁷⁵ Assim, para a forma ser tutelada, as seguintes condições deverão estar verificadas: para além da aquisição de carácter distintivo, o requerente ou titular teria igualmente de fazer prova que o monopólio sobre essa forma não limita significativamente a concorrência sobre esse produto, ou seja, que o livre acesso a essa forma não é essencial para a concorrência efetiva ou limita o número de alternativas adequadas no mercado para esses produtos, o que então implicará a prova de que existem essas mesmas formas alternativas e em número elevado.⁵⁷⁶ Assim estaria assegurada a *ratio* subjacente à al. e).

⁵⁷⁵ *Vide supra* Capítulo I, Ponto 5.

⁵⁷⁶ *Ibid.*

CONCLUSÃO

Feita a análise histórica, dogmática e, sobretudo, jurisprudencial da doutrina da funcionalidade, concluímos que a mesma é, e continua, controversa, com prejuízo para os requerentes das marcas de forma, que continuam sem conseguir antecipar a viabilidade de procurar, ou mesmo investir, na tutela desses sinais distintivos.

A nossa análise da funcionalidade nos EUA permitiu-nos identificar a origem da mesma na necessidade de limitar a tutela da forma do produto, não no âmbito do regime das marcas, mas sim ao abrigo da disciplina da concorrência desleal. De facto, só após a extensão da proteção, como marca, à forma ou embalagem dos produtos, nos termos do *Lanham Act*, é que a funcionalidade assumiu igualmente um papel de destaque no sistema norte-americano de tutela das marcas. É igualmente pacífico, na jurisprudência e doutrina norte-americanas e europeias analisadas, que a doutrina da funcionalidade permanece, não o único, mas o obstáculo mais exigente à tutela da forma.

A concordância, doutrinal e jurisprudencial, quanto à supremacia do interesse público na manutenção de um mercado em livre concorrência, e à necessidade de aplicação da doutrina da funcionalidade na análise dos litígios referentes à tutela da forma, como meio de assegurar o referido interesse principal da liberdade de concorrência, não tem levado a uma interpretação uniforme dos critérios que devem ser mobilizados para garantir a preservação desse interesse, nem até que ponto é necessário sacrificar o interesse dos requerentes ou titulares do registo de marcas de forma quando, na prática, a atribuição de um direito exclusivo sobre determinadas formas não provoca distorções relevantes na concorrência.

A inexistência de uma definição jurídica pacífica no que diz respeito ao conceito de “funcionalidade”, e atenta a supremacia reconhecida ao interesse na liberdade concorrência, leva muitas vezes os tribunais a, na dúvida, optar por aplicar critérios mais exigentes na análise dos pedidos de registo ou de declaração de invalidade das marcas de forma, limitando assim o espaço real que estes sinais podem ocupar no regime das marcas. De facto, do desenvolvimento feito *supra* sobre a aplicação do requisito de capacidade distintiva aos sinais tridimensionais, resulta já que a aplicação do mesmo leva à rejeição de grande parte dos pedidos de registo deste tipo de sinais. Também neste sentido podemos concluir que a aplicação da funcionalidade deve ser feita na medida do necessário.

Apesar das inúmeras vezes que o problema é colocado perante os tribunais, parece que o consenso estará longe de ser alcançado. E isto é assim, não só no confronto entre a abordagem dos tribunais norte-americanos, por oposição àquela que é assumida nos tribunais da UE, mas também dentro dos tribunais que compõem cada um dos sistemas jurisdicionais, e, por vezes, entre as várias instâncias de recurso perante o mesmo caso.

A funcionalidade estética, pese embora tenha surgido como parte da primeira definição de funcionalidade, no *First Restatement of Torts*, continua a dividir a doutrina e jurisprudência quanto à necessidade de a mesma continuar a existir como limite à tutela de determinadas formas, que são compostas por características que têm um elevado número de sucedâneas no mercado, a que os concorrentes podem recorrer sem se verem impedidos de fornecer o mesmo tipo de produtos que o titular do direito exclusivo sobre a forma em questão.

