

MARCA & MODA

O que é uma marca e quais as suas especificidades na indústria da Moda

Qual o conceito jurídico de marca?

A marca é um sinal distintivo de comércio, cujo regime legal está plasmado no (novo) Código da Propriedade Industrial (“CPI”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro.

Destina-se a identificar produtos e/ou serviços, distinguindo-os de outros do mesmo tipo.

Consiste num sinal de comércio que integra informação útil que, ao sinalizar os produtos e/ou serviços a que se destina, assiste o consumidor na escolha dos mesmos face aos seus concorrentes.

Em Portugal, o pedido de registo de marca está sujeito ao requisito da representação gráfica?

O novo CPI não contempla a exigência do requisito da representação gráfica para efeitos de registo da marca, exigindo-se apenas que a representação seja clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva.

Quais as funções principais da marca?

A função fundamental da marca é a sua função distintiva. Contudo, existem outras funções, derivadas e complementares, as quais correspondem, essencialmente, às seguintes: função de indicação de proveniência, função de garantia de qualidade e a função publicitária. Existem, ainda, outras funções que têm sido atribuídas às marcas pelo Tribunal de Justiça, de que é exemplo a função de comunicação e de investimento, as quais se retiram, como característica geral aplicável a todas as marcas, sejam elas de prestígio, ou não.

Quais os tipos de marcas que existem e qual a marca mais adequada para apresentar a registo quando se trata do setor da moda?

Em Portugal podem ser registadas várias tipologias de marcas, de que são exemplo as seguintes:

1. Nominativa: composta exclusivamente por palavras, letras, números ou outros caracteres convencionais;
2. Figurativa: exclusivamente composta por imagens ou desenhos;
3. Figurativa com elementos verbais: contém imagens ou desenhos, usados juntamente com palavras, letras, números ou outros caracteres;
Tridimensional: consiste numa forma, incluindo a de recipientes, embalagens ou do produto propriamente dito. Pode ser combinada com outros elementos verbais ou figurativos;
4. Sonora: composta unicamente por um som ou uma combinação de sons;
5. Cor: composta exclusivamente (e sem contornos) por uma cor ou uma combinação de cores;
6. Padrão: exclusivamente constituída por um conjunto de elementos que se repetem regularmente;
7. Posição: consiste no modo específico como a marca é colocada ou aposta no produto; de movimento: consiste num movimento ou numa alteração na posição dos elementos da marca;

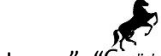
8. Holograma: composta por elementos com características holográficas.

No caso de o tipo de marca em apreço não se enquadrar em nenhum dos tipos acima citados, a sua representação deve permitir determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, bem como ser acompanhada de uma descrição, que permita a sua determinação.

Todos os tipos de marca acima elencados são aptos a ser utilizados no âmbito do setor da moda e o negócio pode ter mais do que um tipo de marca. A opção por um ou outro dependerá, entre outros fatores, da estratégia de *branding* e *marketing* do negócio.

Alguns exemplos de marcas registadas em Portugal no setor da moda?

Em Portugal podem indicar-se, a título de exemplo, marcas nominativas e mistas em, de que são exemplo as seguintes: “Fátima



Lopes”, “Cavalinho”, “Salsa”, “TIFFOSI”, “MO”, “ZIPPY”, “benetton”, “TASHI” e “Inês Telles”.

O que é o sistema de registo de classes de productos e/ou serviços e qual o vigente em Portugal?

O sistema de classes trata-se de um sistema de registo por produtos e/ou serviços baseados na Classificação de Nice, sendo a proteção apenas concedida aos produtos ou serviços obrigatoriamente indicados pelo requerente do registo, beneficiando, para além desta proteção, da proteção concedida aos produtos ou serviços idênticos ou afins. Atualmente está em vigor a 11ª Edição da Classificação de Nice, que inclui 45 classes de produtos e serviços.

