

**O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS.
A REGRA E A EXCEÇÃO:
AS MARCAS DE GRANDE PRESTÍGIO (*)**

Pelo Dr. Pedro Sousa e Silva

SEQUÊNCIA:

I - INTRODUÇÃO. 1. Enunciado. II - AS FUNÇÕES DA MARCA. 2. As funções económicas da marca. 3. A(s) função(ões) juridicamente tutelada(s). 3.1. A função de indicação de proveniência. 3.2. A suposta função de garantia de qualidade. 3.3. A função publicitária. III - O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES. 4. Enunciado do princípio. 5. O conceito de afinidade. 6. As noções de imitação, usurpação e contrafeição de marca. IV - A PROTECÇÃO DAS MARCAS DE GRANDE PRESTÍGIO. 7. Fundamentos da protecção. 8. A noção de "marca de prestígio". V - O REGIME PREVISTO NA DIRECTIVA 89/104/CEE E EM DIVERSOS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA. 9. Normas imperativas e de transposição facultativa. 10. Direito comparado na União Europeia. VI - O REGIME DO NOVO CPI. 11. Pressupostos de protecção. 12. Tutela atribuída. 13. CONCLUSÃO. ANEXO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CPI.

(*) O presente trabalho constitui uma dissertação apresentada em concurso de provas públicas para professor coordenador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro. O texto foi finalizado em Outubro de 1997, tendo-lhe sido aditadas diversas referências de doutrina e jurisprudência posteriores. Os exemplos referidos no texto envolvendo marcas existentes constituem, salvo quando diversamente indicado, meras hipóteses académicas.

PRINCIPAIS ABREVIATURAS UTILIZADAS

A.E.	Assuntos Europeus
B.M.J.	Boletim do Ministério da Justiça
B.P.I.	Boletim da Propriedade Industrial
C.D.E.	Cahiers de Droit Européen
C.J.	Colecânea de Jurisprudência
CLUNET	Journal de Droit International
C.M.L.R.	Common Market Law Review
C.M.L.Rep	Common Market Law Report
C.P.I.	Código da Propriedade Industrial
C.T.F.	Ciência e Técnica Fiscal
D.D.C.	Documentação e Direito Comparado
I.I.C.	IIC — International Review of Industrial Property and Copyright Law
I.N.P.I.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
I.O.	Journal Oficial das Comunidades Europeias
R.D.C.	Rivista di Diritto Commerciale
R.D.E.	Revista de Direito e Economia
Rec.	Recueil de Jurisprudence de la C.J.C.E.
R.L.J.	Revista de Legislação e Jurisprudência
R.M.C.	Revue du Marché Commun
R.O.A.	Revista da Ordem dos Advogados
R.T.D.E.	Revue Trimestrelle de Droit Européen
S.T.J.	Supremo Tribunal de Justiça
T.C.E.	Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias

I — INTRODUÇÃO

1. Enunciado

Suponhamos que, estando a célebre marca *Omega* registada em Portugal apenas para relógios, alguém passa a comercializar no nosso país, sob essa marca, canetas de tinta permanente. Ou que, estando a marca *IBM* registada apenas para máquinas de escrever, computadores e equipamentos de informática, uma empresa portuguesa começa a vender rádios portáteis com essa mesma marca. Nestes casos, dir-se-á, o consumidor pode ser enganado, e dispor-se a adquirir as canetas *Omega* na convicção de que estas provêm da empresa mundialmente conhecida como fabricante de relógios; ou a comprar rádios *IBM* pensando que se trata de mais um produto da reputada empresa americana de computadores. Poderá assim gerar-se confusão, no espírito do consumidor médio, a res-

peito da origem dos produtos, levando-o a acreditar que ambos têm a mesma *proveniência*.

Admitamos agora que a conhecida marca *Valium*, de medicamentos tranquilizantes, é adoptada por um terceiro para assinalar... urnas funerárias. Ou que a renomada marca *Ferrari* começa a ser usada em artigos pornográficos. Nestas hipóteses — ao contrário do que sucederá nas anteriores — não parece que seja provável a confusão do público acerca da origem dos produtos: dificilmente o consumidor médio virá a supor que a conhecida fabricante de automóveis diversificou os seus negócios a ponto de abranger a pornografia, ou que a fabricante do *Valium* entrou no ramo dos armadores funerários. Mas nem por isso estas empresas deixarão de ser lesadas, e seriamente, por iniciativas deste tipo: no mínimo, porque a utilização das suas marcas em produtos com conotações despretensiosas (no caso da pornografia), ou associados a factos penosos (como a morte, especialmente tratando-se de medicamentos), contribui para desprestigiar esses sinais, danificando ou denegrindo a imagem favorável que os mesmos tenham junto dos consumidores.

Suponhamos por último que, estando a renomada marca *Vista Alegre* registada em Portugal apenas para porcelanas, alguém passa a usá-la para artigos de vestuário. Ou que um terceiro, independente do titular da marca de perfumes *Dior*, adopta esta marca para assinalar computadores. O que dizer destas hipóteses? Não haverá seguramente suspeitas de *proveniência* comum entre as porcelanas e o vestuário *Vista Alegre*, nem entre os perfumes e os computadores *Dior*. Tão pouco parece que o uso dessas marcas nos produtos em causa, pela sua natureza ou destino, seja susceptível de *denegrir a sua imagem*, havendo aliás marcas de grande renome nos domínios da informática e do vestuário. Não obstante, compreende-se bem o desagrado dos titulares daquelas marcas se viessem a ser confrontados com situações deste tipo: o símbolo *Dior* teria o mesmo poder apelativo se houvesse dezenas de marcas *Dior* para os mais variados produtos, desde as ferramentas às rações para animais, dos tecidos aos materiais de construção, das tintas aos artigos de perfumaria — com níveis qualitativos diversos, pertencendo a titulares diferentes? Certamente que não: seria seguramente menor o prestígio dessa marca, e menor também, para usar uma expressão frequente, o seu *selling power*. Perder-se-ia, pelo

menos, a individualidade e a peculiaridade desse sinal distintivo: o uso da mesma marca em sectores muito diversos, com titulares distintos, teria por efeito *banalizá-la, vulgarizá-la* ou, como dizem certos autores estrangeiros, *diluí-la*.

Acabamos de apresentar três tipos de situações distintas, com problemas diferentes. Mas há algo de comum entre estes casos: em todos eles, a aplicação das regras gerais do direito de marcas privaria de tutela os interesses dos respectivos titulares. É que a incidência do denominado *princípio da especialidade* impede o titular de uma marca de reagir contra o uso do seu sinal em produtos ou serviços diferentes daqueles para que a marca se encontra registada.

Por aplicação deste princípio — comum à generalidade dos ordenamentos jurídicos — a protecção decorrente do registo de uma marca apenas abrange os produtos ou serviços designados pelo titular aquando do registo da mesma, bem como os produtos ou serviços *congénères ou affins*. Por isso é livre o uso dessa marca por terceiros, quando estes a utilizem relativamente a produtos ou serviços diferentes.

Daí que, desde há décadas, a doutrina e a jurisprudência estrangeiras tenham sentido a necessidade de relativizar ou mesmo afastar a incidência deste princípio da especialidade, nos casos de marcas de grande reputação ou de prestígio excepcional, cuja adopção por um recém-chegado ao mercado representa normalmente um *atalho para a promoção* ⁽¹⁾ dos seus produtos, parasiando a notoriedade grangeada pela marca renomada. É esta *usurpação de notoriedade* que tem sido considerada ilegítima. Ou seja, e reproduzindo uma sentença do famoso juiz norte-americano LEARNED HAND ⁽²⁾, num caso em que a marca de chaves e fechaduras Yale vinha sendo usada por um terceiro para produtos eléctricos:

A sua [do titular] marca é o seu autêntico selo; através dela ele responsabiliza-se pelos produtos que a ostentam; ela

⁽¹⁾ A expressão é de Stephen Pericles LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights - National and International Protection*, Vol. II, Massachusetts, 1975, p. 1092.

⁽²⁾ *Yale Electric Co. v. Robertson*, sentença de 1928, transcrita por Ladas, *op. cit.* nota anterior.

leva o seu nome para o bem e para o mal. Se outrem a usa, está a aproveitar-se da reputação do seu dono, sem que a qualidade esteja mais sob o controlo deste. Isto é uma lesão, ainda que o aproveitador não esteja a denegrir a marca ou a desviar vendas através do seu uso; é que uma reputação, como um rosto, é o símbolo do seu possuidor e criador; que outrem só pode usar como uma máscara.

II — AS FUNÇÕES DA MARCA

3. As funções económicas da marca

Conforme é geralmente aceite, importa distinguir, desde logo, entre a função *económica* e a função *jurídica* deste sinal distintivo. Uma coisa é apreciar as utilidades ou vantagens decorrentes do uso ou da existência das marcas e outra é determinar quais são, de entre os diversos efeitos imputáveis às marcas, aqueles que a lei protege e salvaguarda.

De entre as utilidades de cariz económico ligadas a estes sinais destaca-se a de constituírem instrumentos de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo assim que se realize uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que aquele lhe venha a atribuir. A marca funciona assim como um centro de imputação, por parte dos consumidores, das qualidades ou defeitos que atribuem a um dado produto ou serviço, por obra de diversos factores, como sejam a experiência própria ou alheia, a publicidade ou a reputação de que goza a própria marca ou até o respectivo titular, quando conhecido. Este mecanismo de associação de ideias permite que uma empresa, mediante o recurso às marcas, promova as suas vendas através de políticas de qualidade ou campanhas publicitárias e que veja assim fixar-se uma clientela em torno da marca ou mesmo em torno da própria empresa.

Por outro lado, e na perspectiva do consumidor, a marca funciona como um referencial ao qual este liga a satisfação ou insatisfação experimentada aquando de consumos anteriores, ou a imagem favorável ou desfavorável que reteve da publicidade ou da

experiência alheia. Nesta medida, a marca auxilia o público a atribuir a cada produto ou serviço um determinado nível de qualidade, que irá orientá-lo em aquisições futuras.

Estas funções assumiram uma relevância decisiva nas modernas economias de mercado, devido ao peso crescente do elemento comercial no valor final dos bens e serviços. De facto, é cada vez mais o domínio da Procura — através de sofisticadas técnicas de distribuição e de *marketing* — que assegura ganhos aos operadores económicos. Nesse contexto, a marca adquire por vezes um valor incalculável, que transcende em muito o dos restantes elementos patrimoniais da empresa.

No entanto, convém não esquecer — como sublinhava um tribunal americano — que o *direito das marcas não existe para proteger as marcas*, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido⁽³⁾. Quer isto dizer que a protecção legal referente às marcas não abrange necessariamente todas as vantagens que a sua utilização permite obter. O direito ao uso privativo de uma marca é concedido para que esta desempenhe, ao serviço de certos interesses, determinadas funções.

Os interesses e as funções legalmente assinalados às marcas dependem, obviamente, do modelo político e económico a considerar. Na síntese de CHAVANNE e BURST⁽⁴⁾, poderão considerar-se basicamente duas posturas distintas: uma perspectiva *consumerista* ou corporativa, que visa assegurar a identificação da origem dos produtos, com vista à protecção do consumidor ou da política económica do Estado⁽⁵⁾, ou uma perspectiva liberal, que *faz do direito das marcas mais uma parte do direito da concorrên-*

⁽³⁾ Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito, caso *James Burrough, Ltd v. Sign of the Beekeeper, Inc.*, 1976 (passagem extraída da tradução espanhola de FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, 1984, p. 45).

⁽⁴⁾ *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, 1993, pp. 458 a 461.

⁽⁵⁾ Era esta a lógica que explicava a existência de marcas nos países socialistas; os citados autores transcrevem, com interesse, a seguinte afirmação do Prof. Stephan GRZYBOWSKI (*Relatório ao Colóquio de Cracóvia*, Novembro de 1974): a marca *serve para melhorar o funcionamento do processo de produção, para estimular as equipas de trabalhadores, para garantir a realização do plano e para uma precisa orientação dos consumidores* — op. e loc. cit. na nota anterior.

cia do que do direito do consumo, sendo a marca meramente facultativa e servindo apenas como indicação de proveniência, o que, como veremos, não é necessariamente sinónimo de identificação de origem.

Neste último sentido — que é o predominante nos países de economia de mercado — a marca serve principalmente os *interesses do titular*, como um instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência.

É portanto nesta linha de raciocínio que importa determinar a *função jurídica* da marca, embora tendo presente que, tanto em Portugal⁽⁶⁾ como na generalidade dos países da Europa Ocidental, ao lado do interesse privado do respectivo titular, se reconhece ao interesse público da protecção dos consumidores um papel relevante nesta matéria.

4. A(s) função(ões) juridicamente tutelada(s)

Do ponto de vista jurídico, têm sido apontadas às marcas diversas funções:

- Individualização de bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie⁽⁷⁾;
- Indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços⁽⁸⁾;

⁽⁶⁾ Cfr. J. G. PINTO COELHO, *R.L.L.*, Ano 92.º, p. 307 e JUSTINO CRUZ, *C.P.I. Anotado*, Coimbra, 1983, p. 140 e jurisprudência aí citada.

⁽⁷⁾ Cfr., entre nós, FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Vol. I, Coimbra, 1973, p. 132, OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Comercial*, Vol. II — *Direito Industrial*, Lisboa, 1988, p. 141, e, no estrangeiro, Alois TROLLER, *Précis du Droit de la Propriété Industrielle*, Basileia, 1978, p. 74, sendo esta função reconhecida unanimemente pela Doutrina e Jurisprudência.

⁽⁸⁾ Cfr., entre nós, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Coimbra, 1997, p. 38, e *Propriedade Industrial — Noções fundamentais*, in Col. Jurisprudência, 1987, T. II, p. 22, PINTO COELHO, *Lições de Direito Comercial*, 1.º Vol., Lisboa, 1957, p. 345 e OEHEN MENDES, *Direito Industrial — I*, Coimbra, 1984, p. 16. Entre muitos autores estrangeiros, cfr. CHAVANNE e BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, cit., p. 343, BEIER, *La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux*, in "Clunet", 1971, p. 21, ROTONDI, *Diritto Industriale*, Pádua, 1965, p. 108; ou VANZETTI, *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, *Rivista di Diritto Commerciale*, Vol. I, 1961, pp. 33 e 34.

- Garantia ou indicação de qualidade (?);
- Fixação de clientela ⁽¹⁰⁾;
- Instrumento publicitário ⁽¹¹⁾.

Na doutrina, a par daqueles que atribuem à marca uma multipicidade de funções, complementares entre si, encontram-se outros que defendem que, juridicamente, a marca tem uma única função. Estão neste último grupo autores prestigiados, tanto da doutrina portuguesa ⁽¹²⁾ como estrangeira. Nesta, impressionam-nos especialmente os argumentos de autores como Friedrich-Karl BEIER, Adriano VANZETTI e Paul MATHÉLY ⁽¹³⁾, que sustentam que a única função protegida pelo direito das marcas continua a ser, actualmente, a função da garantia da proveniência derivada da função distintiva da marca ⁽¹⁴⁾.

⁽⁹⁾ Cfr., entre nós, JUSTINO CRUZ, *C.P.I. Anotado*, cit., p. 139, e, no estrangeiro, os AA. mencionados por FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, cit. pp. 50 a 56 e por FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Studi Rittuiti di Diritto Industriale*, Milão, 1972, pp. 247 e 248.

⁽¹⁰⁾ Do ponto de vista económico, esta função é aceite pela generalidade dos autores. Atribuindo-lhe relevo jurídico, cfr. especialmente autores americanos, citados por FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de marcas*, cit., p. 56 e ss.

⁽¹¹⁾ Cfr. Gérard DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, cit., p. 2. FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, cit., pp. 61 e ss. e DEMARET, *Circulation des Produits et Lot Unique forme BENELUX sur les Marques*. "R.T.D.E.", 1972, pp. 532 e 533; este último autor considera que a actual lei BENELUX, sem a exprimir explicitamente, abre à jurisprudência o caminho que permite (...) consagrar a função de publicidade da marca.

⁽¹²⁾ Designadamente FERRER CORREIA, que afirma que a função jurídica da marca é apenas a de individualizar produtos ou mercadorias e permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, (op. cit., p. 312), e PINTO COELHO, que vai mais longe, declarando que as marcas designam e identificam as mercadorias ou produtos sobre que se exerce a actividade económica do seu proprietário, relacionando-os com a pessoa deste e com o seu exercício mercantil, *Lições...* cit., p. 334, pondo assim o acento tónico na função de indicação de proveniência, que F. CORREIA nega por entender que, nos casos de sinais anónimos, ou designações ou figuras de fantasia, as marcas não fornecem qualquer indicação sobre a procedência dos bens (*idem*, pp. 313 e 314). Esta perspectiva é designada, na doutrina italiana, por tese da distinção dos produtos *in se e per se* (cfr., por exemplo, FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione dei marchi*, in *Studi Rittuiti...* cit., p. 245).

⁽¹³⁾ Cfr. BEIER, *La Territorialité du droit des marques...* cit., p. 21 e ss., VANZETTI, *Funzione e Natura Giurídica del Marchio*, cit., p. 40 e ss. e MATHÉLY, *Le Droit Français des Signes Distinctifs*, cit., pp. 11 e ss.

⁽¹⁴⁾ No mesmo sentido, GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre...* cit., p. 179 e ss., TROLLER, *Précis...* cit., p. 74, CHAVANNE e BURST, *Droit de la Propriété Industri*

4.1. A função de indicação de proveniência

Segundo estes autores, a marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie. Essa diferenciação tem como único objectivo permitir ao consumidor orientar a sua escolha, quando confrontado com uma pluralidade de opções de consumo, proporcionando-lhe dessa forma um *referencial unívoco* que lhe permite adquirir bens, a que atribui determinadas qualidades ou características, provenientes de uma dada organização empresarial. Por isso, a única função juridicamente tutelada das marcas consiste na indicação da proveniência dos produtos ou serviços.

O conceito de proveniência tem neste contexto um significado amplo de *procedência empresarial*, considerando-se que têm uma única origem todos os produtos que hajam sido fabricados sob o *controlo comum* de uma mesma entidade, ainda que no âmbito de um grupo de empresas ou ao abrigo de contratos de licença ⁽¹⁵⁾. E o facto de ser porventura desconhecida a identidade da fonte empresarial dos produtos de certa marca não retira interesse a essa indicação, já que, mesmo que a fonte seja anónima, não deixará por isso de ser constante, e sobretudo única, constituindo dessa forma um referencial orientador para as escolhas dos consumidores ⁽¹⁶⁾.

Esta corrente, que não recusa a importância, económica, das demais funções atrás referidas, entende todavia que as mesmas não passam de *efeitos derivados* da função de indicação de proveniência, não beneficiando, pois, de protecção específica no âmbito do direito das marcas.

elle, cit., p. 343 e AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, cit., pp. 41 e ss.; cfr., igualmente DEMARET, que, embora aderindo a esta tese, admite a protecção legal da função publicitária, sob certas condições. (*Circulation des Produits...* cit., p. 532). Contra, cfr., por todos, FRANCESCHELLI, *Sui Marchio di Impresa*, Milão, 1988, p. 232.

⁽¹⁵⁾ Para mais desenvolvimentos a este respeito, cfr. SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, Coimbra, 1996, n.º 20. É este o entendimento perseguido pela mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, no Ac. de 22.06.94 (Proc. n.º C-9/93, *IHT. IDEAL STANDARD*), Rec. I, p. 2789.

⁽¹⁶⁾ Desta forma se responde aos defensores da denominada função distintiva, que negam a função de indicação de proveniência, em virtude do titular da marca ser, frequentemente, desconhecido dos consumidores (cfr. *supra*, nota 14).