A definição de funcionalidade, que consta atualmente do *Third Restatement of Torts*, consagra o *competitive need test* como critério para determinar a funcionalidade. A tentativa de harmonização da jurisprudência norte-americana sobre a aplicação da doutrina da funcionalidade, que via bons prenúncios na aplicação do *competitive need test* pelos tribunais inferiores no período “*pós Inwood*”, foi, porém, quebrada com a decisão do *Supreme Court* no processo *TraFix*. Um ano após esta decisão, a divisão dos tribunais norte-americanos, quanto à abordagem a adotar na aplicação da doutrina da funcionalidade, acentuou-se ainda mais.⁵⁷⁷

A abordagem do TJUE, como podemos analisar, apesar de limitar substancialmente a probabilidade de um sinal, constituído pela forma do produto, obter, ou manter, o registo como marca, tem demonstrado alguma coerência na aplicação dos motivos de recusa da al. e) do art. 4.º da Diretiva Europeia sobre Marcas, que encontra correspondência na al. e) do art. 7.º do Regulamento sobre a marca europeia.

A realidade económica tem evoluído exponencialmente e, para acompanhar as novas tendências de mercado, os empresários têm procurado obter a tutela de sinais distintivos “não tradicionais”, como são exemplo o som, o sabor, ou mesmo o movimento. Com a reforma do direito das marcas na UE, e a eliminação do requisito de representação gráfica, concluímos que os requerentes de sinais não tradicionais viram, assim, o principal obstáculo à possibilidade de registo como marca suprimido.

⁵⁷⁷ Cf. THURMON, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, p. 326 e ss.

Mas esta reforma trouxe também a extensão da aplicação dos motivos de recusa da al. e) para além da forma do produto. Agora, estes motivos poderão ser aplicados a qualquer característica dos produtos que seja imposta pela própria natureza do produto, necessária à obtenção de um resultado técnico, ou que confira um valor substancial ao produto. Esta alteração da al. e) representa, assim, uma aproximação à doutrina da funcionalidade nos EUA, que desde sempre mobilizou este limite também na análise de litígios referentes a outros tipos de marcas, como é exemplo a decisão do *Supreme Court* no caso *Qualitex*.

A existência de formas alternativas e equivalentes, como argumento para afastar a aplicação dos motivos de recusa da al. e), permanece, desde a decisão do TJUE no processo *Philips*, irrelevante.

Nos EUA, apesar de o *Supreme Court*, no processo *TrafFix*, ter tomado a mesma posição em relação à funcionalidade utilitária, o *TTAB* e o *Federal Circuit*, bem como a grande maioria dos tribunais inferiores, continuam a seguir a jurisprudência *Morton-Norwich*, da qual decorre, precisamente, a relevância da existência de formas alternativas e equivalentes como argumento para afastar a aplicação da doutrina da funcionalidade.

O processo de manufatura da forma do produto, que consta desde sempre das definições de funcionalidade nos EUA, não só legislativas como jurisprudenciais, foi considerado pelo TJUE como não relevante na aplicação da subalínea ii), referente à funcionalidade técnica da forma do produto, não obstante os exemplos jurisprudenciais norte-americanos em que se demonstrou que da tutela da forma podia derivar um monopólio sobre um determinado processo de fabrico.

A funcionalidade estética, conforme a jurisprudência do TJUE a entende, representa um obstáculo efetivo à tutela de características dos produtos especialmente apelativas, ainda que os consumidores tenham passado, posteriormente, a olhar para essas características como sinais distintivos do produto. A sua subsistência, como limite à tutela dessas características, está longe de ser posta em causa pelo TJUE, não obstante a proposta do Estudo do Instituto Max Planck, no sentido da eliminação da subalínea iii) ou, pelo menos, o seu afastamento através da prova de aquisição de capacidade distintiva, bem como as análises económicas feitas à doutrina da funcionalidade que concluem que a aplicação da funcionalidade estética não se justifica, tendo em conta o impacto económico diminuto que a tutela das referidas características representa.

Em conclusão, podemos afirmar que a funcionalidade técnica, enquanto obstáculo à tutela de determinadas formas, se justifica à luz do interesse primordial da liberdade de concorrência no mercado. A aplicação da mesma deverá, no entanto, ser objeto de uma aplicação mais uniforme e que permita ao empresário, interessado em obter o registo, como marca, da forma dos produtos que comercializa, o desenvolvimento de formas que escapem à aplicação dessa parte da doutrina.

