

Escola de Ciências Sociais e Humanas

Departamento de Economia Política

**O (Des)Equilíbrio da Teoria da Diluição em Marcas**

**Natacha Alves Batista**

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de

Mestre em Direito das Empresas

Orientador:

Professor Doutor Ruben Bahamonde, Professor Auxiliar Convidado,  
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Novembro, 2018



*Ao meu Pai*

## **Agradecimentos**

Um especial agradecimento ao Professor Doutor Ruben Bahamonde, meu orientador, pela troca de ideias, orientações e pela paciência.

Ao Professor Doutor António Manuel Pita, muito obrigada, por ter sido incansável na sua ajuda e disponibilidade.

Aos meus pais, agradeço por me terem ajudado a travar e a ultrapassar todas as batalhas e por estarem presentes nas minhas vitórias. Por terem sempre acreditado em mim e naquilo que sou capaz de fazer. Obrigada por tudo, mesmo que tudo não chegue.

Ao meu marido e companheiro para a vida toda, por todo o seu amor, carinho, paciência, amizade e apoio incondicional, sem o qual não seria quem sou hoje.

À minha irmã, pela amizade, pelos desabafos e pelos momentos de brincadeira.

Aos meus amigos-família, Su, Rita e Dudu, que sempre estiveram presentes nos bons como nos menos bons momentos, amigos de verdade.

A todos os que de maneira direta ou indireta me têm ajudado neste percurso, o meu muito obrigada.

Por fim, não poderia deixar de agradecer aos meus quatro patas.

## **Resumo**

É atribuído ao Direito da Propriedade Industrial uma importância que tem vindo a aumentar e encontra-se hoje no seio das preocupações e prioridades de muitas empresas. Esta tendência, verifica-se pelas estatísticas lançadas revelando o aumento de número de pedidos seja de invenções, seja de sinais distintivos de comércio, que poderão ser observadas neste trabalho.

Inserindo-se na Propriedade Industrial, o tema das Marcas de Prestígio, tem desde os seus primórdios recebido críticas de uma parte e aceitação de outra, porém por vezes com algumas reservas. Criando uma situação de monopólio distinta da que é criada pelo regime geral das marcas, tem de ser analisada e aplicada com ainda mais cautela para não colocar em risco direitos como o da liberdade de expressão ou de concorrência ou ainda a liberdade de circulação de mercadorias no seio da União Europeia.

No entanto, devido ao excepcional poder de atração que as Marcas de Prestígio possam representar, é necessário tutelar os direitos dos seus titulares, fora do regime comum das marcas, porém, nunca olvidando a importância do equilíbrio da liberdade de atuação no mercado com a tutela deste peculiar direito.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial; Marcas de Prestígio; Diluição; Princípio da Livre Concorrência; Concorrência Desleal.

**JEL Classification System:** K2 (Regulação e Direito Empresarial); K20 (Geral) e K29 (Outro)

**Abstract**

Industrial Property law has been given increasing importance and is today within the concerns and priorities of many companies. This trend is evidenced by the released statistics revealing the increase of requests either for inventions or distinctive signs, which can be observed in this work.

Inserting itself in Industrial Property, the theme of the Well-known Trademarks, has from the beginning, received multiple currents of opinions and criticism. Creating a distinctive monopoly situation from the one created by the general trademark regime. It should be analysed and applied even more carefully as not to endanger relevant rights such as freedom of expression or competition or the free movement of goods in the European Union.

However, due to the exceptional attractiveness that the Well-known Trademarks can represent, it is necessary to protect the rights of their owners, outside the common brands legal regime, but never forgetting the importance of the balance of freedom of action in the market with the guardianship of this peculiar right.

**Keywords:** Industrial Property; Well-known trademarks; Dilution; Free Competition; Unfair competition.

**JEL Classification System:** K2 (Regulation and Business Law): K20 (General) e K29 (Other)

**Índice**

Introdução.....	1
Capítulo I. Direito das Marcas .....	3
Título I. Direito da Propriedade Intelectual .....	3
i) Direito de Autor e Direitos Conexos .....	3
ii) Direitos de Propriedade Industrial .....	4
Título II. Perspetiva Patrimonial e Extrapatrimonial da Marca .....	6
i) Dimensão Jurídica da Marca.....	6
ii) Relevância Económica da Marca.....	10
Título III. Invenções e Signos Distintivos.....	11
i) As Patentes.....	11
ii) Os Modelos de Utilidade .....	14
iii) As Topografias de Produtos Semicondutores.....	15
iv) Os Desenhos ou Modelos .....	16
v) Os Logótipos.....	19
vi) As Denominações de origem e Indicações geográficas.....	20
Título IV. Proteções Territoriais da Marca .....	22
i) Proteção da Marca por Via Nacional (INPI) .....	22
ii) Proteção da Marca na União Europeia (EUIPO).....	26
iii) Proteção da Marca por via Internacional (OMPI) .....	29
Capítulo II. As Funções da Marca e Evolução destas Funções.....	31
Título I. Função <i>Clássica</i> da Marca .....	31
Título II. Função de Garantia de Origem .....	34
Título III. Função de publicidade .....	36
Título IV. Função de Garantia de Investimento .....	39
Título V. Função de Comunicação.....	41

Título VI. Função de “Garantia” de Qualidade .....	43
Capítulo III. A Teoria da Diluição .....	47
Título I. Regime Geral .....	47
Título II - A Marca de Prestígio .....	48
i) O Conceito de Marca de Prestígio .....	48
ii) A Marca de Prestígio Fora do Princípio da Especialidade .....	51
iii) Aplicação do Regime Especial das Marcas de Prestígio .....	55
iv) Justificação de um Regime Especial para a Marca de Prestígio .....	57
Título III. Conceito e Origem da Teoria da Diluição .....	59
i) Definição .....	59
ii) <i>Anti-dilution Law</i> .....	61
iii) A Teoria da Diluição no Direito Comunitário .....	63
Título IV. Regime Jurídico da Teoria da Diluição .....	66
i) A Ligação Entre a Marca de Prestígio e a Marca Posterior .....	66
ii) Prejuízo ou Possível Prejuízo causado ao Caráter Distintivo .....	70
iii) Prejuízo ou Possível Prejuízo Causado ao Prestígio .....	72
iv) Tirar Partido Indevido do Caráter Distintivo ou Prestígio .....	73
Capítulo IV. O Desequilíbrio do Uso e Abuso da Diluição .....	75
Título I. “ <i>Enforcement</i> ” da Marca de Prestígio .....	75
i) Livre Concorrência .....	75
ii) Concorrência Desleal .....	78
iii) Oposição e Anulação com Base na Marca de Prestígio .....	82
iv) Publicidade Comparativa .....	83
Título II. Risco de Banalização do Prestígio .....	88
i) Avaliação Casuística da Marca de Prestígio .....	88
ii) Marcas de Prestígio mais vulneráveis? .....	90
Título III - Possíveis Efeitos Decorrentes da Singular Proteção da Marca de Prestígio .....	93

## O (DES)EQUILÍBRIO DA TEORIA DA DILUIÇÃO EM MARCAS

i) Efeitos da Diluição na Concorrência .....	93
ii) Paródia e Liberdade de Expressão .....	97
iii) Recentes Desenvolvimentos e Tendências no Tratamento da Diluição .....	102
Conclusão .....	105
Bibliografia.....	109
Jurisprudência.....	117

**Glossário**

ADPIC - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

Art. - Artigo

BOPI - Boletim Oficial de Propriedade Industrial

CCP - Certificado Complementar de Proteção

CEE - Comunidade Económica Europeia

CPI - Código da Propriedade Industrial

CRP - Constituição da República Portuguesa

CUP - Convenção da União de Paris

DL - Decreto-Lei

DO - Denominação de Origem

DPI - Direitos de Propriedade Industrial

ECJ - European Court of Justice

EUA - Estados Unidos da América

EUIPO - European Union Intellectual Property Office

IEP - Instituto Europeu de Patentes

IHMI - Instituto de Harmonização do Mercado Interno

IG - Indicação Geográfica

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

OMC - Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU - Organização das Nações Unidas

PCT - Patent Cooperation Treaty

PI - Propriedade Industrial

Pp. - páginas

RMUE - Regulamento sobre a Marca da União Europeia

Ss. - Seguintes

STJ - Supremo Tribunal de Justiça

TJUE - Tribunal de Justiça da União Europeia

TPI - Tribunal da Propriedade Industrial

TRL - Tribunal da Relação de Lisboa

TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

UE - União Europeia

Vs. - versus

## INTRODUÇÃO

O objetivo da presente dissertação consiste em compreender a especial tutela atribuída às Marcas de Prestígio. Deste modo, será analisada a figura da Diluição, o que justificou o seu aparecimento, quais os seus objetivos e, por fim, se se encontra ajustada ao paradigma atual da Sociedade de Informação.

Atendendo ao alcance deste trabalho, irá ser realizada uma análise à Jurisprudência, à Doutrina, à legislação e ao Direito Comparado.

Para cumprir com o propósito supramencionado, começaremos esta dissertação com uma breve análise à Propriedade Intelectual, passando a expor a perspetiva patrimonial e extrapatrimonial da marca para, em seguida, retratar os traços gerais das diferentes modalidades de Propriedade Industrial, colmatando com uma análise mais aprofundada ao regime jurídico da Marca.

Posteriormente, será desenvolvido um estudo às Funções da Marca e à sua evolução, acompanhado de uma análise à Doutrina e à Jurisprudência.

De seguida, será dada a definição da Marca de Prestígio, justificando o seu “especial” regime, para *a posteriori* iniciar o estudo ao tema que se prende com a Diluição. Para isso, irá ser efetuada uma breve referência histórica às origens da Diluição, como este instituto se relaciona com as Marcas de Prestígio e que formas pode ele admitir.

Por fim, irá ser desenvolvida uma análise aos diferentes mecanismos de proteção atribuídos às Marcas de Prestígio, abordando os temas da Livre Concorrência, Concorrência Desleal e Publicidade Comparativa, ultimando com o desenvolvimento dos possíveis efeitos decorrentes da proteção conferida aos titulares das Marcas de Prestígio.



## **CAPÍTULO I. DIREITO DAS MARCAS**

### **Título I. Direito da Propriedade Intelectual**

O Direito da Propriedade Intelectual comporta dois ramos, sendo estes o Direito de Propriedade Industrial e o Direito de Autor<sup>1</sup>.

#### **i) Direito de Autor e Direitos Conexos**

O Direito de Autor e Direitos Conexos verte sobre a proteção das obras do intelecto, sendo que estas obras poderão ser criações intelectuais no domínio literário, científico e artístico. Este direito pertence de forma exclusiva ao seu autor, que poderá autorizar a sua utilização de forma total ou parcial por terceiros<sup>2</sup>.

A Convenção de Berna estabeleceu a proteção relativa às obras literárias e artísticas<sup>3</sup>. Esta convenção desempenhou um papel fundamental relativamente à proteção do Direito de Autor, visto que é hoje utilizada a nível mundial. A nível nacional, a Constituição da República Portuguesa (CRP), prescreve um artigo (art.) dedicado ao Direito de Autor (art. 42º *liberdade*

---

<sup>1</sup> Vide ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (2012), Enquadramento da Problemática do Direito da Propriedade Industrial (dos Direitos do Homem aos Acordos de Comércio Livre) in *Direito Industrial Vol. III APDI*, Almedina, Coimbra, pp. 27-28.

<sup>2</sup> Uma vez que o tema deste trabalho não está centrado na matéria de Direito de Autor e Direitos Conexos, remetemos para as seguintes leituras: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes (2018), *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra. De SÁ e MELLO, Alberto (2016), *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, Almedina, Coimbra. Do mesmo autor, *Contrato de Direito de Autor - A Autonomia Contratual na Formação do Direito de Autor* (2008), Almedina, Coimbra. CARON, Christophe (2017), *Droit d'Auteur et Droits Voisins*, Litec Lexis Nexis, Paris. HENRY, Guillaume (2008), *L'évaluation du Droit d'Auteur*, Lexis Nexis, Paris.

<sup>3</sup> A Convenção de Berna data de 1866, tendo como alcance a proteção das obras literárias e artísticas, incluindo as de carácter científico, qualquer que seja o modo de expressão.

*de criação cultural*)<sup>4</sup>, existindo também no nosso ordenamento jurídico um Código dedicado a esta matéria, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos<sup>5</sup>.

Para além da legislação acima, importa referir a Declaração Universal dos Direitos do Homem<sup>6</sup> e o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor<sup>7</sup>.

## ii) Direitos de Propriedade Industrial

Os Direitos de Propriedade Industrial (DPI) podem ser definidos como sendo direitos exclusivos, conferindo ao seu titular um monopólio de exploração mediante a aquisição de um registo, concedido por uma autoridade administrativa<sup>8</sup>.

É-nos permitido depreender que os DPI se distinguem do Direitos de Autor, tanto pelo objeto do direito em questão, como pelo modo de aquisição do direito em causa. O Direitos de Autor não necessita de ser reconhecido, a não ser para efeitos probatórios<sup>9</sup>. Ao passo que os DPI, à partida, só poderão ser reconhecidos, uma vez requerido o pedido constitutivo do direito junto a uma entidade administrativa com competência para tal reconhecimento<sup>10</sup>. Com vista a não constituir um entrave ao desenvolvimento cultural da sociedade, o Direito de Autor não é excludente, ao passo que os DPI são direitos exclusivos e excludentes. A exclusividade

---

<sup>4</sup> Constituição da República Portuguesa, “Artigo 42.º (*Liberdade de criação cultural*) 1. É livre a criação intelectual, artística e científica. 2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor”.

<sup>5</sup> Criado pelo Decreto-Lei (DL) n.º 63/85, de 14 de março, Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, última atualização com o DL n.º 100/2017, de 23/08.

<sup>6</sup> Declaração Universal dos Direitos do Homem art. 27º: “2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria”.

<sup>7</sup> A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é a instância, a nível mundial, encarregue dos serviços, da política, da informação e da cooperação em matéria de Direitos de Propriedade Intelectual. A OMPI é uma instituição que pertence à Organização das Nações Unidas (ONU). Para mais informação acerca da OMPI, consultar: <http://www.wipo.int/portal/en/index.html> - consultado a 27/10/2018.

<sup>8</sup> Neste sentido *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Traité de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J. extenso éditions, Paris, p. 2.

<sup>9</sup> Sobre a comparação entre Direito de Autor de Direito da Propriedade Industrial *vide* PEREIRA, Alexandre Libório Dias (2002), *Propriedade Intelectual, Concorrência Desleal e Tutela Penal in FDUC - Artigos em Revistas Nacionais*, Universidade de Coimbra, pp. 15-16.

<sup>10</sup> Veremos, posteriormente, que estas Autoridades, apeladas de *Offices*, poderão ter competência a diferentes níveis, sendo estes, nacional, regional, no seio da União Europeia ou mundial.

adquirida mediante a obtenção de um DPI tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento económico, científico e técnico, visto que o esforço do seu titular é reconhecido, atribuindo-lhe como contrapartida um monopólio.

Os DPI são compostos por patentes, modelos de utilidade, topografias de modelos semicondutores, desenhos ou modelos, marcas, recompensas e, por último, logótipos<sup>11</sup>.

No ordenamento jurídico português, os DPI encontram-se regulamentados no Código da Propriedade Industrial (CPI). O CPI foi criado pelo Decreto n.º 30. 679, de 24 de agosto de 1940. Este código tem, desde então, vindo a ser sucessivamente alterado, dada a necessidade de adaptação à crescente evolução tecnológica e adaptação às regras internacionais e europeias em matéria de Propriedade Industrial (doravante designada de PI)<sup>12</sup>. Neste preciso momento, encontra-se em vigor a versão de 2003 do CPI<sup>13</sup>. Porém, devido à necessidade de harmonização europeia em matéria de DPI trazida com a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que tem como objetivo aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, a redação de alguns artigos e regras do CPI estão a ser modificados e uma alteração ao CPI é esperada, ainda, para o corrente ano<sup>14</sup>.

A criação e a proteção de um sistema de Propriedade Industrial (PI) é essencial para se alcançar um correto funcionamento e desenvolvimento económico da União Europeia e dos países membros<sup>15</sup>. Em contrapartida destes avanços científicos e tecnológicos, os titulares destes

---

<sup>11</sup> Sobre estes conceitos *vide* Capítulo I, Título III.

<sup>12</sup> O CPI de 1940 foi, posteriormente substituído em 1995, pelo DL n.º 16/95 de 24 de janeiro. Por sua vez a versão de 1995 foi substituída alguns anos depois pelo DL n.º 36/2003 de 5 de março de 2003. Por último, surgiu uma alteração à legislação de PI com a Lei n.º 16/2008 a 1 de abril.

<sup>13</sup> DL n.º 36/2003, de 05 de março.

<sup>14</sup> O novo Código da Propriedade Industrial foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 26 de abril de 2018. Esta nova redação foi necessária, com vista a transpor para a ordem jurídica interna as duas diretivas comunitárias: a Diretiva (EU) 2015/2436 que aproxima as legislações em matéria de marcas e a Diretiva (EU) 2016/943, relativa aos segredos comerciais. Porém, este novo Código da Propriedade Industrial irá trazer, igualmente, outras alterações que irão ter impacto em outros DPI para além da marca. A este respeito, *vide* CARVALHO, Maria Miguel (2017), *O Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia* in *Revista de Direito Intelectual* n.º 02-2017, APDI, Almedina, Coimbra.

<sup>15</sup> Dada a elevada relevância destes direitos, a Organização Mundial de Comércio (OMC), organização da qual Portugal é membro, regulamenta a proteção e tutela os DPI através do Acordo sobre os Aspectos de Direitos da Propriedade Industrial relacionados com o Comércio (TRIPS). Para mais informação acerca da OMC, consultar: [https://www.wto.org/french/thewto\\_f/whatis\\_f/who\\_we\\_are\\_f.htm](https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/who_we_are_f.htm) - consultado a 27/10/2018.

direitos irão obter um monopólio, por vezes, limitado no tempo. Monopólio que lhes irá fornecer uma posição de relevância, bem como uma vantagem económica e competitiva no mercado<sup>16</sup>. Assim impera assumir um compromisso de constante modernização da proteção dos DPI, que acompanhe e proteja os importantes investimentos em matéria de criação e inovação<sup>17</sup>. Devido ao valor que os DPI trazem em termos científicos e tecnológicos, é de notar que os países com maior desenvolvimento, nestes campos, são aqueles que mais se preocupam em tutelar juridicamente estes direitos e, por consequência, onde existem mais registos pedidos e obtidos<sup>18</sup>.

## **Título II. Perspetiva Patrimonial e Extrapatrimonial da Marca**

### **i) Dimensão Jurídica da Marca**

É consensual afirmar que a marca é constituída por um sinal distintivo, exclusivo do seu titular e suscetível de representação gráfica<sup>19</sup>. Para a marca ser objeto de uma proteção jurídica enquadrada nos DPI, tem de ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais, que possam ser representados graficamente e que estejam aptos a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa.

Resulta da leitura do art. 222º do CPI, que a marca é, por si só, um sinal distintivo e essa distintividade deverá estar refletida nos produtos ou serviços do titular da marca, comparativamente com os dos seus concorrentes. A razão de ser da marca consiste na atribuição

---

<sup>16</sup> CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, pp. 19-34 (*Enhancement of intellectual property*).

<sup>17</sup> Neste sentido *vide* RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto (2012), *Enquadramento da Problemática do Direito da Propriedade Industrial (dos Direitos do Homem aos Acordos de Livre Comércio)* in *Direito Industrial* Vol. III, Coleção APDI, Almedina, Coimbra, pp. 27-35 (*Fundamentos do direito da Propriedade Industrial*).

<sup>18</sup> Para consulta do ranking disponibilizado pela OMPI sobre os países que requererem mais registos de marcas por setor e por país no ano de 2017: <http://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2017/> - consultado a 27/10/2018.

<sup>19</sup> O CPI não prevê uma definição literal do conceito de marca, porém, pela redação do seu art. 222º (*Constituição de marca*), o legislador foi claro sobre o que pode constituir objeto de uma marca em termos de Direito.

do direito exclusivo ao seu titular, face à utilização deste mesmo sinal para os mesmos produtos ou serviços por parte de terceiros<sup>20</sup>. Essa atribuição manifesta-se pela exclusividade que a marca irá trazer ao seu titular, no seio da concorrência da área de negócio, em que os produtos ou serviços que visa proteger se inserem.

Podemos, por conseguinte, concluir que a marca consiste num sinal distintivo de uso exclusivo que pertence ao seu titular e que irá designar determinados produtos e / ou serviços<sup>21</sup>.

Por consequência do exposto acima, parece-nos evidente afirmar que a marca registada confere ao seu titular um monopólio<sup>22</sup>, porém, limitado a dois princípios fundamentais no regime jurídico das marcas, sendo o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade<sup>23</sup>.

O princípio da territorialidade traduz-se pelo facto de o direito conferido pela marca ser somente de uso exclusivo dentro do território para o qual é visada a sua proteção. Este monopólio é, portanto, limitado a um determinado espaço territorial<sup>24</sup>. Conforme o tipo de registo atribuído, o espaço poderá ser nacional, europeu, regional ou internacional<sup>25</sup>.

Por sua vez, o monopólio atribuído em consequência do registo de uma marca é igualmente delimitado pelo princípio da especialidade, visto que a marca só irá beneficiar de proteção para os produtos ou serviços que são selecionados no momento do pedido de registo pelo seu titular. É através da Classificação de Nice que é permitido, ao titular do registo, selecionar os produtos

---

<sup>20</sup> Em marcas, o monopólio sobre o sinal protegido é criado para produtos e / ou serviços idênticos ou afins (art. 239º nº 1 alínea b) CPI).

<sup>21</sup> O uso da marca nem sempre irá coincidir com o titular, *eg.* casos de licenciamento de marca (art. 264º CPI).

<sup>22</sup> Exceção da situação da marca não registada, que atribui igualmente ao seu titular uma certa proteção, porém, menor do que a proteção conferida por uma marca registada (art. 227º CPI).

<sup>23</sup> Neste sentido para o princípio da territorialidade, *vide* CARVALHO, Américo da Silva (2004), *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, pp. 25-26. PASSA, Jérôme (2009), *Traité de la Propriété Industrielle, Tome 1*, 2<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J. extenso éditions, Paris, pp. 50-54. Para o princípio da especialidade *vide* CARVALHO, Américo da Silva (2004), *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, p. 29. PASSA, Jérôme (2009), *Traité de la Propriété Industrielle, Tome 1*, 2<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J. extenso éditions, Paris, p. 49.

<sup>24</sup> À exceção das marcas de prestígio como iremos analisar no Capítulo III.

<sup>25</sup> As marcas podem ter efeitos nacionais (*eg.* marca nacional portuguesa), efeitos regionais (*eg.* marca do Benelux, marca com efeito na Holanda, Bélgica e Luxemburgo com um só pedido e registo), efeitos no seio da União Europeia e efeito internacional (situação em que o pedido de registo de marca é efetuado junto à OMPI).

ou serviços que pretende ver protegidos<sup>26</sup>. O Acordo de Nice data de 1957 e pretendeu criar um sistema de classificação de produtos e serviços, vocacionado especificamente para as marcas. Esta classificação é composta por um total de 45 classes, sendo que as 31 primeiras classes estão relacionadas com produtos e da classe 32 à classe 45, relacionados exclusivamente com serviços. Na atualidade, a Classificação de Nice já se encontra na sua 11ª edição, que data do ano de 2018.

A proteção conferida por uma marca registada só é válida para os produtos ou serviços que forem por ela assinalados, ou seja, escolhidos no momento do pedido do registo<sup>27</sup>.

Com o intuito de encerrar este estudo e tendo analisado os princípios da territorialidade e da especialidade, é necessário proceder a um levantamento dos diferentes tipos de marcas, segundo a classificação tradicional e não tradicional.

Pertencendo às marcas ditas tradicionais, podemos encontrar marcas nominativas (quando compostas somente por palavras ou números), figurativas (quando compostas unicamente por logós, imagens) ou mistas (quando a marca alia, simultaneamente, elementos nominativos, juntamente com elementos figurativos).

O tema respeitante às marcas não tradicionais encontra-se, neste momento, no foco das atenções na União Europeia, visto que a Diretiva (EU) 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015 permite a possibilidade de registar uma marca não suscetível de representação gráfica, desde que o sinal

---

<sup>26</sup> A Classificação de Nice foi criada pelo Acordo de Nice, datado de 1957, permitindo classificar os produtos e serviços em diversas categorias no momento do pedido de um registo de marca. A Classificação de Nice está constantemente a ser atualizada, de modo a acompanhar a evolução da diversidade de produtos e serviços oferecidos pelas empresas e pelas pessoas singulares. Todo o pedido de registo de marca, tem obrigatoriamente de selecionar produtos e / ou serviços pertencentes à Classificação de Nice. Sobre este tema *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 194-195. Alínea a) nº 1 do art. 233º do CPI: “O pedido de registo de marca é feito em requerimento em língua portuguesa, que indique ou contenha: (...) os produtos ou serviços que a marca se destina, agrupados pela ordem das classes da classificação internacional dos produtos e serviços e designados em termos precisos, de preferência pelos termos da lista alfabética da referida classificação”. A Classificação de Nice encontra-se disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Legislacao-e-outros-documentos/Classificacoes-internacionais-e-listas-de-classes> - consultado a 27/10/2018.

<sup>27</sup> Em regra, os produtos ou serviços escolhidos no momento do pedido de registo de marca são os que irão ser concedidos aquando da concessão da marca. Porém, pode acontecer que em sede de contestação ou de recusa provisória por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pode tornar-se necessário limitar a lista de produtos ou serviços selecionados no momento do pedido de registo.

possa ser representado de forma clara, precisa, autónoma e adequada, ainda que, para tal, seja necessário recorrer a uma tecnologia além dos meios gráficos. Como exemplos de marcas não tradicionais, existem as marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas, marcas tridimensionais ou, ainda, as marcas tácteis<sup>28</sup>.

O CPI também prevê duas formas de marcas distintivas da marca de comércio, que compõem o género de marcas coletivas, sendo estas, a marca de associação e a marca de certificação<sup>29</sup>. Por marca de associação, entendemos um sinal que pertence a uma associação de pessoas, sejam elas singulares ou coletivas, pessoas estas que usam ou têm a intenção de usar esse sinal, para produtos ou serviços relacionados com o objeto da associação em questão (art. 229º CPI)<sup>30</sup>. Quanto à marca de certificação, o legislador entendeu definir esta categoria de marca, como um sinal pertencente a uma pessoa coletiva, que tem controlo sobre determinados produtos ou serviços (art. 230º CPI)<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Neste sentido *vide* MARTIN, Stefan e INGELHANN, Axel Paul (2017), *Les marques sonores dans le cadre du RMUE* in *Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle*, Juillet 2017, nº 4, Association Francophone de la Propriété Intellectuelle, pp. 49-55. SOUSA e SILVA, Pedro (2010), *Sinal e marca: as marcas não tradicionais* in *Direito Industrial*, Vol. VIII, APDI, Almedina, Coimbra, p. 363-381. Ainda sobre as marcas não tradicionais, foi assinado em 2006 o Tratado de Singapura, que estabeleceu orientações para as marcas não tradicionais. Neste sentido consultar: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/fr/2009/01/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/01/article_0002.html) - consultado a 27/10/2018.

<sup>29</sup> *Vide* BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, p. 580-586.

<sup>30</sup> Sobre a marca de associação *vide* CARVALHO, Maria Miguel (2008), *Marcas Coletivas - breves considerações* in *Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra, pp. 221-222: “A marca de associação visa distinguir um produto ou serviço de outros do mesmo género por referência à sua proveniência empresarial específica: o produto ou serviço com esta marca indica que a empresa de que porém é membro de uma determinada coletividade, o que não envolve nenhuma função de garantia direta, embora o facto de o produto (ou serviço) provir de uma associada de uma determinada coletividade, em termos práticos, possa suscitar uma impressão positiva, até pela ideia de qualidade que a rodeie juntos dos consumidores”.

<sup>31</sup> Sobre a marca de certificação *vide* CARVALHO, Maria Miguel (2008), *Marcas Coletivas - breves considerações* in *Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra, pp. 221-222: “As marcas de certificação como o nome indica (...) atestam que o produto ou serviço marcado foi objeto de controlo por parte do titular da marca ou respeita as normas impostas por este. Estas marcas, mais do que identificar e distinguir o produto ou serviço marcado de outros do mesmo género de diferente proveniência empresarial, visam certificar a qualidade, a composição, a origem geográfica, o processo ou o método de fabrico, ou qualquer outra característica dos produtos ou serviços em questão”.

ii) Relevância Económica da Marca

A relevância económica e a tutela jurídica da marca estão relacionadas entre si, visto que a relevância económica possui tutela jurídica e é por existir uma relevância económica no domínio das marcas que foi necessário tutelar este instituto e conferir-lhe proteção jurídica.

As marcas ocupam uma importante função no seio da vida económica, visto que é com a marca que um operador económico poderá diferenciar os seus produtos ou serviços dos demais pertencentes a outros agentes. Apesar de a marca constituir um monopólio legal, a sua existência é importante para o funcionamento do mercado, visto que é, através da marca, que é atribuída uma tutela jurídica ao seu titular, evitando, desta forma, o aproveitamento por parte de terceiros do esforço que o titular da marca desenvolveu. É também, através da marca, que os consumidores conseguem escolher, de entre a concorrência, quais os produtos ou serviços que pretendem adquirir. Consequentemente, a marca acaba por beneficiar tanto o titular do registo como o consumidor, visto que este último, ao ser confrontado com produtos ou serviços, irá fazer uma escolha em regra associada a uma “imagem de qualidade”.

A título de exemplo prático da relevância que o mercado pode atribuir a uma marca, existe o recente caso da aquisição por parte da Nestlé do direito de utilizar a marca STARBUCKS nos seus produtos de café, tendo esta aquisição sido concluída pela soma de 7,5 bilhões de dólares<sup>32</sup>.

Atualmente, existe um número crescente de pedidos de marcas que se justifica pelas características da sociedade de informação na qual estamos<sup>33</sup>. Neste tipo de sociedade, a rapidez com que se pode promover uma marca é muito superior e a publicidade utilizada para a divulgação das marcas atinge resultados pretendidos com rapidez, visto que a difusão da informação é muito elevada. Consequentemente, a informação alcança o consumidor de forma acelerada.

Devido a este panorama, tornou-se importante estabelecer uma correta regulamentação e, no caso da União Europeia, alcançar uma harmonização em matéria de marcas. Caso não se

---

<sup>32</sup> Sobre este assunto *vide* <https://www.theguardian.com/business/2018/may/07/nestle-starbucks-rights-sell-coffee-chain-products-global-alliance> - consultado a 27/10/2018.

<sup>33</sup> De acordo com esta afirmação *vide* estudo estatístico realizado pelo EUIPO relativo aos pedidos de marcas apresentados entre 1996 e setembro de 2018: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/the\\_office/statistics-of-european-union-trade-marks\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf) - consultado a 27/10/2018.

caminhasse para uma harmonização legislativa, que acaba por retirar alguma autonomia legal aos Estados-Membros da UE, seria impossível tutelar as marcas, para que estas pudessem revestir uma tão importante relevância económica. Neste sentido, a Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, veio em parte dar resposta à necessidade existente na harmonização da proteção e regulamentação em matéria de marcas dentro da União Europeia no seio do mercado interno<sup>34</sup>.

Parece-nos interessante referir que a linguagem anglo-saxónica utiliza o termo de *brand* (e não *trademark*), que faz referência ao *branding*, ao modo como a marca é utilizada na área do marketing, no seu aspeto puramente publicitário e financeiro<sup>35</sup>.

A marca constitui um elemento de diferenciação fundamental para as empresas, que pode ser protegido, por via legal, através de um registo que tem o benefício de poder ser intemporal<sup>36</sup>. A marca reveste um aspeto diferenciador, visto que serve de identificação para os consumidores e, igualmente, um aspeto estratégico de diferenciação, posicionado a empresa face à concorrência existente.

### **Título III. Invenções e Signos Distintivos**

#### **i) As Patentes**

Uma patente caracteriza-se por uma proteção conferida às criações intelectuais, que preencham os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 51º CPI). A patente tem como principal finalidade, a promoção da inovação, que consegue ser alcançada, através da recompensa de uma invenção técnica ou científica, mediante a aquisição de um monopólio

---

<sup>34</sup> Neste sentido *vide* CRUZ, António Côrte-Real (2012), *Defesa da Marca in Direito Industrial Vol. III*, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 79-108.

<sup>35</sup> Para um estudo mais aprofundado da marca na sua vertente de marketing e económico *vide* KELLER, Kevin Lane (2013), *Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand Equity*, 4<sup>st</sup> edition, Pearson, England. KAPFERER, Jean-Noël (2007), *Les marques capital de l'entreprise*, 4<sup>eme</sup> Edition, Eyrolles, Editions d'Organisation, Paris. YELNIK, Alexandra (2010), *Commercial Value of Trade Marks: Do Current Law Provide Brands Sufficient Protection from Infringement?* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 5, Sweet & Maxwell, London, p. 204.

<sup>36</sup> A regras relativas ao prazo de validade das marcas irão ser analisadas no Título IV do presente capítulo.

temporal de 20 anos a contar da data do pedido<sup>37</sup>. O monopólio associado à patente constitui uma contrapartida da divulgação do objeto da invenção em causa, visto que a patente é divulgada e, mediante esta divulgação, a sociedade poderá retirar benefícios com o conhecimento que a invenção trará.

Dependendo do que visam proteger, as patentes podem ser categorizadas em patentes de produto (quando o objeto da invenção incide sobre um produto, ou seja, sobre um determinado objeto físico) e patentes de processo (este tipo de invenção visa proteger um conjunto de ações ou passos necessários para a obtenção de um determinado resultado; será então este conjunto de ações que irá ser alvo de proteção por via de patente)<sup>38</sup>.

Tal como mencionado acima, só poderá ser objeto de proteção, através de uma patente, a invenção que preencha, cumulativamente, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Relativamente ao primeiro requisito, será considerado novo, tudo o que não estiver compreendido no estado da técnica<sup>39</sup>. Por sua vez, entende-se por estado da técnica, toda a

---

<sup>37</sup> Devido à especificidade do sector farmacêutico (Regulamento (CE) n.º 469/2009, de 6 de maio) e fitofarmacêutico (Regulamento (CE) n.º 1610/96), foi criada uma exceção à regra do monopólio temporal de 20 anos, denominada de Certificado Complementar de Proteção (CCP). O CCP (art. 115º CPI) é um mecanismo jurídico, que serve, para estender temporalmente uma invenção protegida por patente ou parte da invenção. A justificação para a existência dos CCP, reside no facto de que, nas áreas da farmacêutica e da fitofarmacêutica, a obtenção de uma autorização de venda para colocação do produto no mercado pode ser muito morosa. Caso não se desse uma proteção temporal suplementar nestas situações, poderia suceder que o titular da invenção não conseguisse o retorno suficiente do seu investimento objeto de patente, o que poderia colocar em risco a inovação nestes domínios, visto que deste modo, os seus criadores, poderiam não ter possibilidades de amortizar os seus investimentos, nem retirar proveito económico das atividades de investigação e de desenvolvimento. A extensão temporal do CCP poderá alcançar até aos 5 anos, à exceção dos casos em que o produto em causa é um medicamento para uso pediátrico, que poderá dar lugar a um pedido de prorrogação da validade de um CCP (art. 115º-A CPI).