Assim, a *fixação de clientela* decorrerá do facto de o consumidor associar uma ideia atractiva aos serviços ou produtos que ostentam uma certa marca e tender, por isso, a procurar de novo os serviços ou produtos assinalados pela mesma. Mas fá-lo precisamente porque a marca, desempenhando a sua função indicativa, estabelece a ligação entre o produto ou serviço que o consumidor deseja e a fonte de onde o mesmo provém. Isto é, se a marca permite fixar a clientela, satisfeita com um produto, é porque *lhe indica a forma de encontrar de novo o mesmo artigo*. Mas, se é certo que a marca cumpre sempre esta função de indicação de proveniência, nem sempre terá o efeito de fixar a clientela, podendo mesmo servir de sinal de alerta para que o consumidor — desagradoado com os produtos ou de qualquer modo indisposto com aquilo que associa à marca — evite adquirir de novo produtos da mesma procedência. E que esta função não goza de protecção legal específica, como salienta ROTONDI⁽¹⁷⁾, resulta até do facto de, não sendo o uso da marca normalmente obrigatório, nada impedir o titular de uma marca de reputação degradada de deixar de a utilizar ou de a substituir por outra.

Importa acrescentar que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias vem, pelo menos desde 1976, declarando que a função essencial da marca é a de *garantir aos consumidores a identidade de origem do produto*⁽¹⁸⁾, ou seja, *garantir que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controle de uma única empresa*⁽¹⁹⁾ — acolhendo portanto explicitamente a função da indicação de proveniência.

4.2. A suposta função de garantia de qualidade

Mas, apesar disso, poder-se-á defender que a marca funciona como *garantia ou indicação de qualidade*? A referida doutrina responde que não: do regime jurídico das marcas individuais⁽²⁰⁾

⁽¹⁷⁾ *Dritto Industriale*, cit., pp. 109 e 110.

⁽¹⁸⁾ Acórdão de 22 de Junho de 1976, Proc. n.º 119/75 (*Terrapin-Terranova*), Rec. p. 1309.

⁽¹⁹⁾ Acórdão de 17 de Outubro de 1990, Proc. n.º C-10/89 (*HAG ID*), Rec. p. 3.711, reafirmado neste aspecto pelo cit. Ac. de 22 de Junho de 1994 (*IHT. IDEAL STANDARD*).

⁽²⁰⁾ Já assim poderá não acontecer com certas marcas colectivas, designadamente aquelas cuja atribuição envolva a certificação de determinadas características.

não decorre qualquer obrigação, para o titular, de manter constante o nível de qualidade — alta ou baixa — dos produtos ou serviços que assinala.

Não significa isto que as marcas não desempenhem um papel relevante no fomento da qualidade dos produtos ou serviços. Pelo contrário, ao adoptar uma marca um empresário é estimulado a oferecer ao público produtos ou serviços de qualidade, na medida em que assume o risco de que este lhe atribua a responsabilidade, em caso de insatisfação. Por esta razão, como sublinhava BEIER⁽²¹⁾, *para os consumidores, uma mesma proveniência implica frequentemente uma qualidade constante dos produtos de marca. Contudo, esta expectativa do consumidor não é protegida pelo direito das marcas. A protecção contra as fraudes em matéria de qualidade é da conta do direito da concorrência desleal ou do direito penal*. Esta ideia encontra-se mesmo expressa no preâmbulo da actual Lei Uniforme BENELUX sobre as marcas, em que se refere que a baixa ou decrescente qualidade de um produto tem como única sanção, e no plano dos factos, a perda da confiança do público⁽²²⁾.

Em contrário do exposto, poder-se-ia invocar o disposto no actual Código da Propriedade Industrial, cujo artigo 216.º, n.º 2, alínea b), prevê a caducidade do registo de uma marca se, após a data em que o registo foi efectuado, a marca *se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica* do produto ou serviço para a qual foi registada, no seguimento do uso feito pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento. Esta referência à qualidade, e à sua relevância para a extinção do direito sobre a marca, poderia fazer supor que o legislador de 1995 optara por tutelar, em si mesma, a função de garantia qualitativa.

Esta conclusão, todavia, não parece legítima. Desde logo, por que o texto do preceito não obriga o titular da marca a manter inal-

⁽²¹⁾ *Territorialité du droit des marques ...*, cit., p. 22. Entre nós, defendendo que a função de garantia não entra na essência da marca, representando um efeito e não uma qualidade intrínseca do instituto, J.G. PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais*, cit., p. 29, nota (1) e CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., p. 22.

⁽²²⁾ Lei Uniforme aprovada por força da Convenção BENELUX em matéria de marcas, assinada em Bruxelas em 19 de Março de 1962 e publicada no *Moniteur belge* de 14.10.1969.

terado o nível de qualidade dos seus produtos ou serviços. Ou seja, a qualidade destes pode variar livremente, aumentando ou decrescendo, desde que a marca não contenha qualquer indicação ou sugestão a esse respeito. Além disso, não existe — aquando do registo das marcas, ou posteriormente — qualquer mecanismo destinado a controlar o grau de qualidade dos bens ou serviços a que a marca se destina (o que sempre tomaria inaplicável uma norma com esse sentido, por ausência de padrões de referência fiáveis).

Na verdade, o direito das marcas não prevê qualquer sanção específica para um decréscimo de qualidade, nem sequer impõe que os produtos marcados pelo titular e colocados no mercado, a dado momento, tenham um grau de qualidade uniforme. Aliás, se a marca se destinasse a distinguir produtos em função da respectiva qualidade, teríamos o absurdo de conceber que um terceiro que houvesse fabricado um produto de características iguais aos do titular seria forçado a usar a marca deste ou, alternativamente, impedido de fabricar o dito produto, atento o exclusivo da marca, pois nessa hipótese não se trataria de produtos distinguíveis. Este aspecto, que foi especialmente sublinhado por VANZETTI, demonstra que a função de garantia de qualidade não pode ter um papel autónomo neste âmbito.

Por outro lado, aquela norma limita-se a transpor para o direito interno uma regra prescrita pela citada Directiva comunitária de harmonização⁽²³⁾, em que se reconhece expressamente que o objectivo da protecção destes sinais distintivos é o de *garantir a função de origem da marca*⁽²⁴⁾, sem qualquer alusão a uma pretensa função de garantia qualitativa.

Em nosso entender, a referência contida no citado artigo 2.16.º do CPI de 1995 não é mais do que uma consequência do *princípio da veridade* — que igualmente emerge na alínea *b*) do n.º 1 do artigo 189.º — segundo o qual as marcas não podem ser constituídas por sinais susceptíveis de induzir o público em erro sobre as características do produto ou serviço⁽²⁵⁾. De resto, já no domínio do CPI anterior se proi-

(23) Cfr. o texto das alíneas *g*) do n.º 1 do artigo 3.º e *b*) do n.º 2 do artigo 5.º da Directiva 89/104/CEE, referenciada *supra*, nota 4.

(24) Cfr. preâmbulo (10.º considerando).

(25) Neste sentido, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., pp. 39 e 48, afirma que *não se pode concluir, porém, da proibição de marcas enganosas, que, em*

biam (embora apenas como fundamento de recusa de registo, e não também de caducidade) as *falsas indicações sobre a natureza, qualidades ou utilidade dos produtos a que a marca se destina*⁽²⁶⁾.

Sendo assim, o que se proíbe é que a marca, em si mesma considerada, seja enganosa. Se o carácter enganoso da marca é originário, deve logo recusar-se o seu registo. Se é superveniente, deve esse registo caducar. Mas não pode é partir-se daqui para defender que a função de garantia de qualidade dispõe de tutela autónoma. Dito de outra forma, deste regime resulta apenas que o titular de uma marca está proibido de *usar este sinal para enganar* o público a respeito da qualidade dos produtos. Mas não se foi ao ponto de reconhecer ao público um direito a exigir uma qualidade constante, ou sequer satisfatória, para os produtos de marca. A marca não pode ser usada como *um instrumento fraudulento*. Mas quando o engano resulte de outros factores, que não a marca, *em si mesma considerada*, não poderá imputar-se ao sinal distintivo a responsabilidade pelo prejuízo sofrido pelo consumidor. Não deverá portanto aceitar-se que a falta ou diminuição de qualidade dos produtos marcados constitua fundamento *autónimo* de caducidade do registo da respectiva marca.

Por isso, o artigo 2.16.º/2, *b*) só poderá ser invocado, em matéria de qualidade, quando o próprio sinal distintivo que constitui a marca contiver qualquer referência (ou sugestão) qualitativa que tenha deixado de ser verdadeira, ou que, pelo menos, passe a permitir a indução do público em erro, e tal suceda por motivo imputável ao respectivo titular. Tal seria o caso, *v.g.*, de uma marca de sobretudos “Rei da Cachemira”, ou de uma marca de ferramentas “Vanaduti”, sugerindo que na composição deste produtos entrariam, respectivamente, a cachemira e o vanádio; se tais matérias-primas deixassem de ser empregues nos produtos assinalados haveria então

direito positivo português, a marca tenha uma qualquer função de garantia. Na mesma linha, REMÉDIO MARQUES, *Direito Comercial* (pp. 614 e ss. e 823 e ss.), refere que esta norma contém apenas uma proibição das *marcas deceptivas*, defendendo também que a lei não tutela autonomamente (salvo no que respeita às marcas colectivas, de conformidade com normas e marcas de qualidade) uma função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços, e considerando que *a função (sócio-económica) de qualidade (ou de garantia de qualidade) deriva tão-só da função indicadora da proveniência* (p. 599).

(26) Art. 93.º, §. 10.º.

fundamento para declarar a caducidade da marca, com base na alínea b) do n.º 1 do citado artigo 216.º. O mesmo sucederia, por exemplo, se um fabricante de cristais, com a marca "Cristalex", passasse a usá-la para assinalar também produtos de vidro.

Em contrapartida, uma marca que não contenha qualquer indicação qualitativa (expressa ou implícita), não estará sujeita a este fundamento de caducidade, mesmo nos casos em que venha a registar-se um decréscimo notório da qualidade dos produtos ou serviços que assinala. As consequências que daí podem advir situam-se apenas no plano comercial, e resultam somente da reacção de uma clientela decepcionada.

4.3. A função publicitária

À *função publicitária*, do mesmo modo, vinha sendo negada relevância jurídica no domínio das marcas. Como salienta DEMARET⁽²⁷⁾, *a utilização de uma marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama a atenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função da indicação de proveniência.*

O mesmo Autor, porém, ressalva certas situações em que a marca desempenha uma função publicitária sem que tal se relacione com a indicação da procedência, nomeadamente quando se trate de um sinal com um poder atractivo ou sugestivo próprio, ou provocado pela promoção feita em seu redor. Quando a tutela legal da marca assumia esta extensão, não será já dirigida à função de indicação da fonte empresarial, mas sim e especificamente àquela função reclamística⁽²⁸⁾.

⁽²⁷⁾ Op. e loc. cit., supra, nota 11; no mesmo sentido, MASSA, *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, 1994, p. 138.

⁽²⁸⁾ Defendendo, para as marcas em geral, uma função reclamística (ou "publicitária", ou "atractiva") juridicamente protegida, cfr. ROUBIER, op. cit., pp. 515 e 516, FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, cit., p. 64, bem como os autores citados por VANZETTI, in *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, cit., p. 23. Este último autor, porém, contesta vigorosamente a existência de tutela jurídica para esta

Ora é justamente isso que se verifica com a protecção concedida às marcas de reputação excepcional, contra o seu uso em produtos inteiramente distintos, com o objectivo de impedir a erosão ou *diluição* dessas marcas. O que há a salvaguardar, neste âmbito, não é tanto a indicação de proveniência — pois pode mesmo não existir qualquer risco de confusão entre os produtos — mas sim, e primordialmente, o *valor comercial da marca*, ou o seu poder de atrair o público, mercê do prestígio que gozam os produtos em questão. De facto, se alguém passar a assinalar pastilhas elásticas com as marcas *Cartier* ou *Bentley*, o consumidor não atribuirá certamente tais artigos aos titulares destas marcas. Mas tal prática será obviamente lesiva para estes, na medida em que contribui para desvalorizar ou desprestigiar símbolos de grande renome.

Portanto, quando a lei das marcas permita reagir contra um tal uso, estará em causa *unicamente a salvaguarda da dita função publicitária*⁽²⁹⁾. Pois bem, e como decorre do art. 191.º do novo Código da Propriedade Industrial, a nossa lei passou a proteger as *marcas de grande prestígio* contra o seu uso por terceiros em produtos ou serviços não semelhantes àqueles a que estas se destinam. Sendo assim — no que respeita ao restrito universo das marcas de grande prestígio — pode hoje afirmar-se que, além da função indicativa, também a *função publicitária ou reclamística goza de tutela jurídica autónoma* na nossa ordem jurídica, permitindo-se assim que os respectivos titulares invoquem os seus direitos privados contra as práticas que ponham em causa esta mesma função, designadamente contra o uso da mesma marca, por terceiros, em *produtos ou serviços sem afinidade* com aqueles em que a mesma seja usada.

função, sustentando que, além do mais, tal tutela teria efeitos perversos quer sobre a empresa, quer sobre a concorrência, na medida em que tal poder atractivo da marca, em si mesma, subalternizando a competição a nível de preço e qualidade, promoveria a *arte de enganar o próximo, atirando-lhe fumo para os olhos, perturbando a sua escolha com elementos irracionais e geralmente deseducativos* (op. cit., p. 44).

⁽²⁹⁾ Neste sentido, e a propósito da lei italiana, que passou a conter norma expressa em matéria de "marchio di rinomanza", Giovanni MASSA escreve: *Nas marcas italianas de prestígio a função atractiva tornou-se inequivocamente uma função legislativamente tutelada de forma autónoma e directa (Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio, 1994, p. 138).*

No entanto, essa tutela continua a não existir diversas ordens jurídicas, como até há pouco sucedia com a portuguesa. Aliás, na Convenção da União de Paris⁽³⁰⁾, protege-se apenas a marca notoriamente conhecida contra o uso da mesma por outrem em *produtos idênticos ou semelhantes*, como aliás se repete no art. 190.º do nosso CPI.

Isto significa pois que — deixando de lado os casos excepcionais das marcas de grande prestígio — a nossa lei de marcas só tutela a função reclamística, *reflexa e instrumentalmente*, na medida em que seja necessário proteger a *função de indicação de proveniência*, posta em causa relativamente a produtos afins. Ou seja, das diversas funções económicas desempenhadas pela marca, apenas algumas poderão considerar-se objecto de protecção jurídica autónoma. É, à parte aquela excepção, parece claro que apenas as *funções distintiva e indicativa* — que são como que duas faces da mesma moeda — beneficiarão de tutela específica no âmbito do direito das marcas. As demais utilidades decorrentes do uso das marcas apenas poderão gozar de uma protecção *reflexa*, quando a lesão que as atingir decorra de um facto que comprometa, concomitantemente, a distinção dos produtos ou serviços entre si em ordem à indicação da respectiva proveniência.

III — O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES

5. Enunciado do princípio

Como já ficou dito, a marca destina-se a individualizar produtos ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros *da mesma espécie*, com vista à indicação da respectiva proveniência.

(30) Artigo 6.º bis. A anterior lei portuguesa (art. 95.º), admitia a recusa do registo de marca que *constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida como pertencente a cidadão de outro país da União*, mas apenas quando a marca a registar fosse aplicada a *produtos idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se*. Sobre este tema, cfr. *infra*, nota 80). De referir, contudo, que o Acordo TRIPS, no seu art. 16.º, n.º 3, alarga significativamente a protecção das marcas notórias, passando a abranger situações em que estão em causa produtos e serviços não semelhantes àqueles para os quais a marca está registada (cfr. *infra*, nota 85).

Ou seja, a marca serve para distinguir, entre si, produtos ou serviços *congéneres*, através da aposição de um símbolo, nominativo ou figurativo, que os referencia como procedentes de uma dada empresa, e que permite ao consumidor preferir ou rejeitar aquilo que lhe é oferecido no mercado relevante.

Para que a marca desempenhe eficazmente essa função, são universalmente reprimidos os actos de terceiros que possam comprometer a *unicidade* daquela indicação de procedência, usando marcas *iguais ou confundíveis*. Precisamente por isso, o âmbito da protecção concedido a cada marca é limitado aos produtos ou serviços *idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada*, conforme dispõe o art. 207.º do CPI. Dito de outra forma, o exclusivo de uso de uma marca apenas é reconhecido ao respectivo titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor *relação de concorrência* com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina.

Só nesta situação, pois, é que a função indicativa necessita de protecção. Se, entre dois utilizadores de uma mesma marca, não puder haver competição no mercado — por serem absolutamente distintas as respectivas clientelas — nada haverá a proibir, pois nada haverá que proteger. Por isso, como lapidarmente ensinava ROUBIER⁽³¹⁾, *lorsqu'il s'agit de marques, une seule chose importe, c'est qu'aucune confusion ne puisse se produire du chef de l'emploi de la marque. La marque, en effet, a pour but d'empêcher la confusion des produits similaires, et il en résulte qu'il n'y a pas usurpation à employer parallèlement la même marque dans des industries différentes*.

É esta ideia simples e intuitiva que é designada por *princípio da especialidade*, dominando claramente o nosso direito das marcas, como aliás sucede no direito comparado⁽³²⁾. A este respeito

(31) *Le Droit de la Propriété Industrielle*, vol. II, cit., p. 560.

(32) A título ilustrativo, cfr. W. R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, copyright, trade marks, and allied rights*, Londres, 1981, p. 511, que refere que o âmbito de protecção se limita a *goods of the same description*; DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques...* cit., p. 1 (que afirma: *il n'apparaît donc pas nécessaire d'étendre la protection de la marques au-delà des limites économiques ou concurrentielles à l'intérieur desquelles évolue l'entreprise qui en est titulaire*); MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., pp. 266 e 267; GUGLIELMETTI, *Il Marchio. Celebre...*, cit.

escrevia-se, no Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a publicação do antigo Código da Propriedade Industrial, que a marca devia ser nova, o que não quer dizer invenção do seu titular, original, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca na mesma indústria⁽³³⁾.

Esta regra foi também recentemente consagrada no denominado Acordo TRIPS⁽³⁴⁾, celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, na sequência das negociações comerciais multilaterais do *Uruguay Round*. O artigo 16.º desse acordo reconhece ao titular de uma marca o direito de impedir que qualquer terceiro, sem o seu consentimento, utilize no âmbito de operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada, caso essa utilização possa dar origem a confusão⁽³⁵⁾.

Para exprimir esta ideia, certos autores nacionais preferem antes falar no carácter relativo do princípio da especialidade da marca, empregando a expressão “especialidade” com um sentido equivalente a “novidade” ou “originalidade”. Para estes autores, o princípio da especialidade (ou da “novidade”) da marca é restringido “aos produtos da mesma espécie ou afins”. Dito de outra forma, a incidência deste princípio seria limitada (“relativizada”) ao círculo dos produtos ou serviços similares ou concorrentes daqueles a que o sinal protegido se destina. Nesta linha, PINTO COELHO afirmava: *uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para*

que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho, que um fabricante de limas ou de parafusos adopte para os respectivos produtos uma marca igual ou semelhante à que adoptou para os seus vinhos?⁽³⁶⁾

Do ponto de vista terminológico, parece-nos contudo preferível — sobretudo por imperativos de clareza — dissociar as expressões “novidade” e “especialidade”. Não só porque têm, objectivamente, significados diversos⁽³⁷⁾, mas sobretudo para reservar a expressão “princípio da especialidade” para significar — não que a marca deve ser nova, inovadora, ou original — mas sim que a marca deverá distinguir-se das já existentes para produtos ou serviços do mesmo género ou espécie. Seja porém qual for a terminologia empregue, o certo é que toda a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registada.