Por último, entendemos que a aplicação da funcionalidade estética deve ser afastada quando, para além da aquisição de carácter distintivo, o requerente ou titular faça igualmente prova que o monopólio sobre a forma que pretende tutelar não limita significativamente a concorrência sobre esse produto, ou seja, que o livre acesso a essa forma não é essencial para a concorrência efetiva ou que não limita significativamente o número de alternativas adequadas existentes no mercado para esses produtos. Aqui, por sua vez, deverá relevar a existência de um elevado número de formas alternativas, e equivalentes, como critério para o afastamento da qualificação de uma determinada característica como “esteticamente funcional”.

Entendemos que, de acordo com as propostas de interpretação que apresentámos ao longo desta dissertação, ficaria melhor assegurada a *ratio* da doutrina da funcionalidade, que é garantir que a tutela da forma do produto, sobretudo ao abrigo do regime das marcas, não provoca distorções de concorrência num mercado que se quer livre.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE – “Integração Europeia e Acordo ADPIC/TRIPS”, in *Direito Industrial*, Vol. VI, Almedina/APDI, Coimbra, 2009, 29 ss.

BARRETT, MARGRETH – “Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering *TrafFix* on the Way to *Sears*”, (61) *Wash. & Lee L. Rev.* 79, 2004, 79 ss. Disponível em <http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol61/iss1/3>. [Última consulta: 08.12.2016].

BEHRENDT, PETER H. – “Trademarks and Monopolies – Historical and Conceptual Foundations”, (51) *TMR*, 1961, 853 ss.

BENTLY, LIONEL/SHERMAN, BRAD – *Intellectual Property Law*, 4^a ed., Oxford University Press, 2014

BERGQUIST, JENNY/CURLEY, DUNCAN – “Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods”, (30) *EIPR* 17, Thomson Reuters, 2008, 17 ss.

BERTHET, ALAINS/BERTHET, ÉLISABETH – “La marque tridimensionnelle: mythe ou réalité”, (61) *Propriétés Intellectuelles*, Thomson Reuters Transactive, 2016, 403 ss.

BOET, ELENA – “Protección de las creaciones de forma”, (291) *Revista de derecho mercantil*, 2014, 401 ss.

BONE, ROBERT G. – “Trademark Functionality Reexamined”, (7) *Journal of Legal Analysis* 1, 2015, 183 ss.

BONET, GEORGES – “Le Très Prochaine Réforme du Droit des Marques dans l’Union Européenne – Communautarisation du Droit National de Marque”, (54) *Propriétés Intellectuelles*, Thomson Reuters Transactive, 2015, 4 ss.

BROWN JR., RALPH S. – “Design Protection: An Overview”, 34 *UCLA Law Review*, 1987, 1341 ss. Disponível em http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2692 [Última consulta: 08.12.2016].

CALABRESE, BERNARDO – “Product and process functionality in shapes necessary to obtain a technical result under EU Trademark Law”, *Revista Lex Mercatoria* 1, 2016, 4 ss. Disponível em <http://revistas.innovacionumh.es/index.php?journal=lexmercatoria&page=article&op=download&path%5B%5D=891&path%5B%5D=115>. [Última consulta: 08.12.2016].

CARVALHO, MARIA MIGUEL – “Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca”, in *Direito Industrial*, Vol. VII, Almedina/APDI, Coimbra, 2010, 421 ss.

COHEN, AMY – “Following the Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited”, (50) *IDEA*, 2010, 593 ss. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1974949> [Última consulta: 08.12.2016].

CORNISH, WILLIAM/LLEWELYN, DAVID/APLIN, TANYA – *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied right*, 7^a ed., Sweet and Maxwell, London, 2010

DINWOODIE, GRAEME B. – “Trademark and Copyright: Complements or Competitors?” in *Adjuncts and Alternatives to Copyright*, Chicago-Kent College of Law, 2002. Disponível em http://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/36/ [Última consulta: 08.12.2016].