<sup>38</sup> Neste sentido art. 51º nº 2 do CPI: “Podem obter-se patentes para quaisquer invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia”.

<sup>39</sup> Sobre este tema *vide* Coord. Geral CAMPINOS, António e Coord. Científica GONÇALVES, Luís M. Couto (2010), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, pp. 201-202: “A aferição da novidade de uma determinada invenção opera-se, assim, pela sua análise e confronto com o estado da técnica. Esta análise pode ser facilitada pelas pesquisas de base de dados de patentes, bases de dados de artigos científicos e pela consulta de outras fontes bibliográficas (...) o exame de novidade de um pedido de patente de invenção é efetuado individualmente para cada reivindicação e é composto pelos seguintes passos: em primeiro lugar, é necessário determinar a data efetiva da reivindicação; em

informação que foi tornada pública, ou seja, acessível ao público, antes da data do pedido de patente, seja em Portugal ou em qualquer outro local<sup>40</sup>. Este tema tem levantado muitas problemáticas em sede de Jurisprudência<sup>41</sup>.

Por sua vez, a atividade inventiva dá-se, quando a invenção em causa não resulta de maneira evidente para um perito na especialidade, tendo em conta o estado da técnica atual respeitante àquela matéria<sup>42</sup>. As questões relativas ao estado da técnica também têm suscitado elevadas questões em sede de tribunais.

Por último, a aplicação industrial exige que qualquer invenção, que possa ser alvo de objeto de patente, possa ser fabricada ou utilizada em qualquer tipo de indústria ou agricultura.

Relativamente aos principais textos jurídicos a ter em conta em matéria de patentes, é imprescindível fazer referência aos acordos criados para o funcionamento do Instituto Europeu de Patentes<sup>43</sup> (IEP), estes sendo a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia e a Diretiva relacionada com o exame praticado pelo Instituto Europeu de Patentes<sup>44</sup>. Em termos

---

segundo lugar, é necessário efetuar uma seleção do estado da técnica que esteja o mais próximo possível da matéria reivindicada e em terceiro lugar é necessário realizar uma comparação entre as características da reivindicação e o estado da técnica”.

<sup>40</sup> Uma invenção poderá ser alvo de um pedido de patente, na situação em que o que dá a conhecer, nunca tenha sido antes divulgado ao público, seja através de outros pedidos objeto de DPI ou através de literatura, ou qualquer outro meio de divulgação de informação ao público (*eg.* artigos científicos, relatórios de investigação, entre outros). Sobre este tema *vide*, EPO (2013), *Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office* (2013), 7<sup>th</sup> edition, European Patent Office, Germany, p. 70.

<sup>41</sup> *Vide*, EPO (2013), *Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office* (2013), 7<sup>th</sup> edition, European Patent Office, Germany, pp. 67-162.

<sup>42</sup> Sobre a atividade inventiva (52º CPI) *vide*, GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, pp. 85-87. EPO (2013), *Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office* (2013), 7<sup>th</sup> edition, European Patent Office, Germany, p. 165-231.

<sup>43</sup> Para mais informação sobre o IEP consultar: <https://www.epo.org/index.html> - consultado a 28/10/2018.

<sup>44</sup> As diretivas relativas ao exame praticado pelo IEP, indicam quais as práticas e procedimentos que ocorrem após um pedido de patente, ao longo do exame efetuado por este instituto. Estas regras encontram-se alinhadas com o espírito da Convenção sobre a Patente Europeia e o seu Regulamento de Execução. Textos disponíveis: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts\\_fr.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts_fr.html) - consultado a 27/10/2018.

internacionais, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual<sup>45</sup> (OMPI) regulamenta a matéria relativa às patentes, através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)<sup>46</sup>. A OMC também dedica artigos relativos às patentes no TRIPS (art. 27º a art. 34º).

A nível nacional, o regime jurídico que regulamenta o processo de obtenção e os efeitos de uma patente no Direito Português encontra-se no CPI (na parte geral artº 1º a 50º e em relação à matéria específica das patentes art. 51º a 114º)<sup>47</sup>.

## ii) Os Modelos de Utilidade

O modelo de utilidade implica uma invenção que seja nova, que tenha atividade inventiva e aplicação industrial, porém, a exigência destes requisitos é menor, quando comparada com a exigência para a obtenção de uma patente<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Para mais detalhes sobre esta organização *vide* EKEDI-SAMNIK, Joseph (1975), *Organisation Internationale et Relations Internationales, L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)*, Bruylant, Bruxelles.

<sup>46</sup> O Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) auxilia os requerentes na pesquisa de uma eventual proteção internacional de patentes para as suas invenções, ajuda os escritórios de patentes com decisões relativas a concessões de patentes, e por fim, facilita o acesso do público a uma grande quantidade de informação técnica relativa a essas invenções. Mediante a apresentação de um pedido de patente internacional sob o sistema PCT, os candidatos podem procurar simultaneamente a proteção de uma invenção na maioria dos países do mundo, países estes membros do PCT. Disponível em: <http://www.wipo.int/pct/en/> - consultado a 27/10/2018.

<sup>47</sup> O nosso regime jurídico nacional, apresenta uma especificidade muito peculiar face a outros regimes europeus que regulamentam este DPI, que é o instituto do Pedido Provisório de Patente, porém visto que esta figura jurídica irá ser abolida no futuro CPI, não irá ser objeto de estudo. A informação relacionada com toda a tramitação legal e administrativa de um pedido de patente nacional português, bem como a informação relativa a pedidos provisórios de patentes pode ser encontrada no seguinte endereço: <https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Patente/Como-registar-uma-patente> - consultado a 27/10/2018.

<sup>48</sup> As invenções que incidam sobre matéria biológica, substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos não poderão ser alvo de proteção ao abrigo do modelo de utilidade.

Não obstante, o modelo de utilidade poderá apresentar vantagens, visto que a sua obtenção é mais célere, no entanto, devido à menor exigência e ao facto de se poder prescindir de exame<sup>49</sup>, a proteção terá menos força e será menos duradoura (10 anos a contar da data do pedido)<sup>50</sup>.

No caso dos modelos de utilidade, basta que se verifique umas das duas situações: que a invenção não resulte de uma maneira evidente do estado da técnica para um perito na especialidade ou que a invenção objeto do pedido de modelo de utilidade apresente uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou para a utilização do produto ou processo em questão. Concluimos que a exigência, por detrás do conceito de atividade inventiva, é mais forte e difícil de ser adquirida, do que a que é pedida no caso dos modelos de utilidade<sup>51</sup>.

Concluindo relativamente às invenções, tanto a patente como o modelo de utilidade conferem um monopólio, porém, este direito não é absoluto, visto que pode ser invalidado, nomeadamente, caso se faça prova de que a invenção não cumpra com algum dos requisitos enumerados acima.

### iii) As Topografias de Produtos Semicondutores

A topografia de um produto semiconductor é composta pelo conjunto de imagens relacionadas, quer fixas, quer codificadas, que representem a disposição tridimensional das camadas que compõem o produto (art. 154º CPI). O âmbito de aplicação das topografias de produtos semicondutores consiste, essencialmente, na indústria eletrónica, área que se encontra em constante evolução e mutação, dado vivermos em plena sociedade da informação<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Quando não é requerido o exame da invenção, a concessão será provisória e poderá ser suspensa a qualquer momento pelo titular do modelo de utilidade ou por qualquer interessado (art. 130º a 132º CPI). Após esta análise ter sido levada a cabo, poderá haver lugar a uma concessão total, parcial ou a uma recusa do modelo de utilidade, tal como sucede no pedido de patente.

<sup>50</sup> O regime jurídico do modelo de utilidade encontra-se consagrado no CPI (art. 117º a 152º). Sobre os modelos de utilidade *vide* SOUSA E SILVA, Pedro (2005), *Os novos modelos de utilidade in Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, p. 331. Sobre o tema, ver igualmente *O Livro Verde sobre os Modelos de Utilidade*, de 19 de julho de 1995, adotado pela Comissão Europeia por iniciativa do Comissário Mario Monti na altura responsável pelo mercado interno.

<sup>51</sup> Coord. Geral CAMPINOS, António e Coord. Científica GONÇALVES, Luís M. Couto (2010), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, pp. 315-341.

<sup>52</sup> Neste sentido “A topografia de um produto semiconductor representa, essencialmente, o seu desenho funcional (...) Um produto semiconductor é um artigo formado por camadas que realiza uma função

Foi, nos EUA, que teve origem a proteção legal conferida às topografias de produtos semicondutores, através da lei *Semiconductor Chip Protection Act*, criada em 1984. Porém, rapidamente, a Comunidade Europeia sentiu a necessidade de regulamentar esta matéria, com a criação da diretiva 87/54/CE do Conselho, datado de 16 de dezembro de 1986, que foi posteriormente transportada pela Diretiva nº 16/89 de 30 de junho de 1989. Em Portugal, foi com o CPI de 2003 que as topografias de produtos semicondutores viram o seu regime jurídico consagrado (art. 153º a 172º).

#### iv) Os Desenhos ou Modelos

Um desenho ou modelo é o aspeto visível de um produto, ou seja, é o que designa a aparência de uma parte ou da totalidade de um produto que comporta características, tais como: linhas, contornos, cores, forma, entre outros<sup>53</sup>.

Para que um desenho ou modelo goze de proteção jurídica como DPI, é necessário que seja novo e que tenha carácter singular. Neste sentido, é novo um desenho ou modelo que seja diferente de todos os desenhos ou modelos divulgados até à data do pedido, seja dentro ou fora do território português. Por sua vez, um desenho ou modelo reveste carácter singular, quando a impressão global, que causa ao utilizador informado, é diferente da impressão global causada ao mesmo utilizador, através de outro desenho ou modelo divulgado.

Em termos de duração, a proteção conferida pelo modelo de utilidade pode chegar aos 25 anos (renovados todos os 5 anos, caso o titular o deseje - art. 201º CPI).

Para além da concessão de marcas da União Europeia, o EUIPO também tem como função conceder registos de desenhos e modelos comunitários<sup>54</sup>.

---

eletrónica (...) O desenho deste padrão é condicionado, sobretudo, pela função eletrónica do produto”, in Coord. Geral CAMPINOS, António e Coord. Científica GONÇALVES, Luís M. Couto (2010), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, p. 343.

<sup>53</sup> Neste sentido *vide* art. 173º do CPI (*Definição de desenho ou modelo*). O regime jurídico dos desenhos ou modelos vem contemplado nos art. 173º a 210º do CPI. O TRIPS também prevê regulamentação relativa aos desenhos ou modelos, na sua secção 4 (*desenhos e modelos industriais*), art. 25º e 26º deste acordo.

<sup>54</sup> Sobre os procedimentos de registo e manutenção de um desenho ou modelo comunitário, remetemos para a consulta do sítio oficial do EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/designs-in-the-european-union> - consultado a 28/10/2018. Relativamente ao regime jurídico comunitário *vide* a

*Desenhos ou Modelos vs. Marcas Tridimensionais*

Tal como pudemos analisar, os desenhos ou modelos designam a aparência de um produto. Porém, as marcas tridimensionais, também, revestem a forma de um produto ou da sua respetiva embalagem, desde que esteja cumprida a função de distintividade dessa marca, em relação aos produtos de outras empresas concorrentes<sup>55</sup>. Parece-nos, deste modo, correto afirmar que, tanto os desenhos ou modelos, como as marcas tridimensionais se caracterizam pela capacidade a proteger a forma de um produto. Cabe-nos, então, questionar, se estes direitos poderão ser complementares em termos de proteção de Direito Industrial, se é necessário fazer uma opção entre um deles ou se poder-se-ão complementar um ao outro e qual apresentará maiores vantagens de competitividade para o seu titular.<sup>56</sup>

Em termos práticos, o processo de registo de um desenho ou modelo é mais rápido, comparativamente ao pedido de registo de uma marca tridimensional, o que poderá representar uma vantagem competitiva para quem queira obter um direito válido de forma mais célere.

Outra das vantagens que encontramos na proteção por desenho ou modelo é o facto de se poder apresentar, no momento do pedido, várias dimensões, várias vistas da forma do produto com um só pedido. Tal não ocorre com as marcas, em que se terão de apresentar tantos pedidos de marcas, como de vistas que se pretendam proteger por via deste direito. Por consequência, poderá ser mais dispendioso optar por uma marca.

Outra vantagem estratégica existente com os desenhos ou modelos é a possibilidade do adiamento da publicação do desenho ou modelo por um prazo nunca superior a 30 meses (art. 190º CPI), de modo a que a divulgação do desenho ou modelo perdure mais tempo inacessível a terceiros, tal não ocorre com as marcas.

---

Diretiva relativa ao exame dos desenhos ou modelos comunitários registados (entrou em vigor a 01 de outubro de 2018) e a Diretiva relativa ao exame dos desenhos ou modelos comunitários não registados. Ambas as Diretivas têm como finalidade expor as práticas do EUIPO na aplicação do Regulamento sobre os desenhos ou modelos. Outro dos objetivos, que estas Diretivas revestem, é a harmonização, fator essencial, para que se consiga alcançar e tomar decisões por parte da divisão de anulação de forma uniforme e harmonizada.

<sup>55</sup> Sobre as marcas tridimensionais *vide supra* Capítulo I, Título II, i) dimensão jurídica da marca.

<sup>56</sup> Sobre este tema, *vide* PANTALACCI, Malaurie de, *Dessins et Modeles / Marques Tridimensionnelles: Ennemis ou Complices?*, Cabinet Regimbeau, artigo disponível: <https://www.regimbeau.eu/REGIMBEAU/GST/COM/PUBLICATIONS/2009%2011%20DM-TM%203D%20MP.pdf> - consultado a 28/10/2018.

Por fim, o último benefício, encontrado no regime jurídico dos desenhos ou modelos, reside no facto de estes não estarem submetidos ao princípio da especialidade (que é o caso das marcas), de não existir obrigatoriedade de uso (no caso das marcas esta obrigatoriedade inicia após os 5 anos contados a partir da concessão do registo - 268º e 270º CPI) e de não poder existir nem a preclusão por tolerância<sup>57</sup>, nem a degeneração<sup>58</sup> do modelo ou desenho.

Porém, a marca tridimensional possui também vantagens, comparativamente, com os desenhos ou modelos, visto que a marca tem uma duração de 10 anos e poderá ser renovada ilimitadamente no tempo. Tal não sucede no caso dos desenhos ou modelos, em que a duração temporal deste direito não poderá nunca exceder o prazo de 25 anos<sup>59</sup>. Finalmente, o exame efetuado ao pedido de registo de uma marca é mais exigente, comparativamente, com o exame dos desenhos ou modelos (que somente é efetuado a nível formal e com base em motivos absolutos - 197º CPI), assim sendo, os titulares de registo de marcas tendem a preferir esta modalidade por revestir a *imagem de um direito superior, um direito com maior força exterior, devido à maior exigência aquando da sua concessão.*

Contudo, a legislação não veda a possibilidade de optar por estas duas vias de proteção. Por conseguinte, o requerente poderá conjugar um pedido de marca tridimensional com um pedido de desenho ou modelo para o mesmo produto, porém, é importante, na prática, requerer o desenho ou modelo antes da marca, para que a marca não possa constituir um obstáculo à novidade e ao carácter singular do desenho ou modelo. O requerente poderá, igualmente, optar por apresentar um pedido de modelo ou desenho. Uma vez concedido, este será válido por 25

---

<sup>57</sup> A *preclusão por tolerância* vem definida no art. 267º do CPI e existe, no caso em que o titular de uma marca registada, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado, durante um período de pelo menos cinco anos consecutivos, o uso de uma marca registada posterior, deixa de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior, ou a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços nos quais a marca posterior tiver sido usada. O prazo de cinco anos começa a contar a partir do momento em que o titular do direito anterior tomou conhecimento do facto.

<sup>58</sup> A *degeneração ou vulgarização da marca*, vem contemplada no art. 269º nº 2 alínea a), onde está prevista a caducidade da marca, quando a marca se tiver transformado na designação usual do comércio no produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade ou inatividade do seu titular. Neste caso, a marca perdeu da sua essência, visto que já não serve para distinguir ou identificar os seus produtos ou serviços dos demais concorrentes, mas sim para designar diretamente esses produtos ou serviços. Quando a imagem de marca é tao forte e a marca conhece um tal reconhecimento, é deveras ingrato que esta possa ser invalidada por degeneração, porém, este é um risco que qualquer empresa poderá correr com o sucesso da sua marca, caso não tome nenhuma ação relativamente a tal situação.

<sup>59</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Traité de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J. extenso éditions, Paris, pp. 89-91 e p. 951.

anos; no final destes 25 anos e caso não exista nenhum obstáculo de anterioridades, requerer o registo da marca, sem limite temporal. Contudo, parece-nos mais sensato, caso seja viável, optar pela primeira opção de conjugação das duas formas de proteção jurídica.

Concluindo, não podemos deixar de diferenciar estes dois tipos de DPI na sua essência, visto que a marca terá sempre de identificar produtos ou serviços, o que garante proteção relativamente a estes. Tal não sucede, no caso dos desenhos ou modelos, em que não é aplicado este requisito<sup>60</sup>.

#### v) Os Logótipos

O logotipo é um sinal que pode ser constituído por imagens, palavras ou uma combinação de ambos.

A figura jurídica do logótipo surgiu no direito nacional com o CPI de 1995, porém, foi verdadeiramente com a redação do CPI de 2008<sup>61</sup>, no qual este sinal veio substituir os nomes e insígnias de estabelecimento<sup>62</sup>, presentes da versão anterior do CPI (2003).

#### *Logótipos versus Marcas*

Comparando o logótipo com a marca, este primeiro não pode ser constituído para uso futuro, tal como acontece com a marca. A nível temporal, a duração é idêntica, ou seja, 10 anos, renováveis indefinidamente.

Como pudemos estudar acima, uma marca pode ser figurativa ou mista, ou seja, pode ser composta por elementos figurativos ou conjugar elementos figurativos e elementos nominativos (art. 222º nº 1). Face a esta possibilidade que o direito da marca oferece aos seus titulares,

---

<sup>60</sup> O Tribunal de Justiça, clarificou as condições de validade das marcas tridimensionais constituídas pela forma de um produto, na sua sentença *Philips-Remington*. Esta decisão veio clarificar questões relacionados com a validade da marca tridimensional da Philips, consistindo na superfície superior de uma navalha composta de três cabeças rotativas dispostas em um triângulo. Remetemos para a leitura deste processo (nº C-299/99, do Tribunal de Justiça de 18 de junho de 2002).

<sup>61</sup> DL nº 143/2008, de 25 de julho.

<sup>62</sup> Antigos art. 282º a 300º do CPI de 2003, artigos revogados com a redação de 2008.

podemos colocar a questão, a de saber: qual a utilidade prática do logótipo, visto que existe a marca figurativa?

Na nossa opinião, parece-nos possível afirmar que o logótipo está a cair em desuso face à marca, visto que a marca expressa um direito superior, comportando capacidade a proteger elementos gráficos (tal como o logótipo), porém, assinalando determinados produtos ou serviços, que irão ser objeto de proteção legal. Pretendemos com isto afirmar que a marca cobre todos os aspetos abrangidos pelo registo de um logótipo, aliás, a marca vai além na sua proteção. Esta declaração pode ser reforçada com o facto de que a nível da União Europeia, o logótipo não teve dignidade suficiente para ser juridicamente consagrado<sup>63</sup>.

#### vi) As Denominações de origem e Indicações geográficas

Por denominação de origem, queiramos entender o nome de uma região ou de um determinado local que tem como objetivo identificar um produto originário dessa mesma região e cuja qualidade associada ao produto em questão seja característica exclusiva do meio geográfico da região<sup>64</sup>.

Por sua vez, a indicação geográfica é o nome de uma região, que serve para indicar um produto originário desse mesmo local e cuja reputação é determinada pela sua origem geográfica<sup>65</sup>.

A principal diferença entre as denominações de origem e as indicações geográficas reside no facto de que os produtos associados a denominações de origem implicam possuir uma qualidade ou característica específica daquela região; por sua vez, os produtos associados a uma indicação geográfica gozam de uma reputação que é gerada e específica da própria região. “Estes dois

---

<sup>63</sup> Para além do logótipo não estar juridicamente tutelado a nível da União Europeia, podemos também avançar que não se fazem atualmente classificações de pedidos de logótipos, o que revela a falta de importância e primazia conferida a este DPI.

<sup>64</sup> Sobre este tema *vide* Art. 305º do CPI. PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 761-768.

<sup>65</sup> Neste sentido *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 759-760.

direitos divergem na intensidade da ligação exigida entre as qualidades e características dos produtos e o meio geográfico de que provêm”<sup>66</sup>.

As denominações de origem (DO) e indicações geográficas (IG) encontram-se juridicamente consagradas no CPI (art. 305º a 315º), na Convenção da União de Paris (CUP), no Acordo de Madrid, no TRIPS e, finalmente, no acordo de Lisboa<sup>67</sup>. A nível comunitário existem regulamentos em relação a esta matéria: o primeiro, tendo sido o regulamento para proteção das indicações geográficas e designações de origem para os produtos agrícolas e géneros alimentícios<sup>68</sup>; o segundo, o regulamento relativo aos vinhos e bebidas espirituosas<sup>69</sup>.

Como qualquer outro DPI, as DO e IG permitem, aos seus detentores, o uso exclusivo desse direito e o poder de impedir qualquer uso por parte de terceiros que não estejam autorizados pelo titular do direito a exercê-lo. Porém, estes direitos não podem ser encarados como direitos privativos, visto que não pertencem a uma pessoa específica, mas sim a qualquer pessoa, que cumpra com os requisitos enunciados para que lhe seja atribuído tal direito. A duração temporal das denominações de origem e indicações geográficas é ilimitada no tempo.

É de extrema importância denotar que, para que uma DO ou IG seja reconhecida como tal, é indispensável que exista uma delimitação do território, que irá definir o âmbito do monopólio

---

<sup>66</sup> In Coord. Geral CAMPINOS, António e Coord. Científica GONÇALVES, Luís M. Couto (2010), Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, Coimbra, p. 535.

<sup>67</sup> Sobre as DO e IG vide de OLIVEIRA ASCENSÃO, José (2008), *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem* in *Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra; RIBEIRO de ALMEIDA, Alberto (2015), *A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português)* in *Revista de Direito Intelectual*, nº 02-2015, Almedina, Coimbra; DENIS DOMINIQUE (1995), *Appellation d’origine et indication de provenance*, Dalloz, Paris.

<sup>68</sup> Criado com o Regulamento comunitário nº 2081/92 do 14 de julho de 1992, modificado pelos Regulamentos nº 535/97 de 17 de março de 1997 e nº 692/2003 de 8 de abril de 2003. Este Regulamento foi em seguida substituído pelo Regulamento nº 510/2006 de 20 de março de 2006. Sobre esta matéria vide PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle*. Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 867-870.

<sup>69</sup> Regulamento nº 110/2008 de 15 de janeiro de 2008. Existindo igualmente o Regulamento de Execução nº 716/2013 de 25 de julho de 2013, que estabelece as regras de execução do Regulamento nº 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas.

que a DO ou IG terá na prática<sup>70</sup>. Essa delimitação territorial é efetuada pelo legislador ou por organismos oficialmente reconhecidos com poder para tal exercício<sup>71</sup>.

Em regra, as DO ou IG correspondem ao nome de uma determinada região, território ou até país, porém também existem exceções em que a DO ou IG é composta por zonas não geográficas, a título de exemplo é o caso da DOIG *vinhos verdes*<sup>72</sup>.

#### **Título IV. Proteções Territoriais da Marca**

##### **i) Proteção da Marca por Via Nacional (INPI)**

Mediante o registo de uma marca, o titular irá ser beneficiado de um direito de propriedade exclusivo de um determinado sinal para os produtos ou serviços para o qual a marca se destina. No ordenamento jurídico português, este direito tem uma duração de 10 anos, a contar da concessão da marca, sendo que estes 10 anos poderão ser renováveis por idênticos períodos de tempo de maneira intemporal.

O processo de registo de uma marca nacional junto ao INPI é, em regra, constituído por 6 fases (eventualmente 7, porém, esta sétima fase será junto de um tribunal judicial ou arbitral como iremos ver adiante), sendo estas:

1. *O pedido*: qualquer pedido de registo de marca portuguesa tem, obrigatoriamente, de ser apresentado junto ao INPI<sup>73</sup>;

---

<sup>70</sup> Sobre este tema *vide* SILVA, Pedro Sousa e (2015), *A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual* n° 02-2015, APDI, Almedina, Coimbra, p. 258.

<sup>71</sup> Art. 306° do CPI: “Demarcação regional: Se os limites da localidade, região ou território a que uma certa denominação ou indicação pertence não estiverem demarcados por lei, são os mesmos declarados pelos organismos oficialmente reconhecidos que superintendam, no respetivo local, o ramo de produção, os quais têm em conta os usos leais e constantes, conjugados com os superiores interesses da economia nacional ou regional”.

<sup>72</sup> Acerca da denominação de origem controlada e indicação geográfica *vinho verde*: <http://www.vinhoverde.pt/pt/indicacao-geografica> e <http://www.vinhoverde.pt/pt/denominacao-de-origem-controlada> - consultados a 28/10/2018.

<sup>73</sup> *Vide* art. 233 (*pedido*) e 234° (*instrução do pedido*) do CPI.

2. *O exame formal*: o INPI procede a uma análise relacionada com um mero exame formal, para verificação dos dados constitutivos do pedido e da respetiva classificação dos produtos ou serviços que foram feitos aquando do pedido<sup>74</sup>;
3. *A publicação*: o INPI procede à *publicação do pedido* de marca no Boletim Oficial de Propriedade Industrial (BOPI), a publicação é diária (exceto fins de semana e dias feriados), tendo como objetivo divulgar, publicamente, e de forma eletrónica, todos os pedidos, concessões, recusas, renovações ou, ainda, qualquer alteração que produza efeitos em qualquer das modalidades de PI<sup>75</sup>;
4. *Exame, quanto aos requisitos de registo e possível oposição*: com a publicação do pedido de registo de marca no BOPI, é aberto um prazo de 2 meses para que qualquer terceiro, com legítimo interesse, possa apresentar uma reclamação, caso essa seja a sua intenção. É, na tramitação administrativa geral, a todas as modalidades de PI que encontramos as regras e os prazos de reclamação e contestação; o art. 17º estabelece um prazo de 2 meses, seja para a reclamação, seja para a contestação. Para que uma reclamação seja admitida, é necessário que preencha os seguintes requisitos (art. 245º nº 1 CPI): marca que serve de base para a oposição tenha prioridade; ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; e, por fim, exista uma tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou conceptual que induza, facilmente, o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca, anteriormente, registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir, a não ser que o faça mediante um exame atento ou confronto direto entre as duas marcas<sup>76</sup>. O risco de

---

<sup>74</sup> Vide art. 237º (*tramitação processual*), 238º (*fundamentos de recusa do registo*) e 239º (*outros fundamentos de recusa*) do CPI.

<sup>75</sup> Vide art. 236º (*publicação do pedido*) do CPI. As publicações do BOPI estão disponíveis: <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Boletim-da-Propriedade-Industrial/Boletim-da-Propriedade-Industrial-Arquivo#> - consultado a 28/10/2018.

<sup>76</sup> As *semelhanças visuais*, podem existir mesmo quando os sinais em confronto se pronunciam de maneiras diferentes. Como exemplo de situações de semelhanças visuais remetemos para os casos: MEDINETTE vs. MESILETTE (processo nº T-342/10); FORTIS vs. FORIS (processo nº R-49/2002); ARTEX vs. ARLEX (processo nº T-154/03; EPILEX vs. E-PLEX (processo nº T-161/10). Estas decisões poderão ser consultadas através do seguinte sítio: <https://publications.europa.eu/en/home> - consultado a 28/10/2018. Em relação às semelhanças *fonéticas ou auditivas*, são essencialmente avaliadas comparando o número e a sequência das sílabas. O ritmo da palavra e a entonação também é importante na avaliação da fonética e será dada mais importância à “sílabas de ataque”, ou seja, à primeira sílaba, pois normalmente é a que perdura de maneira mais vincada na mente do consumidor. A título de exemplo remetemos para os casos CICAR vs. ZIPCAR (processo nº T-36/07); MIXERY vs. MYSTERY

confusão representa em matéria de marcas uma noção de extrema importância que, por vezes, pode levantar dificuldades de interpretação e análise. Neste sentido, a Jurisprudência comunitária delimitou importantes conceitos e estabeleceu parâmetros de análise para avaliar o risco de confusão que pensamos serem interessantes mencionar na análise feita à oposição. Na avaliação do risco de confusão em sede de oposição, importa, em nosso entender, mencionar duas decisões relevantes nesta matéria: o acórdão *Sabel* e o acórdão *Canon*. Foi com estes acórdãos que o Tribunal de Justiça deu origem ao método de avaliação do risco de confusão, através de uma apreciação global.

a. *Acórdão Sabel vs. Puma*

Este litígio opôs a empresa Sabel à empresa Puma. A Puma opôs-se a um pedido de registo da empresa Sabel (para entre outros produtos, peças de couro e sapatos, classes 18 e 25 da Classificação de Nice). O *Bundesgerichtshof* colocou ao TJUE a seguinte questão: “é suficiente para a avaliação do risco de confusão que opõe uma marca mista a uma marca figurativa para os mesmos produtos que haja identidade de sentido entre as duas imagens?”<sup>77</sup> Ao que o Tribunal de Justiça respondeu que a apreciação do risco de confusão irá depender de variados fatores, nomeadamente, o conhecimento da marca no mercado, a associação que pode ser feita entre os dois sinais, o grau de semelhança entre a marca, o sinal e entre os produtos. Deverá, por consequência, dar-se atenção a todos os fatores relevantes, adaptados caso a caso. Esta apreciação global do consumidor deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva e conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas.

b. *Acórdão Canon vs. Metro-Goldwyn-Mayer*

Neste caso, a empresa Canon opôs-se ao registo alemão da marca CANNON, apresentado pela Metro-Goldwyn-Mayer para designar filmes e serviços relacionados com filmes, sendo que a empresa Canon detinha a marca CANON

---

(processo nº T-99/01). Estas decisões poderão ser consultadas através do seguinte sítio: <https://publications.europa.eu/en/home> - consultado a 28/10/2018. O termo “conceptual” não existe na lei portuguesa, sendo que o legislador faz somente referência “a outras” no art. 245º nº 1 alínea c). Porém ao abrir o leque de semelhanças que possam constituir uma base de reclamação em sede de marca, foi intenção do legislador, fazê-lo tendo em consideração a *semelhança ou identidade conceptual* que é igualmente analisada, quando dois sinais se confrontam no momento de uma oposição.

<sup>77</sup> Considerando 10 do Processo nº C-251/95 de 11 de novembro de 1997.

na Alemanha, registada, nomeadamente, para câmaras, projetores, aparelhos de gravação de televisão, entre outros. O *Bundespatentgericht* decidiu que não existia, neste caso, semelhança, visto que os produtos e serviços em causa eram diferentes. Tendo a Canon apresentado recurso desta decisão, o *Bundesgerichtshof* colocou a seguinte questão ao Tribunal de Justiça: “Ao apreciar a semelhança dos produtos ou serviços que designam as duas marcas pode ter-se em consideração o carácter distintivo, especialmente o nível de notoriedade da marca com prioridade anterior e, em particular, de forma a que possa afirmar que existe risco de confusão, mesmo quando, para o público, os produtos ou serviços em questão têm origens diferentes?”<sup>78</sup> A resposta dada pelos juízes TJUE foi a seguinte: “A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em conta, nomeadamente, a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados”. Porém, estes mesmos juízes avançam que o risco de confusão é mais elevado, caso a marca anterior tenha carácter distintivo e, por consequência as marcas com um carácter distintivo superior gozam de uma proteção mais ampla. Tal poderá leva a recusar um registo de uma marca apesar de existir um menor grau de semelhança entre os produtos ou serviços, em situações em que o carácter distintivo da marca anterior é grande e, neste caso, a notoriedade também o é. Concluiu-se que o risco de confusão poderá existir no espírito do público, mesmo em situações em que, para o público, os produtos ou serviços em causa tenham locais de produção diferentes<sup>79</sup>. O exercício e o uso exclusivo sobre uma determinada marca, para determinados produtos ou serviços, que irão impedir a concorrência de se apropriar de um possível investimento, que já tenha sido feito relativamente à imagem de marca investida pelo seu titular ou mesmo somente de uma eventual possibilidade de se criar confusão ou associação.

Retomando a análise ao procedimento de registo de uma marca junto ao INPI e havendo lugar a oposição, o requerente da marca registada é notificado pelo INPI e irá dispor de um prazo de 2 meses para responder à reclamação, apresentando uma contestação<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Considerando 11 do Processo nº C-39/97 do TJUE, acórdão de 29 de setembro de 1998, que opôs a empresa Canon à empresa Metro-Goldwyn-Mayer

<sup>79</sup> Considerandos 17, 18, 19 e 30 do acórdão *Canon*. Neste mesmo sentido *vide* acórdão *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, processo nº C-342/97.

<sup>80</sup> Art. 17º CPI (*prazos de reclamação e de contestação*).

Após a discussão *inter partes*, o INPI procede a um exame substancial relativo a motivos absolutos e relativos de recusa<sup>81</sup>.

5. *A Decisão*: findo o prazo supramencionado, sem que tenha sido apresentada nenhuma oposição, ou caso tenha sido apresentada, se tenha chegado ao fim da troca *inter partes*, o INPI é chamado a pronunciar-se. A decisão poderá ser de concessão total ou parcial (244º CPI) ou de recusa do pedido de registo da marca em causa.
6. *A Publicação da decisão do INPI*: após notificação da decisão ao requerente da marca, o INPI procede à publicação desta mesma no BOPI.
7. *O Recurso de decisão de recusa*: As decisões do INPI admitem recurso seja em sede de Tribunal da Propriedade Intelectual<sup>82</sup> (TPI), seja no centro de arbitragem ARBITRARE<sup>83</sup>.

## ii) Proteção da Marca na União Europeia (EUIPO)

O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) foi criado em 1994 e viu o seu nome alterado em 2016 para o atual *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO)<sup>84</sup>. Este Instituto tem como objetivo criar e proteger as marcas da União Europeia e desenhos e modelos

---

<sup>81</sup> Em Portugal o exame levado a cabo pelo INPI é extremamente completo, visto que é da competência do INPI levar a cabo uma pesquisa de anterioridades que poderá ditar uma recusa provisória do pedido de registo da marca (total ou parcial) com base no art. 239º CPI juntamente com o 245º. A título de exemplo, o sistema europeu e o sistema francês não efetuam recusas de marcas com base em anterioridades.