Tal princípio constitui, além do mais, uma regra de bom senso. Se alguém adoptar como marca nominativa, para certo produto, uma palavra de uso comum, seria absurdo que tal palavra deixasse de poder ser usada para todo e qualquer outro produto. O exclusivo que protege essa marca não poderá equivaler a uma

⁽³⁶⁾ Op. cit., p. 379. No mesmo sentido, FERRER CORREIA (Op. cit., pp. 327 a 329), escreve: *A marca há-de ser constituída por tal forma que se não confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante, acrescentando: Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins (sublinhado no original). É também com este significado que CARLOS OLAVO (Propriedade Industrial, cit. p. 49) se refere ao princípio da novidade ou especialidade da marca, embora venha depois a enunciar o princípio da especialidade como a necessidade de os sinais se reportarem a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes (idem, p. 60).*

⁽³⁷⁾ “Novidade” equivalerá, neste contexto, a “inovação”, ou “originalidade”, significando-se com isso que deverá ser diferente e distinguível dos sinais distintivos já conhecidos. “Especialidade” é aqui empregue como sinónimo de “especificidade” (ou antónimo de “generalidade”), significando que a marca designa especificamente produtos ou serviços de um género ou espécie determinados. Neste sentido, cfr. *Dicionário Enciclopédico “LELLO UNIVERSAL”, 1.º Vol., 1988, entradas “especialidade” e “especializar”, p. 891.*

pp. 179 a 201, (que afirma: *la giustificazione della protezione del marchio trovi un limite (essenziale) nella regola di specialità, perchè se i prodotti sono diversi il pubblico non ha bisogno del marchio per distinguerli tra loro, concludendo por isso que il principio di specialità costituisce una regola «centrale» nella materia dei marchi — p. 201), ROUBIER, op. cit., p. 560 e ss. e TROLLER, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Genève, 1977, p. 83.*

⁽³⁸⁾ Publicação da Assembleia Nacional, 1937, pp. 216 e 217.

⁽³⁴⁾ Designação abreviada do “Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio”, aprovado como Anexo IC do “Acordo Que Cria a Organização Mundial do Comércio”, publicado no 5.º Suplemento do D.R. de 27 de Dezembro de 1994.

⁽³⁵⁾ Em comentário a esta disposição, A. CASADO CERVIÑO e B. CERRO PRADA escrevem: *De este modo, al configurar el contenido del derecho, el texto del Acuerdo introduce de manera inequívoca la regla de la especialidad (GATT y Propriedad Industrial, Madrid, 1994, p. 95).*

exproprição parcial da língua portuguesa, privando a generalidade dos interessados do uso desse vocábulo, para assinalar produtos diferentes.

6. O conceito de afinidade

Como deverá então aferir-se, para este efeito, a *afinidade* dos produtos ou serviços? A nossa lei não o diz expressamente.

Numa primeira indagação, fazendo apelo à função da marca, de indicação de proveniência⁽³⁸⁾, poder-se-iam considerar como afins ou congêneres aqueles produtos ou serviços que se encontram (pela sua natureza, características, finalidades ou outros factores) de tal forma *associados* aos produtos e serviços a que a marca registada se destina que levem o consumidor médio a acreditar que todos têm a *mesma procedência empresarial*⁽³⁹⁾.

Deverá, porém, existir sempre uma *identidade funcional*, uma possibilidade de *uso substitutivo*, aos olhos do consumidor, sob pena de nos afastarmos, irremediavelmente, dos critérios definidos na lei e de tomarmos por semelhantes coisas que o não são. Ou seja, a função da marca tem aqui um papel a desempenhar, mas não poderá servir para se alargarem desmesuradamente os limites da protecção conferida por lei ao titular de cada marca.

Assim, só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de *semelhança ou proximidade* sufi-

⁽³⁸⁾ Não fará sentido, neste contexto, recorrer à função publicitária, não apenas pelo seu carácter excepcional, mas sobretudo porque tal função só se cumpre autonomamente naquelas situações em que os bens ou serviços em causa não têm, manifestamente, qualquer afinidade.

⁽³⁹⁾ A este respeito, NOGUEIRA SERENS escreveu que a *afinidade* ou *similitude* entre os produtos ou serviços *afirma-se sempre que, pela sua significação económica, qualidade e modo de utilização, especialmente do ponto de vista dos seus lugares normais de produção e de venda, esses produtos (ou serviços) apresentem pontos de contacto tão estreitos que, aplicando-se-lhes a mesma marca, o consumidor médio os poderia razoavelmente atribuir à mesma fonte produtiva* (A «vulgarização» da marca..., cit., p. 9). A nósso ver, trata-se de um teste demasiado severo, que alarga em demasia o conceito de produtos *afins*, vindo a abranger produtos que, segundo critérios objectivos, nada têm de semelhantes (como, v.g. *isqueiros, gravatas e perfumes*, que frequentemente coexistem na gama de oferta de empresas de artigos de luxo). Por isso, entendemos que a afinidade deverá depender, sempre, da existência de uma *natureza comum*, ou pelo menos semelhante, sob pena de desvirtuarmos seriamente o critério estabelecido na lei.

ciente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para *satisfação de idênticas necessidades dos consumidores*⁽⁴⁰⁾. Os produtos ou serviços em causa terão que se situar, pois, no mesmo *mercado relevante*⁽⁴¹⁾, permitindo dessa forma, ainda que tenuemente, uma relação de *concorrência* entre os agentes económicos que os ofereçam ao público. Dito de forma porventura mais sofisticada, terá que existir, entre os produtos ou serviços em causa, um grau mínimo de *elasticidade cruzada da procura*.

A jurisprudência e a doutrina vêm apontando diversos factores a ter em conta nessa indagação⁽⁴²⁾: a natureza dos serviços e produtos, a composição destes, a sua finalidade, função, as suas diversas utilidades, os canais de distribuição usados e o género de estabelecimentos em que são comercializados, o respectivo preço, grau de qualidade e o tipo de consumidores. Importa assim ter em conta não só as características intrínsecas dos produtos ou serviços em comparação, mas também outros factores, destinados a apurar se existem intersecções ou *áreas de sobreposição* entre os respectivos mercados. Não as havendo, não pode afirmar-se que exista afinidade, que permita a invocação do exclusivo legal.

⁽⁴⁰⁾ Neste sentido se pronunciou, nomeadamente, a Relação de Lisboa (em acórdão de 9.04.87, in B.M.J. n.º 316, p. 549) pondo em evidência a necessidade de se tratar de produtos que visem satisfazer as necessidades que, podendo embora ser diferentes, são susceptíveis de se encontrar entre si numa relação de conexão (complementaridade e substituição).

⁽⁴¹⁾ O *mercado relevante*, conceito largamente desenvolvido no domínio do direito da concorrência, é sempre definido por referência a uma determinada empresa, sendo integrado por todas as empresas que estão em *posição de exercer uma pressão concorrencial* relativamente àquela. Este mercado é delimitado, simultaneamente, em termos geográficos e em termos merceológicos (ou de produto). Nesta última perspectiva, considerava-se que pertencem a um mesmo mercado relevante as empresas que oferecem produtos idênticos ou produtos que, aos olhos do consumidor, permitem satisfazer idênticas necessidades. Neste sentido, a Comissão Europeia, em Comunicação publicada em 2.09.91 (J.O. n.º C-233/2) considerava que o *mercado de um produto abrange a totalidade dos produtos que, tendo em conta as suas características, são particularmente adequados para satisfazer necessidades constantes e são até certo ponto intersubstituíveis com outros produtos em termos de preço, uso e preferência dos consumidores. Um exame que se limite apenas às características objectivas dos produtos em causa não será suficiente. As condições de concorrência e a estrutura da oferta e da procura no mercado devem ser tomadas em consideração*. Para desenvolvimentos sobre este tema, cfr. D. G. GOYDER, *EC Competition Law*, Oxford, 1993, p. 344 e ss.

⁽⁴²⁾ A este respeito cfr., com muito interesse, JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial anotado*, cit., pp. 206 a 219, e a abundante jurisprudência aí citada, bem como LADAS, op. cit., pp. 1084 a 1087.

Por esta razão, o registo de marcas, em Portugal, é um *registro por produtos* (43), já que a protecção é concedida apenas em relação aos produtos ou serviços obrigatoriamente indicados pelo requerente do registo, beneficiando da protecção ainda, mas apenas, os produtos ou serviços idênticos ou afins. Não se trata portanto de um registo *por classes*, na medida em que o exclusivo não cobre automaticamente os demais produtos ou serviços pertencentes à mesma classe dos indicados pelo requerente do registo (isto é, incluídos no mesmo grupo da classificação internacional dos produtos ou serviços), nem exclui liminarmente aqueles que estejam incluídos em classes diferentes. Só os abrangerá — estejam eles em que classe estiverem — caso se verifique entre os produtos ou serviços em confronto uma relação de afinidade. Por isso mesmo, é absolutamente irrelevante a circunstância de os mesmos se encontrarem ou não incluídos na mesma classe administrativa. Esta classificação internacional, como é unanimemente reconhecido (44), tem uma mera relevância burocrática, organizativa, até porque se enumeram dentro da mesma classe produtos radicalmente diferentes, sendo também certo que, ao contrário, encontramos produtos afins colocados em classes distintas.

A complexidade deste escrutínio recomenda portanto que sejam ponderados todos os factores de apreciação disponíveis, e que seja facultada aos interessados a mais ampla latitude probatória. Isto porque se trata de um domínio de grande subjectividade de análise, constituindo sempre um arriscado exercício divinatório prever-se qual será a orientação dos tribunais em cada caso concreto em que se discuta a afinidade (45).

(43) Conforme resulta, designadamente, do regime dos artigos 181.º, n.º 1, al. c), 184.º e 185.º, n.º 2, do CPI, e constitui entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência portuguesas.

(44) A título exemplificativo, cfr. CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit., p. 59, JUSTINO CRUZ, *CPI anotado*, cit., p. 207, CHAVANNE e BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, cit., p. 538 e LADAS, op. cit., p. 1084. No texto, falamos do Acordo de Nice sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços com Fins de Registo de Marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto em Estocolmo a 14 de Junho de 1967 e em Genebra a 13 de Maio de 1977 e modificado a 28 de Setembro de 1979, vulgarmente designado por "Acordo de Nice".

(45) De facto, um mero relance pela jurisprudência portuguesa e estrangeira relativamente à afinidade dos produtos revela-o exuberantemente. Foi julgado, v.g., *não exist-*

7. As noções de imitação, usurpação e contrafacção de marca

Os conceitos de imitação, usurpação e contrafacção de marca não se encontram claramente definidos e delimitados no Código da Propriedade Industrial, sendo por vezes usados como sinónimos pelo próprio legislador. Esta imprecisão terminológica existe também na doutrina e legislação estrangeiras, avolumada pela utilização crescente da expressão *pirataria*, cujos contornos estão longe de ser unívocos, abrangendo desde a falsificação de produtos de marca à reprodução ilícita de programas informáticos, ou à mera imitação de produtos inovadores ou prestigiados sem qualquer usurpação dos seus sinais distintivos (46).

tir afinidade entre: rebuçados/chocolates; Vinho do Porto/aguardente velha; fros e linhas/tecidos e artigos de vestuário; cerveja/água mineral. Mas foi também julgado *existir afinidade* entre: farinhas alimentícias/chocolates; aguardentes e vinhos; pantufas/vestuário de tecido; cerveja e refrigerantes - cfr. JUSTINO CRUZ, op. cit., pp. 212 a 215. Para a jurisprudência francesa, cfr. CHAVANNE e BURST, op. cit., pp. 540 e 541, para a italiana, FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, cit., p. 91 e ss., para a britânica, BLANCO WHITE e JACOB, *Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, Londres, 1986, p. 80 e ss., e para a norte-americana, Jerome GILSON, *Trademark Protection and Practice*, Vol. I, Nova Iorque, *reissue* 1988, § 5.05[4], p. 95 e ss.. Para uma análise detalhada desta matéria, cfr. NOGUEIRA SERENS, op. cit., p. 6 a p. 27. Um contributo para esta considerável flutuação decisional estará, também, no hábito arraigado nos nossos tribunais, de decidir questões de marcas logo no *despacho saneador*, sem dar às partes a possibilidade de produzir prova acerca do que será a opinião do consumidor médio quanto à afinidade dos produtos. E é assim que, em Portugal, o critério do *consumidor médio* tem sido em regra substituído informalmente pelo critério do *juiz médio*, o que não parece ser rigorosamente a mesma coisa... já que uma licenciatura em Direito e, porventura, um ano no Centro de Estudos Judiciários não habilitarão especialmente o julgador a aferir de questões do foro económico, do *marketing*, da sociologia ou até da psicologia.

(46) Lidando especificamente com a questão da denominada "pirataria", encontram-se em vigor diversos textos legais, nomeadamente o Acordo TRIPS. No contexto específico dos direitos de autor, um acórdão recente da Relação de Évora (de 18.02.97, C.J. I, p. 308) estabeleceu a distinção entre usurpação e contrafacção nos seguintes termos: *A usurpação distingue-se da contrafacção, essencialmente, porque enquanto que a primeira consiste na mera utilização, não autorizada, de obra ou prestação alheia, ou com excesso dos limites da autorização concedida, a segunda consiste em o agente apresentar, como própria, obra ou prestação alheia*. Para uma panorâmica sobre os diversos entendimentos da palavra "contrafacção", cfr. MARIANNE LEVIN (*What is the Meaning of Counterfeiting?*, IIC Vol. 18, n.º 4/1987, p. 435 e ss.) que sistematiza em três categorias os vários entendimentos conhecidos sobre o significado deste termo: Uma primeira, adoptada pelo GATT, pela lei americana e pela própria Comunidade Europeia, que a qualifica

No artigo 193.º do Código actual, *imitação e usurpação* aparecem como sinónimos, com o significado de reprodução, total ou parcial, de uma marca registada, para assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta. Não existe, pelo contrário, qualquer definição específica de *contrafacção* ⁽⁴⁷⁾.

Na previsão dos ilícitos criminais do Título III do Código não se retoma a expressão *usurpação*, referindo-se apenas, no artigo 264.º, a *imitação* e a *contrafacção* — a par de um outro conceito, o *uso ilegal da marca*, que abrange diversas condutas, incluindo a *usar nos seus produtos uma marca registada pertencente a outrem* ⁽⁴⁸⁾. Verifica-se, portanto, que a definição dos tipos penais das várias alíneas desta norma é feita por *remissão* para outros preceitos do Código. Aliás, assim sucede também com o crime previsto e punido pelo artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, relativo às infracções anti-económicas, que não esclarece o conceito de *mercadorias contrafeitas*, sendo aliás difícil articular este preceito com as normas penais do CPI, quando estejam em causa violações de direitos de propriedade industrial.

como o uso não autorizado de marcas registadas, realizado normalmente com intuito enganoso quanto à origem comercial; uma segunda, perfilhada pela legislação anglo-saxónica e dos países nórdicos, considerando-a como a imitação intencional do aspecto exterior de um produto, conjuntamente com a da sua marca e demais características distintivas, com o propósito de fazer a cópia passar por um original; e uma terceira, mais abrangente, proposta pela OMPI (Organização Internacional da Propriedade Intelectual), que abarca qualquer comportamento concorrencial que explore direitos de propriedade intelectual ou a forma ou embalagem de produtos de uma forma incompatível com um interesse legalmente protegido (cfr. pp. 454 e 455). Esta autora, que considera de importância secundária o conteúdo da definição (*It is possible to call an ant a locomotive, as long as all parties involved agree on the name*), chega mesmo a propor que se abandone, ao nível internacional, o uso do termo "contrafacção", em favor do termo "pirataria", com o seguinte significado: *The identical, or nearly identical, imitation of another's efforts protected under intellectual property law or recognised by the public, which is carried out with the intent to mislead and which creates a risk of confusion on the part of the public (or other persons who see the imitation). The deception here occurs when the imitation is mistaken for or accepted as the original, (or) as having the same commercial origin as the original.*

⁽⁴⁷⁾ Apesar disso, uma passagem de um acórdão da Relação de Lisboa, de 31.1.95 (Rec. N.º 8922, inédito), fornece uma sugestiva definição de contrafacção, que consistirá em *fazer passar por autênticos produtos que o não são.*

⁽⁴⁸⁾ Alínea e) do n.º 1 do art. 264.º.

No Acordo TRIPS ⁽⁴⁹⁾ é utilizada a expressão *contrafacção*, referida a marcas, e *pirataria*, em relação ao direito de autor, mas não é fornecida qualquer definição destes termos.

Em face disso, resta recorrer à doutrina para precisar estes conceitos, apesar de, na maioria dos casos, estas distinções serem irrelevantes, em termos de medida da pena.

Assim, e com PINTO COELHO ⁽⁵⁰⁾, poderemos considerar que a *usurpação* consiste no uso indevido de uma marca por parte de uma pessoa diversa do respectivo titular ⁽⁵¹⁾, enquanto a *imitação* se traduz na criação de uma marca nova, objectivamente diversa da pertencente ao titular, mas que dela constitui reprodução mais ou menos fiel; a figura da *contrafacção*, por seu turno, é empregue com o duplo sentido de uso de marca alheia integralmente reproduzida (no que se confunde com o conceito de *usurpação*) e de confecção material da marca de outrem, independentemente do seu uso ou aposição nos produtos do usurpador.

No artigo 264.º do CPI, prevê-se a punibilidade, como crimes de contrafacção ou imitação, da actuação de quem, *com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar um resultado ilegítimo: Contrafazer, total ou parcialmente, ou reproduzir por qualquer meio uma marca registada sem consentimento do proprietário; imitar, no todo ou nalguma das suas partes características, uma marca registada; usar as marcas contrafeitas ou imitadas; (...); usar nos seus produtos uma marca registada pertencente a outrem (...).* Acrescenta-se ainda, no n.º 2 do mesmo artigo, que é punível a actuação de quem *vender ou puser à venda ou em circulação produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada ou usada nos termos do número anterior com conhecimento dessa situação.*

Como é óbvio, não bastará que alguém reproduza, por qualquer meio, um sinal que se encontre registado como marca de outrem. Esta qualificação criminal pressupõe outros elementos,

⁽⁴⁹⁾ No art. 61.º, relativo aos processos penais, em que se impõe aos Estados signatários que prevejam processos penais e penas aplicáveis pelo menos em casos de *contrafacção deliberada de uma marca ou de pirataria em relação ao direito de autor numa escala comercial.*

⁽⁵⁰⁾ Lições, cit., pp. 369 e 370.

⁽⁵¹⁾ Estaremos nesse caso perante o crime previsto na citada alínea e) do n.º 1 do art. 264.º (designado por *uso ilegal da marca de outrem*).

que integram necessariamente a infração: só poderá falar-se em crime de imitação ou de contrafação quando a reprodução ou imitação de um sinal registado, como marca de um dado produto ou serviço, for realizada com *conhecimento* (32) da existência desse registo e com a *intenção* de destinar esse sinal a ser utilizado, como *marca*, de um produto ou serviço *idêntico ou afim*.

Assim, e desde logo, o agente deverá ter consciência de que, com a sua conduta, pode lesar o direito de outrem, ou beneficiar ilegitimamente de um valor alheio, prevendo esse resultado e desejando-o, ou pelo menos conformando-se com ele. Isto é, conforme vêm entendendo unanimemente a jurisprudência e doutrina portuguesas, para que ocorra a infração prevista e punida pelo art. 264.º (como aliás pelo art. 217.º do CPI anterior), *tem que se verificar, a par dos elementos materiais, o elemento moral, ou seja, o dolo ou intenção criminoso* (33).