ECONOMIDES, NICHOLAS – “The Economics of Trademarks”, (78) *TMR*, 1988, 523 ss.

FALKIDES, A. NICHOLAS – “In Defense of Product Configuration Protection: A Comparison of British and United States Trademark Law”, (10) *U. Pa. J. Int'l L.* 125, 1988, 125 ss. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol10/iss1/5> [Última consulta: 08.12.2016].

FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS/OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL/BOTANA AGRA, JOSÉ MANUEL – *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013

FIELDS, DÉsirÉE/HIROSHI, SHERATON – “European Commission Purposes Reform of European Trade Mark System”, (35) *EIPR* 10, Thomson Reuters, 2013, 563 ss.

FIRTH, ALISON – “Signs, surfaces, shapes and structures – the protection of product design under trade mark law”, in *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, edit. Graeme B. Dinwoodie e Mark D.Janis, Edward Elgar Publishing, 2008, 498 ss.

FLETCHER, ANTHONY L. – “The Paradox of Aesthetic Functionality”, (104) *TMR* 3, 2014, 731 ss.

FOLLIARD-MONGUIRAL, ARNAUD/ROGERS, DAVID – “The Protection of Shapes by the Community Trade Mark”, (25) *EIPR*. 4, Thomson Reuters, 2003, 169 ss.

GAMBONI, CIRO A. – “Unfair Competition Protection After Sears and Compco”, (55) *TMR*, 1965, 964 ss.

GEIER, ARTUR – “Hybrid Shapes and Disclaimers in European Trade Mark Law”, (38) *EIPR* 9, Thomson Reuters, 2016, 547 ss.

GHIDINI, GUSTAVO/CAVANI, GIOVANNI – *Lezioni di diritto industriale: proprietà industriale, intellettuale e concorrenza*, Giuffrè Editore, Milano, 2014

,

GIELEN, CHARLES – “Trademark Dilution under the European Law”, (104) *TMR* 3, 2014, 693 ss.

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO – “O espaço europeu da propriedade industrial”, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXVI, 2005-2006, 89 ss.

– *Manual de Direito Industrial: Patentes, marcas, concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 2016.

HALABY, ANDREW F. – “The Trickiest Problem With Functionality” Revisited: A New Datum Prompts A Thought Experiment”, (63) *N.Y.U. Ann. Surv. Am. L.*, 2007, 151 ss. Disponível em http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ecm_pro_064591.pdf. [Última consulta: 08.12.2016].

HALPERN, SHELDON W. – “A High Likelihood of Confusion: Wal-mart, Traffix, Moseley, and Dastar – The Supreme Court's New Trademark Jurisprudence”, 61 *N.Y.U. Ann. Surv. Am. L.*, 2005, 237 ss. Disponível em http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ecm_pro_064630.pdf. [Última consulta: 08.12.2016].

HUMPHREYS, GORDON – “Non-Conventional Trademarks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal” (32) *EIPR* 9, Thomson Reuters, 2010, 437 ss.

IPIUE – *Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks (EUIPO), Part B, Examination, Section 4, Absolute Grounds For Refusal*, IPIUE, 2016

– *Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no IHMI, Parte B, Exame, Secção 4, Motivos Absolutos de Recusa*, IPIUE, 2014

JONES, JOSEPH – “Have a Break...Have a CJEU Kit Kat Reference: Clarification sought in what circumstances the shape of a product can be registered as trade mark – Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd”, (36) *EIPR* 11, Thomson Reuters, 2014, 733 ss.

LADAS, STEPHEN PERICLES – *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*, vol. II, Harvard University Press, Cambridge, 1975

LANDES, WILLIAM M./POSNER, RICHARD A. – “Trademark Law: An Economic Perspective”, (30) *The Journal of Law & Economics* 2, 1987, 265 ss.

LAW, RUSSEL L./JUNKINS, PHILIP D. – “Registrability of Packages and Configuration of Goods on the Supplemental Register: Design Patent vs. Trademark Registration”, (45) *TMR*, 1955, 22 ss.

LIAKATOU, VLOTINA/ MANIATIS, SPYROS – “Building a European Concept of Functionality”, (32) *EIPR* 12, Thomson Reuters, 2010, 653 ss.