Como deve ser redigida a lista de productos e/ou serviços e qual a sua importância para o registo de uma marca?

A lista de produtos e/ou serviços do pedido de registo de marca deve ser redigida corretamente, com clareza e precisão, dado que a delimitação do âmbito de proteção do registo da marca vai depender da descrição constante da lista de produtos e serviços para cada classe selecionada no registo.

É crucial que a descrição contenha uma descrição objetiva, alinhada com o produto ou serviço que visa proteger, refletindo os produtos ou serviços visados pela atividade em causa. Uma redação vaga, errónea, imprecisa, pode custar ao titular da marca um direito de exclusivo não adaptado às suas necessidades, fraco, vulnerável à caducidade pelo não uso ou até, na sua invalidade por ser enganoso.

Portugal permite o uso de enunciados gerais dentro de uma classe para efeitos de registo e quais os efeitos jurídicos que lhes concede?

Dado que, como se referiu, trata-se de um sistema de registo por produtos e/ou serviços por referência a uma classe, não é possível conferir a proteção total para essa classe administrativa.

Exemplos de classes e respetiva descrição de productos e/ou serviços mais usuais no ramo da moda e áreas relacionadas?

As classes mais utilizadas no ramo da moda, variam consoante o tipo de moda em apreço, mas podem referir-se as classes 14, 16, 18, 25 e 35.

Em todo o caso, salienta-se que a seleção e descrição a incluir nas classes deve ter sempre em conta as necessidades da atividade comercial em concreto, devendo ser adaptada às circunstâncias específicas de cada caso.

Exemplos:

14 “Joalharia, bijutaria e relojoaria; Joalharia, relógios e relógios de pulso; Instrumentos horológicos; Instrumentos horológicos; Pulseiras; Joalharia; Pulseiras de relógios; Pulseiras de relógios em couro; Pulseiras para relógios; Pulseiras de relógio metálicas expansíveis.”

18 “Pele e imitação de pele, produtos nesse material não inclui dos noutras classes, baús e malas, malas de viagem, chapéus de chuva, chapéus de sol, bengalas e marroquinaria.

25 “Vestuário, calçado e chapelaria.”

35 “Serviços de venda a retalho de artigos em pele e de viagem, vestuário e acessórios, calçado, serviços de encomenda por correio e serviços de comércio retalhista prestados em linha, relacionados com os produtos atrás referidos; Serviços de venda a retalho relacionados com joalharia, relógios e relógios de pulso; Serviços retalhistas relacionados com instrumentos de medição do tempo; Serviços de venda grossista relacionados com instrumentos horológicos; Serviços de venda a retalho relacionados com instrumentos horológicos; Serviços de venda grossista relacionados com instrumentos horológicos; Serviços de venda a retalho relacionados com pulseiras; Serviços de venda grossista relacionados com pulseiras.”

16 “Produtos em papel ou em cartão, em especial sacos e papéis de embalagem, sacos e caixas em cartão ou em papel, caixas para chapéus, aguarelas, desenhos, cenários de teatro, maquetes de arquitetura, produtos de impressão, em especial cartazes, álbuns, atlas, brochuras, mapas geográficos, bilhetes postais, catálogos, etiquetas não em tecido, impressos, livros jornais, periódicos, publicações, revistas; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria, em especial blocos, blocos de desenho, mata-borrões, cadernos, calendários, bloco notas, sobrescritos, papel de carta, índices; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (exceto móveis), em especial ardósias para escrever, caixas para carimbos e almofadas para carimbos, cestos para correio, corta-papel, lápis, suportes para tinteiros, tinteiros, pisa-papéis, porta-lápis, porta-aparos, bases para escrita, canetas, esferográficas e aparos para canetas; material de instrução ou de ensino (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes); cartas de jogar, caracteres de impressão; estereótipos (“clichés”); porta-cheques.”