(32) Esse conhecimento é presumido, nos casos de marca registadas, a partir do pressuposto de que a publicidade feita — através da publicação do pedido e do despacho de concessão do registo, no Boletim da Propriedade Industrial — bastará para informar a generalidade dos interessados a respeito da existência do exclusivo. Contudo, a realidade das coisas é bem diversa, já que o B.P.I. constituiu seguramente uma das publicações com menor audiência no nosso país, só podendo ser adquirido por assinatura ou directamente no INPI, em Lisboa. Daí que seja *pura ficção* jurídica admitir que a publicação de um registo no B.P.I. equivale a uma publicitação efectiva, capaz de tomá-lo conhecido da generalidade dos operadores económicos. Dir-se-á que quem adopta uma marca deverá certificar-se previamente da licitude do seu uso, o que parece aceitável. O que já não o será, é partir-se daí para a conclusão — tantas vezes formulada — de que os adquirentes e distribuidores dos produtos assinalados com uma marca imitada "*bem sabiam*" que se tratava de uma marca pertencente a outrem, que não o seu fornecedor. De facto, não é exigível, a um comerciante médio, que se torne assinante e leitor assíduo do B.P.I. para se certificar da licitude das marcas de que adquire a terceiros. E por estas razões, certamente, que o n.º 2 do art. 264.º faz depender a punibilidade da *comercialização* de produtos com marcas imitadas ou contrafeitas, da prova do *conhecimento dessa situação*, prova essa que incumbe, necessariamente, à acusação.

(33) Relativamente ao art. 217.º do Código de 1940 foi esta a decisão do Tribunal da Relação do Porto, em acórdão de 21.10.1966 (*in Jurisprudência das Relações*, 12.º, p. 718), entendimento aliás partilhado por, entre outros, PINTO COELHO (op. cit., p. 507), OLIVEIRA ASCENSAO (*Direito Comercial, Vol. II — Direito Industrial*, Lisboa, 1988, p. 368.) e JUSTINO CRUZ (op. cit., p. 399), que afirma que o delito previsto e punido pelos n.ºs 1 e 2 do art. 217.º do CPI *abrange todos aqueles que fraudulentamente a executaram* [a marca] *ou mandaram executar ou reproduzir*. Para um exemplo da doutrina estrangeira, cfr. ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Vol. I, Paris, 1952, p. 380, que declara: *S'il est certain que la reproduction matérielle de la marque est répréhensible, en dehors de tout fait d'usage, il faut bien dire que cette reproduction est destinée à concurrencer illicitement les produits que la marque doit servir à individualiser*.

Além disso, o sinal em questão deverá destinar-se a ser usado como *marca* (no âmbito de uma actividade comercial) e não com qualquer outra finalidade. Ou seja, deverá servir para identificar o produto ou serviço, com vista à indicação da sua proveniência — e não para outra função qualquer, designadamente como simples motivo decorativo (34) (35).

Deixando aqui de lado as questões da comparação e aferição da confundibilidade entre sinais que não sejam exactamente iguais — uma *vexata quaestio*, que frequentemente equivale, na previsibilidade dos seus resultados, aos jogos de fortuna e azar (36) —

(34) Nos casos em que o sinal seja utilizado por um terceiro com finalidade diversa da identificação dos produtos, pode mesmo assim existir um risco de confusão do público quanto à proveniência. Quando assim seja, e sobretudo quando haja o propósito de aproveitar parasitariamente a reputação da marca alheia, poderá configurar-se um delito de *concorrência desleal* (na modalidade prevista na alínea a) do art. 260.º do CPI), mas não haverá, contudo, crime de contrafação de marca. A confirmá-lo, está de resto o disposto no n.º 5 do art. 5.º da Directiva comunitária de harmonização de legislações sobre marcas, de que adiante falaremos, quando autonomiza a tutela específica das marcas daquilo que é a "protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços", acção que pode gozar de tratamento autónomo. Mas esta distinção demonstra, como sublinha NOGUEIRA SERÊNS, que "a utilização de um sinal na vida comercial significa a sua utilização a título de *sinal distintivo*" (*A «vulgarização» da marca...*, cit., p. 182).

(35) Um exemplo do que vem referido no texto surgiu num processo, julgado no Tribunal Judicial de Fafe, em que era imputada aos arguidos a prática de um crime de contrafação da marca "SIMPSON" (constituída por um circuito que integrava a reprodução das personagens do conhecido programa televisivo "Os Simpson"). Contudo, essas figuras haviam sido apostas em camisolas de algodão, no peito, como motivos decorativos, e não como *marca*, já que todos esses artigos de vestuário vinham assinalados com a marca própria do armazénista. Essa circunstância (pouco usual, pois não é hábito do contrafactor "assinar" a sua obra), aliada ao facto de o Ministério Público se ter absteído de deduzir acusação por violação do Direito de Autor, conduziu à absolvição total dos réus (Sentença de 10.07.96, do 2.º Juízo, Proc. n.º 213/93, inédita).

(36) Para uma minuciosa panorâmica da jurisprudência portuguesa nesta matéria, cfr., de novo, JUSTINO CRUZ, op. cit., pp. 231 a 247, em que igualmente se evidenciam os resultados da assumpção, pelo juiz do processo, da qualidade de consumidor médio, prescindindo dessa forma de testes de mercado e de outros meios de prova, testemunhal ou sobretudo pericial, a apresentar pelas partes. Na prática, e com algumas meritórias excepções, as decisões dos nossos tribunais limitam-se normalmente a tecer algumas considerações de carácter geral sobre a comparação de marcas — em que não costuma faltar a inevitável citação de Bedarride, transcrita por Pouillet e reproduzida no Parecer da Câmara Corporativa: *a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas dissemelhanças que podem oferecer os diversos pormenores considerados isoladamente* — para seguidamente, com

importará agora analisar o modo como o legislador de 1995 utiliza o princípio da especialidade para delimitar a esfera exclusiva das prerrogativas do titular da marca e, conseqüentemente, caracterizar os ilícitos, civis e criminais, resultantes do uso indevido dessas prerrogativas⁽⁵⁷⁾.

Como vimos, os ilícitos criminais do artigo 264.º são definidos por remissão, nomeadamente para os conceitos de *imitação* e *usurpação* — assimilados pelo artigo 193.º — consistindo estes na reprodução de uma marca registada, para assinalar produtos ou serviços *idênticos* ou de *afinidade manifesta*.

Por seu lado, o artigo 207.º — ao enunciar os direitos conferidos pelo registo — atribui ao titular da marca o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento⁽⁵⁸⁾, o uso, na sua actividade económica⁽⁵⁹⁾, de qualquer sinal idêntico ou confundível com

mais ou menos dissecação das semelhanças, considerarem *evidente* ou *manifesto* que há (ou que não há...) imitação, no caso em apreço. Esta *auto-suficiência* em matéria de comparação de marcas contribui obviamente para o carácter aleatório da jurisprudência portuguesa neste domínio, embora mande a verdade dizer-se que não são menos contraditórios os resultados observados na generalidade dos países estrangeiros.

⁽⁵⁷⁾ Deixamos igualmente de lado a questão da *imitação* ou *usurpação parcial*, prevista no número 2 do artigo 193.º, que mais propriamente releva da concorrência desleal, já que não está af em causa, normalmente, a reprodução do sinal registado, mas sim a confusão induzida por outras semelhanças, como, v.g., a apresentação do produto e sua embalagem (Neste sentido, PINTO COELHO, *Lições...* cit., p. 438, que considera existir aqui *manifesta confusão de conceitos*).

⁽⁵⁸⁾ Esta ressalva tem a ver com a regra - constante do artigo 208.º - do denominado *esgotamento dos direitos*. Sobre este tema, cfr. SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, cit., n.ºs. 62 e ss.

⁽⁵⁹⁾ Esta condição delimita consideravelmente o âmbito da proibição, e consequentemente o tipo legal do crime previsto no art. 264.º do CPI, pois que a reprodução ou imitação do sinal em causa deverá *ter por objectivo a respectiva oposição sobre um produto, para efeitos de posterior comercialização*. Ilustrando a questão com um exemplo, não será punível como contrafacção escrever numa folha de papel uma palavra que constitua uma marca registada (ou incluir o sinal numa obra de arte, como sucedia com o famoso quadro de Andy Warhol, representando a lata da *Campbell's Tomato Soup*), para cometer o crime previsto no art. 264.º do CPI. O sinal terá que ser usado *como marca*, e não com uma finalidade diferente. Ora, destinando-se a marca a distinguir produtos entre si, no âmbito do exercício de uma actividade económica, só quando se demonstrar que a reprodução obedeceu a esse intento é que poderá configurar-se o delito de imitação, usurpação ou contrafacção. A este respeito, JUSTINO CRUZ afirma: *Não é assim preciso que a marca tenha sido efectivamente usada embora seja necessário que a reprodução ou imitação haja sido feita com o fim de ser utilizada como marca*. Além do mais, esta demons-

essa marca para produtos *idênticos* ou *afins* àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, *em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade entre os produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca* (sic).

É portanto clara, neste domínio, a prevalência do princípio da especialidade, restringindo a ilicitude do uso de marcas registadas ao círculo definido pelo critério da afinidade dos produtos ou serviços.

Mas como deverá entender-se a segunda parte deste último preceito? Representará esta regra um alargamento do princípio da especialidade, ou um endurecimento do critério de aferição da similitude das marcas, passando a proibir-se genericamente o uso de uma marca susceptível de criar no consumidor *um risco de confusão* (logo, uma confusão meramente *potencial*), ou mesmo apenas um *risco de associação* entre o sinal e a marca?

A resposta é, mais prosaicamente, a de que este preceito corresponde a uma *deficiente transcrição* do texto da citada directiva comunitária de harmonização de legislações, cujo artigo 5.º, n.º 1 tem a seguinte redacção:

1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

- a) De qualquer sinal *idêntico* à marca para produtos ou serviços *idênticos* àqueles para os quais a marca foi registada;
- b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua *identidade* ou *semelhança* com a marca e devido à *identidade* ou *semelhança* dos produtos ou serviços se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

tração é essencial para preenchimento do tipo legal do art. 265.º, relativo aos actos preparatórios dos crimes de contrafacção ou imitação, que se refere aos actos praticados com intenção de preparar a execução dos actos referidos no n.º 1 do art. 264.º.

Isto significa que a lei prevê duas hipóteses distintas, em que o titular da marca poderá reagir, invocando o seu exclusivo: Quando exista *absoluta identidade* das duas marcas e dos produtos assinalados — caso em que não terá sequer que demonstrar-se a existência de qualquer risco de confusão — e quando ocorra uma *mera semelhança* entre as marcas e entre os produtos (ou identidade entre uns e semelhança entre outros) — caso em que já será necessário provar que essa semelhança provoca um risco de confusão, no espírito do público, devido à possível associação dos dois sinais⁽⁶⁰⁾.

Não estamos assim perante uma alteração do alcance do princípio da especialidade ou do critério de comparação entre as marcas, mas apenas perante um exemplo de transposição deficiente de uma directiva comunitária.

A confirmá-lo está uma jurisprudência recente do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, no caso SABEL/PUMA⁽⁶¹⁾, precisando o sentido da alínea b) do número 1 do artigo 4.º da Directiva, com redacção idêntica à referida alínea b) do número 1 do artigo 5.º:

Importa lembrar que o artigo 4.º, número 1, b), da directiva se destina a ser aplicado apenas quando, devido à identidade ou à similitude das marcas e dos produtos ou serviços designados, «existe, no espírito do público, um risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior». Ora, decorre deste enunciado que a noção de risco de associação não é uma alternativa à noção do risco de confusão, mas serve para precisar o seu conteúdo. Os próprios termos desta disposição excluem pois que ela possa ser aplicada se não existir, no espírito do público, um risco de confusão.

⁽⁶⁰⁾ Confirmando que é esta a leitura correcta do preceito, cfr. o comentário de CHAVANNE e BURST (op. cit., pp. 647 a 651) ao art. L.713 - 2 e 3 do *Code de la Propriété Industrielle* francês, de 1992 (que transcreve fielmente o texto da directiva), que todavia consideram a distinção contida no preceito comunitário uma complicação inútil e, o que é mais grave, irracional e inexacta, acrescentando: *En effet, dans les procès en contrefaçon par reproduction, ce sont les marques et non les produits qu'il convient de confronter. La marque joue un rôle d'identification de l'origine du produit ou du service. La prise en considération du danger ou du non danger de confusion n'est pas fonction du caractère identique ou similaire des produits. Ce sont les marques qui peuvent être identifiées (et c'est la reproduction) ou similaires (et c'est l'imitation). Les produits ne sont pris en considération que pour l'application du principe de la spécialité.*

⁽⁶¹⁾ Ac. de 11.11.97, Proc. n.º C-251/95, ainda não publicado.

A este propósito, resulta do segundo considerando da directiva que a apreciação do risco de confusão «depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que dela pode ser feita com o sinal usado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados».

Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, assentar na impressão de conjunto produzida pelas marcas, tendo em conta, nomeadamente, os respectivos elementos distintivos e dominantes.

Mas, não se ficam por aqui os erros de transcrição do CPI: ao trocar um “e” (constante do n.º 2 do art. 5.º da directiva) por um “ou” (na segunda parte do art. 207.º), o legislador português parece admitir o absurdo que seria permitir-se ao titular da marca impedir o uso de uma outra marca desde que ocorresse uma *afinidade entre os produtos*, mesmo que os sinais fossem totalmente diferentes, sempre que tal pudesse criar (como?) um risco de confusão no espírito do consumidor. Não pode, evidentemente, ser este o sentido do artigo 207.º: Quando os sinais em causa não sejam confundíveis, o direito das marcas nem sequer intervém; se confusão houver, há-de resultar de outros factores, que não as marcas, e que serão apreciados, eventualmente, em sede de concorrência desleal, do direito da publicidade ou das infrações anti-económicas.

Sendo assim, a questão da contrafação (como da usurpação e imitação) dependerá da resposta positiva à *questão prévia* da identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços assinalados pelas duas marcas. Só se estes forem, pelo menos, afins, é que haverá então uma segunda questão a responder: A de saber se haverá entre os dois sinais uma semelhança susceptível levar o público a associá-los, gerando assim um risco de confusão⁽⁶²⁾ no

⁽⁶²⁾ Como é óbvio, deverá tratar-se de um *risco razoável* — para o consumidor médio, normalmente distraído, é certo, mas também medianamente interessado na marca dos produtos que está a adquirir. Por isso não deverão qualificar-se de contrafação ou imitação os casos em que, como dizia CORNISH, *só um idiota com pressa ficaria confundido...* Há pois que avaliar o risco de confusão em concreto, tomando em consideração o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa, e não o cidadão médio. Isto porque

seu espírito, quanto à proveniência dos produtos ou serviços em causa.

Daí que não possa em princípio considerar-se que o direito do titular de uma marca é violado quando uma marca igual à sua seja usada para produtos de um *género completamente diverso* daqueles para os quais o registo foi concedido; se os produtos forem completamente diferentes, não haverá confusão possível, nem risco de concorrência desleal⁽⁶³⁾, por impossibilidade virtual de disputa de clientela entre os titulares das duas marcas. Se alguém vai ao supermercado comprar um sabonete da marca "Lux", não irá ficar confundido se vir numa prateleira lâmpadas com essa mesma marca.

Por esta razão, o uso de um sinal idêntico a uma marca registada é por norma livre para qualquer pessoa, desde que não invada a esfera dos direitos do titular do registo, ou seja, desde que tal utilização se não faça em relação a produtos idênticos ou afins daqueles a que o registo se refere. E que assim é, bem se compreenderá, se tivermos em conta a natureza excepcional dos direitos de propriedade industrial os quais, como *direitos de monopólio*⁽⁶⁴⁾,

a confusão relevante, que importa prevenir, é apenas a que ocorre no *universo específico* da clientela desses produtos ou serviços. E os tipos de consumidor variam consideravelmente de produto para produto. Se a generalidade das pessoas compra sapatos, ou toma café, já tal não sucederá com produtos de informática, ou com serviços de tradução, por exemplo. Ora, se é praticamente inexistente o analfabetismo, ou a illiteracia, ao nível dos adquirentes de produtos ou serviços mais sofisticados, já assim não sucederá quanto aos consumidores de produtos de uso corrente. Por isso mesmo — antes de se emitir um juízo sobre o risco de confusão entre duas marcas — importa fazer um esforço para caracterizar suficientemente o dito consumidor médio, evitando recorrer à cómoda abstracção do homem médio, ou do *bonus pater familias*...

(63) Impedindo dessa forma o recurso à regra da alínea d) do n.º 1 do art. 25.º do CPI, que continua a admitir, como fundamento de recusa de registo, o *reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção* (o que não deixa de ser intrigante, face à natureza *dolosa* do delito da concorrência desleal).

(64) Esta é, a nosso ver, a melhor concepção da natureza dos direitos de propriedade industrial, incluindo-os na categoria dos *direitos de monopólio*, isto é, direitos de carácter patrimonial com base nos quais é assegurado ao seu titular uma certa actividade económica, com exclusão de terceiros, traduzindo-se por isso num privilégio concedido pelo Estado, na medida em que proíbe a todos os demais o exercício de uma actividade que doutra forma seria livre; tese defendida, designadamente, por FRANCESCHELLI, *Nature Juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur*, in *Studi Riumii...*, cit., p. 65 e ss.

representam uma excepção ao princípio da liberdade de exercício das actividades económicas, que como tal importa encarar restritivamente.

IV — A PROTECÇÃO DAS MARCAS DE GRANDE PRESTÍGIO

8. Fundamentos da protecção

O princípio da especialidade mostra-se todavia inadequado para lidar com situações em que estejam em causa marcas de renome ou prestígio excepcionais, razão pela qual desde há muito a doutrina e jurisprudência começaram a atribuir-lhes um âmbito de protecção mais vasto do que o reconhecido às marcas *communis*⁽⁶⁵⁾.

A natureza dos DPI é, porém, objecto de controvérsia antiga que perdura actualmente, e que se centrou inicialmente na tentativa de enquadrar esses direitos noutra categoria que não a dos direitos reais, de que apresentam certos traços: conteúdo patrimonial e carácter absoluto. Defendendo a pertinência da propriedade intelectual ao domínio dos direitos reais, ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das Coisas*, Coimbra, 1977, afirma que a tutela destes direitos *só na aparência tem que ver com um privilégio ou monopólio, pois se destina, não a impedir uma actividade idêntica ou a fruição económica de bens semelhantes àquela, mas a impedir a turbação da disponibilidade da coisa que a ideação consuntiva como ente economicamente frutível* [Nota (2) p. 194]. Ou seja, a propriedade referida *se-á à obra como fonte de fruição económica*, como salienta o mesmo autor in *Introdução à posse*, R.L.J., Ano 122.º, p. 108. Entre as teses destinadas a qualificar os DPI incluem-se, além da teoria dos direitos de monopólio e da tese da propriedade *incorpórea*, as concepções que os definem como *direitos de personalidade e direitos sobre bens imateriais*. Mais recente, e de origem norte-americana, refira-se ainda a teoria dos *property rights*. Sobre esta questão, que não curamos de aprofundar aqui, além de ORLANDO DE CARVALHO, op. cit., pp. 190 a 196, cfr. a excelente síntese de OEHEN MENDES, *Direito Industrial*, cit., pp. 90 a 175, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial*, cit., pp. 389 a 409, Paulo SENDIM, *Uma unidade do direito da Propriedade Industrial?*, Rev. Direito e Justiça, vol. II, 1981/1986, p. 161 e ss.. De registar, igualmente, a posição defendida por PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, *Código Civil Anotado*, Vol. III, 1984, pp. 86 e 87. Na literatura estrangeira, cfr. Paul ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, 1952, vol. I, p. 86 e ss., TROLLER, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, cit., p. 32 e ss., FRANCESCHELLI (op. e loc. cit. supra) e LEHMANN, *Direito de patentes e teoria dos «property rights» - uma análise jurídico-económica*, R.D.E. 9 (1983), pp. 159 e ss. (tradução de O. MENDES).