MARQUES, JOÃO PAULO REMÉDIO MARQUES – “Propriedade Intelectual e Interesse Público”, BFDUC, Vol. LXXIX, Coimbra, 2003, 293. ss.

MARKS, ROGER H. – “”Dressing” a trademark to project a modern image requires careful “Tailoring””, (66) *TMR*, 1976, 12 ss.

MCCARTHY, J. THOMAS – *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, vol. I, 4th ed., Deerfield, New York, 1997

MCKENNA, MARK P. – “(Dys)Functionality”, (48) *Hous. L. Rev.* 4, 2011, 823 ss. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1965716> [Última consulta: 08.12.2016].

MICHAELS, AMANDA E NORRIS, ANDREW – “*A Practical Guide to Trade Mark Law*”, 5.^a ed., Oxford University Press, 2014

OLAVO, CARLOS – *Propriedade Industrial*, I, 2.^a ed. atualizada, Almedina, Coimbra, 2005, p. 10.

ODDI, A SAMUEL – “The functions of ‘functionality’ in trademark law”, (76) *TMR*, 1986, 308 ss.

OPPENHEIM, S. CHESTERFIELD – “The Public Interest in Legal Protection of Industrial and Intellectual Property, Part I”, (40) *TMR*, 1950, 613 ss.

PALLADINO, VICENT N. – “Trade Dress Functionality After Traffix: The Lower Courts Divide Again”, (93) *TMR*, 2003, 1219 ss.

PATTISHALL, BEVERLY W. – “The Constitutional Foundations of American Trademark Law”, (78) *TMR*, 1988, 456 ss.

PEREIRA, ALEXANDRE DIAS – “Direito da Concorrência e Liberdade de Empresa”, *BFDUC*, Vol. LXXXIX, Tomo II, Coimbra, 2013, 631 ss.

PRECHAL, SACHA – *Directives in EC Law*, 2ª ed, Oxford University Press, Oxford, 2005

RÖSLER, HANNES – “The Rationale for European Trade Mark Protection”, (29) *EIPR* 3, Thomson Reuters, 2010, 102 ss.

ROSSI, FRANCESCO – “Art. 9. Marchi di forma”, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di Adriano Vanzetti (coord. vol. Giulio Enrico Sironi), Giuffrè Editore, Milano, 2013, 115 ss.

RUSTON, GERALD – “On the Origin of Trademarks”, (45) *TMR* 1955, 127 ss.

SANDRI, STEFANO – “La protezione delle forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”, in *La protezione della forma* (aut. Gilberto Petraz), Giuffrè Editore, Milano, 2007, 161 ss.

SARTI, DAVIDE – “I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità”, in *Studi di diritto industrial in onore di Adriano Vanzetti – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2004, 1411 ss.

SCHOBER, NATALIE – “The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal”, (44) *IIC* 1, Springer International Publishing AG, 2013, 35 ss. Disponível em <http://link.springer.com/article/10.1007/s40319-012-0012-3> [Última consulta: 08.12.2016].

SCHULYOK, FELIX – *The exclusion from protection of functional shapes under the trade mark law of the EU*, dissertação de Mestrado apresentada à *Faculty of Law, Lund University*, 2010. Disponível em https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/414/SCHULYOK_Felix.pdf. [Última consulta: 08.12.2016].

SCHUMAN, GARY – “Trademark Protection of Container and Package Configurations - A Primer”, (59) *Chi.-Kent. L. Rev.* 3, 1983, 779 ss. Disponível em <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol59/iss3/3> [Última consulta: 08.12.2016].

SERENS, MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA – *Marcas de Forma: parecer*, Separata da Coletânea de Jurisprudência, Tomo IV, 1991.

– *A «Vulgarização» da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 – (id est, no nosso direito futuro)*, Separata do BFDUC – “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, vol. IV, Coimbra, 1995.

– *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, Coimbra, 2007.

Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, apresentado pelo Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011. Disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf [Última consulta: 08.12.2016].