<sup>82</sup> O Tribunal da Propriedade Intelectual foi criado pela Lei n.º 46/2011, de 24 de junho, e instalado pela Portaria n.º 84/2012, de 29 de março, correspondendo ao objetivo de criar um tribunal de competência especializada em matéria de propriedade intelectual. Para mais informação: <http://www.ministeriopublico.pt/pagina/o-ministerio-publico-no-tribunal-da-propriedade-intelectual> - consultado a 28/10/2018.

<sup>83</sup> O ARBITRARE, é um centro de arbitragem para a Propriedade Industrial, os Nomes de Domínio, Firms e Denominações. Para conhecimento do modo de atuação e regulamentação do centro ARBITRARE remetemos para a consulta do site institucional da entidade: [www.arbitrare.pt](http://www.arbitrare.pt) - consultado a 28/10/2018.

<sup>84</sup> “Atendendo à importância das marcas, em especial no domínio da concorrência, não se estranha que, desde cedo, a sua regulamentação jurídica tenha suscitado interesse no seio da União Europeia” in CARVALHO, Maria Miguel (2017), *O Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia* in *Revista de Direito Intelectual* n.º 02-2017, APDI, Almedina, Coimbra, p. 149. Para mais informação sobre a EUIPO, consultar: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/who-we-are> - consultado a 28/10/2018.

comunitários<sup>85</sup>. As marcas são válidas em todos os Estados-Membros da União Europeia (UE). Para além do objetivo supramencionado, o EUIPO tem também como função alcançar uma harmonização entre as diferentes legislações dos Estados-Membros. A nova Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros, em matéria de marcas, é um exemplo prático do alcance desta harmonização<sup>86</sup>. Em resposta a esta Diretiva, está neste momento a ser preparada uma atualização ao CPI que irá, certamente, ser publicada dentro deste ano corrente e que trará grandes modificações em termos de marcas, sempre tendo como objetivo final a harmonização com os procedimentos do EUIPO e das legislações nacionais, pertencentes aos 28 Estados-Membros<sup>87</sup>.

O pedido de marca da UE é apresentado junto ao EUIPO em qualquer uma das línguas oficiais dos 28 Estados-Membros, sendo que existe a obrigatoriedade de selecionar uma segunda língua. Porém, esta segunda opção tem de ser, obrigatoriamente, numa das 5 línguas oficiais da EUIPO: alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano. Para um pedido de marca da UE, é formulado um pedido que, *à posteriori*, será alvo de análise pelo EUIPO. Esta análise baseia-se em critérios formais e motivos absolutos de recusa para ser, posteriormente, publicado no Boletim, publicação digital e diária efetuada pelo EUIPO<sup>88</sup>. Após a publicação de um pedido de marca da UE, é dado um período de três meses, para que qualquer terceiro, com interesse, possa apresentar uma oposição ao pedido, caso veja que os seus direitos de PI possam vir a ser prejudicados, caso ocorra concessão da marca posterior<sup>89</sup>. No caso de ser apresentada uma oposição, o sistema europeu difere do sistema português, visto que, no EUIPO, é dado um tempo de reflexão, chamado de *cooling-off period*<sup>90</sup>. Caso não se consiga alcançar nenhum

---

<sup>85</sup> Anteriormente à alteração legislativa (alteração introduzida com o Regulamento sobre a marca da União Europeia (UE) 2017/1001), a marca da União Europeia era apelidada de marca comunitária. Em relação aos desenhos ou modelos, estes continuam a ser conhecidos como desenhos ou modelos comunitários e não da União Europeia.

<sup>86</sup> Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015.

<sup>87</sup> Sobre este assunto *vide* CARVALHO, Maria Miguel (2017), *O Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2017, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 149-173.

<sup>88</sup> Para consulta digital do Boletim do EUIPO: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins> - consultado a 29/10/2018.

<sup>89</sup> O conceito de “*qualquer terceiro com interesse legítimo*” faz referência direta a um titular de uma marca ou pedido de marca anterior (art. 9º, 41º nº 1 e 224º do CPI).

<sup>90</sup> O *cooling-off period* tem como principal finalidade, encontrar um acordo entre as partes, mediante por vezes restrições ou concessões de uma ou ambas as partes, com o objetivo de não avançar com o procedimento de oposição para que o examinador do EUIPO não tenha de se pronunciar sobre a oposição e os factos apresentados pelas partes. Este período de reflexão pode ir dos 2 meses aos 24 meses e pode

acordo, cabe às partes apresentarem os seus argumentos sobre a oposição e o pedido de marca da UE para que, posteriormente, a oposição culmine com a decisão do examinador do EUIPO, que poderá conceder total ou parcialmente ou negar o pedido de registo da marca da UE<sup>91</sup>.

É importante frisar que, para que um registo de uma marca da UE seja válido, é necessário que não exista nenhum obstáculo ao seu registo nos 28 Estados-Membros, visto que o registo é concedido “*em bloco*”, dado o seu carácter unitário. Este registo não poderá ser válido para uns países e não para outros, neste caso, o requerente do pedido de marca terá de optar pelo registo nacional (país a país)<sup>92</sup>.

Uma vez concedida, a marca da UE também goza de uma validade de 10 anos, porém, diferente do sistema português, a contagem do prazo de 10 anos começa na data do pedido e não na data de concessão e poderá ser, igualmente, renovada intemporalmente, por iguais períodos de 10 anos.

A título de nota final, pretendemos enumerar algumas das alterações introduzidas pelo Novo Regulamento da Marca da União Europeia, a saber: a mudança do nome do Instituto (IHMI para EUIPO); a alteração ao nome de marca comunitária para marca da União Europeia; a abolição da necessária representação gráfica no requerimento de pedido de marca (desde que cumpra determinados critérios); a introdução de novas categorias de marcas; o reforço da marca de certificação da UE, das denominações de origem e indicações geográficas; as alterações processuais; a aquisição do carácter distintivo como reivindicação subsidiária; as alterações

---

ser interrompido por qualquer uma das partes a qualquer momento. Uma vez chegado a acordo, a oposição é retirada pelo opositor e a EUIPO não terá de se pronunciar sobre qualquer facto apresentado na oposição.

<sup>91</sup> Relativamente ao procedimento de registo da marca da UE existem diretrizes (*guidelines*) chamadas de *Guia de Marcas*. Estas diretrizes reúnem a informação necessária para os utilizadores do sistema de marcas da UE poderem proceder ao registo e manutenção de uma marca da UE. Estas diretrizes, refletem a prática da instrução dos processos junto deste *Office* e instruções gerais sobre o modo de análise dos processos relacionados com marcas pelos examinadores do EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines> - consultado a 29/10/2018.

<sup>92</sup> Sobre este assunto “Este sinal distintivo produz os mesmos efeitos em toda a União Europeia: só pode ser registado, transferido, objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a União (art. 1º nº 2)”, in CARVALHO, Maria Miguel (2017), *O Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2017, APDI, Almedina, Coimbra, p. 154.

relativas à prova de uso; a simplificação da exigência de traduções e, por fim, o reforço das normas que visam combater a contrafação<sup>93</sup>.

### iii) Proteção da Marca por via Internacional (OMPI)

Tendo sido criada em 1967, a OMPI é um instituto mundial que pertence às Nações Unidas e que tem como principal objetivo regular, informar e auxiliar na cooperação de todos os assuntos relacionados com a Propriedade Intelectual a nível global<sup>94</sup>.

A OMPI foi criada com o fim de promover e incentivar a inovação e a criação dos interesses das sociedades e, por consequência, das empresas em matéria de propriedade intelectual. Neste momento, esta organização conta com 191 estados.

O *Sistema de Madrid* consiste na ferramenta que possibilita a apresentação de um pedido internacional de marca, obrigando qualquer um que queira efetuá-lo a ter um pedido de marca base (seja ele nacional ou regional)<sup>95</sup>. A OMPI está, primeiramente, encarregue de levar a cabo um exame formal e de proceder à publicação do pedido na *Gazette*, publicação em linha no sítio institucional da OMPI, feita, semanalmente, com todos os pedidos, renovações ou quaisquer alterações relativas a direitos de propriedade intelectual com efeito internacional<sup>96</sup>.

À diferença do que sucede no pedido de registo de marca da União Europeia que, para dar lugar a uma concessão é imprescindível que o pedido seja aceite em todos os 28 Estados-Membros, no caso do pedido internacional, as concessões são efetuadas país a país ou região a região, o

---

<sup>93</sup> Vide CARVALHO, Maria Miguel (2017), *O Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2017, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 149-173.

<sup>94</sup> Sobre a OMPI vide EKEDI-SAMNIK, Joseph (1975), *Organisation Internationale et Relations Internationales, L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (OMPI), Bruylant, Bruxelles. Remetemos igualmente para a consulta do sítio institucional da OMPI: <http://www.wipo.int/portal/en> - consultado a 29/10/2018.

<sup>95</sup> O pedido internacional de marca permite ao requerente a apresentação de um único pedido e o pagamento de uma única taxa, selecionar os países que o requerente pretender para a proteção da sua marca.

<sup>96</sup> Para consulta digital da Gazette: <http://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/index.jsp#gazette> - consultado a 29/10/2018.

que nos leva a concluir que o pedido internacional de marca pode ser concedido para uma parte dos países ou regiões que foram inicialmente selecionados e poderá vir a ser negado para outros.

Relativamente ao exame de anterioridades de marcas, o sistema internacional também se diferencia do sistema da UE, visto que a entidade responsável por este exame num pedido de marca da UE é o EUIPO, ao invés do que ocorre no sistema internacional, em que o exame de anterioridades não está a cargo da OMPI, mas sim, de cada um dos *Offices* nacionais ou regionais selecionados no pedido internacional<sup>97</sup>.

Uma vez concedida a marca, o pedido internacional produz o mesmo efeito que uma marca nacional em cada território em que esta for concedida, com uma duração de 10 anos, a contar da data em que o pedido foi formulado.

O Sistema de Madrid tem como facilidades, para além do facto de o requerente efetuar um único pedido com o pagamento de uma única taxa, poder no momento das renovações selecionar os países onde quer renovar o seu direito de marca de maneira independente uns dos outros e, poderá igualmente designar outros países ou regiões para alargar o âmbito territorial da sua marca.

O sistema que a OMPI assenta no Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, e, por fim, o Regulamento de Execução comum ao Acordo e ao Protocolo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Quando é feita referência a *Offices* nacionais, pretendemos remeter para os institutos nacionais ou regionais de propriedade industrial próprios de cada país ou região. Para saber mais sobre todos os *Offices* nacionais de cada país ou região consultar: <http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp> - consultado a 29/10/2018.

<sup>98</sup> Sobre o Acordo e Protocolo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas *vide*: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo\\_pub\\_418.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf) - consultado a 29/10/2018.

## **CAPÍTULO II. AS FUNÇÕES DA MARCA E EVOLUÇÃO DESTAS FUNÇÕES**

Nos primórdios do reconhecimento das funções da marca, a postura que o Tribunal do Luxemburgo desenvolveu é bastante diferente, comparativamente, com a sua posição atual. Este Capítulo tem como finalidade o estudo das diferentes funções da marca<sup>99</sup> e a sua evolução, tanto na Doutrina como na Jurisprudência<sup>100</sup>.

### **Título I. Função *Clássica* da Marca**

A função de identificação ou de individualização dos produtos ou serviços reveste uma função essencial da marca, visto que é através desta função que a marca serve a identificar os produtos ou serviços de um agente económico, diferenciando-se dos demais da concorrência.

O nº1 do art. 222º do CPI estabelece que a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais, desde que estes sejam suscetíveis de representação gráfica, podendo ser compostos por palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a *distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*.

Pela informação supramencionada, é perceptível que uma das funções da marca é a de conferir, ao seu titular, o *direito exclusivo de utilizar a mesma para distinguir os seus produtos ou serviços* dos produtos ou serviços dos seus concorrentes.

---

<sup>99</sup> “Compreender a função de um direito permite determinar o seu conteúdo. Compreender a função da marca e do Direito de Marcas permite por consequência, determinar o regime deste sinal distintivo e do seu direito.” in BASIRE, Yann (2015), *Les fonctions de la marque, Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Collection du CEIPI, Lexis Nexis, Paris, p. 33.

<sup>100</sup> A Jurisprudência tida em conta no estudo deste segundo Capítulo irá ser a Jurisprudência do TJUE, visto que de acordo com a harmonização legislativa em matéria de marcas, esta Jurisprudência é igualmente a retida no sistema judicial nacional. Neste sentido, “A ideia, segundo a qual a função da marca permitiria determinar o seu regime, ocupa nos dias de hoje, um lugar fundamental na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Os juízes comunitários recorrem às funções para determinar o objeto específico do direito”, in BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, p. 34.

Nos primórdios do estudo desta matéria por parte do TJUE, os juízes evocaram de maneira evidente e direta a posição deste Tribunal, afirmando que “O exercício do direito à marca é particularmente suscetível de contribuir para a repartição dos mercados e de atentar, assim, contra a livre circulação das mercadorias entre os Estados, essencial ao mercado comum (...). De resto, o direito à marca pode distinguir-se de outros direitos de propriedade industrial e comercial pelo facto de os elementos protegidos por estes terem, frequentemente, um interesse e um valor superiores aos que resultam de uma simples marca”<sup>101</sup>. Retiramos das afirmações dos juízes do Tribunal de Justiça, que não consideravam a marca como um DPI forte, mas sim, nocivo face à liberdade de circulação presente no mercado comum da Comunidade Europeia<sup>102</sup>.

Neste mesmo sentido, é importante referir o caso *Hag I*, em que é dada primazia à função associada ao titular da marca<sup>103</sup>. De acordo com a leitura deste acórdão, a função da marca é a de proteger o seu titular, de lhe dar capacidade de distinção relativamente aos outros agentes económicos. O caso *Hag I*, tal como o caso *Sirena*, levantou a problemática e o antagonismo existente, entre um dos principais pilares nos quais assenta a criação da Comunidade Europeia, que é a liberdade de concorrência e livre circulação de mercadorias, por um lado, e, por outro,

---

<sup>101</sup> Considerando 7 do Acórdão *Sirena*. Acórdão do TJUE de 18 de fevereiro de 1970, processo nº C-40/70 (*Sirena*), opondo a empresa Sirena à empresa Eda. Este litígio versa sobre um contrato de marca nos termos do qual, uma empresa americana titular de uma marca, identificando produtos cosméticos e medicinais, vendeu, cedeu e transferiu para uma empresa italiana todos os seus direitos sobre a marca supracitada que tem vindo desde então a produzir cremes com a mesma marca em Itália. Neste caso, a empresa italiana intentou uma ação contra a distribuição no território italiano de um creme dotado das mesmas características (importado da Alemanha), com a qual a empresa importadora tivera celebrado um contrato semelhante com a mesma empresa americana. A questão colocada ao TJUE é de saber se o titular de uma marca tem o direito de se opor a importações provenientes de outros Estados-Membros.

<sup>102</sup> Neste sentido *vide* FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 67-68.

<sup>103</sup> Acórdão relativo ao processo nº C-192/73 do TJUE (*Hag I*), datado de 03 de julho de 1974. Este litígio opôs a empresa Hag à empresa Van Zuylen Frères e verteu sobre a questão de saber se de acordo com as regras comunitárias relativas à concorrências e à livre circulação de mercadorias seria possível proibir a um titular de uma marca num determinado estado de se opor à importação de produtos que legalmente possuem a mesma marca noutro Estado-Membro quando, inicialmente, ambas as marcas pertenciam ao mesmo titular. Dado que, um titular originário de uma marca no território alemão tivera cedido a sua marca para o território Belga a uma filial que tivera criado, porém ao longo do tempo a filial tornara-se independente.

o direito concedido ao titular de uma marca, criando com a sua existência uma situação de exclusividade no seio do mercado<sup>104</sup>.

É facilmente perceptível que, naquele momento, a intenção dos juízes era a de consagrar a função da marca na perspectiva de exclusividade para o seu titular. É, através da exclusividade, que é permitido ao titular da marca distinguir os seus produtos ou serviços dos demais produtos ou serviços dos concorrentes. O detentor de uma marca é, por consequência, proprietário de um monopólio que lhe é atribuído com o registo da sua marca, monopólio este que se encontra limitado pelos princípios da especialidade e territorialidade.<sup>105</sup>

Perante estas referências, só nos resta concluir que, nos anos de 1970, os juízes do Tribunal do Luxemburgo não reconheciam a marca como um verdadeiro DPI e, como consequência não lhe reconheciam as suas funções para além da distinção. Estes mesmos juízes começaram por desconsiderar a marca ao qualificaram-na como constituindo um obstáculo direto e importante à livre concorrência no seio das Comunidade Europeia. O Advogado Geral F. G. Jacobs revelou ser um fervente crítico desta análise redutora das funções da marca e, por conseguinte, da marca e do seu direito<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> Considerando 9 do Acórdão *Hag I*: “introduz uma exceção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36º apenas permite derrogações à livre circulação de mercadorias quando estas se justificam pela proteção dos direitos que constituem o objeto específico da propriedade industrial e comercial”. Neste mesmo sentido *vide* processo nº C- 16/74 do TJUE (*Centrafarm*).

<sup>105</sup> Sobre o princípio da especialidade e territorialidade *vide* Capítulo I, Título II, i) dimensão jurídica da marca.

<sup>106</sup> Conclusões do Advogado Geral F. G. Jacobs apresentadas a 13 de março de 1990 (*Hag II*). Considerando 16 a considerando 20 das conclusões supramencionadas: “Com algum distanciamento, é possível ver que existia na jurisprudência sinais de uma atitude injustamente negativa em relação ao valor das marcas. Assim, o advogado-geral Dutheillet de Lamothe observou, no processo *Sirena* (40/70, *Recueil* 1971, pp. 69, 88), que: “Com efeito, os interesses que a legislação sobre patentes se destina a proteger são económica e humanamente mais respeitáveis do que aqueles que são garantidos pelo direito à marca (...) Uma marca só pode cumprir o seu papel se for exclusiva. Se o proprietário for forçado a partilhá-la com um concorrente, perderá o controlo sobre o prestígio associado à marca. A reputação dos seus produtos ficará prejudicada se o concorrente vender produtos de qualidade inferior. Do ponto de vista do consumidor verificar-se-ão consequências igualmente indesejáveis, porque a clareza do sinal transmitido pela marca ficará enfraquecida. O consumidor ficará confuso e iludido”. Neste sentido *vide* SMITH, Robert (1992), *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community in Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 3, Issue 89, p. 89: “The Court of Justice of the European Communities (ECJ) has fostered two erroneous assumptions. First, the ECJ has assumed that trademark rights are of relatively little importance when

Findada esta análise, pode depreender-se que o direito exclusivo atribuído ao titular de uma marca irá permitir a este último posicionar-se no mercado face aos seus concorrentes, diferenciando os seus produtos ou serviços, através da marca.

## **Título II. Função de Garantia de Origem**

Foi com o caso *Terrapin vs. Terranova* que se deu uma viragem completa na Jurisprudência Comunitária<sup>107</sup>. Os juízes do TJUE alteraram a primazia até então atribuída à função de exclusividade destinada ao titular da marca e reconheceram *a função de garantia de origem como função principal da marca*<sup>108</sup>. Com a consagração desta nova função, já não é mais o titular que se encontra no centro das atenções e preocupações, porém, sim, o consumidor. O reconhecimento da função de garantia de origem, permite que seja facultada uma proteção ao consumidor, dado que o que se pretende proteger, com esta nova perspetiva, é a identificação da proveniência dos produtos assinalados pela marca registada. A marca registada tem de possuir a capacidade de garantir ao consumidor que os produtos revestidos, com determinada marca, pertencem ao mesmo titular, sendo que, por essa razão, provêm da mesma origem.

O Parlamento e o Conselho Europeu, rapidamente, reconheceram a necessidade de contemplar numa Diretiva a nova e principal função da marca que continua presente e atual no considerando

---

compared with patent rights. Second, the ECJ has assumed that trademark rights are inconsistent with the goals of the EC because of the territorial nature of the rights. Proceeding from these assumptions, the ECJ has substantially restricted trademark rights in the EC”.

<sup>107</sup> Acórdão do TJUE relativo ao processo nº 119/75 datado de 22 de junho de 1976, que opôs a empresa Terrapin à empresa Terranova. Este litígio confronta as marcas TERRAPIN a TERRANOVA, marcas registadas em países diferentes e pertencentes a titulares distintos. Mesmo não sendo idênticos, estes sinais apresentam semelhanças e dizem os dois respeito aos mesmos produtos (na área da construção de habitações). O litígio emergiu, quando o titular da marca inglesa TERRAPIN decidiu pedir o registo da sua marca na Alemanha, tendo sido neste momento que o titular da marca TERRANOVA reagiu.

<sup>108</sup> Considerando 14 do acórdão *Terrapin vs. Terranova*: “Le rôle de la marque serait, au premier chef, de permettre d'identifier les produits ou services d'une entreprise, de les rattacher à une source de fabrication ou de commercialisation et de les distinguer de ceux des concurrents. Cette fonction serait dans l'intérêt tant du titulaire que du consommateur ; la coexistence, sur un marché, de produits de même genre revêtus de marques identiques ou similaires risquerait donc de porter atteinte à la fonction de concurrence de la marque comme à sa fonction de garantie du consommateur”. Neste sentido *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Traité de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J. extenso éditions, Paris, pp. 59-62.

16 da nova Diretiva<sup>109</sup> “A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente, em garantir a marca enquanto indicação de origem”.

No ano de 2002, com o desfecho do caso *Arsenal* uma vez mais, os juízes decidiram dar relevo à função de garantia de origem. Neste acórdão podemos ler, no considerando 48, que “a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa”<sup>110</sup>.

A função de garantia de origem possibilita que o consumidor efetue uma ligação direta entre o produto ou o serviço em causa com a sua origem. Por essa razão é hoje tida em conta como *a função primordial*, e na grande maioria das vezes, é invocada nas decisões do TJUE. Hoje em dia, tornou-se rara a vez, em que os juízes do Tribunal do Luxemburgo não evocam a função de garantia de origem como função primária da marca<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> Primeira Diretiva do Conselho de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (89/104/CEE). Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

<sup>110</sup> Processo nº C-206/01 de 12 de novembro de 2002, opondo o Arsenal Football Club a Matthew Reed. Neste caso, o Arsenal registou a marca ARESENAL e sinais associados ao club para o território inglês. Por sua vez o Sr. Matthew Reed, vendia diversos produtos com a marca e os emblemas registados pelo Arsenal Football Club, porém nem todos os produtos vendidos pelo Sr. Matthew Reed correspondiam aos produtos registados pelo Arsenal. Para além de que o Sr. Matthew Reed tinha instalado um painel destinado a informar os seus clientes de que as palavras ou logos contidos nos seus produtos não indicavam nenhuma relação com o Arsenal, nem poderiam ser considerados oficiais.

<sup>111</sup> Neste sentido *vide* GONÇALVES, Luís M. Couto, *função distintiva*, p. 224: “a marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses de licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respetivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso”. MANKO, Rafael (26/09/2013), *Trademark Law in the European Union, Current legal framework and proposals for reform*, in *Library of the European Parliament*, Library Briefing: “According to the traditional view, the function of a trademark is primarily to guarantee the origin of goods or services. This function contributes to market transparency, benefiting both undertakings and consumers. Undertakings are protected against unfair competitors who wish their goods or services to “*pass off*” as goods or services of another undertaking. Consumers know which trader’s products they are buying, which makes it easier for them to choose what they wish and contributes to the reduction of their search costs”.

### **Título III. Função de publicidade**

A função publicitária ou de publicidade é uma função económica da marca, que se encontra intimamente ligada à área da marketing. Esta função está relacionada com a atração que uma marca poderá ter junto dos seus consumidores. O titular deste direito irá, através da sua marca, permitir à sua empresa diferenciar os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, auxiliando-se de publicidade dirigidas diretamente aos clientes.

Dada a crescente necessidade que as empresas têm de exprimir o poder atrativo dos seus produtos ou serviços, face à multiplicidade de produtos e serviços existentes no mercado, a função publicitária tende a ter cada vez maior relevo em matéria de marcas<sup>112</sup>.

Não nos parece correto analisar a função publicitária da marca, sem previamente ter apresentado uma definição do conceito de *publicidade*. A *publicidade* é definida por Rui Moreira Chaves como sendo o conjunto de meios e atividades destinadas à promoção de bens ou serviços junto do público e a convencê-lo na sua aquisição<sup>113</sup>.

A nível da União Europeia, foi a Diretiva do Conselho de 10 de setembro de 1984 (84/450/CEE) que abordou, pela primeira vez, a publicidade, na sua vertente jurídica. A Diretiva definiu a publicidade, como sendo qualquer forma de comunicação feita, no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, tendo, por fim, promover o fornecimento de bens ou de serviços, incluindo os bens imóveis, os direitos e as obrigações<sup>114</sup>.

A Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa à publicidade enganosa e comparativa<sup>115</sup>, diretiva que vigora, atualmente, e que veio revogar a diretiva supracitada, define a publicidade como sendo: qualquer forma de

---

<sup>112</sup> Em anglo-saxónico é muitas vezes utilizada a expressão “*selling power*”, para expressar a importância que as empresas consagram ao poder de atração das suas marcas para divulgação dos produtos ou serviços que oferecem. Relativamente à função publicitária *vide* MARQUES, João Paulo Remédio (2012), *O regime jurídico geral da marca e a marca farmacêutica* in *Direito Industrial*, Vol. VIII, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 278-280.

<sup>113</sup> Sobre este tema, *vide* CHAVES, Rui Moreira (2005), *Regime Jurídico da Publicidade*, Almedina, Coimbra.

<sup>114</sup> Diretiva do Conselho de 10 de setembro de 1984 relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade enganosa.

<sup>115</sup> Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa à publicidade enganosa e comparativa.

comunicação feita, no âmbito de uma atividade negocial, comercial, artesanal ou liberal com o objetivo de promover o fornecimento de bens ou de serviços, incluindo bens imóveis, direitos e obrigações.

O desenvolvimento económico e comercial caracteriza-se, nos dias de hoje, pela existência de uma gama de produtos e serviços extremamente diversificada. Deste modo, o titular de uma marca pode, ao fazer uso da sua marca, ter como finalidade, garantir a origem dos produtos ou serviços que esta assinala, porém, pode igualmente, pretender utilizar a marca para fins publicitários. O uso da marca, para fins de publicidade, irá ter como propósito informar e convencer o consumidor sobre os seus produtos ou serviços. Contudo, só no ano de 2009, é que a função de publicidade foi reconhecida como uma das funções da marca. No caso que opôs a empresa L'Oréal a Bellure, os juízes do TJUE não só vieram confirmar que a função de garantia de origem constitui, por excelência, a função principal da marca, porém também consagraram novas funções da marca, sendo estas: *a função de publicidade, a função de garantia de investimento, a função de comunicação e, por fim, a função de garantia de qualidade*<sup>116</sup>. Indo mais ao detalhe destas novas funções, o Advogado Geral F. G. Jacobs nas suas conclusões, no caso *Dior vs. Évora*, concluiu no considerando 39 o seguinte: “O Tribunal de Justiça, apesar de ter sempre sublinhado que as marcas têm por função referir a origem dos produtos, com o que estamos de acordo, não pretendeu dizer que os direitos de marca apenas podem ser invocados para salvaguardar esta única função”<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Processo nº C-487/07 de 18 de junho de 2009, opondo a L'Oréal à Bellure. O grupo L'Oréal é titular de várias marcas de prestígio associadas a perfumes de luxo. A empresa Bellure, desenvolve a sua atividade na comercialização de perfumes que consistem em imitações de alguns perfumes de luxo, com nomes diferentes, porém apresentados em embalagens semelhantes. A Bellure utiliza listas comparativas que transmite aos retalhistas. Estas listas indicam a marca do perfume de luxo e a marca que equivale a esse mesmo perfume. Em consequência destes factos, a L'Oréal apresentou uma ação em contrafação contra o grupo Bellure, alegando que a utilização de listas comparativas constituía uma violação dos seus direitos de marcas, tendo igualmente alegado que o facto das embalagens e frascos serem imitações dos deles, constituía uma violação às marcas figurativas que protegiam os seus frascos e embalagens. Sobre este tema *vide* CARVALHO, Maria Miguel (2014), *As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE in Revista de Direito Intelectual* nº 01-2014, APDI, Almedina, Coimbra; MORCOM, Christopher Q. C. (2009), *L'Oréal v Bellure - Who Has Won?* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 12 2009, Sweet & Maxwell, London; MORCOM, Christopher Q. C (2010), *L'Oréal v Bellure - The Court of Appeal Reluctantly Applies the ECJ Ruling: L'Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ 535* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 10 - 2010, Sweet & Maxwell, London.

<sup>117</sup> Conclusões gerais ao acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de novembro de 1997, relativo ao processo nº C-337/95.

O acórdão relativo aos processos conhecidos, como o caso *AdWords*, veio igualmente, reforçar a decisão tomada no caso *L'Oréal Bellure*, no sentido de reconhecer à marca demais funções para além da indicação de origem<sup>118</sup>. Porém, o caso *AdWords*, atribuiu maior relevância ao tratamento e análise da função publicitária<sup>119</sup>. Nesta decisão, os juízes do TJUE estabeleceram o seguinte: “O titular de uma marca está habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja suscetível de violar a utilização da marca, pelo seu titular, como elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial”<sup>120</sup>.

Porém, segundo Yann Basire, a avaliação feita pelos juízes à violação da função de publicidade, neste caso, é errónea, visto que é analisada do ponto de vista da garantia de origem e não da exclusividade que a marca reveste para com o seu titular<sup>121</sup>. No entender deste autor, a função

---

<sup>118</sup> Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de março de 2010, relativo aos casos de *keyword advertising*, ou seja, exibição a partir de palavras-chave que correspondem a marcas, de *links* para sítios de concorrentes dos titulares das referidas marcas ou para sítios nos quais são propostos produtos de imitação. Este acórdão está relacionado com os seguintes processos: processo nº C-236/08 que opôs Google France e Google Inc. a Louis Vuitton; processo nº C-237/08 que opôs Google France a Viaticum e Luteciel; e por fim, processo nº C-238/08 que opôs Google France a Centre National de Recherche en Relations Humaines, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger. Neste sentido *vide* as Conclusões do Advogado-Geral M. Poiares Maduro apresentadas a 22 de setembro de 2009, relativo ao acórdão supramencionado. No caso *AdWords* “a Google propõe um serviço remunerado de referenciamento, denominado “*AdWords*”. Este serviço permite aos operadores económicos, mediante a seleção de uma ou várias palavras-chave, fazer aparecer, em caso de concordância entre essa palavra ou essas palavras e a palavra ou as palavras constantes da pesquisa lançada por um internauta no motor de busca, um *link* publicitário para o seu sítio” considerando 23 do acórdão *AdWords*. A Louis Vuitton, a Viaticum e a Luteciel, intentaram uma ação contra a Google visto que, quando eram pesquisadas e em resultado do *AdWords* aparecia no caso da Louis Vuitton publicidade a imitações dos seus produtos e no caso das outras duas empresas concorrentes diretos.

<sup>119</sup> Neste sentido *vide* considerando 91 a 98 que refletem uma análise à violação da função de publicidade, levada a cabo pelos juízes do TJUE no processo *AdWords*.

<sup>120</sup> Considerando 92 do acórdão *AdWords*.

<sup>121</sup> Para Yann Basire, o Tribunal de Justiça considerou que a violação à função publicitária da marca não resulta do aproveitamento que o concorrente pode retirar desta função para promover os seus produtos ou serviços, mas sim, da situação em que o uso indevido da marca por parte do concorrente se torna um travão à promoção dos produtos ou serviços por parte do seu legítimo titular. Na opinião deste autor, esta postura não é a mais correta, dado que, de acordo com a decisão do TJUE, a função publicitária da marca só se encontra afetada, quando existe verdadeiro prejuízo para o titular da marca, ou seja, nesta situação irá caber aos juízes analisar a gravidade do uso da marca e o impacto que esta teve junto ao

publicitária ou a função de publicidade, seria afetada, quando a marca não fosse usada para a promoção dos produtos ou serviços do proprietário, mas quando promovesse os de um terceiro que não estivesse autorizado a fazê-lo. A violação da função de publicidade seria constituída pela violação da exclusividade do uso publicitário da marca, teoricamente, reservada ao titular da marca<sup>122</sup>.

Para William Cornish, as funções de comunicação, de investimento e de publicidade decorrem do facto de os investimentos feitos, para promoverem um produto, serem geridos em torno da marca. Estas novas funções revestem, por consequência, um valor digno de proteção enquanto tal, mesmo na ausência de abuso que descaracterize a origem ou a qualidade<sup>123</sup>.

Concluindo, podemos afirmar que, em nosso entender, a função publicitária constitui um instrumento para a divulgação dos produtos e serviços através da marca, ou seja, nesta perspectiva, a marca é apreendida como um meio de captar a atenção da sua clientela.

#### **Título IV. Função de Garantia de Investimento**

No processo *Interflora*, os juízes do TJUE trouxeram uma definição clara do que constitui a função de garantia de investimento no domínio das marcas: “uma marca pode igualmente ser utilizada pelo seu titular para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e fidelizar consumidores”<sup>124</sup>. Os juízes distinguem a função de publicidade com a função de investimento, argumentando que a função de investimento se diferencia da primeira, visto que, para captar

---

titular do registo da marca. Neste sentido, vide BASIRE, Yann (2015), *Les fonctions de la marque, Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Collection du CEIPI, Lexis Nexis, Paris, pp. 200-202. Considerandos 95 a 98 do Acórdão *AdWords*.

<sup>122</sup> BASIRE, Yann (2015), *Les fonctions de la marque, Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Collection du CEIPI, Lexis Nexis, Paris, p. 195.

<sup>123</sup> Conclusões do Advogado geral F. G. Jacobs no processo nº C-337/95 (*Dior vs. Evora*). Neste sentido vide CORNISH, William (2004), *Intellectual Property, Omnipresent, Distracting, Irrelevant*, Clarendon Law Lectures, University of Oxford.

<sup>124</sup> Este litígio opôs a empresa Interflora à empresa Marks & Spencer, é um caso de “*Key-advertising*” em que a Interflora se opôs à difusão na Internet de anúncios da Marks & Spencer a partir de palavras-chaves correspondentes à marca INTERFLORA. Vide considerandos 60, 62 e 63 do acórdão de 22 de setembro de 2011, relativo ao processo nº C- 323/09.

clientela, é em muitas ocasiões necessário, por parte do titular da marca, recorrer a técnicas comerciais que implicam investimento<sup>125</sup>.

A função de investimento encontra-se prejudicada, quando o uso por um terceiro de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta se encontra registada, perturba de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e fidelizar consumidores<sup>126</sup>.