(65) Sobre este tema, em geral, cfr. autores e obras citadas supra, nota 3.

É que aqueles sinais — ditos *marcas célebres, de renome excepcional, de grande prestígio, ou supernotórias* — precisamente pela elevada notoriedade que possuem, acabam por ser conhecidos mesmo fora dos círculos de consumidores dos produtos a que se destinam. O considerável poder apelativo resultante do prestígio grangeado por tais marcas é portanto eficaz mesmo no exterior do *círculo de protecção* definido pela regra da especialidade.

Ora, esse *selling power* poderá ser consideravelmente enfraquecido (ou *diluído*) pela utilização dessa marca (ou de marcas confundíveis) por terceiros, ainda que em produtos completamente diferentes. E o recurso a esse expediente é tentador. Para obter, *parasitariamente*, uma promoção grátis dos seus produtos, um terceiro adopta uma marca de renome e passa automaticamente a beneficiar da especial acriditação desta junto do público, valendo-se do investimento publicitário alheio ou da elevada qualidade dos produtos de outrem. A este respeito, LADAS usa mesmo a expressão *apanhar a boleia* da reputação alheia⁽⁶⁶⁾.

O antídoto encontrado para estas tentativas foi o de estender o exclusivo do titular da marca aos próprios produtos ou serviços *não semelhantes*, sujeitando-se o uso do sinal em causa a uma espécie de *monopólio horizontal*, cobrindo todo e qualquer ramo da actividade económica. Mal comparado, e retomando a imagem acima utilizada para as marcas nominativas trata-se, aqui sim, de uma espécie de... *apropriação* do dicionário.

Os fundamentos teóricos deste alargamento da protecção radicam em construções diversas, até porque — como começamos por dizer — as situações a apreciar suscitam problemas de índole diversa: Em certos casos, a marca "parasitária" assinala produtos que, pela sua natureza, poderão ser atribuídos ao titular da marca renomada (gerando *confusão quanto à proveniência*)⁽⁶⁷⁾. Noutros casos a questão é ainda mais grave, já que os produtos em que a marca é usada provocam o desprestígio do sinal afamado (através do seu *denegrimento*)⁽⁶⁸⁾. Noutras situações, porém, nada disso

⁽⁶⁶⁾ Op. cit., p. 1088.

⁽⁶⁷⁾ Casos semelhantes aos exemplos, referidos na introdução, das canetas *Omega* ou dos rádios *IBM*.

⁽⁶⁸⁾ Hipóteses do tipo das urnas funerárias *VALIUM* ou dos artigos pornográficos *FERRARI*.

acontece, a não ser criar-se o risco de banalização ou vulgarização da marca célebre (mediante *diluição* e consequente redução do seu poder apelativo)⁽⁶⁹⁾.

Não é pois de estranhar que a jurisprudência e a doutrina estrangeiras se tenham baseado, inicialmente, na própria função indicativa das marcas para proibir o uso da marca célebre, quando os produtos em causa — a despeito da sua diversidade relativamente aos do titular originário — pudessem ser considerados, pelo consumidor médio, como provenientes da mesma origem dos assimilados com a marca renomada. Nesse sentido, GUGLIEMETTI afirmava, em 1977, que o titular de uma marca célebre poderia gozar de um «limitado» alargamento de tutela, em virtude do *maior perigo de confusão* que o público corre ao referir a essa origem produtos diversos daqueles em relação aos quais a marca obteve a celebridade⁽⁷⁰⁾. Mas noutros casos (em que estava já em causa, unicamente, um risco de denegrimento ou de banalização) o fundamento teria que ser outro. E foi assim que, na Alemanha e nos Estados Unidos, se foi evoluindo da tese da *confusão quanto à proveniência* para a tese da *diluição*, registando-se decisões de aplicação desta última a partir de 1925⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁹⁾ Assim sucederia, v.g., nas hipóteses dos artigos de vestuário *VISTA ALEGRE* ou dos computadores *DIOR*.

⁽⁷⁰⁾ *Il Marchio Celebre*, cit. p. 233.

⁽⁷¹⁾ Caso da marca de dentífrico *ODOL*, que levou um tribunal alemão (o *Landgericht* de Elberfeld) a proibir a mesma marca, para artigos de aço e cutelaria: Cfr. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, cit., p. 1090 e seguintes, que enumera detalhadamente a jurisprudência a este respeito em mais de vinte países. A título meramente ilustrativo, refiram-se, ainda para a Alemanha, os casos *OSRAM* (lâmpadas e canetas de tinta permanente), *4711* (perfumes e meias); para os Estados Unidos, os casos *TIF-FANY* (joalharia e filmes), *PHILCO* (aparelhos de TV e rádio e lâminas de barbear) *YALE* (chaves e fechaduras e aparelhos eléctricos); no Reino Unido, as marcas *KODAK* (máquinas fotográficas e bicicletas), *DUNLOP* (pneus e lubrificantes); na Noruega, a marca *FORD* (automóveis e cigarros); na Holanda, a marca *CHEVROLET* (automóveis e relógios); na Áustria, a marca *COCA-COLA* (refrigerantes e confecções); em Itália, as marcas *LUCKY STRICKE* (cigarros e perfumaria), *MARTINI* (vermute e doçaria); no Japão, as marcas *ESSO* (produtos petrolíferos e artigos têxteis), *OMEGA* (relógios e isqueiros). Com muito interesse, igualmente, as referências da jurisprudência francesa: cfr., em especial, *CHAYANNE* e *BURST*, op. cit., pp. 547 e 548 (v.g. marcas *MICHELIN* para pneus e pastelaria, *CHANEL* para perfumes e bebidas alcoólicas, *LAROUSSE* para dicionários e vinhos).

A construção dogmática da tese da diluição é geralmente atribuída a autores norte-americanos, como SHECHTER⁽⁷²⁾ e, mais recentemente, a CALLMANN⁽⁷³⁾, embora haja sido acolhida por muitos outros autores europeus. Na síntese de LADAS, o que está em causa é o seguinte:

A reputação e a associação da marca no espírito do público a uma certa proveniência são criadas também pela peculiaridade (uniqueness) da marca, no sentido em que nenhum outro comerciante, durante o período, em que a reputação foi construída, usou uma marca idêntica ou quase idêntica. Se agora um outro comerciante for autorizado a usar tal marca, mesmo para produtos dissemelhantes, esta peculiaridade desaparecerá e a originalidade e poder distintivo da marca ficarão diluídos e enfraquecidos, em prejuízo do seu dono. Este prejuízo difere substancialmente do prejuízo resultante da confusão. Admite-se mesmo que a probabilidade de confusão do público quanto à origem ou proveniência seja muito remota. É o gradual definhamento (whittling away) da identidade e impressão no espírito do público, pelo seu uso em produtos não concorrentes, que constitui a infracção⁽⁷⁴⁾.

De referir, ainda, como fundamentos invocados para conceder protecção alargada às marcas célebres, a proibição do enriquecimento sem causa⁽⁷⁵⁾, a proibição da concorrência desleal⁽⁷⁶⁾ e do

⁽⁷²⁾ Na célebre obra de 1927, *The Rational Basis of Trademark Protection*, cit. por LADAS, op. cit., p. 1091. Descrevendo em pormenor esta evolução, NOGUEIRA SERENS, op. cit., nota (89), p. 120 e ss.

⁽⁷³⁾ *Law of Unfair Competition and Trademarks*, 1950, vol. III, p. 1642, citado por LADAS, op. cit., p. 1091, nota 377.

⁽⁷⁴⁾ Op. cit., pp. 1087 e 1088; tradução do autor.

⁽⁷⁵⁾ LADAS, *idem*, GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre*, cit., p. 297 e ss., e CHAVANNE e BURST, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, cit., p. 548.

⁽⁷⁶⁾ Nomeadamente pela jurisprudência alemã, que afastava a objecção da ausência de concorrência, admitindo a hipótese de, potencialmente, o titular vir a conceder licenças a terceiros para usufruírem da reputação da sua marca em produtos diferentes, pelo que a usurpação dessa marca constituiria um acto de concorrência nesse tipo de mercado, o mercado das... licenças de marca (!); sobre este ponto, cfr. NOGUEIRA SERENS, op. cit., pp. 164 e 165, GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre*, cit., p. 245 e ss. e LADAS, op. cit., p. 1091. Esta orientação foi porém rapidamente abandonada, já que se baseava num desvirtuamento manifesto do conceito de concorrência (cfr. *infra*, nota 79).

abuso do direito⁽⁷⁷⁾, a responsabilidade civil extra-contratual e mesmo a tutela do direito ao nome⁽⁷⁸⁾. No entanto, estas teses nunca obtiveram uma aceitação comparável à das que anteriormente enunciámos. Na verdade, e após um primeiro recurso à função indicativa da marca, foi-se assistindo à progressiva afirmação da tese da *diluição*, que constitui hoje o principal fundamento da protecção alargada das marcas de prestígio.

No nosso ordenamento jurídico, até há pouco tempo, nenhum remédio específico existia para estas situações, dando lugar a decisões imaginosas dos tribunais, que deparavam com casos de usurpação de notoriedade sem terem instrumentos adequados para lhes porem cobro⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. CHAVANNE e BURST, op. cit., p. 548 e GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre*, cit., p. 301.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre*, cit., pp. 277 e 291 e ss., bem como os autores e obras cit. por NOGUEIRA SERENS, op. cit., p. 172.

⁽⁷⁹⁾ Antes da entrada em vigor do CPI de 1995 - atenta a redacção dos artigos 95.º (quanto à marca notória) e 93.º, §. 12.º do C.P.I. cessante - parecia difícil reagir, à luz do direito das marcas, contra o uso de uma marca de prestígio ou de renome para assinalar produtos que não fossem semelhantes ou, no mínimo, concorrentes, dada a prevalência absoluta do princípio da especialidade. Ainda assim, não repugnaria admitir, em certas hipóteses, a aplicabilidade do §. 11.º do referido artigo 93.º, que reprimia as *falsas indicações de proveniência, quer do país, região ou localidade, quer da fábrica, propriedade, oficina ou estabelecimento*, na medida em que existisse o risco de o consumidor se convencer da *identidade de origem* dos produtos em questão (Neste sentido, Justino CRUZ, C.P.I. Anotado, cit. p. 261). Aliás, o artigo 50.º da Lei n.º 1972, de 21 de Junho de 1938 (lei de autorização legislativa que precedeu o CPI de 1940) dispunha mesmo que as marcas que contivessem essas falsas indicações seriam proibidas. De todo o modo, as tentativas empreendidas até à data, no nosso país, para obter protecção judicial contra o uso por terceiros de marcas de renome em produtos distintos dos do titular orientaram-se sobretudo para as normas referentes à concorrência desleal, designadamente os parágrafos 1.º, 3.º e 6.º do artigo 212.º do C.P.I. Esta via, contudo, não parece adequada para tutelar a marca de renome; na medida em que, conforme salienta PINTO COELHO, não existindo entre os produtos em causa uma relação de concorrência, requisito essencial deste instituto, poderá aí haver *comércio desleal, mas não concorrência desleal* (R.L.J. n.º 92.º, p. 178). E, apesar da jurisprudência nacional perfilhar maioritariamente este entendimento (Cfr., v.g., Ac. do S.T.J. de 7.1.58, in: B.M.J. n.º 73, p. 636 ou Ac. Rel. Lx. de 3.5.63, in: B.P.T. n.º 7/1963, p. 846 e ss.), são conhecidas duas decisões de sentido contrário: uma sentença do 16.º Juízo Cível de Lisboa, de 5 de Março de 1981, que recusou protecção à marca *MARLBORO - SCOTCH WHISKY*, por entender que poderia existir concorrência desleal em prejuízo do titular da famosa marca *MARLBORO* para cigarros, até por aquela reproduzir esta no aspecto figurativo; e, na mesma linha, o Ac. da Relação de Lisboa, de

Uma solução de recurso, que vinha sendo adoptada pelos titulares de certas marcas célebres, era a de realizarem então os denominados *registos defensivos*, solicitando protecção registral para os mais variados produtos, como forma de *ocupar o terreno* e evitar dessa forma tentativas parasitárias. Era todavia uma solução anó-

3.07.90, (in C.J. 1990, IV, p. 119), que recusou o registo da marca COKE (conhecido diminutivo e designação alternativa da marca *Coca-Cola*) para *produtos para limpeza, higiénicos e perfumaria*, por considerar que *o facto de duas marcas se destinarem a assinalar produtos diferentes e sem afinidade, não esgota todas as facetas possíveis da concorrência desleal, em especial quando a que primeiramente obteve protecção é de excepcional renome*. Estas decisões, embora louváveis quanto ao desígnio de combater intuítos parasitários na vida económica, ultrapassam largamente as margens do instituto da concorrência desleal que, no ensinamento do Autor acima citado, *supõe o exercício do mesmo ramo de negócio, a fabricação ou comércio do mesmo produto* (op. e loc. cit., p. 178); no mesmo sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Industrial*, cit., p. 56 e 167 e sobretudo *Concorrência desleal*, cit., p. 57 e ss. e PATRÍCIO PAUL, *Concorrência desleal*, p. 192. Na verdade, a concorrência não é senão uma disputa de clientela. Por isso, e a menos que se trate de produtos idênticos ou congêneres ou, no mínimo, com alguma *possibilidade de emprego substitutivo*, do ponto de vista dos consumidores, não é sequer concebível a existência de uma relação concorrencial entre os respectivos produtores ou vendedores, pelo que não poderá tão pouco existir concorrência desleal. Em sentido contrário, CARLOS OLAVO sustenta (*Propriedade Industrial*, cit., p. 61 e ss.) que o comportamento parasitário acima referido integra o conceito de concorrência desleal, desvalorizando a objecção da inexistência de semelhança entre os produtos (e considerando dispensáveis os requisitos de *identidade, substituição ou complementaridade* entre os produtos). Contudo, este Autor acaba por admitir que a concorrência desleal só terá lugar quando as actividades económicas dos intervenientes *se insiram no mesmo sector de mercado*, ou seja, quando *se dirigem ao mesmo tipo de clientela*. Ora, não se concebe que dois produtos diversos estejam “no mesmo mercado” se entre eles não houver uma possibilidade, maior ou menor, de uso substitutivo. E com isso, regressaremos sempre, inevitavelmente, ao critério da afinidade (com entendimentos mais ou menos rigorosos), ao contrário do que defende CARLOS OLAVO, que vai ao ponto de afirmar a *irrelevância, em determinados casos, de tal afinidade*. Aliás, a partir do momento em que a lei portuguesa veio reprimir — em sede própria, i.e., no direito das marcas — o uso de marcas de renome em produtos diversos, não existe sequer utilidade em distorcer o conceito da concorrência desleal, ao ponto de aí incluir a actuação de quem não é... concorrente. Sendo assim, face ao anterior direito português, a tutela das marcas de prestígio ou renome excepcional não deveria abranger os casos de produtos não concorrentes, salvo na hipótese de existir possibilidade de confusão dos consumidores quanto à procedência dos produtos, legitimando o recurso ao § 11.º do artigo 93.º do C.P.I., ao artigo 50.º da Lei n.º 1972 e, eventualmente, às regras gerais da responsabilidade civil. Sendo assim, a nossa lei anterior não tutelava autonomamente a função publicitária, porquanto o que estava na base destes preceitos era, até literalmente, o respeito pela função de indicação de proveniência.

mala e que proporcionava um grau de protecção muito contigente⁽⁸⁰⁾.

Este quadro alterou-se entretanto por força da aprovação e posterior transposição para o direito português da citada directiva comunitária de harmonização de legislações em matéria de marcas, que previa a adopção, pelos Estados-membros, de regras de protecção das *marcas de prestígio* contra o seu uso não autorizado em *produtos não concorrentes* daqueles a que o registo se refere, o que viria a reflectir-se no regime dos artigos 191.º e 264.º, n.º 1, alínea d) do CPI actual. Paralelamente, no âmbito da marca comunitária, criada pelo Regulamento n.º 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, foi assegurada uma protecção alargada às marcas de prestígio, quer para efeitos de recusa de registo, quer para concessão de tutela⁽⁸¹⁾.

9. A noção de “marca de grande prestígio”

Não tendo o legislador, nacional ou comunitário, esclarecido o conceito de marca de grande prestígio, importará agora defini-lo,

⁽⁸⁰⁾ As fragilidades deste expediente resultam, nomeadamente, da incidência da proibição do *abuso do direito* (já que se trata de marcas registadas sem qualquer intenção de uso sério, em desvio da sua finalidade económica e social — podendo mesmo qualificar-se como a modalidade de abuso denominada *exercício em desequilíbrio*, tal como descrita por MENEZES CORDEIRO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 1.º Vol., Lisboa, 1990, p. 374). Haverá ainda que considerar, nesses casos, a aplicação da regra da *caducidade pelo não uso* (estabelecida no art. 124.º do CPI de 1940 e mantida no art. 216.º do CPI actual). Sobre o tema das marcas *de defesa*, suas modalidades e seu regime, cfr., entre outros, BLANCO WHITE e JACOB, *Trade Marks, Copyright and Industrial Designs*, Londres, 1986, pp. 84 e 93, CHAVANNE e BURST, *Droit de le Propriété Industrielle*, cit., p. 453 e CORNISH, op. cit., p. 541 e ss.

⁽⁸¹⁾ Assim, no art. 8.º, n.º 5 desse Regulamento (J. Oficial n.º L 11, de 14.01.94), prevê-se a recusa do registo de marcas comunitárias que sejam confundíveis com marcas anteriores, comunitárias ou nacionais, que gozem de prestígio, respectivamente, na Comunidade ou no Estado-membro em questão, sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los. No art. 9.º, n.º 1, al. c) prevê-se que o titular de uma marca comunitária, que goze de prestígio na Comunidade, possa impedir o seu uso a terceiros, mesmo em produtos não similares, quando o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou possa prejudicá-los.

com o apoio da doutrina e da jurisprudência estrangeiras que, com algumas flutuações, fornecem já uma noção relativamente consensual⁽⁸²⁾. O máximo denominador comum, nesta matéria, pode então enunciar-se desta forma:

a) Deverá tratar-se de uma marca gozando de um *elevado grau de notoriedade* junto do público. MANGINI⁽⁸³⁾ usa mesmo a expressão *supernotória*, para a distinguir das denominadas “*marcas notórias*”, cuja tutela — nos termos do art. 6.º *bis* da C.U.P. e do art. 190.º do CPI — se restringe ao âmbito dos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes⁽⁸⁴⁾. Essa especial notoriedade

(82) No entanto, e como adverte MASSA, *Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio*, p. 118, a distinção entre *marcas comuns* e *marcas célebres* deve basear-se sobre um *critério quantitativo* e não *qualitativo*. *Toda a marca é mais ou menos conhecida, toda a marca tem, potencialmente, força atractiva; algumas, na sequência das escolhas e das capacidades empreendedoras dos seus titulares, desenvolvem esta potencialidade, outras não*. Em face disso, este Autor conclui pela impossibilidade de enunciar um conceito rigoroso de *marca célebre, devido ao facto de a distinção entre tal marca e a marca comum não derivar nem da função, nem da natureza jurídica, nem, em síntese, da própria essência do sinal* (p. 119).

(83) *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit., p. 268.