THURMON, MARK ALAN – “The Rise and Fall of Trademark Law’s Functionality Doctrine”, (56) *Fla. L. Rev.* 2, 2004, 243 ss. Disponível em <http://www.floridalawreview.com/2010/mark-alan-thurmon-the-rise-and-fall-of-trademark-laws-functionality-doctrine/> [Última consulta: 08.12.2016].

WEINBERG, HAROLD R. – “Trademark Law, Functional Design Features, and the Trouble with TrafFix”, (9) *J. Intell. Prop. L.* 1, 2001, 1 ss. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=290582> [Última consulta: 08.12.2016].

WELCH, JOHN L. – “Trade Dress and the TTAB: If Functionality Don’t Get You, Nondistinctiveness Will” (18) *Allen’s Trademark Digest* 5, 2004, 9 ss. Disponível em http://cdn2.hubspot.net/hubfs/454850/1._John_Welch_Images/Trade_Dress_and_the_TTA_B.pdf. [Última consulta: 08.12.2016].

WONG, MITCHELL M. – “The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection” (83) *Cornell L. Rev.*, 1998, 1116 ss. Disponível em <http://www.lawschool.cornell.edu/research/cornell-law-review/upload/wong.pdf>. [Última consulta: 08.12.2016].

VANZETTI, ADRIANO/DI CATALDO, VINCENZO – *Manuale di diritto industrial*, 7^a ed., Giuffrè Editore, Milano, 2012

JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO

EUA:

- *Fairbanks v. Jacobus*, 8 F. Cas. 951 (CCSDNY 1877).
- *Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co.*, 163 U.S. 169 (1896).
- *Coats v. Merrick Thread Co.*, 149 U.S. 562 (1893).
- *Flagg Mfg. Co. v. Holway*, 178 Mass. 83, 59 N.E. 667 (1901).
- *Pope Automatic Merchan-dising Co. v. McCrum-Howell Co.*, 191 F. 979 (7th Cir. 1911).
- *Shredded Wheat Co. v. Humphrey Cornell Co.*, 250 F. 960 (2d Cir. 1918).
- *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938).
- *Pagliero v. Wallace China Co. Ltd.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).
- *In re Kotzin*, 276 F.2d 411, 414 (CCPA 1960).
- *In re Deister Concentrator Co.* 289 F.2d 496 (CCPA 1961).
- *In re Shakespeare Co.* 289 F.2d 506 (CCPA 1961).
- *Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*, 413 F.2d. 1195, 1199 (CCPA).
- *Boston Prof'l Hockey Ass'n v. Dallas Cap. & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004, (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. (1975).
- *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).
- *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F 2.d. 1332 (CCPA 1982).
- *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories*, 456 U.S. 844 (1982).
- *Vornado Air Circulation Sys., Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995).
- *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000).
- *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).
- *Qualitex co. V. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159 (1995).
- *Valu Engineering, Inc v. Rexnord Corp.*, 61 UPSQ2d 1422 (2002).

- *60 Stat. 427 (1946), 15 U.S.C § 1051 et seq. (1952).*
- Public Law 105-330 – Oct. 30, 1998, 112 Stat. 3069 e 3070.

- Public Law 100-667 – Nov. 16, 1988, 102 Stat. 3946.

UE:

- *SA CNL-SUCAL NV/HAG GF AG*, C-10/89 (1990), EU:C:1990:359.
- *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)/Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger*, C-108/97 e C-109/97 (1999), EU:C:1999:230.
- *Procter & Gamble/IHMI*, T-122/99 (2000), EU:T:2000:39.
- *Henkel KGaA/IHMI*, T-337/99 (2001), EU:T:2001:221.
- *Procter & Gamble/IHMI*, T-63/01 (2002), EU:T:2002:317.
- *Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd*, C-299/99 (2002), EU:C:2002:377.
- *Conclusões AG Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd*, C-299/99 (2001), ECLI:EU:C:2001:52.
- *Linde Ag, Winward Industries, Rado Watch Co, Ltd*, C-53/01 a C-55/01 (2003), EU:C:2003:206.
- *Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau*, C-104/01 (2003), EU:C:2003:244.
- *Henkel KGaA*, C-218/01 (2004), EU:C:2004:88.
- *Conclusões AG Henkel KGaA*, C-218/01 (2003), EU:C:2003:15.
- *Henkel KGaA/IHMI*, C-456/01 P e C-457/01 P (2004), EU:C:2004:258.
- *Procter&Gamble/IHMI*, C-468/01 P a C-472/01 (2004), EU:C:2004:259.
- *August Storck KG/IHMI*, T-396/02 (2004), EU:T:2004:329.
- *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH/IHMI*, C-329/02 P (2004), EU:C:2004:532.
- *Mag Instrument Inc./IHMI*, C-136/02 P (2004), EU:C:2004:592.
- *KWS Saat AG/IHMI*, C-447/02 P (2004), EU:C:2004:649.
- *Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG/IHMI*, C-173/04 P (2006), EU:C:2006:20.
- *August Storck KG/IHMI*, C-24/05 P (2006), EU:C:2006:421.
- *August Storck KG/IHMI*, C-25/05 P (2006), EU:C:2006:422.
- *Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks*, C-321/03 (2007), EU:C:2007:51.
- *Conclusões AG Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks*, C-321/03 (2006), EU:C:2006:558.
- *Bang & Olufsen A/S/IHMI*, T-460/05 (2007), EU:T:2007:304.

- *Benetton Group SpA/G-Star International BV*, C-371/06 (2007), EU:C:2007:542.
 - *Lego Juris A/S/IHMI*, T-270/06 (2008), EU:T:2008:483.
 - *Lego Juris A/S/IHMI*, C-48/09 P (2010), EU:C:2010:516.
 - Conclusões AG *Lego Juris A/S/IHMI*, C-48/09 (2010), EU:C:2010:41.
 - *Bang & Olufsen A/S/IHMI*, T-508/08 (2011), EU:T:2011:575.
 - *Freixenet, SA/IHMI*, C-344/10 P e C-345/10 P (2011), EU:C:2011:680.
 - *FunFactory GmbH/IHMI*, T-137/12 (2013), EU:T:2013:26.
 - *Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry e IHMI*, C-337/12 P a C-340/12 P (2014), EU:C:2014:129.
 - *Simba Toys GmbH & Co. KG/IHMI*, T-450/09 (2014), EU:T:2014:983.
 - *Hauck GmbH & Co. KG/ Stokke A/S*, C-205/13 (2014), EU:C:2014:2233.
 - Conclusões do AG *Hauck*, C-205/13 (2014), EU:C:2014:322.
 - *Best-Lock (Europe) Ltd/IHMI*, T- 395/14 (2015), EU:T:2015:380
 - *Société de Produits Nestlé S*, C-215/14 (2015), EU:C:2015:604.
 - Conclusões AG *Société de Produits Nestlé S*, C-215/14 (2015), EU:C:2015:395.
 - *Simba Toys GmbH & Co. KG/IPIUE*, C-30/15 P (2016), EU:C:2016:849.
 - Conclusões AG *Simba Toys GmbH & Co. KG/IPIUE*, C-30/15 P (2016), EU:C:2016:350.
-
- “Proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade-marks” e “Proposal for a Council Regulation on the Community trademark.”, *Bulletin of the European Communities – supplement 5/80*.
 - Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, JO L 040 de 11/02/1989, pp. 1-7.
 - Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, JO L 11 de 14.1.1994, pp. 1-36.
 - Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à protecção legal de desenhos e modelos, JO L 289, 28.10.1998, pp. 28–35.
 - Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, publicado no JO L 003, 05.01.2002, pp. 1-24.

- Primeira Diretiva foi substituída pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, JO L 299 de 8.11.2008, pp. 25-33.
- Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009, JO L 78 de 24.3.2009, pp. 1-42
- Proposta de “Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária”, COM/2013/0161 - 2013/0088 (COD)
- Proposta de “Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho para aproximar as legislações dos Estados Membros sobre marcas”, COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD).
- Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, JO L 336 de 23.12.2015, pp. 1-26.
- Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho 16 de dezembro de 2015, JO L 341 de 24.12.2015, pp. 21-94

- “Uma estratégia europeia para os direitos de propriedade industrial”, Comunicação da Comissão Europeia, COM (2008) 465 final