“Caso a marca em questão seja dita reputada, a função de investimento é prejudicada quando o uso por um terceiro de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos, afeta essa reputação e põe assim em risco a sua manutenção”<sup>127</sup>.

No primeiro caso, a reputação do titular da marca ainda não existe, ao passo que, na segunda situação, a função de garantia de investimento está afetada, quando a marca já usufruiu de reputação perante os seus consumidores.

Podemos com estes elementos, concluir que a função de investimento é, hoje, uma função abraçada pela Jurisprudência da União Europeia, mesmo não constituindo a função primordial da marca.

#### *Função de publicidade vs. Função de Investimento*

O acórdão *Interflora* efetua uma comparação entre a função de publicidade e a de investimento<sup>128</sup>.

Neste sentido, os juízes do TJUE aceitaram a possibilidade de poder existir uma “sobreposição” entre estas duas funções, porém, consideram que estas funções são diferentes, visto que “a utilização da marca para adquirir ou conservar uma reputação efetua-se não apenas através da publicidade, mas também através de diversas técnicas comerciais”<sup>129</sup>.

---

<sup>125</sup> Sobre as funções da marca *vide* TARAWNEH, Jasem (2016), *A New Classification for Trade Mark Functions in Intellectual Property Quartely*, Issue 4, Sweet & Maxwell, London, pp. 352-370.

<sup>126</sup> *Vide* considerando 62 do acórdão de 22 de setembro de 2011, processo *Interflora*.

<sup>127</sup> *Vide* considerando 63 do acórdão de 22 de setembro de 2011, processo *Interflora*.

<sup>128</sup> Neste sentido *vide* BASIRE, Yann (2015), *Les fonctions de la marque, Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Collection du CEIPI, Lexis Nexis, Paris, p. 195 : “La fonction d’investissement se voudrait plus large que la fonction publicitaire”

<sup>129</sup> *Vide* considerando 61 do acórdão de 22 de setembro de 2011, processo *Interflora*.

De acordo com a análise supra, os juízes do TJUE só preveem um prejuízo causado à função de publicidade, existindo prejuízo real verificado, quando o uso promocional (publicitário) de uma marca, por um terceiro, constitui um verdadeiro entrave à promoção dos produtos ou serviços do detentor legítimo da marca. Ora, tal não se verifica, no caso de existir uma violação à função de investimento. Segundo os juízes do Tribunal de Justiça, quando um concorrente do detentor de uma marca utiliza um sinal idêntico, para os mesmos produtos ou serviços e que este uso perturba, substancialmente, a utilização da marca por parte do seu legítimo detentor, afetando a sua reputação e podendo captar os seus clientes, deverá então concluir-se pela existência do prejuízo à função de investimento<sup>130</sup>.

## **Título V. Função de Comunicação**

A função de comunicação foi, igualmente, referida na decisão do Tribunal do Luxemburgo relativamente ao processo que opôs a empresa *L'Oréal a Bellure*<sup>131</sup>.

Neste acórdão o TJUE efetua uma distinção entre a função de publicidade e a função de comunicação, dado que as enumera separadamente<sup>132</sup>. Porém, parece-nos, por vezes, difícil

---

<sup>130</sup> Vide considerando 60 a 65 do acórdão de 22 de setembro de 2011, processo *Interflora*. Neste sentido, vide considerando 65: “É com base nestas considerações que caberá ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se o uso, pela M&S, do sinal idêntico à marca INTERFLORA põe em risco a manutenção, pela Interflora, de uma reputação suscetível de atrair e fidelizar consumidores”.

<sup>131</sup> Processo nº C-487/07 de 18 de junho de 2009 opondo L'Oréal a Bellure, considerando 58 do acórdão: “O Tribunal já teve ocasião de declarar que o direito exclusivo previsto no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 89/104 foi concedido com o objetivo de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos como titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta possa cumprir as suas funções próprias, e que, assim, o exercício deste direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca (acórdãos de 12 de Novembro de 2002, *Arsenal Football Club*, C- 206/01, Colect., p. I- 10273, n.º 51; de 16 de Novembro de 2004, *Anheuser - Busch*, C- 245/02, Colect., p. I- 10989, n.º 59; e de 25 de Janeiro de 2007, *Adam Opel*, C- 48/05, Colect., p. I- 1017, n.º 21). Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade”.

<sup>132</sup> Neste sentido vide MANKO, Rafael (26/09/2013), *Trademark Law in the European Union, Current legal framework and proposals for reform*, Library of the European Parliament, Library Briefing, p.2: “The exclusive right to a trademark allows its owner to gain additional benefits by using it as an exclusive channel of communication within certain areas of the market. In particular, instead of simply

distinguir a função publicitária da função de comunicação, visto que o conceito de publicidade está intimamente ligado ao de comunicação.

O Código da Publicidade define a publicidade como “qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objetivo direto ou indireto de:

- a) promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços;
- b) promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições”<sup>133</sup>.

Podemos com esta definição concluir que, sem comunicação, não pode existir publicidade. Por conseguinte, o conceito de comunicação é mais abrangente do que o da publicidade. O ato de comunicar consiste em informar no sentido mais amplo. A comunicação engloba todas as técnicas para informar, influenciar, veicular ou até manter uma imagem, uma ideia (pode ser levado a cabo com a publicidade, com os média, através da política, entre outros meios de comunicação).

Quando analisada a função de publicidade da marca, concluímos que, para que esta possa existir em pleno, é necessário que o titular da marca efetue uma divulgação dos seus produtos ou serviços assinalados pela marca. No caso da função de comunicação, existe uma ligação na mente do consumidor, ligação esta que efetua a ponte, entre a marca e os produtos ou serviços de uma empresa, sem que, necessariamente, tenha de existir um trabalho de divulgação feito através de publicidade<sup>134</sup>.

---

guaranteeing the origin of goods or services, the trademark owner uses it in promotional campaigns to persuade consumers to associate a certain lifestyle with the trademark. In fact, consumers are actually willing to pay for the “trademark experience” associated with the brand, independent of the product itself.”

<sup>133</sup> Código da Publicidade, DL n.º 66/2015, de 29/04, artigo 3º (*conceito de publicidade*). Sobre este assunto *vide* PRATA, Ana (1998), *Dicionário Jurídico*, 3ª Edição - revista e atualizada, Almedina, Coimbra, pp. 798-799 (*Publicidade*).

<sup>134</sup> *Vide* PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle Tome 1*, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 193: “Envisager la marque sous l’angle de la fonction publicitaire, c’est l’appréhender comme un instrument promotionnel. Envisager la marque sous l’angle de la fonction de communication, c’est l’appréhender comme un instrument d’informations, tant objectives que subjectives. La fonction de communication doit être entendue plus largement que la fonction publicitaire, la marque pouvant être utilisée dans le cadre de sa fonction d’identification non seulement à des fins promotionnelles du produit ou service, mais également à des fins descriptive”. Neste sentido *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle Tome 1*, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 64-65. ASCENSÃO, José de Oliveira

À partida, pareceu-nos “*minucioso*” distinguir a função de publicidade, da função de comunicação, porém, a tendência da Jurisprudência tem sido essa mesma e, após a análise de cada um dos conceitos subjacentes a essas funções, concordamos com a distinção efetuada entre a função de comunicação e a função de publicidade. No entanto, admitimos que constituem funções muito próximas que poderão, em alguns casos, se sobrepor uma à outra.

## **Título VI. Função de “Garantia” de Qualidade**

A marca, aquando conhecida do consumidor, é sempre associada a uma ideia de qualidade, estejamos nós a falar de uma baixa, média ou alta qualidade. Quando evocado, o conceito de qualidade tende mais a remeter para um aspeto consumista e económico da marca<sup>135</sup>. A função de “garantia” de qualidade pode caracterizar-se por ser uma função dependente e secundária, visto que deriva da função essencial da marca que é a de garantia de origem<sup>136</sup>. Para Luís M. Couto Gonçalves o titular de uma marca “precisa de salvaguardar essa confiança sempre que a qualidade do produto ou serviço marcado diminua de modo relevante, por ato próprio ou de terceiro que use a marca com o seu consentimento<sup>137</sup>.”

No mercado, confrontado com uma marca ou um serviço, o consumidor irá efetuar de imediato uma associação mental seja com as suas experiências passadas (tenham sido positivas ou negativas) ou com experiências partilhadas por terceiros. Em regra, o consumidor irá sempre atribuir, a um determinado produto ou serviço, um determinado padrão de qualidade<sup>138</sup>.

---

(2016), *Repensando a Marca e as Funções Desta* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2016, APDI, Almedina, Coimbra, p. 121.

<sup>135</sup> Neste sentido *vide* MARQUES, João Paulo Remédio (2012), *O regime jurídico geral da marca e a marca farmacêutica* in *Direito Industrial*, Vol. VIII, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 277-278.

<sup>136</sup> Sobre esta matéria *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle Tome 1*, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 63. CARVALHO, Américo da Silva (2004), *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, p. 107. MATHÉLY, Paul (1984), *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris, p. 12.

<sup>137</sup> *Vide* GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial, Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2<sup>a</sup> edição, Almedina, Coimbra, p. 191.

<sup>138</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (1984), *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, p. 73 “Por regla general el consumidor cree que todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja. En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que

Podemos com esta informação assumir que, no plano socioeconómico, a marca detém um papel fundamental para o posicionamento dos consumidores face às suas experiências com produtos e serviços<sup>139</sup>. No entanto, cabe-nos analisar se tal sucede no plano jurídico, ou seja, será a função de “garantia” de qualidade uma função juridicamente consagrada e tutelada juridicamente?

Ao analisar a função de marca sob o prisma da “garantia” de qualidade, estamos a remeter a marca para uma função consumista, porém, esta garantia de qualidade não pode, em momento algum, ser alvo de proteção jurídica visto que, no regime jurídico que rege as marcas, não existe nenhum instituto competente para levar a cabo tal averiguação e avaliação da qualidade dos produtos e serviços<sup>140</sup>. Por esta razão, é que a função de “garantia” de qualidade vem sendo contestada, tanto pela Jurisprudência como pela Doutrina, constituindo, ainda hoje, um foco de discrepâncias de opiniões e de discussão. Grande parte da Doutrina e da Jurisprudência comunitária não reconhece uma função de “garantia” de qualidade à marca que se caracterize por ser autónoma e com efeito jurídico. Esta afirmação encontra justificação no facto de não existir nenhum mecanismo jurídico que obrigue o titular de uma marca a manter um determinado padrão de qualidade<sup>141</sup>.

Em nosso entender, não existe nenhuma imposição legal que obrigue o titular de uma marca a garantir que os seus produtos ou serviços cumpram determinadas características e um determinado padrão de qualidade (podendo ser positivo ou negativo)<sup>142</sup>. Porém, reconhecemos que esta função possa representar um incentivo para o mercado. Justificamos esta informação,

---

proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio”.

<sup>139</sup> Vide processo nº C-206/01 de 12 de novembro de 2002, caso *Arsenal*, considerando 47: “O direito de marca constitui efetivamente um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de conservar a clientela pela qualidade dos respetivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificá-los (v., nomeadamente, acórdãos de 17 de outubro de 1990, Hag GF, C-10/89, Colect., p. 1-3711, n.º 13, e de 4 de outubro de 2002, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. 1-6959, n.º 21)”.

<sup>140</sup> Neste sentido vide CARVALHO, Maria Miguel (2014), *As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE in Revista de Direito Intelectual* nº 01-2014, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 251-252.

<sup>141</sup> Nos Estados- Unidos a posição tanto da Doutrina como da Jurisprudência é oposta, sendo que a função de garantia de qualidade da marca é reconhecida como juridicamente protegida e independente. Neste sentido, vide HANAK, Elmer William (1974), *The Quality Assurance Function of Trademarks*, Vol. 43, Issue 3, in *Fordham Law Review*, New York.

<sup>142</sup> A título exemplificativo, podemos fazer referência na Doutrina nacional a Luís M. Couto Gonçalves, a Yann Basire na Doutrina francesa e a Carlos Fernández-Nóvoa na doutrina espanhola.

com o facto de que qualquer titular de uma marca (seja este o seu titular direto ou o licenciado que detenha o direito de uso da marca<sup>143</sup>) não terá interesse algum em denegrir ou baixar a qualidade dos seus produtos ou serviços *marcados*.

No caso *Hag II* os juízes do Tribunal de Justiça deram primazia ao reconhecimento e à proteção da garantia de qualidade<sup>144</sup>. Neste sentido, o considerando 13 diz que “As empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respetivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitam identificar aqueles produtos e serviços”<sup>145</sup>.

Nas conclusões relativas ao processo *Hag II*, o Advogado Geral F. G. Jacobs concluiu que são as marcas que estimulam o progresso económico e, sem a proteção das mesmas, os seus titulares não teriam nenhum incentivo para manter o padrão de qualidade adquirido até então<sup>146</sup>.

Ultimando a análise à função de “garantia” de qualidade, ou melhor dizendo, à função de *indicação de qualidade*, podemos afirmar que esta última não reveste uma garantia juridicamente protegida e tutelada de maneira independente, visto que estará sempre associada à garantia de origem<sup>147</sup>. Por fim, o titular da marca terá sempre liberdade para alterar a qualidade

---

<sup>143</sup> Artigo 264º do CPI (*Licenças*) “O titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja qualquer cláusula, ou disposição, do contrato de licença, em especial no que respeita ao seu prazo de validade, à identidade da marca, à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença, à delimitação da zona ou território ou à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados pelo licenciado”.

<sup>144</sup> Processo nº C-10/89, acórdão de 17 de outubro de 1990 do TJUE (*Hag II*) que versa sobre um litígio entre as empresas CNL-SUCAL e HAG, em que a empresa Hag comercializa café descafeinado na Alemanha com marca registada desde 1907, igualmente nome de firma e registou na Bélgica a marca KAFÉ HAG e criou uma filial chamada Café HAG. Por sua vez, a filial registou duas marcas contendo a palavra HAG. Posteriormente, a empresa belga foi separada da empresa mãe sediada na Alemanha, que começou a importar café com a marca HAG para a Alemanha. Neste mesmo sentido *vide*, acórdão do TJUE, processo nº C-9/93 de 22 de junho de 1994.

<sup>145</sup> Acórdão do TJUE, processo nº C-10/89, de 17 de outubro de 1990, *Hag II*, considerando 13.

<sup>146</sup> Conclusões do Advoga-Geral F. G. Jacobs relativas ao processo *Hag II*, apresentadas a 13 de março de 1990, considerando 18.

<sup>147</sup> Optamos por função de *indicação de qualidade*, ao invés de *garantia de qualidade*. Dado que como analisamos anteriormente, esta função não é independente e não pode ser juridicamente protegida, visto que o titular de uma marca não poderá incorrer em nenhuma sanção em sede de marcas, caso não cumpra com o seu “padrão habitual de qualidade”. Ressalvamos desta situação, o caso das *marcas coletivas de certificação*, que não se enquadram neste caso, visto que, para estas marcas existirem, é necessário que cumpram com certos padrões de qualidade. A marca de certificação é definida pelo Regulamento sobre

associada aos seus produtos ou serviços, porém, fá-lo-á por sua conta e risco, sendo que sofrerá as consequências, se permitir um declínio da qualidade<sup>148</sup>.

Atendendo ao crescente número de novas marcas, constituindo para as empresas um mecanismo de incremento económico, sendo este fator uma realidade com a qual somos confrontados, constantemente, no nosso dia a dia, a questão relacionada com a função de *indicação de qualidade* torna-se, cada vez mais, um assunto de debate, seja a nível doutrinário, como jurisprudencial.

Como mecanismo de equilíbrio da Comunidade Europeia, é necessário continuar a percorrer o caminho da harmonização legislativa em matéria de marcas, tendo sempre em vista a conciliação dos direitos privativos emergentes das marcas com a liberdade de concorrência e liberdade de circulação de pessoas e mercadorias<sup>149</sup>.

As funções da marca darão ainda muito que falar no TJUE e irão, certamente, continuar a existir divergências doutrinárias. Muito já se percorreu, desde a decisão *Sirena*, em que as marcas foram definidas como um direito privativo de propriedade industrial de valor inferior e ao repúdio de não lhes ser aplicado um limite temporal<sup>150</sup>.

---

a marca da UE como uma marca que permite distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que diz respeito ao material, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação de serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características, com exceção da proveniência geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal (artigo 83.º, n.º 1 RMUE).

<sup>148</sup> Conclusões do Advoga-Geral F. G. Jacobs relativas ao processo *Hag II*, apresentadas a 13 de março de 1990, considerando 18.

<sup>149</sup> Sobre esta matéria *vide* CARVALHO, Maria Miguel (2014), *As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE* in *Revista de Direito Intelectual*, nº 01-2014, p. 268: “O monopólio concedido ao titular da marca (ou, se se preferir, o direito de exclusão da liberdade dos outros no que respeita à utilização de determinado sinal) só encontra justificação na medida em que seja necessário para permitir que a marca realize a(s) sua(s) função(ões)”.

<sup>150</sup> Como vimos precedentemente, as marcas podem ser renovadas de 10 em 10 anos a contar da data da sua concessão, essas renovações são ilimitadas (art. 255º CPI). Porém é importante saber que existe a figura da *caducidade da marca*, situação em que o titular da marca pode ser penalizado pelo seu não uso (durante pelo menos 5 anos consecutivos), sendo esta a penalização mais pesada, perdendo o direito à sua marca ou a parte desta (caducidade parcial) - art. 269º e 270º CPI.

### **CAPÍTULO III. A TEORIA DA DILUIÇÃO**

Chegados a este ponto do estudo e feita a caracterização do quadro jurídico e conceptual da marca, enquanto DPI, debruçamo-nos, agora, especificamente, numa das suas tipologias, *a marca de prestígio*, que, pelas suas particularidades e relevância socioeconómica, irá constituir o cerne desta dissertação.

#### **Título I. Regime Geral**

Para que uma empresa ou mesmo uma pessoa singular tenha interesse em registar uma marca, é necessário que exista uma contrapartida, um benefício para o titular de tal registo<sup>151</sup>.

Tal como analisado anteriormente, o regime geral de marcas baseia-se em dois princípios, sendo estes, o princípio da especialidade e o princípio da territorialidade, que limitam o âmbito de proteção da marca. Com efeito, o registo de uma marca não confere um monopólio total ao seu titular sobre todo e qualquer produto ou serviço<sup>152</sup>. Caso os consumidores se deparem com marcas idênticas ou semelhantes, tal não irá constituir um obstáculo ao registo, desde que, não exista risco de confusão, ou seja desde que os produtos ou serviços sejam diferentes e não confundíveis nem afins entre si<sup>153</sup>. É precisamente por esta razão que se permite a coexistência

---

<sup>151</sup> BURRELL, Robert and HANDLER Michael (2008), *Dilution and Trademark Registration, The University of Queensland in TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series*, Research Paper No. 08-06, pp. 3-4: “The advantage conferred by registration provide an inventive for traders to register their marks, but such incentives are only desirable if the registered trademarks system ultimately confers a benefit on the public. As with other intellectual property systems, the public benefits that might be said to flow from registration lie, for the most part, in the value of the trademark register as a source of information. The strongest informational argument for the value of trademark registration is that it reduces business clearance costs by enabling those engaged in trade to discover quickly and cheaply which signs third parties have already claimed”.

<sup>152</sup> Vide BURRELL, Robert and HANDLER Michael (2008), *Dilution and Trademark Registration, The University of Queensland in TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series*, Research Paper n° 08-06, pp. 4-11.

<sup>153</sup> Carlos Fernandez-Nóvoa, desenvolveu o tema do risco de confusão numa das suas obras, para a qual remetemos - FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edicion, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 273-388.

de marcas idênticas, caso contrário o “*mercado de marcas*” estaria, inteiramente, saturado<sup>154</sup>. Torna-se, deste modo, fundamental especificar, no pedido de registo de uma marca, os produtos ou serviços para os quais esta marca irá proteger, munindo-se da categorização existente atualmente e que obteve consenso mundial<sup>155</sup>.

Porém, o princípio da especialidade sofre alguns desvios, o que se verifica com a tutela jurídica conferida às marcas de prestígio que, de seguida, analisaremos<sup>156</sup>.

## **Título II - A Marca de Prestígio**

### **i) O Conceito de Marca de Prestígio**

Desde cedo e revelando a necessidade de harmonização em matéria de marcas no seio da União Europeia, surgiu a Primeira Diretiva do Conselho que visou harmonizar as legislações nacionais

---

<sup>154</sup> De acordo com as boas práticas do registo de marcas, é aconselhável proceder a uma pesquisa prévia que antecede o registo de uma marca, com vista a saber se o registo do sinal em questão pode ou não ser registado, isto é, saber se o sinal está livre para uso e registo. Porém esta pesquisa só tem sentido ser efetuada dentro do princípio da especialidade, visto que só produtos ou serviços idênticos ou afins é que poderão constituir em regra geral, um obstáculo a qualquer novo registo de marca. Afirmou-se acima que, caso não existisse a limitação do monopólio pelo princípio da especialidade, o mercado de marcas estaria saturado, visto que desta maneira a pesquisa de viabilidade de registo de marca (prévia ao registo) não iria estar limitado às classes de produtos ou serviços alvo de proteção para o sinal em causa, mas sim, a todas as classes de produtos e serviços pertencentes à Classificação de Nice. Tal realidade, seria altamente prejudicial à livre concorrência e iria gerar situações de monopólio desmesuradas e sem fundamento algum. Neste sentido, *vide* BURRELL, Robert and HANDLER Michael (2008), *Dilution and Trademark Registration, The University of Queensland in TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series*, Research Paper No. 08-06, p.4: “fundamental importance of the trademark specification in ensuring the effective operation of the co-existence principle and in helping to delineate the scope of protection afforded to owners of registered marks”.

<sup>155</sup> Classificação de Nice, atualmente vigora a 11ª atualização da Classificação de Nice, atualizada em 2018.

<sup>156</sup> FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, p. 989: “La protección de la marca renombrada frente a su utilización respecto de productos o servicios no similares constituye hoy una pieza indispensable del sistema de marcas”.

dos Estados-Membros<sup>157</sup>. Porém, esta Diretiva não forneceu nem aos Estados-Membros, nem aos Tribunais, uma definição e critérios de avaliação da marca de prestígio, tendo somente trazido alguns esclarecimentos relativamente a este instituto jurídico<sup>158</sup>.

O atual CPI também não contempla uma definição do conceito de marca de prestígio, sendo que o art. 242º intitulado *marca de prestígio* especifica, apenas, a proteção que é conferida à marca de prestígio<sup>159</sup>.

Segundo Luís M. Couto Gonçalves, não é tarefa fácil a de definir o conceito de marca de prestígio<sup>160</sup>. De acordo com este autor, para uma marca ser qualificada de marca de prestígio, tem de cumprir dois requisitos cumulativos. Em primeiro lugar, a marca tem de gozar de excecional notoriedade e, em segundo lugar, tem de gozar de excecional atração e/ou satisfação junto dos consumidores. O requisito da excecional notoriedade deverá ser interpretado como um requisito quantitativo. Fala-se no elemento quantitativo, visto que parte da Doutrina tem tentado fixar uma percentagem que irá ajudar a definir os casos em que estamos perante uma marca de prestígio, ou seja, perante uma marca que aparece de forma espontânea e que o seu conhecimento seja generalizado por parte do consumidor<sup>161</sup>. A segunda condição (cumulativa com a primeira) possui natureza qualitativa, visto que este elemento determina o valor que a marca detém junto dos seus consumidores. Nesta situação, é avaliada de que modo a marca

---

<sup>157</sup> Primeira Diretiva do Conselho de 21 de dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (89/104/CEE).

<sup>158</sup> Diretiva (89/104/CEE), “artigo 5º nº 2: Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique 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, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique”.

<sup>159</sup> Art. 242º CPI (*Marcas de 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 sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los. 2 - Aplica-se ao nº 1 o disposto no nº 2 do artigo anterior, entendendo-se que, neste caso, o registo da marca deverá ser requerido para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio”.

<sup>160</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto (2003), *Direito de Marcas*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, p. 155.

<sup>161</sup> No entender de Luís M. Couto Gonçalves a percentagem nunca deverá ser inferior a 75% ou de pelo menos dois terços dos consumidores do mercado em referência. *Vide Manual de Direito Industrial*, 2ª edição (2008), Almedina, Coimbra, p. 313.

penetrou no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que visa distinguir<sup>162</sup>.

Foi em 1999, com a primeira decisão do TJUE sobre o tema das marcas de prestígio, no caso que opôs a *General Motors à Yplon*<sup>163</sup>, que surgiu a questão relativa ao âmbito de qualificação de uma marca como marca de prestígio<sup>164</sup>. Como requisitos necessários para que uma marca possa ser considerada como de prestígio, os juízes do TJUE decidiram o seguinte: “devem de se tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover. No plano territorial, a condição é preenchida quando, de acordo com os termos do artigo 5.º, n.º 2, da Diretiva, a marca goza de prestígio “no Estado-Membro”. Na ausência de definição nesse sentido da disposição comunitária, não se pode exigir que o prestígio exista na “totalidade” do território do Estado-Membro. Basta que ocorra numa parte substancial deste”<sup>165</sup>.

Na jurisprudência nacional é importante referir o acórdão do STJ de 13 de julho de 2010 relativo à marca DOLCE VITA que definiu o conceito e determinou o âmbito de marca de prestígio, estabelecendo que: “A marca de prestígio (...) deve ser conhecida não só do público interessado nos produtos marcados, mas também do público em geral, que ante o nome da marca a associa, sem hesitar, a elevados padrões de qualidade dos produtos ou dos serviços que se distinguem dos seus competidores; a simples alusão à marca implica a intuição fulgurante da sua

---

<sup>162</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto Gonçalves (2008), *Manual de Direito Industrial*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, p. 313.

<sup>163</sup> Acórdão do TJUE, relativo ao processo nº C-375/97 de 14 de setembro de 1999, que opôs a empresa General Motors Corporation à empresa Yplon, S.A.

<sup>164</sup> Considerando 12 do acórdão *General Motors*: “Através da sua questão, o órgão jurisdicional nacional pede no essencial ao Tribunal de Justiça, por um lado, que precise o sentido da expressão “goze de prestígio”, através da qual é enunciada, no artigo 5.º, n.º 2, da diretiva, a primeira das duas condições que devem ser preenchidas para que uma marca registada possa beneficiar de uma proteção alargada a produtos ou serviços não semelhantes, e, por outro, refira se esta condição deve ser preenchida relativamente à totalidade do território Benelux ou se basta que o seja numa parte deste”.

<sup>165</sup> Considerandos 27 e 28 do acórdão *General Motors*. Vide também as conclusões do Advogado-Geral F. G. Jacobs apresentadas a 26 de novembro de 1998, sobre este caso.

identificação e inquestionável qualidade, mesmo que sob ela sejam comercializados diversos produtos”<sup>166</sup>.

Concluimos que a marca de prestígio detém um tal poder de atração para o consumidor, que não se encontra dependente dos produtos ou serviços que pretende assinalar, gozando conseqüentemente, de um âmbito de proteção mais abrangente do que resultaria do regime geral de proteção das marcas<sup>167</sup>. Assim, torna-se evidente que a marca de prestígio beneficia de um regime jurídico próprio e diferente do regime geral de marcas.

## ii) A Marca de Prestígio Fora do Princípio da Especialidade

Tal como analisamos acima, a principal diferença na figura jurídica da marca de prestígio, relativamente ao regime geral de marcas, reside no facto de a marca de prestígio não estar subordinada ao princípio da especialidade, que rege as restantes marcas<sup>168</sup>. O princípio da especialidade constitui, juntamente com o princípio da territorialidade, uma limitação ao monopólio que uma marca confere ao seu titular. Essa restrição encontra a sua justificação, na necessidade de reconhecimento e respeito pelo princípio de liberdade de concorrência, circulação de bens e de mercadorias existente no seio da Comunidade Económica Europeia (CEE)<sup>169</sup>.

---

<sup>166</sup> Acórdão do STJ, processo nº 3/05.9TYLSB.P1.S1 de 13 de julho de 2010.

<sup>167</sup> TUMBRIDGE, J. (2008), *Famous Trade Marks: Does Canada have Lessons for Europe?* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 30, Issue 9, Sweet & Maxwell, London, p. 357: “The emergence of the “famous” or “well known” trade mark is a natural result of globalisation and the ever increasing commercial value of brand awareness. Juggernaut brands like McDonalds and Coca-Cola were often well known in countries long before they were freely sold in those jurisdictions. This global notoriety of famous trade mark, raising questions such as: Does the fact a trade mark is famous, make defending that registered mark any harder or easier? Will special protection for famous marks undetermined the consumer protection regime that exists at the heart of trade mark law?”.

<sup>168</sup> SOUSA E SILVA, Pedro (1998), *O Princípio da especialidade das marcas, A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio*, em *Revista da Ordem dos Advogados*, Vol. I - Jan. 1998, p. 410.

<sup>169</sup> As de Robert S. Smith relativamente a este assunto foram as seguintes: “Starting with the Consten and Grunding decision in the 1960s and continuing through the Sirena, Hag I, and Centrafarm cases in the 1970s, the ECJ has passed through a period of sacrificing national trademark rights to the principle of free movement of goods. In more recent decisions, such as Pharmon and Hag II, there has been a shift as the ECJ affords greater recognition to the value of national industrial property rights (...) The ECJ has also recognized trademarks as a guarantee of origin and an instrument to prevent consumer

Porém, no caso das marcas de prestígio, a lei confere uma proteção jurídica alargada, visto que as marcas de prestígio encontram o seu âmbito fora do princípio da especialidade<sup>170</sup>.

Para que um titular de uma marca de prestígio se possa opor a um pedido de registo, a um registo ou ao uso de uma marca, não necessita de cumprir com o requisito da identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços que assinala com os da marca posterior. O âmbito do monopólio é, por consequência, maior, mais alargado nas marcas de prestígio do que nas marcas ditas “normais”, sendo que estas últimas se encontram submetidas ao princípio da especialidade e ao risco de confusão ou associação. A justificação encontrada para esta prerrogativa concedida às marcas de prestígio reside no facto de que este tipo de sinais distintivos possui uma atração própria, sendo esta independente dos produtos ou serviços que assinala. Por consequência, não existe fundamento, nem justificação para ser aplicado o princípio da especialidade, que se baseia nos produtos ou serviços associados e protegidos pela marca registada, dado que *a marca de prestígio constitui um valor económico autónomo, associada a uma imagem positiva ou de prestígio*.<sup>171</sup>

#### *Marca de Prestígio versus Marca Notória*<sup>172</sup>

Não nos querendo alongar demasiado sobre o instituto das marcas notórias, pretendemos, no entanto, munir o leitor de uma definição de marca notória, que se distingue em alguns aspetos da marca de prestígio, porém, também tendo ela um regime diferente do regime geral de marcas.

A CUP contempla um artigo dedicado à proteção da marca notória, porém, sem nos fornecer nenhuma definição do que possa ser considerado como marca notória<sup>173</sup>. A marca notória

---

confusion.” in SMITH, Robert, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community* in *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 3, Issue 89, p. 117.

<sup>170</sup> Vide FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 426-429.

<sup>171</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Traité de la Propriété Industrielle*, Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J. extenso éditions, Paris, p. 503.

<sup>172</sup> Sobre este assunto vide EUIPO (01/10/2017), *Diretrizes (Guidelines) de Exame, Diretrizes relativas ao Exame às Marcas da União Europeia, parte C - Oposição, Secção 5 - marcas de prestígio, Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE*, pp. 5-7.

<sup>173</sup> Vide art. 6ºbis da Convenção da União de Paris (*marcas: marcas notórias*).

consiste numa marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço<sup>174</sup>. A expressão conhecida de uma grande parte do público pretende, em nosso entender, fazer referência tanto a um público geral (caso o produto ou serviço seja objeto de grande consumo), como a um público mais específico (caso o produto ou serviço só seja alvo de ser consumido ou adquirido por um público especialista)<sup>175</sup>.

Por força da harmonização, em Portugal, podemos apontar como diferença, em termos de proteção jurídica concedida à marca notória e à marca de prestígio, o facto de que, na marca de prestígio, é afastado o princípio da especialidade<sup>176</sup>. Tal não ocorre com a marca notória, que se encontra sujeita a este princípio pelo que só se poderá opor a marcas que assinalem produtos ou serviços idênticos ou afins (241º CPI)<sup>177</sup>.

Voltando ao público relevante, este representa outra diferença existente entre estes dois institutos e tem sido alvo de grande debate seja na Jurisprudência como na Doutrina. Anteriormente ao acórdão *General Motors*<sup>178</sup>, grande parte da Jurisprudência do TJUE e até da

---

<sup>174</sup> Conceito de marca notória avançado por Luís M. Couto Gonçalves, vide *Manual de Direito Industrial*, 2ª edição, p. 304.

<sup>175</sup> Neste sentido, vide GONÇALVES, Luís M. Couto Gonçalves (2008), *Manual de Direito Industrial*, 2ª edição, Almedina, Coimbra, p. 304. MARTINS, Luís Chambel (2016), *Crise e Tentativa de Resgate da Distinção Conceptual e de Regime Entre Marca Notória e Marca de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual* nº02-2016, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 133-134. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (2000), *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires*, Genève, p. 16, 2.12 Point i) : “Le terme “consommateurs” doit être pris dans son sens le plus large et non comme désignant uniquement les personnes qui consomment effectivement et physiquement le produit. À cet égard, on peut citer l’expression “protection du consommateur”, qui renvoie à l’ensemble du public. Étant donné que la nature des produits ou des services auxquels la marque s’applique peut varier considérablement, les consommateurs effectifs ou potentiels peuvent être différents dans chaque cas. Les groupes de consommateurs effectifs ou potentiels peuvent être identifiés à l’aide de paramètres tels que le groupe visé par les produits et les services en relation avec lesquels la marque est utilisée ou le groupe des acheteurs effectifs”.

<sup>176</sup> Para maior desenvolvimento sobre este tema, vide ULRICH Hanns (2004), *Harmony and Unity of European Intellectual Property Protection in Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 20-46.

<sup>177</sup> Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (2000), *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires*, Genève, nº 1 do art. 4 (*Marques en conflit avec une marque notoire*).

<sup>178</sup> Acórdão do TJUE, relativo ao processo nº C-375/97 de 14 de setembro de 1999, que opôs a empresa General Motors Corporation à empresa Yplon.

Doutrina concordava com o seguinte: o público relevante para a marca de prestígio é o grande público em geral, porém, no que toca ao público a ter em conta na avaliação da marca notória, este poderia ser o público em geral, no entanto, também poderia ser um público específico (dependendo do produto ou serviço do caso analisado).