(84) Os pressupostos e a extensão da tutela das denominadas “*marcas notórias*” distinguem-se claramente dos relativos às *marcas ditas “de grande prestígio”*, como acentua NOGUEIRA SERENS (op. cit., p. 133), na medida em que, *por um lado, o grau de notoriedade* [destas últimas] *tem que ser mais elevado, e, por outro, esta hiper-notoriedade tem de se afirmar com referência ao conjunto da população* (enquanto que, para as primeiras, bastará a *notoriedade dos círculos interessados no tráfico* (*maxime* junto dos *adquirentes dos respectivos produtos*). Actualmente, o n.º 2 do art. 16.º do Acordo TRIPS fornece uma directriz mais precisa para determinar se uma marca é notoriamente conhecida, dispondo que os Estados Membros terão em conta o *conhecimento da marca entre o público directamente interessado, incluindo o conhecimento existente no Membro em questão que tenha resultado da promoção da marca*. Para uma caracterização detalhada do conceito e regime das “*marcas notórias*” cfr., entre nós, o A. e op. cit., pp. 60 e ss., PINTO COELHO, *A protecção da marca “notoriamente conhecida”*, R.L.J. Ano 84.º, p. 129, *Lições...* cit., p. 396 e ss. e JUSTINO CRUZ, *CPI Anotado*, cit., p. 253 e ss.; na doutrina estrangeira, entre muitos outros, GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre o «de haute renommée»*, cit., p. 9 e ss., DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques...* cit., p. 123, LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights...* cit., p. 1258 e ss., CHAVANNE e BURST, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, cit., p. 543 e ss., ou MANGINI, *IL marchio...* cit., p. 212 e ss. De salientar, contudo, que a entrada em vigor do Acordo TRIPS implica uma atenuação daquela diferença de regimes, porquanto o n.º 3 do art. 16.º estende a protecção das *marcas notórias* para além do círculo restrito dos produtos e serviços afins ou semelhantes, desde que a utilização dessa marca para esses produtos ou serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular

poderá resultar dos mais variados factores, como sejam publicidade intensiva (voluntária ou até fortuita), uso prolongado ou tradição, qualidade excepcional, carácter especialmente imaginativo ou “*arbitrário*” do sinal, ou qualquer outro. Decisivo, segundo LADAS, é atender ao que a marca em causa *representa na vida comercial*; segundo este autor, *o verdadeiro teste é saber-se até que ponto é que a marca é conhecida fora do domínio de concorrência em causa*⁽⁸⁵⁾.

b) A marca deverá possuir uma *individualidade* acentuada — não se tratando pois de um sinal já usado por outros noutros ramos de actividade económica⁽⁸⁶⁾ — a par de um elevado cunho de *originalidade ou peculiaridade*, não podendo consistir naquilo que é designado por *marca fraca* (intrinsecamente dotada de reduzida eficácia distintiva)⁽⁸⁷⁾.

de uma marca registada, e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses do titular da marca registada. Isto significa, como acentuam CASADO CERVINO e CERRO PRADA (*GATT y Propriedad Industrial*, cit., p. 96), a consagração da figura do denominado “*risco de associação*”, no âmbito das *marcas notórias*. No entanto, além de se exigir aqui que haja um risco de confusão quanto à proveniência, requer-se ainda que ocorra um risco de lesão dos interesses do titular da marca. Ora, a tutela das *marcas supernotórias* não está subordinada a estes dois requisitos, sendo concedida independentemente de qualquer risco de confusão ou da susceptibilidade de produção de prejuízos concretos.

(85) Cfr. *Patents, Trademarks and Related Rights...* cit., p. 1089. NOGUEIRA SERENS (op. cit., p. 134), dá conta de jurisprudência alemã que fixa, como limiar mínimo aceitável para uma marca de prestígio, um grau de conhecimento a rondar os 80% do conjunto da população. Como é óbvio, tais decisões pressupõem a realização de estudos de mercado, não se bastando com o empirismo do *juiz médio*, disfarçado de *consumidor médio*. Não obstante, em certos casos a celebridade da marca constitui um facto tão notório (v.g., *Coca-Cola, Mercedes*) que não se mostrará necessário recorrer a juízos periciais ou à consulta de câmaras de comércio (Neste sentido, também, LADAS, *idemi*, p. 1091).

(86) A este respeito é citado o exemplo da conhecida marca *TRUMPH*, para roupa interior feminina, a quem os tribunais alemães negaram a qualidade de *marca supernotória*, devido ao facto de tal marca já vir sendo licitamente usada por terceiros em diversos outros produtos: A este respeito, cfr. também GILSON, *Trademark Protection and Practice*, Vol. I, § 5.05[6], p. 102, que refere que, nos Estados Unidos, se encontravam registadas 207 marcas *Triumph* (incluindo variações), para produtos diferentes. Tratar-se-á, assim, de uma marca de renome, mas que não poderá gozar do estatuto de *supernotória*, em virtude da sua menor capacidade distintiva, resultante da reduzida individualidade e originalidade do símbolo utilizado.

(87) *Marcas fracas* são aqueles sinais que, embora apresentando um mínimo de capacidade distintiva, são constituídos por elementos de uso comum ou trivial, ou contém

c) Deverá ainda, e evidentemente, beneficiar de *considerável prestígio* junto do público. Isto é, tratar-se de uma marca particularmente apreciada, que goze de especial *estima*, pela elevada qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala⁽⁸⁸⁾.

símbolos (cabeça de boi para carnes, ou folhas para produtos agrícolas) ou prefixos e sufixos (v.g., *EURO, LUSO, SUN, TEX, GAL*) de uso muito vulgarizado. Este tipo de marcas é susceptível de registo válido e de beneficiar da consequente protecção. Este tipo de marcas de um sinal minimamente dotado de eficácia distintiva (originária ou superveniente). No entanto, o carácter de marca fraca implica que seja mais estreito o respectivo âmbito de protecção, no seu confronto com marcas potencialmente confundíveis. Nestes casos, constitui entendimento generalizado que o juízo sobre a confundibilidade deverá ser menos severo, já que a comparação com outras marcas deverá limitar-se à parte que seja original. Um conceito próximo deste é o de *sinais francos*, em que está presente a ideia da inusceptibilidade de apropriação exclusiva da banalidade; neste tipo de sinais se incluem, como afirmou a Relação de Évora, as expressões cujo uso já se vulgarizou e que não podem, portanto, ser monopolizadas; *incitem-se aqui, entre outros... vocábulos como "super", "ideal", "extra", "ultra", "o melhor"* (acórdão de 12.12.96, C.J. V, p. 134). Sobre o tema das marcas fracas e dos sinais francos, cfr., nomeadamente, JUSTINO CRUZ, op. cit., p. 172, NOGUEIRA SERENS, op. cit., p. 10 e ss. (embora em sentido crítico), PINTO COELHO, *Lições...* cit., p. 374 (que analisa a questão pelo prisma dos *sinais francos*), CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, cit. p. 47, CHAVANNE e BURST, op. cit., p. 648, Yves SAINT-GAL, *Protection et Défense de Marques de Fabrique et Commerce Déloyale*, p. 0-12, nota (16), LADAS, op. cit., p. 1081 e GILSON, op. e loc. cit. na nota anterior.

⁽⁸⁸⁾ A este propósito, REMÉDIO MARQUES (*Direito Comercial*, cit., pp. 623-627) afirma que *não deve bastar, para efeitos de individualização da reputação excepcional, a imagem que a marca detém, decorrente unicamente da promoção publicitária, considerando indispensável, ainda, que o público, pela sua enunciação lígüe, imediata-mente o sinal ao produto ou serviço. Para aferir da existência desta reputação, o mesmo Autor enumera alguns índices, como sejam: a fama conquistada pelas prestações do produto; o design do produto; a qualidade intrínseca deste; a antiguidade do produtor; a importância da actividade promocional; o número de locais de distribuição; o volume de vendas e o número de representantes. Contudo, estamos em crer que estes factores (portura decisivos para criar a fama ou reputação de um produto ou serviço) são irrelevantes para aferição da existência da reputação. Uma coisa é saber como é que a reputação foi adquirida (e mesmo se é, ou não, merecida), e outra, bem diversa, é saber se tal reputação nas da aferição de realidades, mais ou menos palpáveis, mas em todos o caso realidade-individualidade e estima) resultem de uma qualidade excepcional ou, simplesmente, de uma promoção publicitária especialmente bem sucedida. A lei não confere esta tutela como prémio do merecimento, mas sim como consequência de um estatuto, justa ou imediatamente alcançado. Se uma marca adquire esse estatuto, passa a gozar daquela tutela alargada, sejam quais forem os factores que lhe permitiram conquistá-lo. De resto, o exemplo prático escolhido pelo Autor citado fornece, em boa medida, um sugestivo exemplo do*

O público a considerar, para este efeito, será a generalidade dos consumidores de um país (ou da Comunidade Europeia, no caso de marcas de registo comunitário⁽⁸⁹⁾) e não apenas o universo dos consumidores dos produtos assinalados pela marca célebre.

Como é óbvio, o reconhecimento e a aferição destas características constituirá, em muitos casos, um instável exercício de subjectividade, em que será necessariamente decisiva a impressão pessoal do julgador. No entanto, nunca será demais dizê-lo, deverá conceder-se às partes a mais ampla latitude probatória, designadamente a possibilidade de requererem a realização de exames periciais, mediante testes de mercado ou sondagens de opinião, justificando-se mesmo que seja o tribunal a promovê-los officiosamente, em casos mais duvidosos. Aliás, a falta de suficiente indagação acerca daquelas características poderá mesmo constituir causa de anulação de julgamento em primeira instância, quando a causa haja sido decidida no saneador⁽⁹⁰⁾ e não deva concluir-se que a qualidade de marca célebre constitui facto notório.

V - O REGIME PREVISTO NA DIRECTIVA 89/104/CEE E EM DIVERSOS ESTADOS-MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA

10. Normas imperativas e de transposição facultativa

Esta directiva, destinada a harmonizar as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, não promoveu todavia uma uniformização integral dos regimes nacionais neste domínio. Na verdade, considerando que essa *aproximação total* não se afigurava como necessária, o Conselho de Ministros entendeu *limitar a*

que agora ficou dito: Embora seja provavelmente consensual atribuir-se à *Benetton* o estatuto de marca supernotória, tal resultará seguramente mais da eficácia do *marketing* que a rodeia, do que propriamente da qualidade intrínseca do vestuário que assinala, do design dos produtos ou da sua antiguidade.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. *infra*, nota 94.

⁽⁹⁰⁾ Por força do disposto no artigo 668.º, n.º 1 al. d) do Código de Processo Civil.

aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado comum ⁽⁹¹⁾.

Em consequência, certos aspectos do regime jurídico das marcas não foram sequer abordados, enquanto que outros o foram apenas através de disposições opcionais, numa base facultativa que permite aos Estados-membros fazer apenas a transposição da parte que considerem oportuna. Ou seja, a Directiva 89/104/CEE tem uma parte imperativa e outra facultativa.

Por essa razão, a uniformização incidirá sobretudo sobre os pressupostos, o regime geral e os limites da protecção das marcas registadas, limites esses que incluem o já referido princípio da especialidade, confinando o exclusivo da marca ao círculo dos produtos ou serviços *idênticos ou semelhantes* àqueles para os quais o registo foi efectuado. Dentro desse círculo, o titular da marca anterior ⁽⁹²⁾ fica protegido contra a adopção por terceiros de marcas idênticas ou semelhantes, cujo registo poderá ser recusado ou anulado (art. 4.º, n.º 1) e contra o uso dessas marcas na vida comercial, podendo proibir esse uso (art. 5.º, n.º 1).

Mas se o princípio da especialidade foi objecto de uma harmonização total, já o mesmo não sucedeu quanto à excepção a esta regra: a tutela das marcas de grande prestígio. Neste domínio, o regime da directiva distingue entre a protecção das marcas de registo comunitário ⁽⁹³⁾ e as marcas de registo nacional:

Quanto às primeiras, estabeleceu-se uma disciplina imperativa, obrigando os Estados-membros a conceder-lhes uma protecção reforçada. Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º, as leis nacionais de marcas devem prever a *recusa ou a nulidade do registo* de uma marca nacional se essa marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior e se se destinar a ser

⁽⁹¹⁾ Cfr. considerando 3 do preâmbulo da Directiva.

⁽⁹²⁾ Por *marca anterior* deverá entender-se marca *registada* anteriormente (ou com pedido de registo anterior), tal como vem definido no n.º 2 do art. 4.º, que abrange não só as marcas nacionais, comunitárias e de registo internacional com pedido de registo ou prioridade anteriores ao da marca em causa, como também as marcas notoriamente conhecidas no Estado-membro em causa.

⁽⁹³⁾ As marcas inscritas no Instituto de Harmonização do Mercado Interno, sediado em Alicante, ao abrigo do citado Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 9.12.93, e do respectivo Regulamento de execução (n.º 2868/95 da Comissão, de 13.12.95; J. O. n.º L 303, de 15.12.95).

registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los ⁽⁹⁴⁾. Em conformidade com este regime, dispõe-se — no artigo 9.º, n.º 1, al. c) do Regulamento n.º 40/94 — que o titular da marca comunitária fica habilitado a *proibir o uso* por terceiros, na vida comercial, de um sinal idêntico ou similar, mesmo para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para que a marca comunitária foi registada, desde que verificados os pressupostos acima enunciados (aproveitamento indevido ou susceptibilidade de lesão do carácter distintivo ou do prestígio da marca).

Já no que respeita às marcas de registo nacional, as normas da directiva revestem um mero carácter facultativo, como resulta claramente do seu articulado, confirmado aliás pelo Preâmbulo, que se refere expressamente à *faculdade* dos Estados-membros concederem “uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio”. É assim que o n.º 4 do artigo 4.º dispõe que os Estados-membros *podem* igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja *recusado* ou, tendo sido efectuado, seja *declarado nulo* sempre e na medida em que a marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior e se destine ou tiver sido registada para produtos ou serviços que *não sejam semelhantes* àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior ⁽⁹⁵⁾ goze de prestígio no Estado-membro em questão e sempre que o uso da marca

⁽⁹⁴⁾ De referir que, no texto do citado Regulamento sobre a marca comunitária existe uma disposição análoga (o n.º 5 do art. 8.º) que prevê a recusa do registo de marcas comunitárias quando estas sejam idênticas ou semelhantes a uma marca anterior (comunitária ou nacional) que gozem de prestígio (na Comunidade ou no respectivo Estado-membro, consoante os casos) e *sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los*.

⁽⁹⁵⁾ No texto da Directiva consta “a marca *comunitária anterior*”, incorrendo aqui em manifesto lapso de escrita, porquanto o próprio texto do preceito (como aliás o seu confronto com o artigo anterior) demonstram que estão em causa, unicamente, marcas *nacionais*. Por isso, optamos por suprimir essa expressão no texto. Foi aliás com este sentido que se efectuou a transposição deste preceito para o artigo 191.º do CPI de 1995. Constando também tratar-se de “gralha”, NOGUEIRA SERENS, op. cit., p. 182.

posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio desta ou possa prejudicá-los.

A mesma natureza opcional foi consagrada para a norma que prevê a tutela dos direitos especiais a conceder ao titular da marca célebre. No n.º 2 do artigo 5.º admite-se que um Estado-membro possa estipular que o titular de uma marca que goze de prestígio nesse Estado fique habilitado a *proibir que terceiros façam uso*, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, quando o uso desse sinal, sem justo motivo, *tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique* (96).

Em resumo: A Directiva 89/104/CEE consagra explicitamente o princípio da especialidade das marcas, prevenindo derrogações a esta regra, no caso das marcas de prestígio. Estas derrogações são de adopção obrigatória para os Estados-membros, quando a marca a tutelar seja de registo comunitário, e de transposição facultativa, quanto às marcas de registo nacional (97). Esta protecção alargada consiste não só na recusa ou anulação do registo das marcas iguais ou confundíveis com a marca prestigiada, como também no poder conferido ao titular desta última de proibir o seu uso por terceiros. A Directiva não toma posição quanto à forma — civil ou penal — que a repressão desse uso poderá assumir, nem quanto às consequências jurídicas da infracção. É portanto matéria que a

(96) De referir que a formulação empregue na enunciação dos pressupostos da tutela, neste caso, difere da formulação utilizada no artigo 4.º da Directiva, para a recusa do registo. Enquanto no art. 4.º se referem meras possibilidades — *procurer tirar partido (...) ou possa prejudicá-los* — já no art. 5.º se exige uma constatação da realidade — *tire partido (...) ou os prejudique*. Esta diversidade de regimes deve-se, como é óbvio, ao facto de no primeiro caso poder estar-se numa fase prévia, de simples registo da marca, em que é mister realizar um *juízo de prognose* (até porque a marca registanda poderá ainda nem estar a ser usada). Já na segunda hipótese se trata, justamente, de proibir um uso efectivo, que já estará a ocorrer, sendo dessa forma *viável apurar em concreto* se existe um aproveitamento parasitário, ou uma lesão efectiva, do carácter distintivo ou do prestígio da marca prestigiada.

(97) No conceito de marca nacional incluem-se, para este efeito, as marcas que tenham sido objecto de um registo internacional com efeitos no Estado membro. Aliás, as denominações de registo internacional, protegidas ao abrigo do Acordo de Madrid, não passam de "um feixe de marcas nacionais", como já alguém escreveu, marcas que são independentes entre si e territorialmente confinadas aos limites dos Estados em que estão registadas.

harmonização não abrangeu e que portanto permanece na esfera de competências dos Estados-membros, embora necessariamente enquadrada pelas regras comunitárias relativas à liberdade de circulação de mercadorias e à disciplina da concorrência (98), e pela disciplina estabelecida pelo Acordo TRIPS (99).

11. Direito comparado na União Europeia

Na Alemanha, a Lei (100) de 25 de Outubro de 1994 estendeu a protecção, admitida na Directiva para as marcas nacionais, não apenas às denominadas marcas de *grande prestígio*, mas também às simples marcas *notórias* (referidas no art. 6.º *bis* da C.U.P.). E fê-lo de uma forma completa, consagrando não apenas a *recusa* (101) e o *cancelamento* (102) dos registos de marcas destinadas a bens ou serviços não afins ou semelhantes àqueles para que a marca anterior está registada, como também, e expressamente, o recurso aos *meios civis* (103) (acção condenatória, de abstenção de uso e de indemnização) e aos *meios penais* (104) (com multa ou prisão até três anos).

Semelhante, quanto ao âmbito da protecção, é a Lei Uniforme BENELUX sobre as marcas (105), que abrange também as marcas notórias ("qui jouissent d'une renommée dans le territoire"). Quanto à tutela conferida contra as marcas confundíveis empre-

(98) Sobre este enquadramento comunitário do regime nacional das marcas, cfr. SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, cit., p. 144 e ss.

(99) cujo art. 61.º prescreve tutela penal pelo menos em casos de *contrafeição deliberada de uma marca ou de pirataria em relação ao direito de autor numa escala comercial*. (100) *Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken* (foi consultada a tradução inglesa da responsabilidade do Ministério Federal da Justiça, extraída da obra *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws - Legal Texts with Introduction*, editada por Friedrich-Karl BEIER, G. SCHRICKEK e W. FIKENTSCHEK, Weinheim, 1996) em vigor desde 1 de Janeiro de 1995.

(101) Secção 10. (1).

(102) Secção 9. (1).

(103) Secção 14. (2), § 3.º (5) e (6).

(104) Secção 143. (1), § 2.º.

(105) Assinada em 19 de Março de 1962 e alterada por Protocolo de 2.12.92 (texto publicado no *Moniteur belge*, com a aprovação da Lei de 11.05.1995).

gues em produtos ou serviços não semelhantes, prevê-se a *recusa* do registo⁽¹⁰⁶⁾ e a sua *anulação*⁽¹⁰⁷⁾, reconhecendo-se ao titular da marca protegida o direito de se opor judicialmente ao uso das mesmas, através de *acção de natureza civil*, visando a proibição do uso e a reparação dos prejuízos⁽¹⁰⁸⁾. Essa Lei Uniforme não prevê, contudo, qualquer tutela penal.