18 “Produtos em couro e imitações de couro não compreendidos noutras classes, em especial caixas em couro ou em cartão-couro, invólucros em couro ou em imitação de couro, malas (baús), sacos e maletas de viagem, porta-fatos, artigos para transporte de bagagem, estojos de toilette, mochilas, malas de mão, sacos de praia, sacos de compras, sacos de tiracolo, pastas de executivo, porta-documentos, pastas, porta-folhas, pochetes, artigos de marroquinaria, nomeadamente carteiras, porta-moedas não em metais preciosos, porta-chaves, porta-cartões; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol; sombrinhas, bengalas, bengalas-banco.”

25 “Vestuário, roupa interior e outros artigos de vestuário, em especial blusas de malha, camisas, corpetes, espartilhos, fatos, coletes, impermeáveis, saias, casacos compridos, calças, pullovers, vestidos, casacas, xales, estolas, echarpes, lenços de cabeça e pescoço, gravatas, lenços de bolso para vestuário, suspensórios, luvas, cintos, meias de senhora, “collants”, peúgas, fatos de banho, roupões de banho; calçado; artigos de chapelaria.”

A marca pode ser registada em outras jurisdições para além de Portugal?

O registo de uma marca é territorial, delimitado a um território, podendo também colher abrangência nacional, comunitária ou internacional.

Quais os tipos de marca que existem em função do seu alcance geográfico?

Para além do registo nacional, aplicável ao território de um determinado país, temos registos de marca que ultrapassam essas fronteiras.

Em Portugal, o pedido de registo deve ser apresentado junto do Instituto de Propriedade Industrial (INPI).

O registo da Marca da União Europeia (“MUE”), é disciplinada pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (“RMUE”) e por uma série de regulamentos complementares, e deve ser solicitada junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (“EUIPO”).

A MUE tem carácter unitário, produzindo efeitos em toda a União Europeia (“UE”). Este tipo de marca só pode ser registada, transferida, ser objeto de denúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido para toda a UE. Significa que a MUE é válida nos atuais 27 Estados-Membros.

Por outro lado, o registo internacional de marca foi consagrado através do acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1981 completado pelo Protocolo de 17 de junho de 1989. Em rigor, não se trata de uma marca internacional no sentido proteger um âmbito geográfico internacional, como a MUE. Trata-se apenas de um sistema de registo centralizado que permite, a partir de um só registo (ou de um pedido de registo) de marca nacional, solicitar registos de marcas noutros países, de forma mais cómoda e económica.

Esta forma de registo de marca deve ser acionada junto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), devendo ser indicados no pedido os países em que se quer proteger a marca. Ao proteger uma marca desta forma, ela passa a ter, nos países que escolher, a mesma proteção que uma marca nacional desses países.

Em Portugal, a partir de que modalidades é possível proteger uma marca?

Através do pedido de registo de marca nacional, junto do INPI, a partir de registo da MEU junto do EUIPO, ou através da OMPI, caso se opte por esta via de registo.

Qual a estratégia de registo mais aconselhada para os processos de internacionalização de uma marca que esteja inicialmente protegida e Portugal?

Em primeiro lugar, deve ter-se em conta que a estratégia a definir dependerá sempre das necessidades do negócio e do seu orçamento, bem como dos países relevantes para a sua atividade comercial.

Numa fase inicial recomenda-se o registo nacional, sendo que o requerente da marca poderá estender o registo à União Europeia reivindicando a prioridade desse registo em Portugal (no prazo de 6 meses a contar da data de apresentação do pedido).

Se o requerente tiver em vista países fora da União Europeia, é aconselhável recorrer ao sistema de registo internacional e selecionar os países relevantes, reivindicando a prioridade de registo (no prazo de 6 meses a contar da data de apresentação do pedido), podendo também (caso ainda tenha registado a MUE) selecionar a União Europeia como um todo nessa lista de países.

Diana Andrade
Head of Intellectual Property & Data Privacy
da@paxlegal.pt