Contudo, a decisão do TJUE, relativa ao processo que opôs a General Motors à Yplon, conduziu ao aumento da confusão entre estes dois institutos, visto que concluiu o seguinte: “A Comissão propõe que o conceito de “marca de prestígio” seja entendido como abrangendo as marcas que gozem de prestígio junto do público interessado. Este conceito está nitidamente aquém do de marca “notoriamente conhecida”, na aceção do artigo 6<sup>bis</sup> da convenção de Paris. Basta que a marca goze de prestígio numa parte substancial do território do Benelux, merecendo as marcas que gozem de prestígio regional proteção igual às que gozem de prestígio no conjunto desse território (...) O público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional.”<sup>179</sup>.

Esta viragem radical de qualificação do público, perante uma marca de prestígio, traz certamente aspetos positivos, porém, também trouxe alguma confusão na fronteira entre a marca notória e a marca de prestígio,<sup>180</sup> sendo, ainda, hoje atual existir confusão e discrepâncias de opiniões acerca destes dois institutos<sup>181</sup>.

As diretrizes de exame da União Europeia também confirmam que a marca de prestígio é um conceito juridicamente diferente do da marca notória, porém, confessam que poderá existir na prática uma sobreposição, que é reforçada pelo documento elaborado pela OMPI, recomendação comum a respeito das disposições relativos à proteção das marcas notórias e o texto do acórdão do Tribunal de Justiça no caso *General Motors*<sup>182</sup>.

---

<sup>179</sup> Considerandos 19 e 24 do Acórdão *General Motors*.

<sup>180</sup> Vide FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 403-405.

<sup>181</sup> Esta problemática é abordada por MARTINS, Luís Chambel (2016), *Crise e Tentativa de Resgate da Distinção Conceptual e de Regime Entre Marca Notória e Marca de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual* nº02-2016, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 125-148.

<sup>182</sup> Diretrizes (*Guidelines*) de Exame, *Diretrizes relativas ao Exame às Marcas da União Europeia, parte C - Oposição, Secção 5*, p. 6.

Em nossa opinião, uma marca de prestígio cairá forçosamente dentro do âmbito da marca notória, visto que a marca de prestígio goza de uma excecional notoriedade. Porém, parece-nos lógica a existência destes dois institutos, os quais necessitam de maior definição por parte da legislação.

### iii) Aplicação do Regime Especial das Marcas de Prestígio

A marca de prestígio goza de uma proteção além do regime da especialidade, visto que pode impedir um registo ou o uso de uma marca que se destine a produtos ou serviços diferentes dos seus.

Porém, parece-nos pertinente colocar a seguinte questão: que regime acautela uma marca de prestígio que se queira opor a uma marca que assinala produtos ou serviços idênticos ou afins? Será que, nesta situação, a marca de prestígio se rege pelo regime geral das marcas, constante do art. 5º nº1 da Diretiva<sup>183</sup>. Será necessário provar o risco de confusão?

A Diretiva 2008/95/CE, dizia no seu art. 4º, nº 3 que “o pedido de registo de uma marca será igualmente recusado ou, tendo sido efetivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária (...) e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade.” Da leitura deste artigo, podemos facilmente depreender que a especial proteção conferida à marca de prestígio só pode ser efetivada fora do princípio da especialidade. Quer isto dizer que, quando os produtos ou serviços estiverem ligados, a marca de prestígio não se poderá opor a uma marca, mesmo 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-la, quando não seja demonstrado o risco de confusão<sup>184</sup> (nº1 do art. 5º da Diretiva supracitada).

---

<sup>183</sup> Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, vide artigo 5º - Motivos relativos de recusa ou de nulidade.

<sup>184</sup> Vide PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 524.

Ora isto seria admitir que uma marca de prestígio gozaria de uma proteção menor, quando estivesse em causa uma marca posterior com produtos iguais ou afins (tendo de provar o risco de confusão), e de uma proteção maior, quando os produtos ou serviços fossem totalmente distintos (bastando um dos requisitos do art. 4º, nº 3 da Diretiva). Concluímos, então, que esta diferença de proteção é desprovida de sentido e, se aplicada na prática, prejudicaria a marca de prestígio, no caso de existirem produtos ou serviços idênticos ou afins.

No caso do ordenamento jurídico português, o legislador nacional não cometeu este lapso, visto que o CPI confere uma proteção às marcas de prestígio mais ampla e que, em nosso entender, possui mais sentido prático, o nº 1 do art. 242º diz que o pedido de registo será, igualmente, recusado se a marca, *ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade*, for igual ou semelhante a uma marca de prestígio e procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-la. A expressão “*ainda que*” empregue pelo legislador português foi mais famosa na sua redação do que o do texto da Diretiva, visto que, neste caso, as marcas de prestígio irão gozar de uma maior proteção jurídica em virtude desta regra se aplicar tanto a produtos ou serviços idênticos ou afins, como a produtos ou serviços totalmente diferentes, sendo que, em nenhum caso, o titular da marca de prestígio terá de provar o risco de confusão.

Porém, mesmo tendo em conta a deficiência constatada no art. 4º nº 3 da Diretiva, que afasta o regime excecional da marca de prestígio, quando os produtos ou serviços confrontados são idênticos ou afins, a Jurisprudência foi unânime nesta questão e decidiu não interpretar a lei de maneira restritiva. Dessa forma, o caso *Davidoff*<sup>185</sup> aportou esclarecimentos, visto que, deste acórdão, os juízes do TJUE afirmaram que a interpretação restritiva do nº 3 do art. 4º da Diretiva não está conforme nem com o sistema, nem com o espírito da Diretiva, visto que “a proteção específica concedida às marcas prestigiadas pelos artigos 4.º, n.º 4, alínea a), e 5.º, n.º 2, da diretiva em relação a produtos não semelhantes deve, por maioria de razão, aplicar-se a produtos idênticos ou semelhantes”<sup>186</sup>.

Neste seguimento, o caso *Adidas I* veio confirmar a interpretação deste artigo<sup>187</sup>. “A primeira questão, alínea a), contém a questão de saber se, não obstante o facto de o artigo 5.º, n.º 2, da

---

<sup>185</sup> Vide acórdão do TJUE de 9 de janeiro de 2003, relativo ao processo nº C-292/00, opondo as empresas Davidoff & Cie e Zino Davidoff à empresa Gofkid.

<sup>186</sup> Considerando 15 do acórdão do TJUE sobre o caso *Davidoff*.

<sup>187</sup> Acórdão do TJUE, processo nº C-408/01 de 23 de outubro de 2003 (*Adidas I*, que opôs a empresa Adidas à empresa Salomon). Neste sentido, o considerando 19 da mesma decisão diz: “No acórdão

diretiva só visar expressamente o uso de um sinal por um terceiro para produtos ou serviços não semelhantes, esta disposição deve ser interpretada no sentido de que deixa aos Estados-Membros o poder de preverem uma proteção específica a favor de uma marca registada que goze de prestígio quando a marca ou o sinal posterior, idêntico ou semelhante à marca registada, se destina a ser utilizado ou é utilizado para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos por esta”<sup>188</sup>.

Reconhecendo esta lacuna e tendo como inspiração a Jurisprudência dos juízes do Tribunal de Justiça, a nova Diretiva (UE) 2015/2436 trouxe segurança jurídica às marcas de prestígio com a sua nova redação “o registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo se: a) a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, *independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins* àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro”. Com esta nova redação, deixou de se poder questionar o âmbito de proteção das marcas de prestígio em situações de identidades ou afinidades de produtos ou serviços com a marca posterior.

#### iv) Justificação de um Regime Especial para a Marca de Prestígio

Achámos pertinente concluir este Título I, dedicado ao estudo da *Marca de Prestígio*, com a justificação da existência do regime especial aplicado a esta figura jurídica.

Cabe-nos responder à seguinte questão: por que razão as marcas de prestígio beneficiam de um regime fora do princípio da especialidade, sendo este princípio um dos pilares em Direito de Marcas?

---

Davidoff, já referido (n.ºs 24 e 25), o Tribunal de Justiça observou, em apoio da sua interpretação, que, atendendo à economia geral e aos objetivos do sistema no qual o artigo 5.º, n.º 2, da diretiva se insere, não pode ser dada ao referido artigo uma interpretação que, em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, tenha por consequência uma proteção das marcas de prestígio inferior à que é dada em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços não similares. Seguidamente, declarou, por outras palavras, que a marca de prestígio deve beneficiar, em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, de uma proteção pelo menos tão lata quanto a que existe em caso de uso de um sinal para produtos ou serviços que não sejam semelhantes (n.º 26 do mesmo acórdão)”.

<sup>188</sup> Considerando 13 do acórdão do TJUE no processo *Adidas I*, que opôs a empresa Adidas à empresa Salomon.

Tal como fora anteriormente analisado, a razão de ser do princípio da especialidade reside no facto de que o monopólio atribuído ao titular da marca, apenas se deve circunscrever aos produtos ou serviços a que o registo faz referência. No entanto, quando estão reunidas certas condições, tal regra não se aplica às marcas de prestígio<sup>189</sup>. Este benefício próprio às marcas de prestígio, justifica-se pelo facto de serem dotadas de uma tal força de atração sobre os consumidores que este poder de atração da marca, vai além dos produtos ou dos serviços que distingue. Mesmo, quando dissociadas dos seus produtos ou serviços, as marcas de prestígio, pela força da imagem que revestem, são automaticamente identificadas e distinguidas pelos consumidores. Precisamente, por esse último argumento avançado, é que podemos concluir que a marca de prestígio seria penalizada, se tivesse de se reger pelo regime geral, incluindo a submissão ao princípio da especialidade<sup>190</sup>.

Um outro fundamento para a justificação desta tutela reforçada reside na necessidade de se protegerem outras funções das marcas, para além da função essencial que é, como vimos anteriormente, a função de indicação de proveniência<sup>191</sup>, tais como a função de comunicação, de investimento e de publicidade<sup>192</sup>.

Podemos adiantar, como última justificação, que, para que uma marca se torne marca de prestígio, é, em regra geral, necessário, por parte do seu titular, um acrescido esforço de divulgação da marca e manutenção dos seus padrões de qualidade. Salvo raras exceções, é que não exigem do titular de uma marca que se torna de prestígio um elevado esforço que é, geralmente, muito superior, comparativamente, ao esforço desempenhado pelo titular de uma

---

<sup>189</sup> Bastando que uma das três condições se encontre reunidas, qualquer marca de prestígio se pode opor ao uso e registo de marcas. Sendo estas condições: a utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicar o prestígio ou o carácter distintivo da marca de prestígio (242º nº 1 CPI). Neste sentido, *vide* MIDDLEMISS, Susie and WARNER, Steven (2009), *The Protection of Marks with a Reputation: Intel v CPM in European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 6 - 2009, Sweet & Maxwell, London, p. 326.

<sup>190</sup> Sobre o afastamento do princípio da especialidade nas marcas de prestígio consultar SOUSA E SILVA, Pedro (1998), *O Princípio da especialidade das marcas, A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio* in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 58 - Vol. I - Jan. 1998, p. 380

<sup>191</sup> SILVA, Pedro Sousa e (2015), *A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2015, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 248-249.

<sup>192</sup> Acórdão do TJUE, no processo nº C-487/07 de 18 de junho de 2009 (*L'Oréal Bellure*), considerando 58.

marca anterior, sendo que este esforço e investimento acrescido é também recompensado pela excepcionalidade deste regime.

### **Título III. Conceito e Origem da Teoria da Diluição**

#### **i) Definição**

Tradicionalmente, as marcas são utilizadas pelos comerciantes, para identificarem produtos ou serviços e servirem a garantir a origem do fornecedor, da fonte, de onde esses produtos ou serviços emanam, sempre tendo, como finalidade, a segurança e a transparência para o adquirente do produto ou serviço e, em segundo plano, servindo igualmente de meio para o comerciante se diferenciar da sua concorrência, através do uso da marca como identificador.

Por estas razões, faz sentido as marcas atuarem dentro dos limites do princípio da especialidade, visto que seria desprovido de sentido uma marca proteger o seu adquirente e o seu titular de outras marcas que não estivessem em concorrência com este, ou seja, que não se dedicassem ao comércio ou à promoção de serviços idênticos ou afins. Porém, como já nos foi possível analisar acima, este regime geral não se aplica em certas situações, quando a marca que está em causa, é uma marca de prestígio. Este tipo de marcas detém um tal poder, uma tal força de atração e de propagação no seio do público, que vai além-fronteira dos produtos ou serviços que assinala<sup>193</sup>. O propósito deste regime é o de evitar que o uso por, um terceiro não autorizado de uma marca de prestígio, leve a uma situação de *diluição* que seria, altamente, prejudicial para a marca de prestígio em causa<sup>194</sup>.

---

<sup>193</sup> SATTLE, Andreas (2011), *Dilution of well-known trademarks - an analysis of its foundations in Germany and the European Union* in *Zeitschrift für Geistiges Eigentum, Intellectual Property Journal*, Mohr Siebeck, Germany, p. 305.

<sup>194</sup> “Fame brings with it attention in many forms, amongst them imitation, by those who wish to benefit from its perceived advantages; association, on the part of those who wish to share in its perceived benefits; and criticism, by those who wish to question the status given to the one who enjoys fame. Not surprisingly, therefore, on the open and efficient medium of communication that the Internet is, fame attracts attention and provokes various forms of reactions. In the commercial area, fame is most often manifested in reputation, and reputation is most often attached to the expression of identity of the enterprise: its trademarks. Famous and well-known marks have been the special target of a variety of

Em que constitui a diluição aplicada às marcas, especialmente, às marcas de prestígio, uma vez que este termo não vem definido nas legislações<sup>195</sup>?

O acórdão *Intel* definiu a diluição em que o uso de uma marca posterior implique uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no público, ou seja, quando a marca se encontra enfraquecida<sup>196</sup>. Tal situação ocorre, quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou serviços para os quais foi registada, já não se encontra apta para o fazer<sup>197</sup>. Por outras palavras, podemos afirmar que a diluição leva ao declínio da força atrativa e do poder distintivo da marca<sup>198</sup>.

Porém, esta definição de diluição não constitui por si só todos os tipos de condutas que poderão ser afastadas pelo regime especial que detém o titular de uma marca de prestígio. A Jurisprudência<sup>199</sup> e a Doutrina<sup>200</sup> reconhecem três tipos de diluição possíveis de ocorrer com uma marca de prestígio:

- *O prejuízo causado ao carácter distintivo da marca;*
- *O prejuízo causado ao prestígio da marca;*

---

predatory and parasitical practices” in OMPI, *Relatório intermédio relativo ao procedimento para os nomes de domínio da Internet*, de 23 de dezembro de 1998, p. 1.

<sup>195</sup> O termo de diluição não se encontra definido, nem na legislação comunitária (alínea c) do nº 2 do art. 8º do Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a marca da União Europeia), nem na legislação portuguesa (art. 242º do CPI).

<sup>196</sup> Acórdão do TJUE de 27 de novembro de 2008, relativo ao processo nº C-252/07, que opôs a empresa Intel Corporation à empresa CMP United Kingdom. Neste acórdão os juízes do Tribunal de Justiça responderam a várias questões relativas à matéria das marcas de prestígio, sendo este acórdão uma referência para esta figura jurídica, servindo ainda hoje de base para muitas decisões.

<sup>197</sup> Considerando 29 do acórdão *Intel*.

<sup>198</sup> Neste sentido vide PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 536-537. GUNNELL, Justin J. (2008), *Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trademark Dilution Revision* in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* Vol. 21, nº 441, Cardozo School of Law, New York, p. 446: “Trademark dilution refers to the gradual whittling away of a famous trademark’s capacity to serve as a unique source identifier”.

<sup>199</sup> Vide acórdão *Intel* e respetivas conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston, apresentadas a 26 de junho de 2008.

<sup>200</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, pp. 314-317. FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, p. 413-420. BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, pp. 364-372.

- *O tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca*<sup>201</sup>.

O estudo de cada um destes pressupostos será efetuado, posteriormente, na análise desenvolvida ao *Regime Jurídico da Teoria da Diluição*. Cabe-nos, por agora, analisar as origens da Teoria da Diluição e a justificação do seu aparecimento.

## ii) *Anti-dilution Law*

Franck Schechter<sup>202</sup> é por muitos, visto como o “*pater*” da teoria da diluição nos Estados Unidos da América (EUA), devido ao seu famoso e influente artigo *The Rational Basis of Trademark Protection*, publicado em 1927 no *Harvard Law Review Association*. Neste artigo, Schechter apela a uma nova visão da real função da marca, justificada por três razões primordiais: a nacionalização dos mercados que em outra hora eram locais; a diversidade da oferta dos produtos devido à intensificação e diversificação das linhas de produção; a publicidade massificada como meio de divulgação e de captação de público a uma marca<sup>203</sup>. Para Schechter a proteção da distintividade da marca seria a única “*rational basis*” para a proteção da marca. Para ele, quanto maior fosse a força distintiva da marca, maior teria de ser a proteção concedida a esta marca face a terceiros. Nas palavras de Schechter “*trademark law should prevent the gradual whittling away or dispersion of the identity any hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods*”<sup>204</sup>.

---

<sup>201</sup> Vide SOUSA e SILVA, Pedro (2015), *A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2015, APDI, Almedina, Coimbra, p. 249.

<sup>202</sup> Frank Schechter foi uma das grandes influências da *Teoria da Diluição*, em 1927 escreveu um artigo intitulado *The Rational basis of trademark protection* (Cambridge: *Harvard Law Review Association*). Artigo que teve uma importante influência na Teoria da Diluição, visto que afirmou que a função primordial da marca seria a de captar o cliente “*selling power*” e rejeitou a tese que reconhecia como única função da marca a indicação de origem. Foi este artigo que influenciou a criação de leis anti-diluição nos EUA.

<sup>203</sup> BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, p. 475: “The rise of mass national marketing and the extensive reliance on advertising had transformed the trademark from a symbol of good will to an agency for the actual creation and perpetration of good will”.

<sup>204</sup> SCHECHTER, Franck (1927), *The Rational Basis of Trademark Protection* in *Harvard Law Review Association*, p. 825.

A intenção primária de Schechter foi a de colocar o titular da marca em primeiro lugar e não o cliente. Schechter procurou providenciar proteção ao comerciante, acautelando o investimento que este último terá despendido com a sua marca, conseqüentemente, quanto mais investimento houver na divulgação da marca, no “*advertising*”, maior proteção deverá ser concedida à marca e ao seu titular. “He concluded that a firm that invests heavily in advertising and builds a strong mark should receive the same protection from the courts for his investment in advertising his trade-mark that he would undoubtedly be entitled to receive for investment in plant or materials”<sup>205</sup>.

Porém, a teoria de Schechter só foi tardiamente, reconhecida como um passo importante para o regime jurídico das marcas. Esse reconhecimento nos EUA deu-se, em primeiro lugar, no estado de Massachusetts em 1947 e, em Nova York, em 1955<sup>206</sup>. A nível federal, só no ano de 1995 é que os EUA decidiram reconhecer importância à questão da prevenção da diluição em marcas e para o efeito consagraram o *Federal Trademark Dilution Act*<sup>207</sup>. Ao inverso da Diretiva Comunitária, a lei americana efetua uma referência direta ao termo “*diluição*” e estabelece critérios para os tribunais se poderem basear no momento em que terão de apreciar uma possível ocorrência de diluição de uma marca de prestígio: “The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to:

- a) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
- b) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
- c) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;

---

<sup>205</sup> BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, p. 476.

<sup>206</sup> Para mais desenvolvimento sobre esta questão, vide BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, p. 497. BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, p. 365.

<sup>207</sup> Para consulta do *Federal Trademark Dilution Act*, na sua primeira versão de 1995: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14806> - consultado a 29/10/2018.

- d) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- e) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- f) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- g) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties<sup>208</sup>.

Outros desenvolvimentos ocorreram na legislação dos EUA em matéria de diluição de marcas de prestígio como o *Trademark Dilution Revision Act of 2006*. Este originou mudanças em matéria de diluição, sendo uma das principais alterações, o facto de já não ser necessário provar a existência de diluição, bastando demonstrar que a diluição poderá ocorrer (*likelihood of dilution*), o que nos parece que na prática possa ter efeitos nefastos em termos de monopólio para a livre concorrência entre os agentes económicos.

### iii) A Teoria da Diluição no Direito Comunitário

#### *Alemanha precursora da Teoria da Diluição*

Em matéria de reconhecimento da diluição pela Doutrina, a Alemanha foi pioneira na Comunidade Europeia, através de Josef Kohler, que, desde cedo, revelou ser um fervente crítico à legislação alemã em matéria de defesa do titular das marcas, essencialmente, no que diz respeito a marcas de prestígio. Desde cedo, Josef Kohler afirmou ser necessário existir proteção jurídica para a marca e para o seu titular, ainda que não fosse um caso de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços em causa. Para este autor, com a legislação em vigor naquela altura, caso um comerciante fizesse uso de uma marca, mesmo que para assinalar produtos ou serviços diferentes, e que a marca fosse semelhante a uma marca de prestígio, o titular desta última marca não teria nenhuma arma com a qual se munir contra o uso da marca posterior<sup>209</sup>. Para proteger as marcas de prestígio deste risco, Josef Kohler inspirou-se no sistema jurídico

---

<sup>208</sup> *Federal Trademark Dilution Act 1995, Sec. 3 (Remedies for dilution of famous marks)*. Neste sentido vide NASER, Mohammad Amin (2010), *Recent Developments of Dilution in the United States and United Kingdom in European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 7, Sweet & Maxwell, London, pp. 332-340.

<sup>209</sup> *German Trademark Act of 1874*.

francês e propôs a implementação da *concurrency deloyale* como auxílio do titular de uma marca de prestígio se poder defender de uma possível diluição<sup>210</sup>.

Em termos da Jurisprudência, é importante reconhecer, igualmente, o mérito à Alemanha, desbravou caminhos contra o risco de diluição nas marcas de prestígio<sup>211</sup>. No famoso caso *Odol*, os juízes afirmaram que “seria contra *bonos mores*, a apropriação dos frutos do trabalho de um terceiro, sabendo que esta conduta poderá afetar a outra pessoa”<sup>212</sup>.

### *Teoria da Diluição na União Europeia*

Passando ao estudo da diluição na legislação comunitária, verifica-se que só, em 1976, é que a Comunidade Europeia publicou o *Memorandum on the creation of an EEC trade mark*, adotado pela Comissão a 6 de julho de 1976<sup>213</sup>. De acordo com este texto, a única forma de proteção de uma marca presume, indubitavelmente, a existência de risco de confusão. Porém, o parágrafo 108 do memorando concede autonomia aos Estados-Membros, no que diz respeito a concederem uma especial proteção fora do princípio da especialidade às marcas de prestígio nas suas legislações nacionais. Porém, esta exceção não encontra de acordo com a letra do

---

<sup>210</sup> A “*concurrency déloyale*” a que Joseph Kohler fez referência constava do art. 1382º do *Code Civil*. Este artigo reconhecendo a liberdade de concorrência e a sua importância, não deixou de referir que poderão existir condutas de concorrência desleal, que deverão ser punidas, visto que constituem um abuso à liberdade de concorrência. Hoje em dia consta dos art. 1240º e 1241º do *Code Civil*.

<sup>211</sup> SATTLER, Andreas (2011), *Dilution of well-known trademarks - an analysis of its foundations in Germany and the European Union* in *Zeitschrift für Geistiges Eigentum, Intellectual Property Journal*, Mohr Siebeck, Germany, pp. 311-316.

<sup>212</sup> Sentença do Tribunal de Primeira Instância de Elberfeld, datada de 11 de setembro de 1924. Neste caso, a empresa titular da marca ODOL, marca registada e comercializada de forma intensiva no mercado alemão para elixir bucal intentou uma ação contra uma empresa que comercializada e tivera registado a marca ODOL para talheres. Os juízes decidiram que dada a força distintiva e publicitária da marca ODOL, o titular desta marca poderia ser prejudicado caso a mesma marca fosse comercializada mesmo que para produtos diferentes. Sobre este tema *vide* FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 390-394.

<sup>213</sup> O *Memorandum on the creation of an EEC trade mark* pode ser consultado através do *Archive of European Integration* da Universidade de Pittsburgh: <http://aei.pitt.edu/5363/1/5363.pdf> - consultado a 29/10/2018.

memorando, entendimento, visto que este mesmo parágrafo exclui de forma direta este tipo de proteção do âmbito da lei europeia de marcas<sup>214</sup>.

Em 1980 uma viragem de pensamento no seio da Comunidade Europeia surgiu, com o Projeto de Regulamento de 1980, que efetivamente qualificava a marca de prestígio como uma exceção. No entanto, pela primeira vez, dentro da Comunidade, foi reconhecida uma proteção às marcas de prestígio mesmo em situações que confrontavam produtos ou serviços diferentes e que, por consequência, afastariam o risco de confusão por parte do consumidor (art. 8º do Projeto de Regulamento de 1980)<sup>215</sup>.

Do mesmo modo, a primeira Diretiva de aproximação das legislações nacionais dos Estados-Membros em matéria de marcas reconheceu às marcas de prestígio o perigo de diluição. Deste modo, o nº 3 e a al. a) do nº 4 do art. 4º da Diretiva 89/104/CEE proíbe o registo de uma marca ou, caso já tenha sido concedida, prevê a nulidade deste registo, em situações em que uma marca idêntica ou semelhante a uma marca de prestígio, mesmo que assinale produtos ou serviços diferentes, procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

#### *O Regime sui generis da Marca de Prestígio em Portugal (baseado na Diretiva)*

O primeiro Código de Propriedade Industrial data de 1940 (Decreto nº 30.679 de 24 de agosto).

---

<sup>214</sup> “There are objections to extending the exclusive right of the trade mark owner beyond that of opposing the use of an identical or similar trade mark for identical or similar goods which is made 'without justification' under circumstances which may damage the owner of the EEC trade mark (...) this provision would carry the risk of an extension of the monopoly of the trade mark owner beyond the proper needs of trade mark protection. What might be acceptable is a special provision directed against the use of well-known trade marks for dissimilar goods. Where such use is likely to have a detrimental effect on the distinctive force and the advertising value of the trade mark in question (...) In so far as the trade mark laws of some Member States give trade mark protection in cases where the protected trade mark is used for the purpose of attaching references or making comparisons, or for other unfair purposes, these cases do not appear to fall within the ambit of the Community trade mark law”, parágrafo 108 do *Memorandum on the creation of an EEC trade mark*.

<sup>215</sup> Vide FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, p. 395. SATTLER, Andreas (2011), *Dilution of well-known trademarks - an analysis of its foundations in Germany and the European Union in Zeitschrift für Geistiges Eigentum, Intellectual Property Journal*, Mohr Siebeck, Germany, p. 319.

Neste primeiro CPI, foi feita referência à marca “notoriamente conhecida”, porém, para que esta marca pudesse constituir um obstáculo a um pedido de registo de marca idêntica ou semelhante, era necessário que os produtos ou serviços fossem idênticos ou semelhantes e que se criasse com este novo registo um risco de confusão<sup>216</sup>.

Em 1995, ocorreu uma ampla alteração legislativa nacional em matéria de PI<sup>217</sup>. Esta nova redação da lei da Propriedade Industrial contemplou no seu art. 191º a *proteção das marcas de grande prestígio*. Devido às influências da Diretiva, a legislação nacional reconheceu o regime especial destinado às marcas de prestígio, afastando o princípio da especialidade e o risco de confusão. No entanto, o regime próprio, destinado à proteção das marcas de prestígio do perigo de diluição, só poderá ser aplicado, caso a marca posterior procurar, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.

Atualmente, a marca de prestígio continua contemplada no CPI no seu artigo 242º com o regime idêntico ao da Diretiva atual da União Europeia.

#### **Título IV. Regime Jurídico da Teoria da Diluição**

##### i) A Ligação Entre a Marca de Prestígio e a Marca Posterior

###### *A Ligação entre os Sinais*

O acórdão *Intel*<sup>218</sup> veio munir a Jurisprudência com uma série de respostas a questões anteriormente colocadas, essencialmente, em relação à questão de saber, quando é que poderemos determinar que existe uma ligação entre a marca de prestígio e o sinal posterior.

---

<sup>216</sup> Antes do CPI de 1940, Portugal já estabelecera um diploma especificamente dedicado às invenções (Decreto de 16 de janeiro de 1837). Posteriormente surgiu um texto legal dedicado às marcas - Carta de Lei de 4 de junho de 1883. Tendo surgido depois a Carta de Lei datada de 21 de maio de 1896, reunido diferentes DPI, vigorou até 1940.

<sup>217</sup> Após a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e sentido a necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico foi necessário, proceder-se a uma alteração do CPI, transpondo para o direito interno a Diretiva 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1989.

<sup>218</sup> Acórdão do TJUE, no processo nº C-252/07 de 27 de novembro de 2008, opondo a empresa Intel Corporation à empresa CPM United Kingdom. Este caso tem por objeto a interpretação do art. 4 nº 4, alínea a), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as

Esta questão revela-se para nós pertinente, visto que nem todas as situações em que existe uma marca de prestígio e uma outra marca posterior, que apresente algum grau de semelhança, nos leva forçosamente a concluir que a existência desta segunda marca possa constituir um real prejuízo ou procure tirar partido seja do prestígio ou do carácter distintivo. Para que este exame seja feito, é essencial saber que elementos é que são necessários existir entre a marca de prestígio e a marca posterior, para que se demonstre uma ligação, e que dessa ligação seja possível deduzir que possa advir prejuízo ao carácter distintivo, ao prestígio da marca ou que se tire partido indevido de uma destas situações<sup>219</sup>.

Que elementos é que o Tribunal tem de ter em conta para decidir, se os factos de cada caso, serão suficientes, ou não, para provar que a marca posterior evoca uma ligação com a marca de prestígio?

Por fim, a última questão colocada ao TJUE pela *Court of Appeal England & Wales* no caso *Intel*, foi a de saber que importância é que deve ser atribuída aos produtos e serviços objetos da marca posterior, quando estes diferem dos da marca de prestígio<sup>220</sup>?

Pelo que nos foi permitido concluir, anteriormente, é inequívoco que as marcas de prestígio gozam de uma proteção mais ampla. Porém, a condição para que a marca de prestígio usufrua de uma proteção mais ampla vem explanada no atual art. 5º nº 3 alínea a) que diz o seguinte: “o registo de uma marca é recusado ou, caso já tenha sido efetuado, é passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior, independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca anterior goze de prestígio no Estado-Membro para o qual é pedido o registo ou é registada a marca ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestígio na União e a utilização da marca posterior procure, sem

---

legislações dos Estados- Membros em matéria de marcas, que vertia sobre a marca de prestígio e a sua aplicação fora do princípio da especialidade. Para consulta da antiga Diretiva: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104&from=PT> - consultado a 30/10/2018.

<sup>219</sup> Neste sentido *vide* GIELEN, Charles (2014), *Trademark Dilution Under European Law in The Trademark Reporter*, The Law Journal of the International Trademark Association, vol. 104, nº 3, pp. 693-730.

<sup>220</sup> Este conjunto de questões foi levantado pelo órgão jurisdicional de reenvio, neste caso a *Court of Appeal England & Wales, Civil Division*, cfr. Considerando 23 do acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de novembro de 2008 no processo nº C-252/07 (*Intel*).

justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los”<sup>221</sup>.

Neste sentido, o acórdão *Intel* veio estabelecer que, para existir especial proteção à marca de prestígio, é necessário que ocorra, pelo menos, uma das seguintes violações: prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, prejuízo causado ao prestígio da marca anterior e / ou a marca posterior tire partido indevido do carácter distintivo da marca de prestígio<sup>222</sup>.

Este mesmo acórdão estabeleceu que, quando a marca posterior apresenta um grau de semelhança tal, efetua, na mente de qualquer consumidor, uma ligação automática com a marca de prestígio. Neste sentido, poderá aplicar-se o regime especial que favorece a marca de prestígio. Esta ligação, mesmo existindo, não se confunde com o risco de confusão, pois, no caso das marcas de prestígio, não é necessário se comprovar existir risco de confusão para que o regime especial seja aplicado<sup>223</sup>. Podemos, desde já, concluir que, não existindo ligação entre os sinais opostos, não existe fundamentação para que a marca de prestígio venha a beneficiar do regime de exceção. Esta afirmação encontra justificação no facto de que, sem essa ligação

---

<sup>221</sup> Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Diretiva que visa alcançar uma maior harmonização entre as legislações nacionais dos diferentes Estados-Membros, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do mercado interno, em prol do crescimento e da competitividade das empresas no seio da União Europeia. Esta harmonização pretende garantir uma maior segurança jurídica aos diferentes atores económicos que sejam titulares de marcas da UE ou de marcas nacionais de países membros da U. Sobre a harmonização das legislações no seio da UE *vide* ULRICH, Hanns (2004), *Harmony and unity of European Intellectual Property Protection in Intellectual Property in the New Millennium, Essays in Honour of William R. Cornis in Cambridge University Press, Cambridge*, pp. 20-46.

<sup>222</sup> Neste mesmo sentido, *vide* decisões anteriores: considerando 36 do acórdão de 22 de junho de 2000 do TJUE, processo nº C-425/98 (caso *Marca Mode*): “instaura a favor das marcas de prestígio, uma proteção cuja aplicação não exige a existência de um risco de confusão. Com efeito, esta disposição aplica-se a situações em que a condição específica da proteção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo”. Ver também neste sentido acórdão *Adidas-Salomon e Adidas Benelux*, processo nº C-408/01 de 23 de outubro de 2003, considerando 27: “a condição específica da proteção é constituída por uma utilização sem motivo justificativo do sinal contestado que tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou lhes causa prejuízo”.

<sup>223</sup> *Vide* considerandos 29 e 30 do acórdão *Intel*.

existir, o titular da marca posterior fica impossibilitado de retirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou de a lesar no seu prestígio<sup>224</sup>.

Os juízes do Tribunal do Luxemburgo também afirmaram, no caso *Intel*, que, quanto mais a evocação da marca anterior pela marca posterior for imediata e forte, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro da marca posterior tirar, indevidamente, partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou de lhe causar prejuízo<sup>225</sup>.

### *O Público Relevante*

Quanto ao público relevante a ter em conta, na apreciação da ligação que possa existir entre o sinal posterior e o anterior, os juízes do caso *Intel* forneceram orientações<sup>226</sup>. Nos considerandos 33 a 36 do acórdão *Intel*, os juízes afirmaram que *o público que terá de se ter em consideração poderá variar, dependendo da violação alegada pelo titular da marca de prestígio*.

- *Caso a violação afete o caráter distintivo ou o prestígio da marca*, o público relevante para a apreciação da ligação entre as duas marcas será o consumidor médio, normalmente, informado e razoavelmente atento e aviso dos produtos e serviços da marca de prestígio.

- *No que toca à violação que tira partido indevido do caráter distintivo ou prestígio da marca*, a avaliação da violação deverá ser efetuada do ponto de vista do consumidor médio, normalmente, informado e razoavelmente atento e aviso dos produtos e serviços da marca posterior (e já não da marca de prestígio). Esta diferente consideração do público relevante, para efeito da avaliação da ligação e, por consequência, de violação da marca de prestígio, é feita tendo em conta o consumidor da marca posterior, visto que, nesta situação esta última, tenta tirar partido indevido da marca de prestígio para captar clientela para si, para a sua própria marca.