A lei britânica de marcas⁽¹⁰⁹⁾ de 1994 não estende a protecção alargada à marca notória mas apenas à *marca de prestígio*⁽¹¹⁰⁾, compreendendo — para além da *recusa* de registo⁽¹¹¹⁾ e da *anulação*⁽¹¹²⁾ deste, nos casos acima referidos — o direito de lançar mão dos *meios civis* destinados a reprimir a violação do exclusivo do respectivo titular⁽¹¹³⁾, e a aplicação de *sanções penais* (incluindo multa ou prisão até dez anos)⁽¹¹⁴⁾.

Em França, o Código da Propriedade Intelectual⁽¹¹⁵⁾ de 1992 consagra um regime algo obscuro, agravado pelo facto de o direito francês não distinguir entre marcas *notórias* e marcas *de grande prestígio*, dando lugar a uma ambiguidade terminológica que suscita dúvidas fundadas quanto aos meios disponíveis para tutela das marcas célebres⁽¹¹⁶⁾. É que, apesar de o CPI francês se referir geralmente apenas à “*marque notoirement connue*”, uma vez sem exemplo refere-se à “*marque jouissant d’une renommée*” (no artigo L 713-5.), para estabelecer a *responsabilidade civil* pela uti-

(106) Art. 6.º bis, 1.º b), art. 3.º 2.º c) e 4.º 2.

(107) Art. 14.º 1.º c), art. 3.º 2.º c) e art. 4.º 2.

(108) Art. 13.º A.1.º c), 2.º e 3.º

(109) *Trade Marks Act*, de 21 de Julho de 1994.

(110) *Trade mark having a reputation*, distinta da marca notória (*well-known trade mark*) cujo regime vem tratado autonomamente na Secção 56. do *Trade Marks Act*, que limita o seu âmbito de protecção aos produtos idênticos ou similares.

(111) Secção 5.º (3) (b).

(112) Secção 47.º (2) (a).

(113) Secção 10.º (3) — que enumera os actos qualificados como *infringement* — e Secção 14.º — que enuncia os tipos de acção civil ao dispor do titular.

(114) Secção 92.º (4) e (6).

(115) Aprovado pela Lei n.º 92-597 de 1 de Julho de 1992 (*J. Officiel* de 3.07.92).

De referir, contudo, que o regime nele estabelecido em matéria de marcas constitui mera codificação do texto da Lei de 4 de Janeiro de 1991.

(116) Sobre esta matéria, e tentando esclarecer o regime aplicável a este tipo de marcas, CHAVANNE e BURST, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, cit., p. 543 e ss., informam que em França a expressão *marque notoire* é usado como sinónimo de *marque de haute renommée*, de *haute réputation* ou de *grande notoriété*.

lização deste sinal, para produtos ou serviços não similares aos designados no seu registo⁽¹¹⁷⁾. Apesar disso, e confiando nos ensinamentos de CHAVANNE e BURST, poderá considerar-se que a tutela das marcas em apreço (“*notoires*”, ou “*de renommée*”) envolve também a prerrogativa de *pedir a anulação* de registos de marcas confundíveis destinadas a produtos ou serviços diversos daqueles a que respeitam os sinais protegidos⁽¹¹⁸⁾, assim como de deduzir *oposição ao pedido de registo*⁽¹¹⁹⁾. No que respeita porém à tutela penal, não parece que a lei francesa a conceda, quando não estejam em causa produtos ou serviços similares⁽¹²⁰⁾. O princípio da especialidade mantém assim plena vigência no âmbito criminal, não se prevendo qualquer excepção para a violação dos direitos de titulares das marcas “*notoirement connues*”.

A lei espanhola de marcas, de 10 de Novembro de 1988, embora aprovada antes da Directiva 89/104/CEE, pretendeu ter em conta os princípios inspiradores dos trabalhos em curso ao nível comunitário⁽¹²¹⁾, com o objectivo declarado de se alinhar com essas orientações. No entanto, se tal sucedeu com diversos aspectos inovadores da citada directiva⁽¹²²⁾, no caso das marcas de prestígio o legislador espanhol não considerou oportuno adoptar o regime facultativo que aquele diploma comunitário acabou por consagrar. Assim, não consta da lei espanhola qualquer referência específica às marcas de prestígio — mas unicamente às marcas notórias, e mesmo assim

(117) Embora, no caso das marcas notórias (propriamente ditas) a tutela não dependa do registo (cfr. AA. e op. cit. nota anterior, p. 543 e 544), o que avoluma as perplexidades, já que haverá então dois regimes diversos para marcas que a lei, substancialmente, não distingue.

(118) *Idem*, pp. 548 e 549, interpretando da forma indicada no texto o disposto no art. L 714-4. (que todavia não é explícito quanto aos fundamentos e âmbito desta acção de anulação).

(119) Art. L 712-4.

(120) É o que resultará do confronto dos artigos L 716-9. e L 716-10. com o disposto no artigo L 716-1. (que define “*contrafação*” por remissão para os artigos L 713-2. a L 713-4., que se referem unicamente ao exclusivo do titular quanto ao uso da marca para produtos ou serviços idênticos e similares aos designados no registo).

(121) Cfr. Preâmbulo da Lei 32/1988, publicada no Boletim Oficial n.º 272, de 12 de Novembro.

(122) Como, v.g., com a regra do esgotamento do direito de marcas (previsto no art. 7.º da directiva e consagrado no art. 32.º da lei espanhola) ou com o conceito do “*secondary meaning*” (cfr. art. 3.º, n.º 2 da directiva e art. 11.º, n.º 2 da lei espanhola).

reservando-lhes uma tutela limitada pelo princípio da especialidade⁽¹²³⁾ — havendo apenas a assinalar, no âmbito das proibições relativas para efeitos de registo, uma referência aos “sinais ou meios que supõem um aproveitamento indevido da reputação de outros sinais ou meios registados”, o que permitirá fundamentar, quer uma *recusa do registo*, quer a sua *anulação* posterior, se efectuado em infracção àquela regra⁽¹²⁴⁾. Em contrapartida, no elenco dos actos legalmente reservados ao exclusivo do titular da marca⁽¹²⁵⁾ não consta qualquer referência, expressa ou implícita, que permita sustentar uma proibição do uso “parasitário” de marcas de prestígio em produtos ou serviços diversos dos abrangidos pelo registo. Por isso, não parece que tais marcas gozem, em Espanha, de qualquer protecção específica em matéria civil ou criminal.

VI — O REGIME DO NOVO CPI

12. Pressupostos de protecção

Actualmente, o artigo 191.º do novo Código da Propriedade Industrial prevê a recusa do pedido de registo de uma marca quando a mesma, *ainda que destinada a produtos ou serviços não semelhantes, for gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que a marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.*

Também aqui se constata que, na transposição do texto da directiva n.º 89/104/CEE, o nosso legislador teve um assomo de criatividade dispensável, já que veio dar origem a dúvidas onde elas não deveriam existir. De facto, ao transcrever os números 3 e 4 do art. 4.º da directiva (onde se fala em marca *idêntica* ou *seme-*

lhante), o art. 191.º do CPI refere-se a uma marca *gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante*.

O acrescido dos qualificativos *gráfica ou foneticamente* terá algum significado ou consequência especial? Nomeadamente, serão de considerar irrelevantes nesses casos as semelhanças *figurativas* e as *ideográficas*⁽¹²⁶⁾? Seguramente que não: Desde logo, porque seria absurdo, atenta a função desta norma e o facto de todas estas formas de semelhança poderem gerar confusão do público, proscribita noutras disposições do Código. Mas, e sobretudo, face ao carácter imperativo do número 3 do artigo 4.º da directiva, que torna ineficazes estes desvios de redacção⁽¹²⁷⁾. Por isso, o artigo 191.º deverá ser lido como abrangendo qualquer marca idêntica ou semelhante a uma marca anterior⁽¹²⁸⁾, seja qual for a razão que determina essa similitude.

⁽¹²⁶⁾ Por marcas com semelhança ideográfica designamos aqueles sinais que, embora porventura gráfica, fonética ou figurativamente bem distintos, constituem traduções ou sinónimos uns dos outros, ou fazem apelo a ideias iguais ou semelhantes, ou ainda os que estabelecem associações de ideias que podem criar confusão no espírito do consumidor. É o caso dos célebres exemplos das marcas *Bénédictine* e *Fraditine*, ou *La Vache qui rit* e *La Vache sérieuse*. Para uma análise deste tipo de semelhanças e sua relevância, cfr. JUSTINO CRUZ, op. cit., pp. 224 a 227, que entende que *o elemento ideográfico poderá constituir um critério complementar ou auxiliar para efeito de determinar, em cada caso, a existência ou não existência de imitação*. CHAVANNE e BURST coincidem nesta abordagem cautelosa (fornecendo exemplos variados como *Infernal* e *Diabli*, ou *Cogito* e *Ergosum*), embora entendam que *il est des cas où la volonté de confusion apparait évidente et où le client moyen ne peut éviter un rapprochement. Il y aura alors délit d'imitation* (op. cit., p. 668). O nosso Código actual, de resto, admite claramente esta possibilidade no art. 193.º, ao considerar como imitação os casos em que a semelhança entre as marcas *compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada*, [de tal forma] *que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto*.

⁽¹²⁷⁾ De registar que o art. 4.º da directiva só obrigava os Estados-membros a adoptar esta regra relativamente às marcas *comunitárias* [as registadas no Instituto de Harmonização do Mercado Interno, ao abrigo do citado Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho de 20 de Dezembro de 1993] e não necessariamente as marcas do registo nacional ou as efectuadas por extensão do registo internacional ao abrigo do acordo de Madrid. Como vimos, enquanto o n.º 3 dessa disposição (relativo à tutela de marcas comunitárias anteriores) é imperativo (“o pedido de registo será recusado”), já o n.º 4 desse artigo prevê a tutela de marcas nacionais anteriores) é meramente opcional (“Os Estados-membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado”). Parece-nos assim de aplaudir a generalização desta regra a todas as marcas, como o fez o legislador de 1995, pois doutra forma estar-se-ia a desfavorecer injustificadamente as marcas de registo nacional.

⁽¹²⁸⁾ Sobre o significado de marca *anterior*, neste contexto, cfr. *supra*, nota 92.

⁽¹²³⁾ Art. 3.º, n.º 2.

⁽¹²⁴⁾ Arts. 13.º, c) e 48.º, n.º 1.

⁽¹²⁵⁾ Arts. 35.º a 40.º.

Os *pressupostos* da protecção destas marcas encontram-se enumerados no artigo 191.º: Desde logo, deverá tratar-se de uma marca de *grande prestígio*, nos termos que acima ficaram enunciados, isto é, dotada de uma acentuada individualidade e originalidade, e gozando, em elevado grau, de notoriedade e de apreço junto do público em geral⁽¹²⁹⁾. Em segundo lugar, o uso dessa marca por outrem deverá ter pelo menos uma de duas consequências potenciais: o *benefício parasitário* ("tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa marca") ou o *prejuízo* daí resultante para o prestígio ou carácter distintivo do sinal. Estão pois cobertas, pela previsão desta norma, as diversas hipóteses que consideramos anteriormente: os casos de *confusão* do consumidor quanto à origem dos produtos, os casos de *denegrimento* do prestígio da marca e os casos de *banalização* ou diluição do poder apelativo e distintivo deste sinal. Ou seja — e ainda que tais situações sejam de difícil conjectura — mesmo que o uso por outrem de uma marca célebre porventura não vise tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio desta, bastará a possibilidade de *lesão* destes interesses para legitimar a reacção do respectivo titular⁽¹³⁰⁾. Ora, tal lesão será quase sempre inevitável, pois o uso da marca célebre em produtos diferentes contribuirá normalmente para diminuir a individualidade ou peculiaridade de que a marca goza, banalizando o símbolo que a constitui.

Está contudo prevista uma excepção àquela regra, pois que se admite que ocorra *justo motivo* para um terceiro usar um sinal

⁽¹²⁹⁾ Curiosamente, a Directiva não utiliza a expressão "*grande prestígio*", referindo-se unicamente a uma marca "que goze de prestígio" (art. 4.º, n.ºs 3 e 4 e 5.º, n.º 2). Não parece, contudo, que deva atribuir-se especial relevância a este qualificativo, atenta a imprecisão terminológica que rodeia o tema das marcas de reputação excepcional (supernotórias, célebres, ou de grande renome). Por outro lado, e por força do carácter vinculativo da Directiva, pelo menos quanto à tutela das marcas comunitárias, nunca poderia recusar-se a protecção de uma marca "que goze de prestígio", com o fundamento de que não gozaria de "grande" prestígio. Para uma explicação sobre a omissão do qualificativo "grande" no texto da Directiva, cfr. MASSA, op. cit., p. 140, que atribui à influência dos representantes do BENELUX a responsabilidade da supressão dessa palavra (que figurava na versão anterior da proposta que foi aprovada pelo Conselho de Ministros), uma vez que na Lei Uniforme BENELUX sobre as marcas as derogações ao princípio da especialidade não dependem exclusivamente da celebridade ou notoriedade do sinal em questão.

⁽¹³⁰⁾ Neste sentido, MASSA, op. cit., p. 141.

idêntico ou semelhante ao da marca de prestígio. Que situações estarão cobertas?

Seguramente, a daquele que de boa-fé tiver adoptado e registado a mesma marca em *momento anterior* ao do registo da marca célebre⁽¹³¹⁾. Nesses casos, aliás, nem poderá dizer-se que a escolha da marca obedeceu a intuits parasitários, pois nada havia que parasitar aquando da respectiva adopção. Além disso, a individualidade e peculiaridade da marca célebre já estariam parcialmente atenuadas, logo à nascença, devido à existência da marca anterior. Por fim, seria uma injustiça inaceitável — ou um manifesto abuso do direito — impedir o uso do sinal ao primeiro titular de uma marca registada, que poderia mesmo ter inspirado a escolha da marca célebre posterior, pelo simples facto desta vir gozando de maior sucesso comercial.

Outra hipótese plausível será a de ter havido um registo posterior ao registo da marca célebre, mas numa fase em que esta *não havia ainda adquirido um grau de notoriedade suficiente* para beneficiar do regime das marcas de grande prestígio. Nestes casos, não deverá admitir-se que da ulterior aquisição do estatuto de supernotoriedade resulte o direito de proibir o uso de marcas preexistentes a tal obtenção. Isso consistiria em atribuir eficácia retroactiva ao reconhecimento das marcas de renome, pondo em causa direitos de terceiro, entretanto adquiridos de forma legítima. Na verdade, admitir outra solução seria relativizar demasiado os direitos decorrentes do registo de marcas: Havendo a dado momento várias marcas idênticas para produtos diferentes, o facto de uma vir entretanto a ganhar notoriedade muito superior às das outras⁽¹³²⁾ não torna *parasitárias* as demais marcas, a menos que alguma delas não tivesse sido, durante um significativo período, objecto de uso sério e entretanto viesse a ser "reactivada" com o propósito de usufruir da notoriedade daquela.

⁽¹³¹⁾ Neste sentido, NOGUEIRA SERENS, op. cit., p. 178.

⁽¹³²⁾ Nesta hipótese poderá mesmo discutir-se se a falta de individualidade (unicidade) da marca renomada não deverá privá-la da tutela reservada às marcas supernotórias (a este respeito, cfr. *supra*, nota 87). De qualquer modo, a existência de marcas idênticas ou semelhantes sempre reduzirá a originalidade da marca de renome, e como tal o âmbito da protecção a reconhecer-lhe.

Dizer isto equivale a sustentar que a protecção da marca célebre deverá subordinar-se a imperativos éticos e de protecção da segurança jurídica, respeitando os interesses legítimos dos titulares das marcas menos renomadas. De facto, nem só os interesses do titular da marca de prestígio merecem protecção: também a merecem os interesses dos demais, ressalvado o caso de estes actuarem movidos por intuítos censuráveis, designadamente parasitários.

De referir ainda a possibilidade de, no caso de registo posterior ao registo da marca célebre, vir entretanto a decorrer o prazo da *preclusão por tolerância*, estabelecido no art. 215.º do CPI⁽¹³³⁾. Quando este prazo decorra, o titular do registo anterior fica privada do direito de impedir o uso da marca posterior e de requerer a anulação do respectivo registo, salvo se este tiver sido efectuado de má fé. O decurso deste prazo inicia-se com o conhecimento, efectivo ou presumido ("devia ter conhecido"), do uso por terceiro da marca posterior, sendo indiferente que esse prazo tenha decorrido em momento anterior ou posterior à aquisição do estatuto de notoriedade por parte da marca registada anteriormente⁽¹³⁴⁾.

Por fim, constituirá também *motivo legítimo* o uso de um *nome patronímico coincidente* com a marca célebre? Ou seja, poderá aplicar-se neste contexto a regra da alínea a) do art. 209.º do CPI, que nega ao titular da marca registada o direito de impedir a terceiros o uso de sinal idêntico, quando se trate do próprio nome destes⁽¹³⁵⁾? Em abstracto, parece que nada o deverá impedir, desde que — como

⁽¹³³⁾ Referindo-se a esta possibilidade, a propósito do prazo estabelecido no art. 53.º, n.º 1 do Regulamento sobre a marca comunitária, NOGUEIRA SERENS afirma que não descortina qualquer razão que impeça a aplicação desta regra à hipótese das marcas de prestígio (op. cit., p. 180).

⁽¹³⁴⁾ Sendo certo que, quando o uso da segunda marca se tenha iniciado num momento em que a primeira marca já gozava de grande prestígio, será fácil demonstrar-se a *má fé* do segundo titular, e desse modo evitar a preclusão por tolerância, por aplicação da regra da parte final do n.º 1 do art. 215.º do CPI.

⁽¹³⁵⁾ É a aplicação da denominada *teoria dos homónimos*, que reconhece a cada pessoa o direito ao uso, na sua actividade comercial, do seu nome patronímico, salvaguardando desta forma um aspecto essencial dos seus direitos de personalidade, como é o caso do direito ao nome. Sobre esta matéria, cfr. ROUBIER, *Droit de la Propriété Industrielle*, Vol. II, cit., p. 680 e ss. e CHAVANNE e BURST, op. cit., p. 476. De referir, contudo, que não será frequente a verificação destas hipóteses no caso de marcas supramotórias, acento o requisito da individualidade, que parece dificilmente compaginável com o uso de sinais constituídos exclusivamente por nomes patronímicos (embora haja exemplos disso, designadamente no mundo da moda, em que a marca consiste habitualmente no nome de um costureiro ou estilista).

se dispõe no corpo deste artigo — tal uso seja feito em conformidade com as normas e usos honestos em matéria comercial e industrial. No entanto, na prática deverá usar-se da maior reserva na apreciação, já que esta possibilidade abre um caminho fácil a tentativas de usurpação da notoriedade das marcas de prestígio, que colidem, juntamente, com as referidas normas e usos honestos.

13. A tutela atribuída

Isto pôsto, vejamos então que tipo de tutela está reservada à marca célebre, pelo novo CPI.

Como já ficou dito, o artigo 191.º deste diploma prevê a *recusa do registo* das marcas posteriores idênticas ou confundíveis com a marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na comunidade. Como tal, esta circunstância poderá ser invocada como fundamento de reclamação (contra um pedido de registo, nos termos do artigo 186.º) ou de recurso judicial (contra a decisão do I.N.P.I. que conceda o registo, conforme prevê o artigo 38.º), a deduzir pelo titular da marca célebre, ou por qualquer pessoa que seja directamente prejudicada pela decisão (nomeadamente um licenciado daquele).

Mas desta norma resulta ainda que o *registo da marca posterior poderá ser anulado*, se já tiver sido efectuado, por aplicação do disposto no artigo 33.º do CPI, cujo n.º 1, alínea b) admite a anulação⁽¹³⁶⁾ dos títulos de propriedade industrial quando o titular não tiver direito a eles, e nomeadamente quando tiverem sido concedidos com preterição dos direitos de terceiros, fundados em prioridade ou outro título legal.