Quando a situação de ilicitude é causada por parasitismo, o público tido em conta será o público da marca parasitária, dado que é o público captado por essa marca em consequência do aproveitamento em relação à marca de prestígio.

---

<sup>224</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 525-549.

<sup>225</sup> Considerando 67 do acórdão *Intel*.

<sup>226</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 507-508.

*A Avaliação e prova da ligação entre a marca de prestígio e a marca posterior*

O acórdão *Intel* foi também precursor no que concerne à avaliação e à prova da ligação existente entre a marca de prestígio e a marca posterior que irá, por consequência, permitir ao titular da marca de prestígio beneficiar da proteção referida na Diretiva.

No entender dos juízes do TJUE, a apreciação dessa ligação tem de ser avaliada a nível global e tem de ter em conta todos os fatores pertinentes para cada caso concreto que possa surgir neste contexto. Estes mesmos juízes enumeraram 5 critérios a ter em conta para a avaliação da ligação, porém, esta lista não é taxativa. Os critérios sugeridos pelos juízes do TJUE foram os seguintes: o grau de semelhança entre as marcas em conflito, a natureza dos produtos ou serviços assinalados pela marca de prestígio (analisando o grau de proximidade ou não entre estes produtos ou serviços com os da marca posterior), a intensidade do prestígio da marca, o grau de caráter distintivo da marca de prestígio e, por fim, a existência ou não de um risco de confusão no espírito do público<sup>227</sup>. Quanto maior for a intensidade destes elementos, mais fácil será para o titular da marca de prestígio provar a ligação entre a sua marca e a marca posterior e, por consequência, demonstrar a existência ou a possibilidade de se produzir uma violação<sup>228</sup>.

Permanecendo no espírito do texto do acórdão *Intel*, tal como afirmado acima, os juízes evidenciaram que as três formas de lesão ou potencial lesão à marca de prestígio são independentes e diferem umas das outras, bastando que se comprove a existência de uma para se aplicar o regime preferencial à marca de prestígio, porém, em muitos dos casos, poderá verificar-se a existência de duas ou mais destas lesões simultâneas. Por essa razão, cabe-nos agora proceder à análise de cada uma delas em separado.

ii) Prejuízo ou Possível Prejuízo causado ao Caráter Distintivo

No que respeita ao prejuízo causado ao caráter distintivo da marca de prestígio, este pode igualmente ser designado por *diluição, diminuição ou ofuscamento* (a terminologia inglesa faz referência a este conceito com a designação de *dilution by blurring*).

---

<sup>227</sup> Considerandos 42 a 57 do acórdão *Intel*.

<sup>228</sup> Neste sentido *vide* CARVALHO, Américo da Silva (2004), *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, pp. 262-265.

Achamos que a melhor definição para este conceito foi a trazida na Jurisprudência *Intel*, que afirma que este prejuízo existe, quando a aptidão da marca de prestígio em identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influencia no espírito do público. É o que sucede, quando a marca anterior que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais foi registada, já não esteja apta para o fazer<sup>229</sup>. Neste caso, a utilização de uma marca idêntica ou similar à marca de prestígio para produtos ou serviços diferentes irá ser nociva para a marca de prestígio, visto que irá diluir, dispersar a sua identidade inicial<sup>230</sup>.

Não será necessário se se verificar efetivamente o prejuízo, dado que a lei contempla a possibilidade de o prejuízo ser ele também penalizado e qualificado como ilícito.

Concluímos que este tipo de situação retira ou, pelo menos, enfraquece o poder distintivo da marca anterior, por sua vez, diminuindo a sua atratividade, o que leva a que o consumidor já não efetue uma associação imediata e direta aos produtos ou serviços que a marca de prestígio pretendeu inicialmente proteger.

Como tivemos oportunidade de analisar no ponto anterior, nesta situação, para ser feita prova de ligação entre as duas marcas, os juízes terão de ter em conta vários elementos (o acórdão *Intel* propõe como vimos 5 elementos) e o público relevante, neste caso, será sempre o consumidor alvo da marca de prestígio<sup>231</sup>.

---

<sup>229</sup> Considerando 29 do acórdão *Intel*.

<sup>230</sup> BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road in Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, p. 473: “Dilution by blurring (...) is based on the idea that multiple uses of the same mark on different products will dilute the distinctive quality of the mark and make it more difficult for consumers to recall the original product quickly. To illustrate, suppose a firm name its soap “Tiffany Soap”; a car company names its new car “The Tiffany”; a restaurant opens under the name “Tiffany”, and so on. These uses of the TIFFANY mark may not confuse anyone about a possible connection with the jewelry company, but they could clutter the signal sent by the mark and make it more difficult for consumers to link it to Tiffany jewelry”.

<sup>231</sup> Relembrando os cinco elementos propostos para a análise da ligação entre a marca de prestígio e o sinal posterior: *o grau de semelhança entre as marcas em conflito; a natureza dos produtos ou serviços para os quais as marcas em conflito estão respetivamente registadas, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou serviços e o público em causa; a intensidade do prestígio da marca anterior; o grau de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior e por fim a existência de um risco de confusão no espírito do público - Vide Considerando 42 do acórdão Intel*.

Iremos ilustrar esta violação com o famoso exemplo de diluição avançado por Schechter. Este último alegou que, se se tolerar o uso da marca ROLLS ROYCE em restaurantes, agências de viagens e meias, passado 10 anos e vários usos da marca ROLLS ROYCE para diferentes produtos e serviços, a marca ROLLS ROYCE jamais será associada aos carros de luxo quando o público for confrontado com ela, visto que a marca terá sido diluída ao longo deste tempo.

Podemos concluir que este tipo de diluição ocorre no tempo, não é um ato único e imediato, tem como resultado diluir a marca de prestígio, de modo a que esta não possa mais ser associada, de forma imediata, aos produtos ou serviços que, originalmente, assinalou e protegeu com o seu registo.

### iii) Prejuízo ou Possível Prejuízo Causado ao Prestígio

O segundo prejuízo, que pode servir de justo motivo para recorrer ao regime especial concedido à marca de prestígio, é o prejuízo causado ao prestígio, também denominado de *degradação*, *depreciação* ou, em anglo-saxónico, *tarnishment*. Esta situação ocorre, quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro, podem ser apreendidos pelo público de um tal modo que a força de atração da marca fica diminuída<sup>232</sup>.

Nos casos de depreciação, a marca que goza de prestígio é não só enfraquecida, como também é degradada pela ligação que é feita entre esta e a marca posterior<sup>233</sup>.

Tal como a situação supramencionada, não será necessário existir efetivamente prejuízo, a possibilidade de o prejuízo acontecer também requer a aplicação deste preceito legal.

Segundo Pedro Sousa e Silva, “a degradação é a diminuição da força de atração da marca, afetando o modo como os produtos ou serviços assinalados são olhados pelo público”<sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> Definição facultada pelo TJUE na sentença *Interflora*, considerando 73.

<sup>233</sup> BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road in Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, p. 473: “Tarnishment covers cases where the defendant uses a similar mark in a way that severely clashes with the meanings that consumers associate with the plaintiff’s mark. Suppose the defendant names its striptease club “The Tiffany Club”. This use of TIFFANY is not likely to confuse anyone into thinking that the jewelry company is involved with the strip club, but it is likely to tarnish TIFFANY’s meaning as a symbol of elegance and prestige”.

<sup>234</sup> SILVA, Pedro Sousa e (2015), *A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio in Revista de Direito Intelectual* nº 02-2015, APDI, Almedina, Coimbra, p. 250.

Nesta situação, a análise da ligação, entre a marca anterior e a marca posterior e o público relevante, é a mesma do que a análise feita em casos de prejuízo ao caráter distintivo da marca de prestígio.

Ilustrando com um exemplo de um caso de prejuízo ao prestígio, seria o caso de uma empresa registar a marca COCA-COLA (ou outra marca semelhante que permita efetuar a ligação pretendida para a proteção da marca) para óleos de motores automóveis. Neste caso, o titular da marca COCA-COLA, marca de prestígio a nível global, seria vítima de um prejuízo causado ao prestígio da sua marca, visto que qualquer consumidor da bebida Coca-Cola poderia associar o facto de estar a beber essa bebida a óleos de motor, o que iria depreciar a marca de prestígio.

#### iv) Tirar Partido Indevido do Caráter Distintivo ou Prestígio

Por último, cabe-nos explicar a situação em que uma marca posterior tira partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio de uma marca.

Nos dois casos anteriormente analisados, nos quais existe ou pode existir prejuízo, o legislador optou por diferenciar o prejuízo ao caráter distintivo, por um lado, e por outro, o prejuízo ao prestígio. Porém, tal não sucedeu no caso em que a marca tira partido indevido de uma marca de prestígio, visto que é dada a mesma classificação na situação em que a marca tira partido indevido do caráter distintivo e no caso em que tira partido indevido ao prestígio do sinal anterior. Achamos que tal sucedeu, visto que na situação, em que uma marca procure tirar partido indevido, poderia ser complicado na prática distinguir a situação em que a marca posterior tira partido indevido do caráter distintivo, ou a situação em que tira partido indevido do prestígio da marca anterior.

Posto isto, cabe-nos definir esta última situação que poderá afetar uma marca de prestígio. Este cenário é mais conhecido por parasitismo ou aproveitamento (*free-riding*) dado que, neste caso, o titular da marca posterior tem a intenção de retirar um benefício próprio ao utilizar uma marca semelhante ou idêntica a uma marca de prestígio, usufruindo da forte imagem que a marca anterior causa, quando visualizada pelo público.

Nestes casos, ocorre exploração e aproveitamento (*parasitismo*) da marca anterior, porém, este aproveitamento tem, de acordo com a lei, ser feito de maneira indevida<sup>235</sup>.

Em causa está o benefício que a marca posterior pretende retirar de maneira indevida do prestígio da marca anterior. Ao detentor da marca de prestígio cabe o ónus da prova; este último deverá demonstrar que a ligação feita entre as marcas proporciona impulso à marca posterior.

Prosseguindo com as referências previamente efetuadas ao acórdão *Intel*, quanto maior for o prestígio, o carácter distintivo e a semelhança entre os produtos ou serviços, maior será o risco de existir aproveitamento<sup>236</sup>.

Os elementos a ter em conta na apreciação desta situação são idênticos aos elementos a avaliar, no caso de prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca<sup>237</sup>.

---

<sup>235</sup> Art. 242º nº 1 do CPI: “O pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca”. Sobre esta matéria *vide* GIELEN, Charles (2014), *Trademark Dilution Under European Law in The Trademark Reporter*, The Law Journal of the International Trademark Association, vol. 104, nº 3, p. 712.

<sup>236</sup> Considerandos 67 e 69 do acórdão *Intel* “Quanto mais a evocação da marca anterior pela marca posterior for imediata e forte, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro da marca posterior tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior (...) quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência da violação”.

<sup>237</sup> *Vide* considerando 42 do acórdão *Intel*.

## CAPÍTULO IV. O DESEQUILÍBRIO DO USO E ABUSO DA DILUIÇÃO

### Título I. “Enforcement” da Marca de Prestígio

#### i) Livre Concorrência

O principal desafio em matéria de regulamentação de PI e, no nosso caso em especial, em matéria de marcas, consiste em conseguir equilibrar a situação de monopólio criada pela marca com a livre concorrência<sup>238</sup>. Adrien Bouvel afirmou que se, por um lado, os sinais distintivos contribuem para a existência de uma liberdade de concorrência, visto que, ao indicarem a origem de um produto ou de um serviço, as marcas permitem que o “*jogo da concorrência*” seja exercido de maneira saudável e leal. Por outro lado, estes mesmos sinais possibilitam a reserva de um direito que irá, por consequência, impedir outros agentes económicos de o usar na sua atividade comercial<sup>239</sup>.

É por esta razão fundamental que a tutela das marcas possua estabilidade<sup>240</sup>. Torna-se prioritário encontrar o justo equilíbrio entre a proteção dos investimentos dos detentores das marcas de prestígio que, em muitos dos casos, efetuaram investimentos avultados e, por outro lado, contrabalançar com o respeito pelos princípios de livre concorrência e liberdade de cada ator comercial<sup>241</sup>.

Em vista a alcançar um mercado que tenha como pilar o da liberdade de concorrência e livre circulação de mercadorias e serviços, a União Europeia tem, desde há largos anos, vindo a criar

---

<sup>238</sup> Neste sentido *vide* BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3, p. 506: “When sellers turn to dilution to control their brand identities, to prevent expressive uses of their marks as social symbols, to monopolize licensing markets, to frustrate promising technologies, or to protect attractive and useful product against features, the social costs can be high, and high social costs trigger serious concerns and heated controversy”.

<sup>239</sup> BOUVEL, Adrien (2004), *Principe de Spécialité et Signes Distinctifs*, Tome 24, Collection IRPI, Litec, Paris, p. 4.

<sup>240</sup> Dado que o trabalho tem como foco as marcas de prestígio, será nessa ótica que irá ser feita a analisada neste Capítulo.

<sup>241</sup> Neste sentido *vide* SMITH, Robert (1992), *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community* in *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 3, Issue 89, pp. 89-117.

Diretivas, aspirando a que se possam criar condições para que seja alcançada uma harmonização entre as legislações dos diferentes Estados-Membros<sup>242</sup>. Em matéria de marcas, uma das finalidades desta harmonização, consiste em evitar que as marcas possam constituir um entrave à livre circulação de produtos e prestação de serviços, sempre tendo em vista o respeito pela liberdade de concorrência<sup>243</sup>. Estas Diretivas pretendem servir de entrave a todos os mecanismos que possam vir a criar situações de concorrência desleal e afetar, por consequência, a liberdade de circulação dos produtos e da prestação dos serviços, visto que este tipo de comportamento pode ter como efeito nefasto o de falsear a livre concorrência. Deste modo, as Diretivas de harmonização de legislação dos Estados-Membros, em matéria de marcas, tendem a fixar as regras relativas ao registo das marcas e de toda a envolvência que acarreta a concessão de uma marca<sup>244</sup>.

Foi, em 1957, com o Tratado de Roma, que foi instituída a Comunidade Económica Europeia (CEE). Nessa altura, estabeleceram-se as primeiras regras para alcançar um mercado comum assente na livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais<sup>245</sup>. Desde cedo, se reconheceu, como principal objetivo dos países membros da CEE, o estabelecimento de um mercado comum, tendo como corolário a livre concorrência. A fim de podermos analisar o

---

<sup>242</sup> Sobre este tema *vide* BLAKELY, Timothy W. (2000), *Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection in University of Pennsylvania Law Review*, vol. 149, issue 1, pp. 309-354.

<sup>243</sup> Neste sentido *vide* ULRICH, Hanns (2004), *Harmony and unity of European Intellectual Property Protection in Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 20-46. BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, pp. 21-24.

<sup>244</sup> Neste sentido *vide* considerando 3 do Acórdão do TJUE no caso *Arsenal* (processo nº C-206/01): “A diretiva reconhece, no seu primeiro considerando, que as legislações nacionais em matéria de marcas comportam disparidades suscetíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Segundo este considerando, daí resulta que importa aproximar as legislações dos Estados-Membros com vista ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno”. Deprendemos desta leitura que, para além do fim principal da marca, esta também irá servir para não falsear a concorrência, estando a proteger o consumidor final.

<sup>245</sup> Tratado de Roma de 1957, que institui a Comunidade Económica Europeia com a criação do mercado comum aos países aderentes a este tratado (os Estados fundadores deste Tratado foram a Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Alemanha parte Ocidental). Hoje em dia, este tratado tem a designação de Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e conta com 28 Estados-Membros. Toda a informação sobre a história e o modo de funcionamento atual da União Europeia pode ser consultado no sítio oficial da União Europeia: [https://europa.eu/european-union/index\\_pt](https://europa.eu/european-union/index_pt) - consultado a 30/10/2018.

conflito que poderá existir entre a concorrência e a situação de monopólio, criado pela concessão de marcas, cabe-nos por agora definir o termo de concorrência e saber em que consiste o direito da concorrência.

O direito da concorrência tem como finalidade organizar as relações entre os consumidores e os fornecedores de bens e serviços, ou seja, entre os diferentes agentes económicos<sup>246</sup>. Visto que o consumidor desempenha um papel central nas escolhas dos operadores económicos, podemos concluir que o direito da concorrência serve não só os concorrentes, como também os próprios consumidores (*eg.* de práticas de concorrência desleal, ilícitas, situações de monopólios, entre outras). Na aceção de Luís M. Couto Gonçalves, a concorrência quando analisada numa vertente económica, consiste em regras de livre iniciativa económica, a existência de uma pluralidade de agentes económicos e de um público consumidor, que tenha liberdade no momento de efetuar a sua escolha do produto ou serviço oferecido pelos diferentes atores económicos<sup>247</sup>.

No seio da UE, as regras que regulam a concorrência entre os diferentes operadores económicos proíbem qualquer prática considerada como desleal, para que, deste modo, as diferentes empresas possam concorrer entre elas em condições de igualdade e de equidade no seio do mercado interno europeu<sup>248</sup>.

Tal como foi mencionado anteriormente, a noção de *concorrência* encontra-se, intimamente, ligada com os *DPI*. Por esta mesma razão, em termos nacionais, é no CPI que se pode encontrar o regime jurídico aplicado à *concorrência desleal* (art. 317 e ss.)<sup>249</sup>.

---

<sup>246</sup> VOGEL, Louis (2010), *Traité de Droit des Affaires, Du Droit Commercial au Droit Économique*, 19<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J., Paris, p. 849.

<sup>247</sup> Vide GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2<sup>a</sup> edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, p. 413.

<sup>248</sup> Para uma melhor compreensão e estudo das políticas da União Europeia em matéria de Concorrência, recomenda-se a leitura da publicação da brochura elaborada pela Comissão Europeia (2016), *Compreender as políticas da União Europeia: Concorrência*, Luxemburgo. Disponível em: <https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/8200c251-aa42-11e6-aab7-01aa75ed71a1> - consultado a 30/10/2018.

<sup>249</sup> “Qu’il soit envisagé largement ou plus strictement, le droit de la concurrence entretient des “*liens étroits*” avec les droits de propriété intellectuelle. Dans l’acception large du droit de la concurrence, les droits de propriété intellectuelle apparaissent comme l’un de ses éléments, participant à la construction d’un système concurrentiel plus praticable. Ils sont tous des instruments de concurrence”. Neste sentido Acórdão do STJ relativo ao processo nº 03ª1134, datado de 07 de novembro de 2002: “I - O direito de

ii) Concorrência Desleal

Um ato de concorrência desleal pressupõe sempre um ato de concorrência. Para Luís M. Couto Gonçalves, um ato de concorrência deverá ser um ato externo, produzido no mercado e que tenha finalidade concorrencial. Por sua vez, um ato que tenha finalidade concorrencial caracteriza-se por ser um ato suscetível de desviar clientela a concorrentes<sup>250</sup>. Porém, nem todos os atos de concorrência constituem atos de concorrência desleal.

O art. 10<sup>bis</sup> da CUP define o que se entende por concorrência desleal: “1. Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. 2. Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 3. Deverão proibir-se particularmente: 1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2º As falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias”.

Em relação à legislação nacional, o art. 316º do CPI confere proteção legal à PI e aos DPI contra qualquer comportamento comercial que possa ser classificado como ato de concorrência desleal (art. 316º CPI).

---

marca constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que as legislações internas, internacional e comunitária pretendem criar (...) IV - A marca desempenha uma função jurídica e económica, individualizando produtos ou serviços e permitindo a sua diferenciação de outros da mesma espécie, o que permite uma associação na mente do consumidor entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que lhe venha a atribuir”.

<sup>250</sup> Vide GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, p. 415. Neste mesmo sentido, vide CORREIA, Miguel J. A. Pupo (2005), *Direito Comercial - Direito da Empresa*, 9.ª Edição, Ediforum, Lisboa, p. 378: “Um ato de concorrência, ou seja, um ato de captação de clientela de certo ou certos produtos ou serviços para outro ou outros análogos de outra empresa”.

Um ato de concorrência desleal pressupõe a ocorrência de três requisitos, cumulativos entre si: um ato de concorrência, que seja contrário às normas e usos honestos e por fim que se insira em qualquer atividade económica<sup>251</sup>.

O art. 317º classifica e enumera os comportamentos, constituindo atos de concorrência desleal. Porém deixa “em aberto” na letra da lei, o facto de que possam existir outros comportamentos desleais que se insiram dentro deste quadro legal. As condutas que constituem comportamentos desleais aos olhos do CPI são:

- *Atos de confusão*: os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue;
- *Atos de descrédito*: as falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, tendo como objetivo desacreditar os concorrentes;
- *Atos de apropriação*: as invocações ou referências sem autorização e feitas com o intuito de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou marca alheia;
- as falsas indicações de crédito ou reputação próprios, que dizem respeito ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade de clientela;
- as falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, de região ou de território, de fábrica, de oficina, de propriedade ou de estabelecimento, seja qual for o modo adotado;
- a supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Art. 317º nº 1 CPI (*Concorrência Desleal*).

<sup>252</sup> Relativamente aos atos de confusão, descrédito, aproveitamento, enganosos e violação de segredos negociais em sede de concorrência desleal *vide* GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, pp. 418-431. O art. 318º também qualifica como conduta de concorrência desleal a divulgação, aquisição ou utilização de segredos de negócio de um concorrente sem o seu conhecimento, desde que reúna as condições da alínea a), b) ou c) desse mesmo artigo.

O ato de concorrência desleal pressupõe que o autor do ato seja um concorrente do potencial lesado, sendo que o concorrente será o agente económico que poderá influenciar o mercado.

A repressão da concorrência desleal poderá ser feita de duas formas: *por responsabilidade contra-ordenacional* ou *por responsabilidade civil*. Anteriormente a este CPI, a concorrência desleal podia também ser repreendida por ilícito penal<sup>253</sup>.

Em relação à punição da concorrência desleal por ilícito contra-ordenacional, o art. 331º diz que, caso se trate de uma pessoa coletiva, a coima poderá ir de 3.000 a 30.000 euros e, no caso de se tratar de uma pessoa singular, os valores poderão variar entre os 750 e os 7.500 euros.

Por sua vez, a responsabilidade civil por concorrência desleal vem prevista no Código Civil, art. 483º e ss. O ato de concorrência desleal só poderá dar lugar a uma indemnização cível, caso se prove que, para além da culpa, tenha havido dano.

Constatamos que o instituto, que pune condutas qualificadas de concorrência desleal, permite sancionar determinados comportamentos que poderão afetar valores e atores económicos.

Em matéria de concorrência desleal, existe uma ampla diversidade dos sistemas jurídicos nacionais entre os países membros da UE. Uma perspetiva sobre a concorrência desleal visa em classificá-la segundo o modelo profissional ou segundo o modelo social, passemos a explicar.

França, Portugal e Itália adotaram o *modelo profissional da concorrência desleal*, visto que nestes países o que se pretende tutelar são, essencialmente, interesses privados<sup>254</sup>. Nesta conceção, a proteção está dirigida para os interesses individuais dos concorrentes (*eg.* proteção da reputação, aproveitamento do esforço) ao passo que o *modelo social*, adotado em países como a Alemanha e Espanha, visa garantir não só uma proteção aos agentes económicos, mas também aos consumidores. O *modelo social* encara a concorrência desleal não só como um instrumento que serve a resolução de conflitos entre concorrentes, mas também constitui um

---

<sup>253</sup> Art. 260º (*Concorrência desleal*) do CPI de 1995: “Quem, com intenção de causar prejuízo a outrem ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, praticar qualquer ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade (...) será punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias”.

<sup>254</sup> VICENTE, Dário Moura (2012), *Concorrência Desleal: diversidade de leis e Direito Internacional Privado* in *Direito Industrial*, Vol. III, APDI, Almedina, Coimbra, pp. 181-212.

instrumento de regulação e de controlo das condutas no mercado, ou seja, tutela interesses privados e coletivos (consumidores e público em geral)<sup>255</sup>.

No entanto, em Portugal tem se sentido uma viragem na preocupação e tutela dos interesses dos consumidores face a atos de concorrência desleal. Esta mudança foi criada em resposta à transposição da Diretiva 2005/29/CE para o DL n.º 57/2008 de 26 de março que aprovou o regime jurídico das Práticas Comerciais Desleais<sup>256</sup>. O art. n.º 1 e n.º 2 desta Diretiva colocaram o consumidor no centro das preocupações relativamente a atos de concorrência desleal: “A presente diretiva tem por objetivo contribuir para o funcionamento correto do mercado interno e alcançar um elevado nível de defesa dos consumidores (...) a) Práticas comerciais das empresas face aos consumidores (a seguir designadas também por “práticas comerciais”): qualquer ação, omissão, conduta ou afirmação e as comunicações comerciais, incluindo a publicidade e o marketing, por parte de um profissional, em relação direta com a promoção, a venda ou o fornecimento de um produto aos consumidores (...) e) Distorcer, substancialmente, o comportamento económico dos consumidores: utilização de uma prática comercial que prejudique, sensivelmente, a aptidão do consumidor para tomar uma decisão esclarecida, conduzindo-o, por conseguinte, a tomar uma decisão de transação que não teria tomado de outro modo”.

Seguindo esta tendência, o STJ tem vindo a tomar decisões no sentido de tutelar os interesses dos consumidores perante práticas de concorrência desleal. Reconhece-se que os agentes económicos deverão agir com honestidade e consideração para com os consumidores. Esta preocupação de acautelar os consumidores face à concorrência desleal encontra justificação na “facilidade de divulgação dos produtos à escala mundial e a severa competição comercial a que não é alheia a facilidade de comunicação e circulação”<sup>257</sup>.

---

<sup>255</sup> Vide GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, p. 405-406. AMORIM, Ana Clara Azevedo de (2017), *A Concorrência Desleal à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça: revisitando o tema dos interesses protegidos* in *Revista Eletrónica de Direito*, junho 2017, n.º 2, Faculdade de Direito, Universidade do Porto, p. 4.

<sup>256</sup> Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de maio de 2005 relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno.

<sup>257</sup> Vide Acórdão do STJ de 17 de junho de 2010 relativo ao processo n.º 806/03.TBMGR.C1.S1. Este litígio está relacionado com a imitação servil do modelo de cadeiras de estádio Tejo. Acórdão do STJ de 6 de Junho de 2016, relativo ao processo n.º 429/12.1YHLSB.L1.S1. O litígio em causa versa sobre a falta de função distintiva da marca PIZZATOPPING.

Terminando esta análise, é notório que a tendência da Jurisprudência é a de se afastar progressivamente da visão tradicional na tutela da concorrência desleal, devido ao novo tipo de mercado e à difusão da informação, a preocupação tem caminhado e, em nosso entender, corretamente, no sentido de acautelar os interesses e direitos dos consumidores e não só os dos agentes económicos<sup>258</sup>.

### iii) Oposição e Anulação com Base na Marca de Prestígio

Tal como pudemos analisar supra, as marcas de prestígio beneficiam de uma tutela reforçada a vários níveis. Cabe-nos, agora, analisar de que maneira este regime “especial” atua como base de oposição a um pedido de registo de marca ou como pedido de anulação de uma marca.

O regime geral de oposição pode ser aplicado quando a marca posterior reproduza ou imite, no todo ou em parte a marca anterior, que os produtos ou serviços da marca posterior sejam idênticos ou afins aos da marca anterior e que, tal situação, possa induzir o consumidor em erro ou confusão ou que possa compreender um risco de associação da marca posterior com a marca anterior (239º nº 1 alínea a) CPI).

Todavia, existe outro fundamento para um titular de uma marca posterior reclamar de um pedido de registo de marca, porém, este motivo é de exclusiva aplicação às marcas de prestígio. Tal como foi analisado anteriormente, as marcas de prestígio não se encontram subordinadas ao princípio da especialidade<sup>259</sup>. Não se pode com isto concluir que qualquer titular de uma marca de prestígio se possa opor a um pedido de registo de marca indiscriminadamente dos produtos ou serviços que protege, sem nenhum outro motivo, a não ser a semelhança ou identidade entre os sinais. No art. 242º o legislador prevê a situação da recusa de um registo de marca posterior que seja idêntico ou semelhante a uma marca de prestígio. Neste art. o legislador submete a aplicação deste regime com base em três situações (não cumulativas, bastando que se verifique uma delas para que o regime seja aplicado):

1. A situação em que a marca posterior prejudique o carácter distintivo da marca;

---

<sup>258</sup> AMORIM, Ana Clara Azevedo de (2017), *A Concorrência Desleal à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça: revisitando o tema dos interesses protegidos* in *Revista Eletrónica de Direito*, junho 2017, nº 2, Faculdade de Direito, Universidade do Porto, p. 432.

<sup>259</sup> Vide Capítulo III, Título II.

2. A situação em que a marca posterior prejudique o prestígio da marca;
3. A situação em que a marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca<sup>260</sup>.

A proteção reforçada das marcas de prestígio permite impedir o registo e o uso de uma marca mesmo relativamente a produtos ou serviços que não tenham afinidade com a marca anterior, desde que procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou que os possa prejudicar. Este regime encontra a sua justificação pela necessidade acrescida de proteção que as marcas de prestígio possam ter devido ao seu poder apelativo ser muito superior, relativamente, ao das marcas ditas “normais”.

No regime jurídico geral, a oposição visa salvaguardar a função essencial da marca que é a de indicar a origem dos produtos ou serviços. No caso das marcas de prestígio, a tutela jurídica vai além da função essencial da marca, visto que a proteção ultrapassa a identidade ou afinidade dos produtos ou serviços, pela razão de ser necessário proteger outras funções, como a de comunicação, investimento ou publicidade e não só a função primária. Por essa mesma razão, uma marca de prestígio poderá opor-se a um pedido de marca ou pedir a anulação de uma marca já concedida sem que exista, necessariamente, risco de confusão.

Para além do regime específico, concedido às marcas de prestígio, em sede de oposição ou pedido de anulação de uma marca, as marcas de prestígio poderão, igualmente, recorrer ao regime geral, desde que preencham as características específicas desse regime (239º nº1 e 266º nº 1 e 2 CPI).

#### iv) Publicidade Comparativa

Torna-se fundamental abordar o conceito e definir o âmbito de aplicação da publicidade comparativa ao estudar o regime jurídico das marcas (neste caso das marcas de prestígio), visto que a publicidade comparativa pode ser vista por alguns como uma exceção ao regime de exclusividade das marcas<sup>261</sup>.

---

<sup>260</sup> Tendo já procedido a uma explicação de cada um destes conceitos remetemos para o Capítulo III, Título IV *Regime Jurídico da Teoria da Diluição*.

<sup>261</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 489-492.

A Jurisprudência Comunitária define a *publicidade comparativa* como sendo aquela que, de maneira explícita ou implícita, identifica um concorrente ou os seus produtos ou serviços<sup>262</sup>. Com esta definição percebemos que, numa situação de publicidade comparativa entre duas marcas, o titular da marca anterior nunca poderá acusar o titular da marca posterior de querer causar confusão em relação à origem dos produtos ou serviços, dado que, para que se esteja perante uma situação de publicidade comparativa, tal como o nome indica, é necessário mencionar a origem da marca anterior e da marca posterior, efetuando uma comparação ou à origem, ou aos produtos ou aos serviços em causa.

Desde há largos anos que a publicidade comparativa é admitida no sistema jurídico dos EUA, porém, nos países europeus e numa perspetiva protecionista, a regra durante muito tempo foi a de proibir tal conduta<sup>263</sup>.

Comparativamente com os EUA, a Europa teve durante muito tempo uma opinião muito protecionista em termos da publicidade comparativa<sup>264</sup>. Porém, em 1984, contrariando esse protecionismo, a CEE criou a Diretiva 84/450/CEE de 10 de setembro relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade enganosa<sup>265</sup>. Em Portugal, foi com a publicação do DL n° 421/80 de 30 de setembro que surgiu, pela primeira vez, a regulamentação específica à matéria de

---

<sup>262</sup> Vide Processo n° C-112/99 da TJUE, considerando 31.

<sup>263</sup> Para mais informação sobre este tema *vide* ROMANO, Charlotte J. (2005), *Comparative Advertising in the United States and in France in Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 25, Issue 2 winter, pp. 371-414.

<sup>264</sup> CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, p. 797.

<sup>265</sup> A Diretiva 84/450/CE tinha como objetivos: Regulamentação da publicidade enganosa para que se conseguisse maior harmonização das legislações nacionais dos Estados-Membros, até então muito dispares nessa matéria. Reconhecendo que a publicidade enganosa poderá prejudicar diretamente o consumidor, visto que poderá tomar decisões que lhe sejam prejudiciais com base nessa publicidade enganosa. Reconhecendo que existindo uma tal disparidade das legislações nacionais na regulamentação da publicidade, tal constitui um entrave à realização de campanhas publicitárias fora dos Estados. Considerando que seria de interesse de todos (seja dos agentes económicos, seja do consumidor) o correto funcionamento da concorrência no exercício de atividades comerciais e da publicidade comparativa.

publicidade. Esse diploma autorizou a prática da publicidade comparativa, embora com certas restrições<sup>266</sup>.

Efetuada uma breve comparação com as legislações nacionais da época, a legislação espanhola, sendo de vertente protecionista, também proibiu a publicidade comparativa até aos anos de 1988. Em França, a publicidade comparativa só deixou de ser proibida com a lei de 18 de janeiro de 1992, porém, mesmo tendo o legislador francês consagrado a aceitação da publicidade comparativa, as restrições continuavam fortemente presentes<sup>267</sup>. Países anglo-saxónicos, como é o caso da Inglaterra, sempre tenderam a serem mais permissivos, apresentando um pensamento menos protecionista em relação às regras da concorrência, permitindo desde cedo o uso da publicidade comparativa no mercado, comportando algumas restrições. A Alemanha rapidamente percebeu a necessidade de regulamentar e permitir dentro de certos limites a publicidade comparativa<sup>268</sup>.

No entanto, foi somente com a Diretiva 97/55/CEE que a CEE reconheceu de forma direta a necessidade de harmonização em matéria de publicidade comparativa, elaborando, desta forma, regras para uniformizar esta matéria no seio dos países membros<sup>269</sup>. Por sua vez, a Diretiva

---

<sup>266</sup> DL n° 421/80 de 30 de setembro - “art. 18° (*Publicidade comparativa*): É autorizada a publicidade comparativa, desde que se pautem pelas seguintes normas: a) Seja *rigorosamente objetiva*; b) Tenha por escopo principal o esclarecimento ou defesa do consumidor, não o induzindo em engano quanto ao valor do produto, mediante comparações exageradas ou irrealistas com outros produtos ou preços; c) *Não estabeleça conclusão entre produtos e marcas concorrentes*; d) *Não dê lugar a concorrência desleal* ou publicidade denegridora do produto comparado; e) Não utilize produtos com níveis e custos diferentes ou de épocas distintas”.

<sup>267</sup> Neste sentido vide BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, pp. 754-755.

<sup>268</sup> Vide PEREIRA, Alexandra Libório Dias (2005), *Publicidade comparativa e práticas comerciais desleais* in *FDUC - Artigos em Revistas Nacionais*, Universidade de Coimbra, Centro de Direito do Consumo, Coimbra, (*A história da publicidade comparativa no direito comparado*): “Assim, existindo razões sérias para realizar a comparação - o interesse dos consumidores no esclarecimento da oferta - e mantendo-se esta nos limites do necessário, seria lícita, para além dos grupos de casos já antes administrados: a “comparação-defesa”, a “comparação-de-sistemas” e a “comparação-progressos” (...) Tal deveu-se à constatação da complexidade do fenómeno concorrencial, que incide não apenas sobre os interesses dos empresários do meio profissional, mas também sobre os interesses de outros operadores do mercado e, em particular, sobre os consumidores”, p. 9.

<sup>269</sup> A Diretiva 97/55/CE reconheceu que, devido ao aumento da variedade de oferta nos produtos e serviços e para que os consumidores pudessem retirar o maior partido do mercado interno, tornou-se necessário estabelecer regras e condições uniformes entre os Estados-Membros, para regular a publicidade comparativa. Também afirmou que a publicidade comparativa, poderia permitir demonstrar

2006/114/CE de 12 de dezembro veio substituir o texto supramencionado, sendo esta a Diretiva em vigor atualmente na União Europeia<sup>270</sup>.

De acordo com o art. 4º da Diretiva, uma publicidade comparativa será permitida desde que reúna as seguintes condições:

- Não ser enganosa relativamente às práticas comerciais desleais face aos consumidores no mercado interno;
- Comparar produtos ou serviços com mesmas características ou fim;
- Comparar objetiva e representativamente (podendo incluir o preço);
- Não desacreditar ou depreciar marcas, outros sinais distintivos, bens, serviços, concorrentes;
- Não retirar partido indevido do renome de uma marca;
- Não imitar ou reproduzir um bem ou serviço protegido por uma marca;
- Não criar confusão no mercado entre os negociantes, entre o anunciante e um concorrente ou entre marcas<sup>271</sup>.

Em termos de Jurisprudência, parece-nos ser de extrema importância analisar a relação que possa existir entre a *publicidade comparativa* e a *marca de prestígio* com o caso *L'Oréal*

---

as vantagens dos diferentes produtos e serviços beneficiando desta forma os consumidores e estimulando a concorrência entre os diferentes agentes económicos, fomentando desta forma a livre circulação no mercado interno.

<sup>270</sup> Em relação à *publicidade comparativa*: “(6) as disposições essenciais que regem a forma e o conteúdo da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser uniformes e as regras de utilização da publicidade comparativa nos Estados-Membros devem ser harmonizadas. Se essas regras forem respeitadas, tal contribuirá para demonstrar objetivamente as vantagens dos diferentes produtos comparáveis. *A publicidade comparativa pode também estimular a concorrência entre fornecedores de bens e serviços no interesse dos consumidores.* (7) É necessário fixar critérios mínimos e objetivos com base nos quais seja possível determinar se uma publicidade é enganosa. (8) A publicidade comparativa, quando compara características essenciais, pertinentes, comprováveis e representativas e não é enganosa, pode constituir um meio legítimo de informar os consumidores das vantagens que lhe estão associadas. *É desejável prever uma definição ampla de publicidade comparativa que cubra todos os tipos de publicidade comparativa.*”, considerandos 6, 7 e 8 da Diretiva 2006/114/CE.

<sup>271</sup> Preceito legal analisado de uma perspectiva de marcas (o art. 4º da Diretiva tem uma aplicação mais ampla, incluindo as designações comerciais, entre outros, porém, estando o trabalho centrado nas marcas, a preocupação foi de extrair do preceito a matéria relacionada às marcas). Para mais informação *vide* art. 4º da Diretiva 2006/114/CE.

*Bellure*, mencionado anteriormente aquando do estudo das funções das marcas (Capítulo II)<sup>272</sup>. As listas comparativas utilizadas pela Bellure (fazendo menção das marcas da L'Oréal) têm como principal objetivo indicar ao consumidor qual o perfume que estão a *imitar* e que, por consequência, perfumes consistem em *imitações*, sendo que a Diretiva 84/450 qualifica, como concorrência desleal e ilícita, a publicidade comparativa que apresenta os produtos do anunciante como imitação de outro produto utilizado nesta mesma publicidade. Por conseguinte, os juízes do TJUE concluíram que, dada a imitação de produtos e dado o prestígio das marcas em causa, deve considerar-se que foi indevidamente retirado do renome dessa

---

<sup>272</sup> Sobre a relação entre publicidade comparativa e marcas, importa referir na Jurisprudência do TJUE, o caso *O2 Holdings* (acórdão de 12 de junho de 2008 relativo ao processo nº C-533/06), que opôs a empresa O2 a Hutchison 3G (H3G). Ambas prestadoras de serviços na área da telefonia móvel. A O2 promove os seus serviços através de imagens de bolhas e tem o registo de duas marcas nacionais figurativas com bolhas registadas para aparelhos e serviços de telecomunicações. Os consumidores ao verem as bolhas juntamente com esse tipo de serviços, efetuam uma associação à empresa O2. O litígio surgiu após a H3G ter lançado no mercado, uma campanha publicitária na qual, comparava o preço dos seus serviços com as da O2 (utilizando imagens de bolhas), bem como uma imagem a indicar que os serviços da H3G eram mais baratos. A O2 alegou que a H3G lesou o seu direito exclusivo de marca. Neste caso o TJUE, afirmou que os direitos associados a uma marca, poderiam ser limitados com vista ao favorecimento da publicidade comparativa e que para que o uso de marca de terceiro em publicidade comparativa seja lícito e permitido é necessário que cumpra com os requisitos da Diretiva (art. 4º da atual Diretiva). Os juízes do TJUE concluíram o seguinte: “O titular de uma marca registada não está habilitado a fazer proibir o uso por um terceiro, numa publicidade comparativa, de um sinal semelhante a essa marca para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a referida marca foi registada, quando esse uso não cria no espírito do público um risco de confusão, e isto independentemente do facto de a referida publicidade comparativa preencher ou não todas as condições de licitude previstas no artigo 3.º- A da Diretiva 84/450 (...) uma publicidade comparativa na qual o anunciante utiliza a marca de um concorrente ou um sinal semelhante a essa marca só é lícita se essa utilização for indispensável para proceder à comparação entre os produtos ou os serviços do anunciante e os do concorrente e, sendo o caso, se a utilização de um sinal semelhante à marca do concorrente pode ser considerado indispensável”. Sobre este assunto *vide* CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, p. 798. PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 490.

marca<sup>273</sup>. Para o Tribunal de Justiça a aplicação do 3ºA nº 1 alínea h) não pressupõe que a publicidade comparativa seja enganosa, nem que com esta se crie um risco de confusão<sup>274</sup>.

Após efetuado o estudo das diferentes vias de “*enforcement*” das marcas de prestígio, podemos, sem dúvida, concluir que esta categoria de marcas beneficia de um regime jurídico favorável, comparando com as previsões legais aplicadas à generalidade das marcas.

## **Título II. Risco de Banalização do Prestígio**

### **i) Avaliação Casuística da Marca de Prestígio**

Nas suas conclusões ao acórdão da *General Motors*, o Advogado Geral F. G. Jacobs avançou que não se pode exigir nem da Diretiva, nem das legislações dos Estados-Membros a definição da marca de prestígio. Na opinião de F. G. Jacobs, não seria realista fechar o conceito de marca de prestígio numa definição estática, visto que, para este advogado, o conceito deve ser aplicado e analisado caso-a-caso<sup>275</sup>.

Nestas mesmas conclusões, o advogado Jacobs concorda com a Jurisprudência comunitária nos critérios de aferição para que se possa determinar em que casos é que se poderá estar perante uma marca de prestígio. Os critérios determinantes para se proceder a uma correta avaliação de uma marca de prestígio são os seguintes<sup>276</sup>:

- *O grau de conhecimento da marca perante o público relevante*: nesta avaliação deverão ser incluídos os consumidores reais e potenciais do tipo de produto ou serviço; caso se aplique, os agentes económicos que desempenham um papel nos canais de distribuição do produto ou serviço; e por fim, os agentes económicos que atuam no

---

<sup>273</sup> Art. 3º A nº 1 alíneas g) e h) da Diretiva: “g) Não retirar partido indevido do renome de uma marca, designação comercial ou outro sinal distintivo de um concorrente ou da denominação de origem de produtos concorrentes; h) Não apresentar um bem ou serviço como sendo imitação ou reprodução de um bem ou serviço cuja marca ou designação comercial seja protegida”.

<sup>274</sup> Vide considerandos 66 a 80 do acórdão *L’Oréal Bellure*.

<sup>275</sup> Vide considerandos 39 e 40 das conclusões do Advogado-Geral J. G. Jacobs ao acórdão *General Motors*, apresentadas a 26 de novembro de 1998.

<sup>276</sup> Neste sentido vide FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 422-425.

seio dos circuitos comerciais do produto ou serviço, estes três fatores de análise terão que ser avaliados do ponto de vista da marca de “prestígio” e não da marca posterior.

- *A duração, a extensão e a área geográfica do uso da marca de prestígio*: relativamente ao critério da duração, parece-nos que poderá não estar adequado aos dias de hoje, dado que a sociedade de hoje em dia, sendo de informação, pode fazer emergir casos de marcas de prestígio, permanecido ainda pouco tempo no mercado<sup>277</sup>.

A respeito da extensão e área geográfica do uso da marca, terá de ser analisada a proporção do território em que a marca é largamente conhecida do público. A orientação dada pela Jurisprudência do TJUE vai no sentido de não ser necessário que uma marca nacional seja conhecida de todo o território nacional, nem que uma marca da UE seja conhecida de todos os países membros da UE. Para os juízes comunitários, basta uma parte “substancial”<sup>278</sup>.

- *Nível de investimento com a promoção da marca*: nesta rúbrica será importante avaliar o montante das despesas que o titular da marca dispensou com vista a promover, publicitar a sua marca.
- *A duração e extensão geográfica do registo da marca de prestígio ou de um pedido de registo da marca de prestígio que reflita o seu reconhecimento*.
- *O reconhecimento do prestígio da marca pelas autoridades competentes*.
- *O valor da marca como ativo intangível da empresa*: a avaliação deste critério será efetuada de uma perspetiva económica. Porém, esta avaliação pode tornar-se difícil de realizar, pelo que poderá ser tido em conta neste processo, a título de exemplo, a quota de mercado associada aos produtos ou serviços alvo de proteção de prestígio.<sup>279</sup>

O método de avaliação da marca de prestígio supramencionado não será suficiente, para que se possa aplicar o regime dedicado a estas marcas. Invariavelmente, destes critérios estarem

---

<sup>277</sup> “Il est concevable qu’une marque devienne célèbre avant même sa diffusion dans le commerce et alors qu’elle ne s’adresse qu’à un public limité, parce que les médias en ont tellement parlé que plus personne ne peut ignorer son existence, avant le premier acte de commercialisation » in POLLAUD-DULIAN, Frédéric (2010), *La Propriété Industrielle*, Collection Corpus, Economica, Paris, p. 842.

<sup>278</sup> Vide considerandos 28 e 29 do acórdão *General Motors*.

<sup>279</sup> Art. 2º da Recomendação comum a respeito das disposições relativos à proteção das marcas notórias de 1999 da OMPI. Neste sentido vide FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, pp. 422-425.

preenchidos e das marcas em confronto serem idênticas ou semelhantes, será necessário que a marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los<sup>280</sup>.

ii) Marcas de Prestígio mais vulneráveis?

#### *Poder Apelativo da Marca de Prestígio*

A proteção das marcas de prestígio, além do princípio da especialidade, encontra justificação no facto de estas marcas possuírem um tal poder apelativo que poderão ser conhecidas por um universo de consumidores mais amplo do que aquele que abrange os seus produtos ou serviços. Tal poder de atração não é expresso nas marcas ditas “comuns”, subordinadas ao princípio da especialidade e risco de confusão.

Esta característica própria de grande parte das marcas de prestígio pode ser vista de uma perspectiva positiva, visto serem marcas largamente difundidas pelo público, com prestígio e beneficiando de uma proteção legal (sob certas condições) mais ampla. No entanto, alguns autores poderão afirmar que esse forte poder apelativo tem um “reverso da medalha”, visto que poderá incentivar terceiros que se queiram aproveitar do poder de atração da marca ou, ainda, do prestígio que esta possa gozar junto ao público (o denominado parasitismo ou *free-riding*)<sup>281</sup>.

#### *Banalização da Marca de Prestígio*

Uma marca que se tenha tornado, na *designação usual no seio do mercado* para o qual os produtos ou serviços foram registados, *como consequência da atividade ou inatividade do seu titular*, deve ser declarada caduca<sup>282</sup>. No seu art. 12º nº 2 alínea a) a Diretiva 89/04/CEE estabeleceu a regra da caducidade da marca, caso se tenha tornado usual sem que o seu titular tenha agido para contrariar tal efeito. Por força da harmonização legislativa, operada através da

---

<sup>280</sup> Sobre este tema *vide* Capítulo III, Título IV (*Regime Jurídico da Marca de Prestígio*).

<sup>281</sup> *Vide* ASCENSÃO, José de Oliveira (2016), *Repensando a Marca e as Funções desta* in *Revista de Direito Intelectual* nº 02-2016, APDI, Almedina, Coimbra.

<sup>282</sup> Art. 269º nº 2 alínea a) do CPI.

Diretiva, esta regra é agora comum às legislações dos Estados-Membros. Porém, nem sempre foi o caso e três posturas poderiam ser adotadas face à regulamentação de tal situação.

A *posição objetivista*, a que consideramos ser mais “extrema”, era aplicada em Itália. Neste caso, seria suficiente que a marca se tornasse usual para os produtos ou serviços no mercado, para que a consequência fosse a perda da marca. Esta perspetiva não tem em conta a atividade ou inatividade do titular da marca no sentido do seu sinal não se tornar usual.

No caso de Portugal e França, a posição adotada era a *subjetivista*. Esta situação implica “a renúncia tácita, mas inequívoca do direito por parte do titular”<sup>283</sup>, confrontado com a vulgarização da marca para o produto ou serviço que visa proteger.

A posição adotada pela Diretiva foi a *posição intermédia* (inspirada na legislação alemã e do Benelux). Nesta hipótese, há caducidade da marca, quando se encontram reunidas duas condições (cumulativas):

- Vulgarização da marca para os produtos ou serviços que protege;
- Atividade ou inatividade do titular da marca que não se tenha oposto a essa vulgarização e, dessa forma, não tenha defendido o seu direito exclusivo<sup>284</sup>.

Um caso de banalização de marca implica que esta perca a sua capacidade distintiva de modo a que fique desprovida de ser associada à sua origem. Torna-se facilmente aceitável que, se tal situação ocorrer no mercado, poder-se-á declarar a caducidade deste direito.

Este preceito legal aplica-se a qualquer marca e não é exclusivo das marcas de prestígio. Porém, existem duas realidades mais propícias a criarem uma situação de vulgarização do termo como termo usual do comércio para aquele produto ou serviço. A primeira situação ocorre quando o produto ou o serviço associado à marca é novo e, por consequência, não era até aquele momento

---

<sup>283</sup> GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2ª edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra, p. 384.

<sup>284</sup> O legislador deixa ao critério da Jurisprudência e da Doutrina a interpretação dos termos de atividade ou inatividade do titular da marca. A este respeito J. Passa diz que a maioria dos casos poderão se enquadrar na inatividade do titular. Deste modo o titular não reage ou pouco reage no sentido de defender a sua marca. No caso da atividade, seria a situação em que o titular emprega de maneira usual a sua marca para designar de maneira genérica o produto ou serviço pretendido ser protegido através da marca. Neste sentido *vide* PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 267.

conhecido no mercado e não existia nenhuma palavra para o categorizar<sup>285</sup>. A segunda situação aplica-se às marcas de prestígio. Passemos a explicar este segundo caso.

Tal como foi afirmado, anteriormente, para as marcas de prestígio poderem ser qualificadas como tal, têm de possuir uma força de atração e de difusão muito mais forte do que as marcas ditas “normais”. Com isto, pode facilmente compreender-se que as marcas de prestígio poderão, em certos casos, estar mais sujeitas à vulgarização, devido ao seu sucesso e conhecimento difuso por entre o público.

Para ilustrar esta afirmação, iremos expor um caso atual com a empresa Google. Parece-nos consensual afirmar que a marca GOOGLE detém prestígio a nível global. Porém, devido ao seu sucesso, a Google encontra-se em pleno litígio para salvaguardar a sua marca e continuar com o direito exclusivo sobre esta<sup>286</sup>. Em inglês, termos como “*google it*”, “*googled*” ou, ainda, “*googling*”, em francês “*googler*”, tornaram-se comuns e estão associados ao ato de efetuar ou ter efetuado uma pesquisa na internet. Por essa razão, a Google poderá vir a perder a sua tão prestigiada e reconhecida marca, por esta se ter tornado, em alguns países, num “verbo”, tal tendo sido uma consequência direta do seu sucesso e larga difusão<sup>287</sup>. A *Court of Appeal* de São Francisco decidiu em favor da Google e concluiu que o termo *Google* não se tornou descritivo e não se encontra associado a qualquer pesquisa efetuada em qualquer motor de busca utilizado para o efeito, dado que o termo “google” e os derivados deste termo só são utilizados no próprio motor de pesquisa da Google<sup>288</sup>. Porém, este caso ainda não se encontra encerrado, visto que a legislação nos EUA permite a criação de uma petição com o intuito de cancelar uma marca que se tenha tornado descritiva para o produto ou serviço que assinala<sup>289</sup>. Neste caso, a

---

<sup>285</sup> *Eg.* “BIKINI”, “PINA COLADA”, “TUPPARWARE”, “FERMETURE ÉCLAIRE”, “PHOTOMATON”, entre muitos outros exemplos.

<sup>286</sup> Este litígio teve início em 2012, quando um particular David Elliott, pediu o registo de 763 nomes de domínio composto nomeadamente com o termo “*google*”. Neste sentido, a Google reagiu de imediato e intentou uma ação de anulação destes nomes de domínio com base na marca GOOGLE.

<sup>287</sup> Já em 2006, após a inserção da marca GOOGLE no dicionário (Merriam-Webster e Oxford English dictionaries) a Google pronunciou-se sobre esta questão dizendo que após a inserção do termo *Google* no dicionário “o sentimento era altamente lisonjeiro, mas simultaneamente *levemente inquietante*” in <https://googleblog.blogspot.com/2006/10/do-you-google.html> - consultado a 31/10/2018.

<sup>288</sup> A decisão da *Court of Appeal* está disponível através: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-15809/15-15809-2017-05-16.html> - consultado a 31/10/2018.

<sup>289</sup> *Vide* 15 U.S. Code 1064 - *cancellation of registration*.

petição terá de ser submetido à *Supreme Court of United States of America*. Aguardamos pelos próximos desenvolvimentos.

Concluindo, podem efetivamente existir casos como os da *Google*, porém, as legislações europeias exigem que o titular da marca tenha desenvolvido ações no sentido de defender o seu direito de uso exclusivo da marca. Seria injusto que um titular fosse “penalizado” pelo sucesso da sua marca, mesmo tendo desenvolvido esforços para a proteger como marca.

Para tal, existem vários mecanismos para que um titular de uma marca, que possa vir a constituir uma designação usual no comércio, utilize para evitar tal situação. A título de exemplo, podem utilizar-se as seguintes técnicas: indicar sistematicamente que a marca está registada e constitui um direito exclusivo (eg. utilizando junto à marca os seguintes símbolos ® ou ™); levar a cabo campanhas de sensibilização e publicidade em que se explica que a marca é propriedade da empresa e não um termo de uso corrente; proteger o seu direito de marca, não permitindo que esta situação aconteça, acionando para tal os meios judiciais que tem em seu poder como titular de uma marca; apresentar oposições junto dos *Offices* competentes, quando um novo pedido de marca é submetido e possa colidir com a marca do titular; monitorizar ou contratar um serviço de monitorização para saber a dimensão do uso da marca, entre outros<sup>290</sup>.

### **Título III - Possíveis Efeitos Decorrentes da Singular Proteção da Marca de Prestígio**

#### **i) Efeitos da Diluição na Concorrência**

Se o registo de marcas já criara no passado alguma relutância relativamente ao monopólio que dele advém, a crítica fez-se sentir mais forte, ainda, no que toca à proteção das marcas de prestígio relativamente ao risco ou ocorrência de diluição<sup>291</sup>.

---

<sup>290</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 268-269.

<sup>291</sup> Sobre as críticas às marcas vide caso *Sirena*, Capítulo II, Título I (*Função Clássica da Marca*). Em relação às críticas à teoria da diluição: “It cannot be logical that a mark-owner with a reputation has a right of action even when there is no likely harm, just because he has a reputation” in CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, p. 793.

O âmbito da marca de prestígio poderá ter como consequência que o seu titular invoque esse direito de maneira abusiva, ou seja, sem que haja ou possa ter havido comportamento ilícito por parte de um terceiro.

Uma situação de diluição de uma marca de prestígio, seja ela por ofuscamento, depreciação ou parasitismo, irá munir o detentor do registo da marca de um regime especial, que goza de uma proteção mais ampla. Porém, parece que os mecanismos para lutar contra a diluição destas marcas poderão ter efeitos nefastos sobre a concorrência, tal como se pretende demonstrar de agora em diante.

Dado não ser necessário existir risco de confusão para que uma marca de prestígio obtenha a anulabilidade de uma marca ou a não concessão de um pedido de marca, poderão existir situações em que não exista hipótese alguma, por parte do consumidor, pensar estar a adquirir um produto ou um serviço ao invés de outro. Tal facto propicia a criação de situações de monopólio que poderão afetar tanto o público, como outros agentes económicos, que não estão em condições de concorrência e não pretendam obter nenhuma vantagem nem prejudicar a marca de prestígio.

### *Alcance Geográfico*

Muitas questões foram levantadas quanto ao alcance geográfico que uma marca de prestígio terá de ter para poder ser qualificada como tal. Foi com o caso *Pago*, que o TJUE teve de se pronunciar sobre esta questão, concluindo que o conceito de prestígio exige que a marca seja conhecida a um “certo grau pelo público relevante”, sendo que o público relevante irá variar consoante o público em geral ou um público especializado, dependendo dos produtos ou serviços que a marca de prestígio protege<sup>292</sup>. Em termos de território, as conclusões foram as seguintes: “No plano territorial, a condição relativa ao prestígio deve ser considerada

---

<sup>292</sup> Acórdão do TJUE datado de 06 de outubro de 2009, relativo ao processo nº C-301/07. Litígio que opôs a empresa Pago, titular de uma marca figurativa da UE (garrafa de vidro verde com determinada etiqueta e cápsula). A marca PAGO é bastante conhecida na Áustria por comercializar sumos de fruta (produtos para o qual a marca está registada). A Tirolmilch, empresa austríaca comercializa sumos e soro de leite em garrafas semelhantes à marca figurativa PAGO. A Pago alega que a empresa Tirolmilch tira indevidamente partido, sem justo motivo, do carácter distintivo e prestígio da marca figurativa PAGO. As questões colocadas ao TJUE foram as seguintes: o que se pretende com a expressão “goze de prestígio na Comunidade” e se a dimensão geográfica da marca de prestígio UE corresponder a um só Estado-Membro, será suficiente para classificar como marca de prestígio comunitária?

preenchida quando a marca comunitária goze de prestígio numa parte substancial do território da Comunidade (...) Tratando-se, no caso em apreço, de uma marca comunitária cujo prestígio existe na totalidade do território de um Estado-Membro, a saber, a Áustria, pode considerar-se, dadas as circunstâncias do processo principal, que a exigência territorial imposta pelo artigo 9.º, nº. 1, alínea c), do regulamento está satisfeita.”<sup>293</sup>

Esta conclusão afigura-nos criticável, como também concorda com parte da Doutrina<sup>294</sup>, na medida em que, quando uma marca da UE goza de prestígio somente num Estado-Membro, será difícil justificar a razão pela qual essa mesma marca deverá constituir um obstáculo a qualquer outra marca UE (idêntica ou semelhante) em Estados onde a marca não é considerada como de prestígio. A tutela jurídica conferida às marcas de prestígio tem razão de existir devido à marca ter uma excecional difusão por entre o público. Caso isso não se verifique nalgum estado, dever-se-ia poder criar, possivelmente, um mecanismo em que o regime de prestígio só seria aplicado ao Estado em que a marca goze, realmente, desse conhecimento<sup>295</sup>.

#### *“Possibilidade” de Prejudicar o Caráter Distintivo*

De acordo com a letra da lei, a aplicação do regime próprio à marca de prestígio não será só ativado nas situações em que, realmente, ocorra prejuízo, mas também naquelas em que só existe a possibilidade deste prejuízo vir a acontecer. Ou seja, não será à partida necessário que a diluição da marca ocorra efetivamente, para isso basta que essa possibilidade exista. No caso *Intel*, os juízes comunitários afirmaram que, quanto maior fosse o caráter distintivo da marca de prestígio, maior seria a possibilidade que qualquer marca que fosse idêntica ou semelhante não pudesse ser registada, devido à existência da marca anterior. Esta constatação parece-nos demasiado excessiva, visto que a situação em que a marca de prestígio seja totalmente

---

<sup>293</sup> Considerandos 27 e 29 do acórdão *Pago*.

<sup>294</sup> Eg. PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 511-512.

<sup>295</sup> A esse respeito J. Passa sugere que em consequência de tal situação, o juiz deveria de ter a possibilidade de acionar uma medida de interdição de exploração limitado ao Estado-Membro no qual a marca goze de prestígio. *Idem* 299.

distintiva, poderia vir a vedar automaticamente qualquer registo de marca posterior, o que daria uma grande vantagem ao titular da marca e, por consequência, um monopólio *quasi* ilimitado<sup>296</sup>.

Porém, os juízes do caso *Intel*, possivelmente, reconhecendo a possibilidade de uma situação como a supracitada existir, impuseram ao titular da marca o ónus de provar uma modificação do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca de prestígio está protegida. Caso seja uma situação hipotética “possível prejuízo ao carácter distintivo”, os juízes afirmaram ser necessário que o titular da marca de prestígio possa demonstrar que o risco da modificação comportamental económica é sério e que poderá, realmente, acontecer no futuro<sup>297</sup>.

Afigurasse-nos complicado que o titular da marca de prestígio possa aportar tal prova, pelo facto de a diluição não ser automática, visto que a modificação do comportamento, por parte dos consumidores, leva tempo para operar.

A subjetividade, por detrás do conceito de possibilidade de prejuízo ao carácter distintivo da marca de prestígio e a dificuldade de se fazer essa prova, poderá levar a que os tribunais nacionais possam ser mais flexíveis na análise e aplicação deste regime<sup>298</sup>. Caso essa situação se produzisse, conduziria a excessos de “poder” e “direito” por parte do titular da marca de prestígio, o que levaria a comprometer o mercado da livre concorrência e respetivos agentes económicos<sup>299</sup>.

#### *“Possibilidade” de Prejudicar o Prestígio da Marca*

A diferença entre a possibilidade ou o prejuízo efetivo da marca de prestígio, relativamente à modalidade anterior, encontra-se pela razão do prejuízo ao prestígio ser mais gravoso e prejudicial à marca anterior. Neste caso, a marca não está ofuscada, mas sim degradada, é a sua reputação que se encontra diretamente lesada e não o seu poder de atração.

---

<sup>296</sup> “ (...) la Cour précise qu’il est indifférent “*que le titulaire de la marque postérieure tire ou non un réel avantage du caractère distinctif de la marque antérieure*” ” in PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 538.

<sup>297</sup> Considerandos 37, 38 e 39 do acórdão *Intel*.

<sup>298</sup> PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris, p. 539.

<sup>299</sup> Neste sentido vide BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris, pp. 367-368.

Tal como o caso supramencionado, não é necessário se verificar efetivamente o prejuízo, dado que a lei contempla a possibilidade de o prejuízo ao prestígio da marca ser ele também penalizado e qualificado como ilícito.

Nesta situação o ónus da prova do prejuízo ou da possibilidade de este acontecer, também, irá recair sobre o titular da marca anterior. Por consequência, as críticas apontadas à situação acima contemplada são as que apontamos para este caso igualmente<sup>300</sup>.

### *Público pertinente*

A Jurisprudência Comunitária pronunciou-se sobre a questão de saber que público é que se tem de se ter em conta na análise deste tipo de litígio. Os juízes do TJUE, no caso *General Motors*, esclareceram que “o público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional”<sup>301</sup>.

Esta constatação do TJUE parece-nos correta, caso o produto ou serviço assinalado pela marca de prestígio tenha, como público, o consumidor num sentido geral.

Relativamente ao critério que seleciona o público relevante como público especializado, parece-nos que poderá, em alguns casos, levantar questões. Isto porque uma marca pode ter prestígio num determinado ramo da atividade comercial muito específico e técnico, porém, à luz deste critério, por constituir uma marca de prestígio, poderá monopolizar o mercado para todos os outros tipos de produtos ou serviços, ou seja, mesmo que o público geral não possa nunca vir a associar uma marca à outra, devido à especificidade da área em que se insere a marca de prestígio<sup>302</sup>.

### ii) Paródia e Liberdade de Expressão

---

<sup>300</sup> Vide NASER, Mohammad Amin (2010), *Recent Developments of Dilution in the United States and United Kingdom in European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 7, Sweet & Maxwell, London, pp. 336-337.

<sup>301</sup> Considerando 24 do acórdão *General Motors*.

<sup>302</sup> Neste sentido vide PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>me</sup> Edition, LGDJ, Paris, pp. 507-510.

A *ratio* do registo da marca está em atribuir ao titular da marca um uso exclusivo para aquele sinal, quando aplicado a determinados produtos ou serviços. Só por si, este facto já constitui uma restrição à liberdade de expressão. Quando é uma marca de prestígio que está em causa e dado que o monopólio é mais amplo em determinadas circunstâncias, a liberdade de expressão poderá sair, ainda, mais prejudicada e restringida. É, por esta razão fundamental, que se encontra o ponto de equilíbrio entre o direito exclusivo que detém o titular de uma marca que, certamente, já fez ou fará investimentos relacionados com ela e a liberdade de expressão.

A génese da liberdade de expressão, como direito legalmente reconhecido, está contemplada no art. 19º da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Todo o indivíduo tem direito a liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão”. Em Portugal, esta liberdade vem consagrada no art. 37º da CRP<sup>303</sup>.

Existe uma situação específica, que tem originado cedência dos DPI, em especial das marcas de prestígio, para dar lugar à liberdade de expressão através da paródia. A paródia tem sido uma matéria que tem suscitado bastante interesse tanto a nível da Doutrina, como da Jurisprudência. A paródia pode ser definida como qualquer atividade que reproduza, de forma satírica ou burlesca, uma obra conhecida. Fazendo parte da liberdade de expressão, a paródia é o direito ao humor, inspirando-se de maneira cómica noutra obra. Crescentemente, a paródia tem vindo a inspirar-se não tanto em obras de Direito de Autor<sup>304</sup>, mas sim em marcas, sobretudo, em marcas de prestígio<sup>305</sup>. A paródia é, há largos, anos aceite seja pela sociedade seja pela lei e poderá, em certos casos, constituir um obstáculo ao direito exclusivo do titular de uma marca.

---

<sup>303</sup> Artigo 37º CRP: (*Liberdade de expressão e informação*) “1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de se informar, sem impedimentos nem discriminações”.

<sup>304</sup> Em Portugal, a paródia não vem regulamentada no Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, a não ser como obra passível de registo (art. 4º nº 1 alínea m)).

<sup>305</sup> “(...) as marcas de luxo e as marcas de prestígio são os alvos mais apetecíveis para parodiar. Trata-se de um quadro normal que resulta da maior notoriedade e reconhecimento de umas e outras, porquanto o prestígio da marca suscita junto do público consumidor um conjunto de associações que a tornam especialmente atraente e um melhor alvo para a deterioração” in LOURO, Catarina Videira (2016), *Enjoy Parody in Propriedades Intelectuais*, novembro 2016º, nº 6, Universidade Católica Editora, Lisboa, p. 21.

Percebemos que poderá ser difícil zelar pelo respeito do direito do titular a fazer uso exclusivo da sua marca e, por outro, o respeito e a garantia pela liberdade de expressão e de criação artística, sendo este um direito e uma das bases de qualquer sociedade moderna.

Relativamente à Jurisprudência, a nível nacional pouco há, ainda, a dizer relativamente ao tratamento da paródia nas marcas de prestígio pelos juízes nacionais. Por existir em França matéria para o desenvolvimento deste assunto, munir-nos-emos de casos de jurisprudência francesa<sup>306</sup>.

A primeira abordagem que os juízes franceses desenvolveram sobre a temática que opõe a marca à paródia foi num sentido protecionista da marca, ou seja, pela marca constituir um direito exclusivo e absoluto, os litígios de paródia com marcas de prestígio eram praticamente todos solucionados a favor do titular da marca<sup>307</sup>. A tendência dos tribunais franceses era a de decidir a favor dos titulares das marcas de prestígio (ou das marcas em geral), invocando que a paródia dissimulava, na realidade, uma mensagem de parasitismo ou de depreciação da marca. Por consequência, naquela época a marca não poderia ser subordinada ou sair prejudicada face à paródia.

Foi em 1992, que se deu uma viragem na tendência jurisprudencial francesa, sobretudo, com decisões relativas à paródia associadas ao tabaco. Neste caso, os tribunais colocaram a liberdade de expressão, nomeadamente, a caricatura acima do direito associada à marca, sobretudo, quando a paródia transmitisse mensagens de interesse público. Outro argumento avançado para esta alteração de pensamento foi o facto de terem sido, essencialmente, associações antitabagismo a parodiar marcas de tabaco. Prontamente os juízes concluíram que as mensagens paródicas não poderiam, em nenhum caso, servir de parasitismo, dado que estas associações,

---

<sup>306</sup> Sobre este assunto *vide* ETRILLARD, Claire (2003), *La parodie en droit des marques* in *Revue Juridique de L'Ouest*, 2003, nº 4, Institut de L'Ouest, Rennes, pp. 437-459.

<sup>307</sup> A título de exemplo, numa decisão de 17 de fevereiro de 1990, o *Tribunal de Grande Instance de Paris* teve de decidir sobre um caso que opunha o titular da marca LACOSTE a uma paródia de um slogan “*Attention j'accoste*” associado a um desenho de dois crocodilos em skis que estariam em posições de cariz sexual. Neste litígio os juízes decretaram que por detrás da intenção humorística parodia estar um objetivo de parasitismo comercial. “*le droit de faire rire de l'œuvre d'autrui par le pastiche ou la caricature (...) ne peut trouver application en ce domaine (celui des marques), strictement commercial axé sur la recherche du profit*”, acórdão do *Tribunal de Grande Instance de Paris* de 17 de fevereiro de 1990 (fasc. 7140), considerando 15.

para além de não terem fins lucrativos, não iriam constituir concorrência a empresas de comércio de tabaco<sup>308</sup>.