⁽¹³⁶⁾ Uma dúvida poderá levantar-se, todavia, quanto ao regime da invalidade (nulidade do art. 32.º ou anulabilidade do art. 33.º?), já que o texto da directiva utiliza a expressão *ser declarado nulo*, a respeito do registo entretanto efectuado. Ora, a diversidade de regimes da nulidade e da anulabilidade (designadamente quanto a prazos de propositura das acções em juízo — que só existem para a acção de anulação: 10 anos, segundo o n.º 4 do art. 214.º) torna necessário esclarecer esta questão, embora no caso de marcas de prestígio se possa normalmente invocar o n.º 5 do citado art. 214.º que, em caso de má-fé do requerente do registo, não estabelece qualquer limite temporal para a acção anulatória.

Note-se que o Código não subordina o exercício destes direitos à prévia apresentação de um pedido de registo da marca em Portugal⁽¹³⁷⁾, ao contrário do que sucede noutros países.

Mas não se fica por aqui a tutela conferida pelo CPI de 1995 às marcas de grande prestígio. Prevêem-se ainda, na alínea d) do n.º 1 do art. 264.º do CPI, *sanções criminais* para o uso, a contrafacção e a imitação das marcas de grande prestígio, quando o agente tenha actuado com *a intenção* de causar prejuízo a outrem ou de alcançar um benefício ilegítimo⁽¹³⁸⁾. No entanto, tais condutas só passarão a ser puníveis (com prisão até dois anos ou multa até 240 dias) a partir do momento em que haja sido *requerido* o registo da marca em causa, em Portugal⁽¹³⁹⁾.

⁽¹³⁷⁾ Só o faz, como veremos, quando os interessados pretendam obter tutela penal, ao abrigo do art. 264.º do CPI. Diversamente, no que respeita às marcas notórias (reguladas no artigo 190.º do CPI) os interessados na recusa das marcas supostamente ilícitas só poderão intervir no respectivo processo de registo *depois de terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse* (art. 190.º, n.º 2). Esta omissão do artigo 191.º diverge aliás significativamente da norma que lhe deu origem — a alínea a) do n.º 3 do art. 4.º da Directiva — que se refere à "marca nacional anterior na aceção do n.º 2" (o qual por sua vez só abrange marcas que tenham sido já objecto de pedidos de registo). Por este motivo, é difícil concluir-se estaremos perante uma omissão intencional (optando o legislador por proteger a marca célebre independentemente de qualquer pedido de registo), ou uma simples lacuna (que haveria que integrar por analogia com a marca notória e mesmo recorrendo à fonte do preceito, nas referidas normas da Directiva).

⁽¹³⁸⁾ Não podemos, por isso, concordar com o que escreve CARLOS OLAVO, quando afirma: *O actual Código, no artigo 191.º, protege especialmente as marcas de grande prestígio ao considerar como fundamento de recusa de registo de marca, que esta possa prejudicar aquelas. Não contempla, porém, o caso de depreciação por outra causa que não seja o pedido de registo, nem a depreciação de marcas que não sejam de grande prestígio.* (*Propriedade Industrial*, cit., pp. 78 e 79; sublinhado acrescentado). Ora, o legislador de 1995 consagrou para estes casos uma *tutela penal* expressa (no art. 264.º, n.º 1, d) do CPI), fazendo-a apenas depender de prévia apresentação de pedido de registo em Portugal. Daí resulta que a *depreciação pelo uso* de marcas de grande prestígio está prevista expressamente no nosso Código, podendo quando muito indagar-se, como se faz no texto, se haverá ou não uma *tutela civil*, autónoma da criminal.

⁽¹³⁹⁾ Esta solução, aparentemente lógica, baseia-se provavelmente na ideia de que só após publicitação do pedido de protecção da marca passará a ser exigível a abstenção do respectivo uso, por parte de terceiros. Contudo, a lei não fala na publicação no B.P.I., mas apenas na apresentação do requerimento (o que deverá pois ser entendido em termos hábeis). No entanto, a confirmar-se ser aquele o fundamento desta condição de punibilidade, a principal incongruência residirá no facto de a marca célebre... ser célebre, independentemente de qualquer pedido de registo (que aliás não passará a ser do conhecimento dos agentes económicos pela simples publicação no Boletim da Propriedade Industrial, cuja lei-

No entanto, cumpre ainda esclarecer se é reconhecido ao titular da marca prestigiada o *recurso aos meios civis*⁽¹⁴⁰⁾, para fazer cessar o uso da marca por terceiro e obter compensação pelo seu uso indevido, especialmente nos casos em que — por dificuldades de prova da intenção delituosa — seja desaconselhável ou impossível a opção pela via criminal.

Ora, em matéria de *proibição do uso* da marca, o legislador português não procedeu à transposição facultativa da norma do n.º 2 do art. 5.º da directiva de harmonização, referente à possibilidade de o titular da marca célebre ficar *habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada*. De facto, o art. 207.º do CPI limita-se reconhecer ao titular do registo de marca o direito de reagir contra o uso desse sinal para produtos ou serviços *idênticos ou afins* — abstendo-se de prever qualquer regime especial para o caso das marcas célebres.

Qual o significado a atribuir a esta omissão? Significará que o CPI não reconhece ao titular da marca de prestígio o direito de reagir civilmente contra terceiros que usem essa marca em produtos não semelhantes?

CARLOS OLAVO entende que não, embora considere que tais actuações de terceiros não devem ser permitidas, em obediência aos artigos 211.º e 1303.º, n.º 2 do Código Civil⁽¹⁴¹⁾. Mas não parece legítima tal conclusão⁽¹⁴²⁾:

Desde logo, porque essa conduta, quando dolosa, é punível criminalmente. Além disso, porque é permitido ao titular da marca

tutela periódica não estará nos hábitos dos empresários portugueses). Por isso mesmo, a *ceriorabilidade da conduta* do agente resultará, não da ocorrência de um facto (o pedido) que normalmente nem lhe chega ao conhecimento, mas sim de haver conscientemente adoptado uma marca de prestígio, que sabe ser alheia, para assinalar os seus produtos.

⁽¹⁴⁰⁾ Designadamente à acção de condenação (de abstenção do uso e, eventualmente, de indemnização) e aos procedimentos cautelares do foro civil, designadamente o arresto repressivo e o pedido de ordem de abstenção, em providência cautelar comum.

⁽¹⁴¹⁾ *Propriedade Industrial*, cit., pp. 78 e 79. A referência ao art. 211.º do C. Civil constitui certamente lapso de redacção ou impressão, pois esta norma limita-se a fornecer a definição de «coisas futuras». Para uma crítica desta posição, acerca da inexistência de tutela suplementar para além da recusa de registo, cfr. *supra*, nota 139.

⁽¹⁴²⁾ Não significa isto que deva ficar vedado o recurso às citadas normas do Código Civil, nos casos em apreço. Entendemos simplesmente que não será necessário

célebre obter a anulação do registo efectuado pelo terceiro "usurpador". Pois bem, se é vedado a terceiros registar essa marca, ainda que o requeriram de boa fé⁽¹⁴³⁾, porque haveria nesse caso de ser legítimo usá-la, como *marca livre*?

Acresce que os interesses que presidem à defesa da marca célebre — evitar a confusão dos consumidores, a banalização e diluição do poder distintivo e apelativo do sinal de prestígio — tanto serão afectados nos casos de actuação dolosa de terceiros (criminalmente punível ao abrigo do art. 264.º do CPI), como naqueles em que não exista ou não se prove a intenção delituosa (em que a tutela penal deixará de ter aplicação). Não se diga, porém, que a protecção resultante da tutela penal⁽¹⁴⁴⁾ bastará para acautelar os interesses dos titulares de marcas de grande prestígio. É que, ainda que se não demonstre qualquer intenção criminosa, nem por isso tais interesses deixarão de ser objectivamente lesados: o prejuízo do titular da marca célebre não depende das boas ou más intenções do terceiro que a passe a utilizar, mas sim do facto objectivo da banalização que o sinal venha a sofrer. Nestes casos, evidentemente, só o recurso aos meios civis permitirá reagir contra o uso abusivo da marca de prestígio.

De resto, não deverá esquecer-se que o artigo 16.º, n.º 3 do acordo TRIPS reconhece — ao titular de uma *marca notória* — o direito de proibir o uso de marca idêntica ou confundível quando aplicada a produtos ou serviços que não sejam semelhantes àquelles relativamente aos quais a marca foi registada, desde que tal uso indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses do titular da marca regis-

recorrer às regras gerais do Direito Civil, quando seja possível, como se demonstra no texto, aplicar normas específicas da Propriedade Industrial. Aliás, mesmo no âmbito do Direito Civil, seria sempre de encerrar, à luz dos princípios gerais da responsabilidade civil, fundamentar uma acção condenatória no disposto no art. 483.º do C. Civil, conjugado com o citado art. 1303.º, n.º 2.

⁽¹⁴³⁾ Tal resulta inequivocamente do disposto no art. 191.º, que se basta com a possibilidade objectiva de prejuízo ("...ou possa prejudicá-los") para fundamentar a recusa da marca nestes casos.

⁽¹⁴⁴⁾ Que envolve, como é óbvio, o direito de o lesado formular um pedido de indemnização civil, ao abrigo dos arts. 71.º e ss. do Código de Processo Penal.

tada⁽¹⁴⁵⁾. Ora esta regra — que não tem natureza optativa, devendo ser acolhida obrigatoriamente na ordem jurídica nacional⁽¹⁴⁶⁾ —

⁽¹⁴⁵⁾ Esta disposição manda assim aplicar, *mutatis mutandis*, o disposto no art. 6.º bis da Convenção da União de Paris, de 1967, alargando assim a protecção das marcas notórias para além do círculo definido pelo princípio da especialidade. Para uma distinção deste regime face ao aplicável às marcas de grande prestígio, cfr. *supra*, nota 85.

⁽¹⁴⁶⁾ Questão complexa, mas com inegável interesse prático, será a de saber se o acordo TRIPS reveste a natureza das denominadas convenções *self-executing*, cujas normas são susceptíveis de produzir automaticamente efeitos jurídicos internos, independentemente da sua transposição para o ordenamento dos Estados que a elas hajam aderido, atribuindo imediatamente direitos subjectivos que os cidadãos poderão invocar em seu favor, perante as autoridades e jurisdições nacionais. À primeira vista, não seria este o caso, porquanto, tal como consta do seu artigo 1.º, n.º 1, os Estados membros da OMC *implementarão as disposições do presente Acordo (...)* e *determinarão livremente o método adequado para a execução das disposições do presente Acordo, no quadro dos respectivos sistemas e práticas jurídicas*. Por este motivo, CASADO CERVIÑO e CERRO PRADA (*GATT y Propriedad Industrial*, cit., pp. 73 e 74) entendem que *as obrigações previstas no Acordo dirigem-se aos Estados membros, constituindo portanto sim- ples obrigações de resultado*. Estes Autores parecem assim recusar-se a reconhecer às nor- mas do TRIPS a denominada *aplicabilidade directa* (em termos semelhantes aos reconhecidos as certas disposições comunitárias), por entenderem que os únicos destina- tários daquele acordo serão os Estados aderentes, e não os particulares. Opinião diversa foi contido expressa por JORGE MIRANDA e J. BACELAR GOUVEIA, defendendo a apli- cabilidade directa de uma das normas do TRIPS (art. 33.º, em matéria de duração das patentes), tendo em conta a *fraseologia* do preceito (que se apresentará como *dirigida a todos os seus potenciais destinatários e não se assume como uma obrigação particular- mente direccionada ao Estado*), o conteúdo da regulamentação em causa (*suficientemente denso para permitir a sua aplicação directa, não carecendo que o legislador proceda à sua transformação para normas internas ou que lhe acrescente elementos normativos complementares para possibilitar a sua execução*) e a natureza (puramente *formal*) da liberdade concedida aos legisladores nacionais em matéria de execução das disposições do TRIPS (limitada à escolha do *método adequado* para a transposição para diplomas inter- nos do regime definido pelo Acordo) — Cfr. *A duração da Patente no Acordo do TRIPS e no novo Código da Propriedade Industrial à luz da Constituição Portuguesa*, R.O.A. 1997, I, p. 266. Por outro lado, importa ter presente o disposto no n.º 2 do artigo 8.º da Constituição portuguesa, que consagra a *recepção automática* das normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas e aprovadas. Isto significa, como ensi- nam GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, que *as normas de DIP convencional vinculativas do Estado Português, vigoram como tais — isto é, enquanto normas de DIP — na ordem interna, nos mesmos termos e com a mesma relevância das normas criadas internamente, e sem necessidade de serem «traduzidas» ou transcritas em lei ou transfor- madas em direito interno. Constituem portanto fontes autónomas de direito interno (Cons- tituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra, 1993, p. 84)*. Sendo assim, e sem esquecer que a questão da aplicabilidade directa deverá sempre ser aferida *caso a caso*, em função das características específicas de cada norma e do respectivo contexto, será pois de reconhecer aplicabilidade directa a várias das normas do acordo TRIPS (entre as quais o

sempre permitiria resolver, por si só, a maioria dos casos de uso indevido de marcas de grande prestígio. Isto porque, tal como ficou referido, a notoriedade exigida para qualificar uma marca como "de grande prestígio" é, necessariamente, superior à prescrita para a denominada marca "notória". Ou seja, a marca *super-notória* é sempre, pelo menos, *notória*. Mas a protecção conferida pelo TRIPS é mais precária do que a que prevista na Directiva 89/104/CEE, porquanto depende de pressupostos mais exigentes, que não cobrem o mesmo espectro de situações abrangidas por esta última ⁽¹⁴⁷⁾.

A necessária coerência do sistema jurídico impõe, portanto, que seja também reconhecido ao titular da marca célebre — mesmo no actual quadro normativo — o direito de se opor judicialmente ao uso dessa marca por terceiros, recorrendo aos meios civis legalmente previstos para reagir contra as imitações e contrafacções ⁽¹⁴⁸⁾.

Essa é, de resto, a solução expressamente consagrada noutros Estados-membros da União Europeia, que aproveitaram a revisão das suas leis de marcas, ditada pela Directiva 89/104/CEE, para consagrarem regimes completos e coerentes de protecção das marcas de grande prestígio, indo nalguns casos além do que resultaria de uma mera transposição das normas opcionais daquele diploma comunitário.

preceito do art. 16.º/3, referido no texto, atenta a sua clareza, completude e carácter incondicional, e a sua aptidão para dirimir directamente litígios entre particulares). Para desenvolvimentos acerca da aplicabilidade directa, no âmbito do direito comunitário, cfr. *supra*, nota 128.

⁽¹⁴⁷⁾ Isto porque, para além destes dois requisitos serem *cumulativos* (e não alternativos, como estabelece o n.º 2 do art. 5.º da Directiva - "lire partito indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejuíques"), só permitem cobrir os casos em que possa ocorrer confusão quanto à proveniência ("o risco de associação" ao titular da marca), deixando de fora os casos de simples *denegrimiento* e de *banalização* da marca célebre.

⁽¹⁴⁸⁾ Parece-nos ser apenas de exigir, por analogia com o disposto nos artigos 190.º e 264.º do CPI, a prévia realização do registo ou a apresentação do pedido — o que está aliás em consonância com o n.º 2 do artigo 4.º da directiva de harmonização.

14. Conclusão

Em traços largos, ficou pois enunciado o princípio da especialidade das marcas, suas principais implicações e a excepção que dele é feita, para tutela das marcas de grande prestígio.

A relativa novidade deste regime, na ordem jurídica portuguesa, explica a quase inexistência de jurisprudência nacional nesta matéria, excepção feita aos casos *COKE* e *MARLBORO* — *SCOTCH WHISKY*, que todavia foram encaminhados para o foro da concorrência desleal, embora não passassem de exemplos de *comércio desleal*, para usar a sugestiva expressão de PINTO COELHO.

Mais difíceis de explicar são as indefinições, para não dizer perplexidades, resultantes da forma como a tutela das marcas célebres foi delineada no novo CPI. Se é certo que a transposição da directiva comunitária de harmonização era nesta parte quase totalmente opcional — ressaltado o regime aplicável às marcas comunitárias — não o é menos que o nosso legislador resolveu ir mais longe, alargando a protecção às marcas nacionais, estabelecendo para todas elas um regime que prevê expressamente a recusa de registo de marcas iguais ou confundíveis e que pune como contrafacção ou imitação o seu uso não autorizado por parte de terceiros, para produtos ou serviços não semelhantes àqueles para que a marca de prestígio esteja registada.

Por isso não se entende a razão que levou o legislador português a abster-se de incluir expressamente nessa tutela o direito de anulação de registo, e sobretudo porque não transpôs para o direito interno o n.º 2 do artigo 5.º da citada directiva — que atribui ao titular da marca célebre o direito de proibir que terceiros façam uso do seu sinal, sem limitar tal reacção ao recurso à via criminal — tendo ficado a pairar a incerteza quanto à legitimidade do uso dos meios civis, especialmente nos casos em que não haja prova de intenção criminosa por parte do agente.

Pelo que ficou dito, parece aconselhável — para clarificar as opções do legislador e libertar o intérprete de arriscados exercícios de divinação jurídica — que sejam integralmente transpostas para o CPI as normas da directiva respeitantes à tutela das marcas de grande prestígio. O texto legal é passível de aperfei-

çoamento, igualmente, no que respeita ao disposto nos artigos 191.º (com a supressão dos vocábulos *gráfica e foneticamente*) e 207.º (em que aparentemente se trocou um “e”, constante da directiva, por um “ou”), normas que ganhariam em rigor e clareza caso deixassem de permitir leituras surpreendentes, porque absurdas.

E para não nos quedarmos pelo conforto da crítica, abrigada dos riscos da concretização, sugerimos em anexo um articulado alternativo ao texto actual do CPI, na parte relativa a este tema, contribuindo desta forma para a anunciada revisão deste diploma.

Tal será o mínimo que poderá fazer-se em benefício de um legislador que, no artigo 9.º do Código Civil, se outorga a presunção de que *consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados*.

Porto, 25 de Outubro de 1997.

ANEXO

Proposta de alteração ao articulado do CPI de 1995

Artigo 190.º

Protecção das marcas notórias

- 1 - (...)
- 2 - (...)
- 3 - O disposto nos números anteriores aplicar-se-á ainda nos casos de marcas destinadas a produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles a que a marca notória respeita, desde que a utilização dessas marcas para esses produtos ou serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca notória, e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses deste.

Artigo 191.º

Protecção das marcas de grande prestígio

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços não semelhantes, for idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

2 — O exercício do direito de oposição com base no disposto no número anterior, por parte dos titulares da marca de prestígio, depende da existência de registo válido para Portugal, ou da prévia apresentação do pedido de registo da marca que fundamenta a oposição.

Artigo 207.º

Direitos conferidos pelo registo

1 — O registo da marca confere ao seu titular um direito exclusivo que o habilita a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:

- a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
- b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, possa existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.

2 — Os titulares das marcas referidas nos artigos 190.º e 191.º poderão igualmente proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso na vida comercial de marcas idênticas ou seme-

lhantes para produtos ou serviços diferentes daqueles a que as suas marcas respeitam, desde que verificados os pressupostos enunciados nas citadas disposições.

Artigo 214.º
Anulação

1 — (...):

- a) (...);
- b) (...);

c) Se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca notória ou de grande prestígio, e estiverem reunidos os pressupostos enunciados, nos artigos 190.º ou 191.º, consoante os casos, para a recusa do registo da marca.

2 — O interessado na anulação do registo das marcas com fundamento nos artigos 190.º ou 191.º deverá, caso não disponha de um registo válido para Portugal da marca que dá origem ao pedido de anulação, requerê-lo previamente à dedução deste pedido.

3 — Nos casos das alíneas b) e c) do número 1, os interessados na anulação poderão pedir junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em vez da anulação, a transmissão do registo a seu favor.

4 — (...).

5 — (...).

6 — (...).