Ainda em França, uma decisão mais recente refletiu a tendência para que a liberdade de expressão se sobreponha ao interesse do titular da marca de prestígio (tendo prejudicado a função publicitária). Este caso opôs o titular da marca de prestígio *Dolce & Gabbana* (D&G) à sociedade de produção do filme francês *Camping 2*, em que um dos atores vestia uma *t-shirt* com a seguinte menção “*Dolce & Gabbana Discount*”. A D&G alegou existir imitação, falsificação e prejuízo causado ao prestígio da marca. O *Tribunal de Grande Instance de Paris*, decidiu que, por não existir interesse comercial ao uso da *t-shirt* e por este constituir uma paródia relativamente à imagem que a personagem transmitia no filme, não resulta deste uso da marca nenhum prejuízo causado à marca de prestígio<sup>309</sup>.

Porém, isto não quer dizer que a Jurisprudência tanto francesa como comunitária não exija que a paródia cumpra determinados requisitos, para que a liberdade de expressão, através da paródia, seja sobreposta ao direito do titular associado à sua marca. A primeira condição consiste, na paródia, não causar nenhum risco de confusão entre a imagem que pretende veicular e a marca posta em causa. O segundo requisito está relacionado com a intenção de prejudicar a marca de prestígio. Esta intenção não poderá existir para que a paródia seja aceite como exceção à utilização de uma marca por quem não seja seu titular e que não esteja autorizado por ele<sup>310</sup>.

Em termos legais, a Diretiva (EU) 2015/2436 consagrou a exceção da paródia no direito de marcas: “(27) Os direitos exclusivos conferidos por uma marca não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e comercial (...) A utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, a presente diretiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e

---

<sup>308</sup> Vide acórdão da *Cour d’appel de Paris* de 28 de janeiro de 1992. Outros casos de paródia ao tabagismo: acórdão da *Cour d’appel de Rennes* de 17 de março de 1992 (*Philip Morris*) e acórdão da *Cour d’appel de Versailles* de 17 de março de 1994 (*Marlboro*).

<sup>309</sup> “Il convient d’admettre que l’emploi des marques dans un contexte parodique ou caricatural mais qui n’est source d’aucun dénigrement ni d’aucun avantage commercial, relève de la liberté d’expression et de la création artistique et ne peut être interdit sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée », acórdão do *Tribunal de Grande Instance de Paris* de 10 de novembro de 2011 (processo nº 10/09164).

<sup>310</sup> ETRILLARD, Claire (2003), *La parodie en droit des marques* in *Revue Juridique de L’Ouest*, 2003, nº 4, Institut de L’Ouest, Rennes, pp. 449-450.

liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão”. Tendo a Diretiva respondido às necessidades da Jurisprudência e a questões colocadas pela Doutrina espera-nos observar como é que esta regulamentação irá ser transposta para as legislações nacionais dos Estados-Membros e aplicada pelos juízes do Tribunal de Justiça.

Apesar de existirem na Doutrina críticas à paródia e às consequências que esta poderá ter relativamente a marcas de prestígio, acreditamos que é da maior importância que a Jurisprudência, a Doutrina e a harmonização legislativa continuem a caminhar no sentido de reconhecer a paródia e a liberdade de expressão como direito constitucional, prevalecendo ao direito que detém um titular de uma marca de prestígio<sup>311</sup>.

Uma situação de diluição de uma marca de prestígio, seja ela por ofuscamento, depreciação ou parasitismo, irá munir o detentor do registo da marca de um regime especial, que goza de uma proteção mais ampla<sup>312</sup>. Porém, parece que os mecanismos para lutar contra a diluição destas marcas poderão ter efeitos nefastos sobre a concorrência, tal como se pretende demonstrar de agora em diante<sup>313</sup>.

Dado que não é necessário existir risco de confusão, para que uma marca de prestígio obtenha a anulabilidade de uma marca ou a não concessão de um pedido de marca, poderão existir situações em que não exista hipótese alguma do consumidor pensar estar a adquirir um produto ou um serviço ao invés de outro. Tal facto propicia a criação de situações de monopólio, monopólios que poderão afetar tanto o público, como outros agentes económicos, que não estão

---

<sup>311</sup> “Desta forma, caminhou-se para a criação de uma “exceção artística”. Camus afirma que, nessa sequência, podemos chegar à *situação paradoxal de uma reprodução de marca poder escapar ao Direito de Marcas, que combateria esse uso, por se associar um elemento de paródia*” in LOURO, Catarina Videira (2016), *Enjoy Parody in Propriedades Intelectuais*, novembro 2016º, nº 6, Universidade Católica Editora, Lisboa, p. 27.

<sup>312</sup> Sobre o conceito de ofuscamento, depreciação e parasitismo vide Capítulo III, Título IV (Regime Jurídico da Teoria da Diluição). Vide GIELEN, Charles (2014), *Trademark Dilution Under European Law in The Trademark Reporter*, The Law Journal of the International Trademark Association, vol. 104, nº 3.

<sup>313</sup> Neste sentido “(...) dilution is not concerned with the interests of the public. Nor is it concerned with promoting free and fair competition, as it is mainly directed towards the protection of trade-mark owners.” in NASER, Mohammad Amin (2010), *Recent Developments of Dilution in the United States and United Kingdom in European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 7, Sweet & Maxwell, London, p. 332.

em condições de concorrência e não pretendem obter nenhuma vantagem nem prejudicar a marca de prestígio.

### iii) Recentes Desenvolvimentos e Tendências no Tratamento da Diluição

Alguma parte da Doutrina continua reticente ao uso da diluição e aos possíveis efeitos que dela possam advir<sup>314</sup>.

Será difícil justificar que, na prática, um titular de uma marca de prestígio possa impedir uma marca posterior, mesmo não havendo prejuízo ou possibilidade de este existir, nem intenção, só pelo facto de ser titular de uma marca de prestígio.

Perante alguns casos de diluição (especificamente situações de ofuscamento), alguns autores sugerem que, caso não haja intenção por parte do titular da marca anterior de tal comportamento, o titular da marca de prestígio deveria ter de demonstrar evidências de confusão por parte do público<sup>315</sup>.

A nível nacional, existe um caso importante a ser mencionado, porém, não diz respeito a uma marca, mas sim a uma Denominação de origem (DO) de prestígio “*Porto*”. O regime aplicado às DO de prestígio é semelhante ao das marcas pelo que nos parece viável efetuar uma breve

---

<sup>314</sup> “The real problem may be inherent in the concept of dilution itself. Indeed, it may be that any attempt to restrict dilution will end up with failure. Any trade-mark protection which disregards the rights of other components in trade-mark formula will prove to be both unrealistic and unworkable. A proper solution could be to return to the real rational basis of trade-mark protection, and to adopt confusion as the standard for trade-mark infringement. Professor McCarthy once suggested that if an equitable legal system for trade-mark protection is based on confusion then “*the alleged “need” for a separate system of protection though a dilution theory is much less pressing*”.” in NASER, Mohammad Amin (2010), *Recent Developments of Dilution in the United States and United Kingdom in European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 7, Sweet & Maxwell, London, p. 340. “What remains the case is that “*dilution*” or “*tarnishment*” should be prevented only in cases where there really is sufficient cause for interfering with the freedom of all traders to promote their goods and services as best they can. There have long been those who consider trade mark dilution an insidious and dangerous threat to advertising reputation” in CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, p. 792.

<sup>315</sup> Neste sentido *vide* CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, p. 794.

análise e comentários acerca desta situação. Não existem dúvidas que a DO Porto é de prestígio, visto que tem um poder apelativo superior às DO ditas “correntes”. Porém, será correto impedir qualquer registo de marca ou de outro sinal usado no comércio que contenha a palavra “Porto”? Para alguns autores, deveria ser vedado o registo de qualquer sinal que contenha a palavra “Porto” ou mesmo “Port”<sup>316</sup>. Porém, a última tendência da Jurisprudência, seja a nível comunitário como nacional, tem ditado decisões no sentido de restringir, cada vez mais, os casos em que, efetivamente, se pode falar em desprestígio da DO Porto, de concorrência desleal ou, ainda, de banalização, tal como tem vindo a invocar o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP<sup>317</sup>. Um caso recente vem confirmar esta tendência, tendo sido decidido pelo Tribunal de Justiça. Este litígio opôs a EUIPO ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP<sup>318</sup>. Este caso versava sobre um recurso de decisão da EUIPO em conceder a marca da União Europeia PORT CHARLOTTE para assinalar bebidas alcoólicas. Acerca da comparação entre os sinais, o TJUE concluiu que a marca PORT CHARLOTTE, não utiliza, nem evoca a DO “Porto” ou “Port”; a marca PORT CHARLOTTE tem como elemento principal um nome feminino CHARLOTTE, e a parte da marca composta pelo termo PORT faz referência a um porto, ou seja, um local situado perto do mar ou do rio; finalmente, por estas razões, o público não irá associar um sinal ao outro, pelo que se manteve a concessão da marca PORT CHARLOTTE. Além dos elementos invocados pelo Tribunal de Justiça, parece-nos claro que uma DO, mesmo sendo de prestígio,

---

<sup>316</sup> Vide neste sentido SILVA, Pedro Sousa e (2015), *A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual* n° 02-2015, APDI, Almedina, Coimbra, p. 250.

<sup>317</sup> Eg. processo n° 1222/06.TVLSB.L1-6 do TRL datado de 29/05/2014, em que o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP intentou uma ação contra a decisão de conceder a marca ADEGA DOIS PORTOS, registada para vinho regional da estremadura. O TRL concluiu que por serem produtos distintos está afastada a possibilidade de atos de concorrência desleal, erro, confusão ou associação. O TRL afirmou que é a impressão de conjunto que irá ser tida em conta pelo consumidor médio e neste caso não se verifica a possível confusão ou associação entre a DO e a marca. Neste mesmo sentido, foi tomada uma decisão pela Câmara de Recurso do EUIPO em relação à marca PORTOBELLO ROAD (marca mista, para gins). Neste litígio a EUIPO decidiu manter o registo da marca supramencionada, visto que os produtos são diferentes e não são passíveis de confusão junto ao consumidor e a marca PORTOBELLO ROAD contém uma série de elementos (tanto nominativos como figurativos) que permitem distinguir os dois sinais - processo n° R1105/2015-4 (disponível p. 54: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/news/-/action/view/3113499> - consultado a 31/10/2018).

<sup>318</sup> Acórdão do TJUE datado de 14 de setembro de 2017, processo n° C-56/16. Sobre este assunto vide BAHAMONDE, Ruben (2018), *Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa ao alcance da proteção conferida pelas Denominações de Origem no âmbito vitivinícola* in *Galileu - Revista de Direito e Economia*, 1º semestre 2018, Ed. CEU - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L., Lisboa, pp. 156-162.

não se pode apropriar de um termo como “Porto”, visto que, para além de ser o nome de uma cidade, designa como foi dito supra, um lugar perto do mar ou do rio. Em nosso entender, desde que não faça referência expressa aos vinhos do Porto como meio de parasitismo, concorrência desleal ou que um agente económico não procure realmente denegrir a imagem associada a estes reputados vinhos, o termo “Porto” não deveria constituir um mecanismo para tentar “bloquear” o mercado<sup>319</sup>.

---

<sup>319</sup> Neste sentido: “No entanto, esta proteção, quando não é devidamente balizada, pode criar signos distintivos de bloqueio, no sentido de adquirirem como principal dimensão uma vertente negativa, e não uma vertente positiva. É sabido que a propriedade industrial na sua generalidade se caracteriza pelo *ius prohibendi*, sem embargo, este direito também tem de ser limitado quando o seu exercício se afasta dos fundamentos do próprio direito de propriedade industrial em causa. ” in BAHAMONDE, Ruben (2018), *Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa ao alcance da proteção conferida pelas Denominações de Origem no âmbito vitivinícola in Galileu - Revista de Direito e Economia*, 1º semestre 2018, Ed. CEU - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L., Lisboa, p. 161.

## CONCLUSÃO

As marcas detêm um papel fundamental no seio da vida económica. É através delas que um operador económico poderá diferenciar os seus produtos ou serviços dos demais pertencentes a outros agentes económicos.

É indiscutível que a marca constitui um monopólio legal, no entanto, a sua existência é importante tanto para zelar pelo bom funcionamento do mercado, como para assegurar o direito exclusivo ao seu titular e evitando, desta forma, o aproveitamento por parte de terceiros do esforço que o titular da marca teve.

É também através da marca que os consumidores irão conseguir efetuar uma escolha de entre os produtos ou serviços propostos pelos agentes económicos no mercado. Consequentemente, podemos afirmar que a marca acaba por beneficiar tanto o titular do registo, como o consumidor e o público de um modo geral. O público, ao ser confrontado com a marca aposta em determinados produtos ou serviços, irá efetuar uma escolha, em regra, ditada pelas suas experiências passadas ou pela informação *bouche-à-oreille* que pode receber.

Analisar as funções da marca e a evolução que estas tiveram ao longo dos anos permite determinar o seu conteúdo e perceber que mecanismos é que poderão ser acionadas, tendo em vista a sua proteção. O presente estudo teve como ponto de partida uma visão centrada no titular da marca, ao reconhecer a função de atribuir a exclusividade do uso da marca para certos produtos ou serviços ao seu titular.

Porém, a viragem da Jurisprudência Comunitária aconteceu com a consagração da função de garantia de origem, como função principal da marca. O reconhecimento da função de garantia de origem permite que seja atribuída uma proteção aos consumidores. A finalidade desta nova função prende-se com a proteção do público ao reconhecer a identificação da proveniência dos produtos assinalados através da marca registada.

Não tendo ficado por aí, esta mesma Jurisprudência afirmou existirem outras funções, enumerando algumas delas, porém, deixando “em aberto” a possibilidade de virem a ser reconhecidas outras demais. Estas “novas” funções foram: a função de publicidade, a função de indicação de qualidade, a função de investimento e a função de comunicação.

Por sua vez, a marca de prestígio pode ser definida como sendo um sinal que goze de excepcional notoriedade e forte poder de atração e conhecimento por parte do público.

Devido ao carácter singular que esta marca reveste, o seu titular poderá, mediante certas condições, usufruir de um regime fora do princípio da especialidade. Deste modo, o detentor de uma marca de prestígio poderá se opor ou anular um registo de uma outra marca, mesmo que não se verifique nenhum risco de confusão, nem de associação e que os produtos ou serviços em causa sejam totalmente distintos.

Em consequência dos elevados litígios intentados por titulares de marcas de prestígio, a Jurisprudência teve de se pronunciar sobre conceitos relacionados com este instituto e os limites dentro do qual pode ser aplicado a sua tutela jurídica de carácter exclusivo. O prestígio, o público relevante a ter em conta, aquando de um dano ou possibilidade de dano à marca de prestígio, a área geográfica necessária para que seja qualificada como tal, constituem alguns dos conceitos necessários definir. A Jurisprudência apontou respostas a estas questões, porém, algumas delas dotadas de subjetividade, que tornam a aplicação em casos concretos, por vezes, difícil.

Devido ao seu forte poder de atração, as marcas de prestígio poderão ser alvos de situações de diluição por parte de outros agentes económicos, sendo que, legalmente, a diluição está contemplada de três formas diferentes, porém, basta que se verifique uma delas para a marca de prestígio se poder munir do seu regime especial.

Os casos de diluição são: o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca (ofuscamento), o prejuízo causado ao prestígio da marca (depreciação) e, por fim, o tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca (parasitismo).

Devido à marca de prestígio poder criar situações de monopólio fora do princípio da especialidade e não pressupondo nenhuma associação ou risco de confusão, tal poderá, em certas situações, obstar à liberdade de concorrência e circulação de bens e serviços no mercado comum. Um dos pilares da União Europeia constitui essa mesma liberdade, pelo que é de extrema importância os juízes encontrarem o equilíbrio correto entre o respeito por essa liberdade e o direito do titular de uma marca de prestígio.

As teorias para atuar contra situações de diluição foram, originariamente, pensadas no sentido positivo, ou seja, de defesa do titular da marca contra situações de real concorrência desleal ou prejuízo à marca. No entanto, algumas situações fogem desse âmbito e, neste caso, os titulares das marcas de prestígio poderão com elas criar condições de monopólio excessivo, com a apropriação injustificada de certos sinais, por vezes, usuais no dia a dia do público em geral.

Outro problema que o regime aplicado às marcas supramencionadas pode gerar é o de constituir um obstáculo à liberdade de expressão, especialmente, no caso da liberdade artística associada à paródia. Nesta perspectiva, é essencial colocar a liberdade de expressão como direito fundamental e constitucional de cada um, acima do direito do titular da marca, caso o uso dessa liberdade não constitua nenhum prejuízo real e sério à marca protegida.

Concluindo, reconhecemos, ao longo deste trabalho, que o esforço de um detentor de uma marca de prestígio é, em regra, superior e, devido ao forte poder de atração deste género de marca, é necessário serem tuteladas para além do regime geral que protege as marcas. Porém, parece-nos fundamental que o titular da marca de prestígio não utilize esse benefício de forma a criar monopólios desnecessários e situações que obstem seja à liberdade dos agentes económicos, seja ao dos consumidores ou até à liberdade de expressão. Analisámos que a tendência atual da Jurisprudência caminha neste sentido, porém, é primordial não banalizar situações de categorização das marcas em marcas de prestígio e, caso o sejam, utilizarem os seus direitos numa perspectiva positiva e não de direito absoluto sobre aquele sinal.



## BIBLIOGRAFIA

### Monografias

- BASIRE, Yann (2012), *Les Fonctions de la Marque - Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Paris
- BOUVEL, Adrien (2004), *Principe de Spécialité et Signes Distinctifs*, Litec, Paris.
- Coord. Geral CAMPINOS, António e Coord. Científica GONÇALVES, Luís M. Couto (2010), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra.
- CANLORBE, Julien (2007), *L'Usage de la Marque d'Autrui*, Litec, Paris
- CARVALHO, Américo da Silva (2004), *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra
- EPO, *Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office* (2013), 7<sup>th</sup> edition, European Patent Office, Germany
- CORNISH, William and LLEWELYN, David and APLIN, Tanya (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London
- CORREIA, Miguel J. A. Pupo (2005), *Direito Comercial - Direito da Empresa*, 9<sup>a</sup> Edição, Ediforum, Lisboa
- EKEDI-SAMNIK, Joseph (1975), *Organisation Internationale et Relations Internationales, L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)*, Bruylant, Bruxelles
- GONÇALVES, Luís M. Couto (2003), *Direito de Marcas*, 2<sup>a</sup> edição, Almedina, Coimbra
- GONÇALVES, Luís M. Couto (2008), *Manual de Direito Industrial: Patentes, Desenhos ou Modelos, Marcas, Concorrência Desleal*, 2<sup>a</sup> edição revista e atualizada, Almedina, Coimbra
- GONÇALVES, Luís Couto (1999), *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Teses de Doutoramento, Coimbra
- KAPFERER, Jean-Noël (2007), *Les Marques Capital de l'Entreprise, créer et développer des marques fortes*, 4<sup>ème</sup> édition, Eyrolles, Editions d'Organisation, Paris
- KELLER, Kevin Lane (2013), *Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand Equity*, 4<sup>th</sup> edition, Pearson, England
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (1984), *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid
- FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2<sup>a</sup> edición, Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid

- MATHÉLY, Paul (1984), *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris
- PASSA, Jérôme (2009), *Droit de la Propriété Industrielle* Tome 1, 2<sup>ème</sup> Edition, LGDJ, Paris
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric (2010), *La Propriété Industrielle*, Collection Corpus, Economica, Paris
- PRATA, Ana (1998), *Dicionário Jurídico*, 3<sup>a</sup> edição - revista e atualizada, Almedina, Coimbra
- VOGEL, Louis (2010), *Traité de Droit des Affaires, Du Droit Commercial au Droit Économique*, 19<sup>ème</sup> Edition, L.G.D.J., Paris

## Artigos e Outros

- AGAPITO, Inês (2016), *O Certificado Complementar de Proteção para Medicamentos in Propriedades Intelectuais n° 5*, Universidade Católica Editora, Lisboa
- ALMEIDA, Alberto Ribeiro de (2009), *Marca de prestígio, marca notória e acordo ADPIC/TRIPS in Direito Industrial*, vol. VI, APDI, Almedina, Coimbra
- AMORIM, Ana Clara Azevedo de (2017), *A Concorrência Desleal à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça: revisitando o tema dos interesses protegidos in Revista Eletrónica de Direito*, junho 2017, n° 2, Faculdade de Direito, Universidade do Porto. Disponível em: [file:///C:/Users/nbatista/Downloads/Artigo%20Ana%20Amorim\\_0.pdf](file:///C:/Users/nbatista/Downloads/Artigo%20Ana%20Amorim_0.pdf) consultado a 27/10/2018.
- ASCENSÃO, José de Oliveira (2016), *Repensando a Marca e as Funções desta in Revista de Direito Intelectual n° 02-2016*, APDI, Almedina, Coimbra
- BAHAMONDE, Ruben (2018), *Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa ao alcance da proteção conferida pelas Denominações de Origem no âmbito vitivinícola in Galileu - Revista de Direito e Economia*, 1º semestre 2018, Ed. CEU - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L., Lisboa
- BERRLINE, Jennifer Files (2008), *Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006 in Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 23, Issue 1, Berkley Tech L. J., California. Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1737&context=btlj> consultado a 27/10/2018.
- BLAKELY, Timothy W. (2000), *Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection in University of Pennsylvania Law Review*, vol. 149, issue 1. Disponível em: [https://scholarship.law.upenn.edu/penn\\_law\\_review/vol149/iss1/6/](https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol149/iss1/6/) consultado a 27/10/2018.
- BONE, Robert G. (2008), *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road in Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol. 24, Issue 3. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1081341](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1081341) consultado a 27/10/2018.
- BRAUNEIS Robert & HEALD Paul J. (2011), *Trademark Infringement, Trademark Dilution, and the Decline in Sharing of Famous Brand Names: An Introduction and Empirical Study in GW Law Faculty Publications & Other Works*. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=1662623> consultado a 27/10/2018.
- BREITSCHAFT, Andreas (2009), *Intel, Adidas & Co - Is the Jurisprudence of the European Court of Justice on Dilution Law in Compliance with the Underlying Rationales and Fit for the Future? in European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 10 - 2009, Sweet & Maxwell, London

- BURRELL, Robert and HANDLER Michael (2016), *Reputation in European trade mark law: a re-examination*, ERA Forum (2016) 17:85-99. Disponível em: <http://www.law.unsw.edu.au/profile/michael-handler/publications> consultado a 27/10/2018.
- BURRELL, Robert and HANDLER Michael (2008), *Dilution and Trademark Registration, The University of Queensland in TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 08-06*. Disponível em: <http://www.law.unsw.edu.au/profile/michael-handler/publications> consultado a 27/10/2018.
- CARVALHO, João Pedro Costa (2012), *A caducidade do registo da marca por falta de uso, o uso obrigatório da marca registada in Verbo Jurídico*. Disponível em: [www.verbojuridico.net](http://www.verbojuridico.net) consultado a 27/10/2018.
- CARVALHO, Maria Miguel (2017), *O Novo Regime Jurídico da Marca da União Europeia in Revista de Direito Intelectual* n° 02-2017, APDI, Almedina, Coimbra
- CARVALHO, Maria Miguel (2014), *As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE in Revista de Direito Intelectual* n° 01-2014, APDI, Almedina, Coimbra
- CARVALHO, Maria Miguel (2008), *Marcas Coletivas - breves considerações in Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra
- Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire, Trente-deuxième session ordinaire (deuxième partie), 24 septembre - 2 octobre 1980, document de séance, vol. VI
- CRUZ, António Côrte-Real (2001), *O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio in Direito Industrial*, vol. I, APDI, Almedina, Coimbra
- CRUZ, António Côrte-Real (2012), *Defesa da Marca in Direito Industrial Vol. III*, APDI, Almedina, Coimbra
- Comissão Europeia (2016), *Compreender as políticas da União Europeia: Concorrência*, Luxemburgo. Disponível em: <https://infoeuropa.euroid.pt/files/database/000061001-000062000/000061818.pdf> consultado a 27/10/2018.
- DAVISON, Mark and DI GIANTOMASSO, Frank (2009), *Use as a Trade Mark: Avoiding Confusion When Considering Dilution in European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 9 - 2009, Sweet & Maxwell, London
- DI CATALDO, Vincenzo (2011), *The Trade Mark with a Reputation in EU Law in International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 42, n° 7/2011, p.833, Max Plack Institute, Munich
- DINWOODIE, Graeme (2013), *Dilution as Unfair Competition: European Echoes in Legal Research Paper Series*, Paper n° 37/2013. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2249044](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2249044) consultado a 27/10/2018.
- ETRILLARD, Claire (2003), *La parodie en droit des marques in Revue Juridique de L'Ouest*, 2003, n° 4, Institut de L'Ouest, Rennes. Disponível em :

[https://www.persee.fr/doc/juro\\_0990-1027\\_2003\\_num\\_16\\_4\\_2749#juro\\_0990-1027\\_2003\\_num\\_16\\_4\\_T1\\_0449\\_0000](https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2003_num_16_4_2749#juro_0990-1027_2003_num_16_4_T1_0449_0000) consultado a 27/10/2018.

EUIPO (01/10/2017), *Diretrizes (Guidelines) de Exame, Diretrizes relativas ao Exame às Marcas da União Europeia*, disponível nas 5 línguas oficiais da EUIPO em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-mark-guidelines> consultado a 27/10/2018.

EUIPO, *Overview of GC/CJ Case-Law 2016* Status: 31/12/16, International Cooperation and Legal Affairs Department, Legal Practice Service. Disponível em: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/yearly\\_overview/yearly\\_overview\\_2016.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2016.pdf) consultado a 27/10/2018.

GIELEN, Charles (2014), *Trademark Dilution Under European Law* in *The Trademark Reporter*, The Law Journal of the International Trademark Association, vol. 104, nº 3. Disponível em: [https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104\\_no3\\_a1.pdf](https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no3_a1.pdf) consultado a 27/10/2018.

GUNNELL, Justin J. (2008), *Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trademark Dilution Revision* in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* Vol. 21, nº 441, Cardozo School of Law, New York. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1294786##](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1294786##) consultado a 27/10/2018.

LOURO, Catarina Videira (2016), *Enjoy Parody* in *Propriedades Intelectuais*, novembro 2016º, nº 6, Universidade Católica Editora, Lisboa

PAK, Irina (2013), *The Expansion of Trademark Rights in Europe*, in *IP Theory*: Vol. 3: Issue 2, Article 7. Disponível em: <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss2/7> consultado a 27/10/2018.

PETIT, Nicolas (Mai 2015), *Le droit européen de l'abus de position dominante en 2014* in *Revue Mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*. Disponível em : <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/182228/1/Article%20-%20Chronique%20finale%20corrig%C3%A9%20-%20ccr%20-%20Droit%20de%20abus%20de%20position%20dominante%20en%202014.pdf> consultado a 27/10/2018.

MACÍANA, W. e CERVIÑOB, J. (2017), *Trademark dilution and its practical effect on purchase decision* in *Spanish Journal of Marketing - ESIC* (2017) 21, 1-13. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444969517300057> consultado a 27/10/2018.

MANKO, Rafael (26/09/2013), *Trademark Law in the European Union, Current legal framework and proposals for reform*, Library of the European Parliament, Library Briefing

MARQUES, João Paulo Remédio (2012), *O regime jurídico geral da marca e a marca farmacêutica* in *Direito Industrial*, Vol. VIII, APDI, Almedina, Coimbra

- MARTIN, Stefan e INGELHANN, Axel Paul (2017), *Les marques sonores dans le cadre du RMUE* in *Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle*, Juillet 2017, n° 4, Association Francophone de la Propriété Intellectuelle
- McCARTHY, J. Thomas (2004), *Dilution of a Trademark: European and United States law compared* in *Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge
- MENDES, Manuel Oehen (2014), *Os Certificados Complementares de Proteção (CCP) para Medicamentos à Luz da Jurisprudência recente do TJUE* in *Revista de Direito Intelectual* n° 01-2014, APDI, Almedina, Coimbra
- MIDDLEMISS, Susie and WARNER, Steven (2009), *The Protection of Marks with a Reputation: Intel v CPM* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 6 - 2009, Sweet & Maxwell, London
- MORCOM, Christopher Q. C. (2009), *L'Oréal v Bellure - Who Has Won?* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 12 2009, Sweet & Maxwell, London
- MORCOM, Christopher Q. C (2010), *L'Oréal v Bellure - The Court of Appeal Reluctantly Applies the ECJ Ruling: L'Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ 535* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 10 - 2010, Sweet & Maxwell, London
- NASER, Mohammad Amin (2010), *Recent Developments of Dilution in the United States and United Kingdom* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 7, Sweet & Maxwell, London
- NAVSA, Ziyaad Mohamed (2009), *Trademark Dilution - No Laughing Matter* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, Issue 9 - 2009, Sweet & Maxwell, London
- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (2000), *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires*, Genève, disponível em : <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf> consultado a 27/10/2018.
- OMPI, *Relatório intermédio relativo ao procedimento da OMPI para os nomes de domínio da Internet*, datado de 23 de dezembro de 1998, disponível em: [http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3/interim2\\_ch4.html](http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3/interim2_ch4.html) consultado a 27/10/2018.
- PEREIRA, Alexandre Libório Dias (2002), *Propriedade Intelectual, Concorrência Desleal e Tutela Penal* in *FDUC - Artigos em Revistas Nacionais*, Universidade de Coimbra, disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/28789> consultado a 27/10/2018.
- PEREIRA, Alexandra Libório Dias (2005), *Publicidade comparativa e práticas comerciais desleais* in *FDUC - Artigos em Revistas Nacionais*, Universidade de Coimbra, Centro de Direito do Consumo, Coimbra. Disponível: <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/28796> consultado a 27/10/2018.

- RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto (2012), *Enquadramento da Problemática do Direito da Propriedade Industrial (dos Direitos do Homem aos Acordos de Livre Comércio)* in *Direito Industrial* Vol. III, Coleção APDI, Almedina, Coimbra
- ROMANO, Charlotte J. (2005), *Comparative Advertising in the United States and in France* in *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 25, Issue 2 winter. Disponível em: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb> consultado a 27/10/2018.
- SMITH, Robert (1992), *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community* in *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol. 3, Issue 89. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1323&context=djcil> consultado a 27/10/2018.
- SATTLER, Andreas (2011), *Dilution of well-known trademarks - an analysis of its foundations in Germany and the European Union* in *Zeitschrift für Geistiges Eigentum, Intellectual Property Journal*, Mohr Siebeck, Germany
- SOUSA E SILVA, Pedro (2005), *Os novos modelos de utilidade* in *Direito Industrial*, Almedina, Coimbra
- SOUSA e SILVA, Pedro (2010), *Sinal e marca: as marcas não tradicionais* in *Direito Industrial*, Vol. VIII, APDI, Almedina, Coimbra
- SOUSA e SILVA, Pedro (2015), *A Tutela Reforçada das Denominações de Origem de Prestígio* in *Revista de Direito Intelectual n° 02-2015*, APDI, Almedina, Coimbra
- TARAWNEH, Jasem (2016), *A New Classification for Trade Mark Functions* in *Intellectual Property Quarterly*, Issue 4, Sweet & Maxwell, London
- TUMBRIDGE, J. (2008), *Famous Trade Marks: Does Canada have Lessons for Europe?* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 30, Issue 9, Sweet & Maxwell, London
- ULRICH, Hanns (2004), *Harmony and unity of European Intellectual Property Protection in Intellectual Property in the New Millenium, Essays in Honour of William R. Cornish*, Cambridge University Press, Cambridge
- Vários (2010), *La Valorisation de la Marque* in *Cahier de Droit de l'Entreprise n° 6*, Novembre-Décembre 2010, Lexis Nexis, Paris
- VICENTE, Dário Moura (2012), *Concorrência Desleal: diversidade de leis e Direito Internacional Privado* in *Direito Industrial*, Vol. III, APDI, Almedina, Coimbra
- YELNIK, Alexandra (2010), *Commercial Value of Trade Marks: Do Current Law Provide Brands Sufficient Protection from Infringement?* in *European Intellectual Property Review*, Vol. 32, Issue 5, Sweet & Maxwell, London



## **JURISPRUDÊNCIA**

### **Nacional**

Acórdão do STJ, processo n.º 3/05.9TYLSB.P1.S1 de 13 de julho de 2010

Acórdão do TRL, processo n.º 225/16.7YHLSB.L1-2 de 23 de março de 2017

Acórdão do TRL, processo n.º 409/17.0YRLSB.L1-7 de 19 de setembro de 2017

Acórdão do STJ relativo ao processo n.º 03<sup>a</sup>1134 de 07 de novembro de 2002

Acórdão do STJ relativo ao processo n.º 806/03.TBMGR.C1.S1 de 17 de junho de 2010

Acórdão do STJ relativo ao processo n.º 429/12.1YHLSB.L1.S1 de 6 de Junho de 2016

– Decisões disponíveis em: <http://www.dgsi.pt/>

### **Comunitária**

Acórdão do TJUE, processo n.º C-40/70 de 18 de outubro de 1979 (*Sirena*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-192/73 de 03 de julho de 1974 (*Hag I*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-16/74 de 31 de outubro de 1974 (*Centrafarm*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-119/75 de 22 de junho de 1976 (*Terrapin/Terranova*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-102/77 de 23 de maio de 1978 (*Hoffman-la-Roche/Centrafarm*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-10/89 de 17 de outubro de 1990 (*Hag II*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-337/95 de 04 de novembro de 1997 (*Dior/Evora*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-39/97 de 29 de setembro de 1998 (*Canon*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-342/97 de 22 de junho de 1999 (*Lloyd*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-375/97 de 14 de setembro de 1999 (*General Motors*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-292/00 de 9 de janeiro de 2003 (*Davidoff*)

Acórdão do TJUE, processo n.º C-252/07 de 27 de novembro de 2008 (*Intel/ CPM*)

Acórdão do TJUE, processo n° C-487/07 de 18 de junho de 2009 (*L'Oréal/Bellure*)

Acórdão do TJUE, processos n° C-236/08 a C-238-08 de 23 de março de 2010 (*AdWords*)

Acórdão do TJUE, processo n° C-323/09 de 22 de setembro de 2011 (*Interflora*)

Acórdão do TJUE, processo n° C-180/11 de 15 de novembro de 2012 (*Bericap Záródástechnikai*)

Acórdão do TJUE, processo n° C-206/01 de 12 de novembro de 2012 (*Arsenal*)

- Decisões disponíveis em: <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt>