



FDUC FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Ana Soraia Lopes Pinhal

**O esgotamento do direito à marca e o
ressurgimento do direito adormecido**

A marca de prestígio

**Dissertação de Mestrado na Área de Especialização em Ciências Jurídico
Empresariais, Menção em Direito Empresarial**

Orientador: Prof. Doutor Manuel Couceiro Nogueira Serens

Coimbra, 2014

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestígio

*Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é
compreender, visto que o Universo não tem ideias.*

Fernando Pessoa¹

¹ Fernando Pessoa, in *Sobre «Orpheu», Sensacionismo e Paulismo.*

Agradecimentos

Ao Senhor Prof. Doutor Manuel Couceiro Nogueira Serens, meu orientador, expresso a minha gratidão pela disponibilidade demonstrada.

À minha Mãe e ao meu Pai do Coração, à minha irmã e aos meus Avós, um obrigada pela compreensão demonstrada ao longo destes últimos meses que se revelaram difíceis e sofridos.

À Carla por todo o apoio, pelas críticas sempre construtivas, pela motivação e encorajamento, pela amizade...

Ao João pelo incondicional apoio, pela amizade certa “na hora incerta”.

(...)

A todos os presentes na minha vida, perdão pela minha ausência.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Resumo

A presente dissertação pretende revisitar uma temática do direito da propriedade industrial que continua a suscitar questões nos tempos que correm.

Como é sabido, o esgotamento do direito à marca dimanou da necessidade de salvaguardar e permitir o estabelecimento do mercado comum, possibilitando a livre circulação das mercadorias e libertando-o de barreiras ligadas aos interesses dos titulares do exclusivo.

A regra do esgotamento do direito à marca pode ser excecionada, nomeadamente, pela violação da licença de exploração de marca e a existência de motivos legítimos.

Importa determinar em que situações a violação da licença, figura uma exceção à regra do esgotamento do direito e que consequência pode resultar desse facto. Importa, igualmente, compreender que motivos legítimos estão em causa quando percorremos o perímetro restrito das marcas de prestígio.

Modo de citar e alguns esclarecimentos

- i. As obras citadas pela primeira vez são referidas pelo nome do autor, título, indicação do volume e número da edição (se aplicado), local da publicação, editora, ano e página(s) consultada(s). Nas referências subsequentes é referenciado o nome do autor seguido do título da obra abreviado e acompanhado da expressão “*ob. cit.*” e página(s) consultada(s). Caso a obra tenha vários autores, estes serão citados pela ordem que constante da obra.
- ii. Os artigos de revista são citados com referência ao autor, título do artigo, nome da revista, número, ano, e página(s) consultada(s). Nas referências subsequentes, é referenciado o nome do autor, o título do artigo seguido da referência “*ob. cit.*” e página(s) consultada(s). O mesmo se aplica aos artigos publicados em obras.
- iii. A citação de duas ou mais obras na mesma nota de rodapé segue a ordem pela qual foram consultadas.
- iv. A jurisprudência é citada com referência ao Tribunal, data e número de processo.
- v. Na lista bibliográfica final, a ordenação das obras consultadas é feita alfabeticamente atendendo ao apelido dos autores. Note-se que, por defeito, a lista bibliográfica é redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.
- vi. As transcrições de textos estrangeiros (legislativos ou doutrinários) encontram-se feitas com a língua original de modo a evitar uma possível descaracterização da ideia que o autor visa transmitir, salvaguardando-se raras exceções. Por defeito, as transcrições portuguesas foram feitas ao abrigo do novo acordo ortográfico, salvaguardando-se raras exceções.
- vii. A numeração das páginas e das notas de rodapé é contínua.
- viii. Todo o texto que se segue, à semelhança do anterior, segue as regras do novo acordo ortográfico.

Lista de siglas e abreviaturas

al. / als – alínea / alíneas

BCE – Boletim das Comunidades Europeias

CDADC – Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos

CEE – Comunidade Económica e Europeia

Cf/cfr. – conferir/confrontar

Cit. por – citada por

CLMR – Common Market Law Review

CPI – Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo DL n.º 36/2003, de 05 de Março
alterado recentemente pela Lei n.º 46/2011, de 24/06

CRP – Constituição da República Portuguesa

CUP – Convenção da União de Paris de 20 de março de 1883

DL – Decreto Lei

DN – Derecho de los Negocios

ECLR – European Competition Law Review

ed. – edição

EEE – Espaço Económico Europeu

EIPR – European Intellectual Property Review

EUA – Estados Unidos da América

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade

GJ – Gaceta Jurídica

IIC – International Review of Industrial Property and Copyright Law

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

LCD – Lei da Concorrência Espanhola

LM – Lei de Marcas Espanhola, L 32/1988 de 10 de novembro

n.º / n.ºs – número / números

ob. Cit – obra citada

p./ pp. – página / páginas

PD – Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 que veio consolidar por questões de clareza e de racionalidade, as alterações levadas a cabo à Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que aproxima as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas.

proc. – processo

Prof. – professor

RABPI – Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

RDC – Rivista del Diritto Commerciale

RDE – Revista de Direito Económico

RDI – Rivista Diritto Industriale

RLJ – Revista de Legislação e Jurisprudência

RMC – Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária que veio consolidar por questões de clareza e de racionalidade as alterações Ao Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.

RTDCDE – Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique

RTDE – Revue Trimestrielle de Droit Européen

ss. – seguintes

TJ – Tribunal de Justiça

TMR – The Trademark Reporter

TRIPS/ADPIC – Acordo sobre aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, 1994

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestígio

TW – Trademark World

vol. – volume

Índice

1. Introdução	11
2. As marcas	13
2.1. <i>Breves nótulas sobre este direito de propriedade industrial</i>	13
2.2. <i>A tutela do signo</i>	16
2.1.1. <i>A marca notória</i>	18
2.1.2. <i>Marca de prestígio</i>	22
3. Das funções da marca	28
3.1. A função distintiva	29
3.1.1. <i>O private label na noção de função distintiva da marca</i>	34
3.2. <i>A função publicitária ou sugestiva</i>	38
3.3. <i>A função de garantia da qualidade</i>	42
4. A tutela do direito à marca e a necessária coexistência com a regra da livre circulação de mercadorias e a ideia de “concorrência não falseada”	45
5. Esgotamento do direito à marca	53
5.1. <i>Breve resenha histórica</i>	57
5.2. <i>Os requisitos de aplicação do esgotamento do direito de marca</i>	61
5.2.1. <i>Requisito objetivo: A primeira colocação do produto no mercado</i>	61
5.2.3. <i>O requisito subjetivo: o consentimento do respetivo titular</i>	64
5.2.4. <i>O âmbito territorial do esgotamento - Um requisito?</i>	67
5.2.4.1. <i>O esgotamento comunitário como standard mínimo ou standard máximo?</i>	68
6.1. <i>Âmbito do esgotamento do direito</i>	75
7. Os motivos legítimos. A exceção à regra do esgotamento do direito à marca	75
8. Contrato de licença de exploração de marca	82
8.1. <i>A violação da licença de exploração de marca</i>	91

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestígio

<i>8.2. Análise do direito nacional</i>	<i>94</i>
<i>8.3. A Primeira Diretiva</i>	<i>103</i>
9. A posição do TJ	106
Reflexões conclusivas	111
Bibliografia	114
Jurisprudência	123

1. Introdução

Propriedade Intelectual

“(...) a mais indefesa, porém (...) a mais nobre, e a mais inquestionável de todas as propriedades, a que se cria pela inteligência, e pelo espírito imortal do homem”².

O objeto da presente dissertação consiste, no estudo de um dos temas clássicos do domínio da Propriedade Intelectual que motivou e continua a entusiasmar os doutrinadores deste ramo do direito: a regra do esgotamento do direito à marca na esfera jurídica do titular com a primeira colocação do produto marcado no nicho comercial. Não obstante as vastas contendas que este assunto suscita desde há muito, centralizámos o nosso estudo no ressurgimento do direito adormecido, sobretudo, no domínio das marcas de prestígio cuja função essencial difere das demais marcas, como doravante se verá.

Em termos concretos, a nossa investigação centra-se, sobretudo, na apreciação do artigo 7.º, n.º2 da PD, quanto aos motivos legítimos que a norma contempla e demais que a jurisprudência esboçou, bem como do artigo 8.º, n.º2 (e artigo 264.º do CPI) da PD relativamente à violação da licença de exploração de marca por parte do licenciado e as respetivas implicações no domínio da regra do esgotamento do direito à marca.

Para encetar esta temática, começaremos por abordar, em termos gerais, a tutela das marcas e respetivas funções. De seguida, teceremos considerações ao nível do princípio da livre circulação de mercadorias e da concorrência não falseada por forma a chegarmos à regra do esgotamento do direito à marca. Depois de apelarmos a uma breve resenha evolutiva, cuidaremos dos requisitos necessários para a verificação do esgotamento do direito à marca sendo certo que, não obstante a expressão comumente usada, mais não

² Pensamento de Almeida Garret. Este excerto foi citado pelo Dr. João Laborinho Lúcio, um dos oradores no I Congresso sobre Propriedade Intelectual realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2014 em Lisboa, com a organização das Edições Almedina. Este orador apresentou-se no segundo dia do Congresso com o tema: “As necessidades legislativas das entidades de gestão coletiva”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

significa do que um adormecimento, atento e informado, de prerrogativas do titular da marca.

É nossa premissa dar um contributo para uma melhor compreensão e aplicação da regra do esgotamento do direito à marca assim como contribuir uma maior clareza na aplicação daquelas que são as exceções a esta regra.

2. As marcas

2.1. Breves nótulas sobre este direito de propriedade industrial

A afirmação das marcas conforme hoje as conhecemos, acompanhou a formação das corporações medievais³. Ao tempo, conheciam-se três tipos de marcas: a marca coletiva própria, obrigatória ou facultativa⁴, cuja titularidade (una) apesar de pertencer à corporação, encontrava-se dissociada do seu uso e tinha como função a distinção dos produtos dos membros da corporação dos produtos de outros artesãos, alheios àquela corporação^{5/6}. Conhecia-se a marca individual obrigatória, caso o estatuto das corporações

³O percurso histórico das corporações, pode ser cindido em dois períodos fundamentais: o primeiro situa-se entre os séculos XI e o século XIII e é cunhado pelo seu reaparecimento; o segundo período vai desde o século XIV até à sua abolição nos finais do século XVIII em França, e no século XIX em Portugal bem como nos vários Estados alemães. Este segundo período é caracterizado pelo seu prolongamento. Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, Coimbra, 2007, p. 105.

⁴Relativamente às marcas coletivas, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (*-A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca, ob. Cit.*, p. 633) - salvaguarda a existência de uma dúbia hipótese: a existência de marcas coletivas obrigatórias e de marcas coletivas facultativas. No entendimento do Autor, se a corporação fosse titular de uma marca, esta seria obrigatória para os seus membros os quais estariam obrigados ao uso da mesma nos seus próprios produtos. Porém, no que diz respeito à própria corporação, a marca coletiva seria obrigatória apenas e só se a respetiva titularidade correspondesse a uma imposição de uma instância político-administrativa.

⁵Ainda, no que respeita às marcas coletivas (facultativas e/ou obrigatórias), visto que os estatutos das corporações contemplavam normas técnico profissionais com a finalidade de garantir a qualidade dos respetivos produtos, esperava-se que tais prescrições fossem aplicadas por quem tivesse competência para o efeito, isto é, pelos mestres jurados ou pelos guardas do ofício, que exerciam o denominado direito de visita às respetivas oficinas no sentido de prevenir a colocação de produtos defeituosos no mercado. A existência deste sistema de prevenção no seio das corporações medievais, fazia com que a marca coletiva (quer fosse facultativa, quer fosse obrigatória) desempenhasse uma nova função: a função de garantir a qualidade dos produtos, das suas características, não obstante a sua função central ser a de distinguir os produtos dos membros da corporações face aos demais cuja titularidade pertenciam a outsiders. No fundo, garantia-se o cumprimento integral pelas regras da arte através de um sistema de inspeção e de um regime de sanções que as corporações do *Ancien Régime* instituíram. Deste modo, a marca coletiva assumia, também, o caráter de uma marca de qualidade ou de certificação, reforçado pelo facto de o direito de oposição caber integralmente à própria corporação. Daqui podemos concluir, na senda do mencionado Autor que, a responsabilidade civil do produtor não é um problema novo. A mais disto, para além de a marca coletiva, porque permitia distinguir os produtos legais dos produtos contrafeitos, constituir um instrumento poderoso de defesa do monopólio de que desfrutava a corporação titular dessa marca, permitia, também, controlar o fluxo e a oferta de cada um dos artesãos que integravam a corporação. Os produtos não eram colocados no mercado sem a aposição da respetiva marca pelo que havia uma constante manipulação da lei da oferta e da procura. cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca, ob. cit.*, pp. 633 a 639, nota de rodapé n.º 1273.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

conferisse aos respetivos mestres o uso de uma marca própria [que era escolhida (embora com limitações) pelo titular, mas não era outorgada pela corporação] e, por fim, a marca individual facultativa, utilizada pelo artesão ou pelo mercador, fora dos interesses das corporações, porquanto destinava-se a identificar a proveniência dos produtos e funcionava como “símbolo de *goodwill*” cujo respetivo direito derivava do uso da marca em causa⁷.

Empós a abolição do *Ancien Régime*, a lei de marcas francesa de 12 de Abril de 1803 regulou, pela primeira vez, a marca no sentido moderno como um direito do titular cuja finalidade essencial era concorrencial⁸. Afirmou-se uma ordem económica assente na livre concorrência e foi intensificado o carácter individual da marca em detrimento do carácter coletivo, obrigatório (ou facultativo) e certificado de qualidade.

⁶ Atualmente, a disciplina da marca coletiva encontra-se regulada na subsecção II no artigo 228.º e ss do CPI. À luz do n.º1 do artigo 228.º da referida lei, a marca coletiva é uma “marca de associação ou uma marca de certificação” e dispo do n.º3 que “o registo da marca coletiva dá ao titular o direito de disciplinar a comercialização dos respetivos produtos, nas condições estabelecidas na lei, nos estatutos ou nos regulamentos internos”.

⁷ De acordo com Nogueira Serens, a ideia de obrigatoriedade da marca individual terá sido “superveniente”. Nas palavras do Autor, “o impulso para a desomogeneização dos produtos, através da aposição de um sinal particular, coube aos próprios artesãos medievais, indiferentemente do respetivo sector de atividade”. Ora, convindo-se disso, por motivos político-económicos ou de outra ordem, as autoridades municipais (e/ou corporações) e a própria realza “afirmaram o uso obrigatório de marcas individuais em algumas indústrias”. Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira. *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, ob. cit., pp. 634 a 662.

⁸ Todas as outras legislações datam da segunda metade do século XIX, a saber: França em 23 de junho de 1857; Itália 30 de agosto de 1868; Alemanha 30 de novembro de 1874; Bélgica 11 de abril 1879; Luxemburgo 28 de março de 1883; Reino Unido 25 de agosto de 1883; Espanha 1 de setembro de 1888; Holanda 30 de setembro de 1893; Portugal 21 de maio de 1896. Cf. Gonçalves, Luís M. Couto - *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra, 1999, p. 25; Franceschelli, Remo - *Sui Marchi di Impresa*, Quarta Edizione, Rifatta, Milano, 1988, p. 44. Importa ter presente que, antes de 1803 já existiam sinais distintivos. No término do Paleolítico, os nossos antepassados apunham aos utensílios que fabricavam e aos animais por si domados aquilo que G. Ruston denominou de marcas de propriedade. Com a sedentarização (no médio oriente este processo consolidou-se a partir do ano de 9500 a.C.) os signos eram usados como forma de assinalar as extremas das terras que agricultavam e as suas casas. À atividade de artesanato, posteriormente desenvolvida por estes, foram apostos sinais distintivos de um estabelecimento – a artesanaria era exercida na casa onde habitavam – ou sinais individualizadores da origem dos produtos – o sinal era colocado na obra. A Idade Média e a Idade Moderna (*Ancien Régime*), foram marcadas pelo quase desaparecimento do uso das marcas. Nogueira Serens explica que a maior ou menor utilização das marcas por parte dos artesãos/industriais não depende tanto da quantidade dos produtos que eles oferecem para troca como do modo como esta mesma troca se aciona. Nesta época, o artesão não sentia necessidade de apor um sinal distintivo ao seu produto (no momento da troca) pois a concorrência que aquele lhe poderia causar brota da posição de monopólio de que desfruta no local e no momento da venda. Segundo o Autor, a abnegação pela marca pode ser ilustrada pela “*posição-de-absoluta-tranquilidade-na-concorrência*” em que os (poucos) comerciantes se encontravam. Este não receavam que a procura não acompanhasse a sua própria oferta, cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, ob. cit., pp. 589 a 590, nota de rodapé n.º 1158 e pp. 621 a 624. Sobre o nascimento do direito das marcas, cfr. Fernandez-Novoa, Carlos - “*El nacimiento del derecho sobre la marca*”, RDM, vol. XLI n.º 99, 1966, pp. 187 a 241.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Se a revolução francesa trouxe novos princípios de liberdade de iniciativa e de concorrência, não menos importante foi a revolução industrial. Esta estabeleceu profundas transformações ao nível tecnológico que determinaram a produção mecanizada e em série. A igualdade resultante desta produção, tornou indispensável a proteção de sinais de diferenciação. Constatou-se que o modelo da concorrência pura mais não era do que isso mesmo, um modelo teórico sem aplicação no plano fático. Como enuncia COUTO GONÇALVES nas suas lições, “a marca tornou-se necessária à concorrência não para a fazer mais livre, mas para a tornar possível”.

A tutela da marca, frente aos primeiros ordenamentos jurídicos, encontrava-se vinculada à proteção dos interesses dos industriais⁹ e à preocupação em prevenir o risco de confusão com produtos similares de outros concorrentes.

Hodiernamente, a disciplina das marcas resulta da confluência de vários regimes nacionais, internacionais e da EU. O texto do CPI de 1995¹⁰ e, posteriormente, o de 2003, são o reflexo da transposição da PD. Após o Tratado da União Europeia, em 1992, o caminho da integração passou, *maxime*, pela atribuição de um título de propriedade industrial comunitário e pela adoção de um instrumento legislativo comunitário. Atualmente, a regulamentação das marcas nacionais, coexiste com a disciplina das marcas comunitárias¹¹.

⁹ Falamos de interesses dos industriais e não dos comerciantes na medida em que, ao tempo, a marca era essencialmente marca de indústria. Todavia, o mesmo não significa que a proteção da marca comercial não se encontrava já contemplada. Constatação disso mesmo é o artigo 58.º da Lei Portuguesa de 1896. Cf. Gonçalves, Luís M. Couto - *A Função Distintiva da Marca*, *ob. cit.*, p. 26, nota de rodapé n.º 3.

¹⁰ Importa não olvidar o CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.º 30:679, nos termos da Lei n.º 1:972, de 21 de junho de 1938.

¹¹ O Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20/12/1993 JO n.º L11 de 14/1/1994, revogado pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 de 26/02/2009 JO n.º L 78 de 24/03/2009 aprovou a marca comunitária. Importa igualmente, atender ao Regime Internacional das Marcas previsto no Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891 (revisto em 14 de dezembro de 1900, em Bruxelas, em Washington, a 2 de junho de 1911, em Haia, em 6 de novembro de 1925, em Londres, em 2 de junho de 1934, em Nice, a 15 de junho de 1957, e em Estocolmo, a 14 de julho de 1967 e alterado em 28 de setembro de 1979). Tal acordo acabou por ser complementado pelo Protocolo de 17 de junho de 1989, ratificado pelo Decreto n.º 31/96, de 25 de outubro), cf. Silva, Pedro Sousa - *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, 1.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 123.

2.2. A tutela do signo

Seguindo os ensinamentos de NOGUEIRA SERENS, para que um sinal - nominativo ou figurativo - seja tutelado como marca, haverá de se achar “intrinsecamente não-decetivo”^{12/13}, dizendo ainda que, “(...) a marca, para ser verdadeira, isto é, válida e registável, só precisa de não ser enganosa”¹⁴.

Como se verá adiante, proíbe-se a publicidade enganosa. Justifica-se o princípio da verdade dos signos em defesa dos interesses legítimos dos respetivos titulares, em prol da

¹² Afigura-se como mais correta a expressão “intrinsecamente não decetivo” ao invés de intrinsecamente verdadeiro. Na linha de pensamento de Serens, Manuel Couceiro Nogueira (- “*Aspetos do princípio da verdade da marca*”, BFD, Volume Comemorativo, Coimbra, 2002, p. 1), o sinal pode ser de mera fantasia sem se reportar a quaisquer características dos produtos ou serviços que assinala, daí que se diga que o princípio da verdade não tem dimensões positivas necessárias. A irregistabilidade das marcas que contenham sinais suscetíveis de induzir o público em erro, mormente, sobre a sua natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço que garante, está prevista no artigo 238.º, n.º 4, al. d) do CPI. Vejamos outras manifestações deste princípio da verdade: artigo 3.º, n.º 1 al. g) da PD e no artigo 238.º, n.º 6, als. a) e b) do CPI. Outras manifestações do princípio da verdade podiam ser encontradas no CPI de 1940 e no CPI de 1995, respetivamente, nos artigos 78.º e 183.º. Tais preceitos normativos indicavam que os dizeres da marca deviam ser redigidos em língua portuguesa. Atualmente, esta exigência não se encontra prevista no CPI. Cf. Abreu, Jorge Manuel Coutinho de - *Curso de Direito Comercial – Introdução, Atos de Comércio, Comerciantes, Empresas, Sinais Distintivos*, vol. I, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, pp. 385-386 e nota de rodapé n.º 94.

¹³ Existe uma irremediável correspondência entre a proibição do registo de marcas descritivas e a proibição de registo de marcas decetivas. Porém, o mesmo não significa que todas as marcas descritivas sejam marcas decetivas, pese embora, se acolhemos que “as marcas não deixam de descrever as características (*lato sensu*) dos respetivos produtos ou serviços quando as descrevem de forma enganosa”, então não custa afirmar que todas as marcas decetivas são marcas descritivas. Todavia, a proibição de registo das marcas descritivas não reconduz à dispensabilidade da proibição de registo das marcas decetivas. *Primo*, a lei proíbe, tão-somente, o registo de marcas *compostas exclusivamente* por indicações nominativas ou figurativas dos respetivos produtos ou serviços. Desta forma, não proíbe o registo de marcas constituídas por indicações descritivas das características, em sentido amplo, dos produtos ou serviços em causa. *Secundo*, não podemos olvidar a existência de marcas suscetíveis de “fornecer informação” acerca das características (*latu sensu*) dos respeitantes produtos ou serviços. *Terdi*, não é indiferente a distinção entre sinais descritivos compreendidos no tráfico como marca de produtos ou serviços de um determinado empresário à data do pedido de registo desse sinal (neste caso, os Estados Membros estariam obrigados a acolher a teoria do *secondary meaning* segundo a qual, um sinal - nominativo ou figurativo - que não era compreendido como marca adquire, em consequência do uso que desse sinal é feito, aquele outro sentido, isto é, um sentido secundário por se afirmar posteriormente no tempo.) e aquelas que o tráfico só passou a compreender o sinal descritivo após o pedido de registo ou após o próprio registo (neste hipótese, os Estados-Membros possuíam inteira liberdade, como tal, podiam atribuir relevância a esse fenómeno de aquisição de um novo sentido do sinal em causa ou recusá-la). Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “*Aspetos do princípio da verdade da Marca*”, *ob. Cit.*, pp. 5-7.

¹⁴ A este propósito, Carvalho, Maria Miguel (- *A Marca Enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010, pp.18-22) refere que, “a existência deste limite à tutela legalmente conferida às marcas está incindivelmente relacionada com a própria fundamentação da proteção jurídica destes sinais” e que esta tutela jurídica”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

satisfação dos interesses dos empresários¹⁵. A proibição da publicidade enganosa não é, pois, uma decorrência necessária e basilar à defesa dos interesses dos consumidores. o citado Autor, apoiado uma vez mais na histórias (leia-se, na narrativa das marcas), considera que a tutela da marca, não pode ser associada ao sistema da liberdade de concorrência que despontou, afirmando o Autor que, “(...) com a liberdade de comércio e indústria a princípio da ordem pública (económica)”. Tal associação figura, nas palavras do mencionado Autor, um erro “(...) janicéfalo (...)”, na medida em que, a afirmação da primeira (da liberdade de concorrência) não pressupõe a existência da segunda (a tutela das marcas), assim como, a afirmação da segunda, não pressupõe a existência daquela – da livre concorrência.¹⁶

Enquanto sinais distintivos do comércio, as marcas são direitos de propriedade industrial e, como tais, se encontram regulados no ordenamento jurídico português, designadamente, nos artigos 222.º e ss do CPI e sobre ela incide, nos exatos termos da lei, “o direito de propriedade (adquirido com o registo¹⁷) e do exclusivo (...) para produtos e serviços (...)”^{18/19}.

¹⁵ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “*Aspetos do princípio da verdade da marca*”, *ob. Cit.*, p. 1 e, do mesmo Autor, “*A proibição da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou proteção (de alguns) dos concorrentes?*”, Comunicação e defesa do consumidor, atas do congresso internacional organizado pelo instituto jurídico da comunicação da FDUC de 25 a 27 de nov. de 93, Instituto Jurídico da Comunicação, 1996, pp. 240-245.

¹⁶ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, *ob. Cit.*, p. 683.

¹⁷ cf. artigo 224.º do CPI

¹⁸ Não é consensual a natureza jurídica dos direitos privativos. No entendimento de alguns autores, estes direitos devem ser compreendidos como sendo direitos de personalidade. De acordo com esta tese, a necessidade de proteção atende ao objeto e este emana e revela a capacidade do criador, atribuindo-lhe um direito umbilicalmente ligado à pessoa do titular e dele inseparável. Porém, esta conceção olvida, por completo, o facto de a impossibilidade de transmissão e de renúncia não serem, de todo, conforme com a realidade dos direitos privativos, isto é, dos direitos de propriedade industrial. (Cfr. Otton Von Gieke *cit. por* Carvalho, Paula de - *A violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 22, nota de rodapé n.º 11). Entre nós, Orlando de Carvalho (- *Direito das Coisas*, Coimbra, 1977, p. 190) e Cunha Gonçalves (- *Da propriedade e da posse*, 1952, pp. 78 e 79), eram defensores da tese de que estaríamos perante puros direitos de propriedade sem que lhes fossem reconhecidas quaisquer especialidades. Por outro lado, Carlos Olavo (- *Propriedade Industrial: Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, vol. I, 2.ª ed., atualizada, revista e aumentada, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 50-57.) e Oliveira Ascensão (*Concorrência Desleal: Lições do Prof. Doutor Oliveira Ascensão ao 5º ano no ano letivo de 1993/94*, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994, pp. 389 ss.), consideravam que os direitos privativos industriais se inseriam em uma terceira categoria de direitos patrimoniais, a par dos direitos reais e dos direitos de crédito. Estes Autores afirmavam que aos direitos privativos deve ser atribuída a natureza de direitos de exploração económica exclusiva porquanto, o respetivo conteúdo reconduz-se ao poder exclusivo de explorar economicamente o bem objeto e ao ónus de o fazer. Ainda, há quem defenda que, os direitos privativos são direitos que visam a obtenção de clientela e, por serem direitos em constante movimento, porque acompanham o fluxo da clientela, diferenciam-se dos

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Estes direitos de propriedade industrial, estão balizados pelo princípio da territorialidade, são reconhecidos pelas leis nacionais de cada país, e circunscritos ao princípio da especialidade. Todavia, como todas as regras, também estas comporta exceções. Senão vejamos:

2.1.1. A marca notória

Dispõe o artigo 241.º do CPI²⁰ que,

- 1 - É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória.*
- 2 - Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse.*

direitos de crédito e dos direitos reais em que, como sabemos, os elementos são fixos e estáveis. De acordo com esta tese, os direitos privativos integram o regime patrimonial dos valores. Neste sentido, cf. Roubier, Paul- *Le Droit e la Propriété Industrielle*, vol. I, Ed. Sirey, Paris, 1952, p. 104 e ss.. Remo Franceschelli (- *“Il diritto do marchio come diritti di monopólio”*, RDI, 1970, pp. 270 e ss.) consideravam que os direitos privativos são direitos de monopólio.

¹⁹ Em Portugal, a tutela jurídica da marca é feita através do seu registo no INPI, veja-se artigo 224.º do CPI. Não obstante, o artigo 227.º do mesmo diploma legal, concede alguma proteção às marcas livres (marcas de facto). Aquele normativo dispõe que, “aquele que usar marca livre não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem” e recorrer da decisão de concessão desse registo, de acordo com os artigos 236.º, n.º1; 17.º, n.º1 e 41.º todos do CPI. Ultrapassado aquele prazo, aquele que usa a marca tem o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível, independentemente da sua intenção. Além do mais, o titular dessa marca de facto tem o direito de anular o registo da marca conflituante com o mesmo fundamento, neste sentido, artigo 239.º, n.º1, al. e) e artigo 266.º, n.º 1 do CPI.

²⁰ Este artigo encontra paralelo no artigo 6.ºbis da CUP no artigo 16.º do acordo ADPIC/TRIPS14, no artigo 4.º da PD e no artigo 8.º do RMC.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

A disciplina da marca notória rompe com o princípio da territorialidade²¹. Atendendo ao especial e generalizado conhecimento de que beneficiam no mercado, estas marcas gozam de proteção em território diferente daquele em que solicitavam. No entanto, mantém-se incólume o princípio da especialidade²². Assim, a proteção conferida às marcas notórias, limitada apenas por este último princípio, só impede o registo de marcas iguais ou semelhantes que se destinem a identificar produtos idênticos ou afins. Ora, o facto de a marca ser notoriamente conhecida em determinado território nada tem que ver com o facto de aí se encontrar registada ou ser efetivamente usada^{23/24}. Pese embora, não podemos

²¹ Sobre a categoria das marcas notórias, importa não esquecer que depois da convenção de Haia em 1925, foi criada uma exceção ao princípio da territorialidade. De acordo com o artigo 6.º - bis, n.º1, 1.ª parte da CUP, cada um dos países da união estava obrigado a proteger as marcas que, apesar de não se encontrarem registadas na ordem jurídica, fossem consideradas notoriamente conhecidas no território correspondente a essa área, porque já conhecidas dos cidadãos da união. Assim, o direito sobre certa marca não cingia os seus efeitos ao território no qual essa lei cobrava aplicação, ocorrendo como que uma irradiação para o território de outra ordem jurídica. Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “*Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte americano*”, nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais Homenagem aos profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, Coimbra Editora, Coimbra 2007, p. 261.

²² Neste sentido, Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, ob. Cit. p. 983, nota de rodapé n.º 1983, e Gonçalves, Luís M. Couto – “*O uso da marca*”, In Associação Portuguesa de Direito Intelectual - Direito Industrial, vol. V, Almedina, Coimbra, 2008, p. 391. Sobre o princípio da especialidade, em 1988, Oliveira Ascensão congratulava-se com a previsão do artigo 6º bis da CUP que se antevê, na proteção das marcas notórias, ao princípio da especialidade, alertando para a pressão já efetuada no sentido de se lhes estender a exceção àquele princípio. Cfr. Ascensão, José de Oliveira - *Direito Comercial*, vol. II, Lisboa, 1988, p. 167: “[a]s grandes potências têm feito grandes esforços para eliminar esta limitação, sem o conseguirem”. Situação que se parece ter alterado aquando da celebração do Acordo TRIPS/ADPIC, artigo 16.º, n.º3.

²³ Segundo o entendimento de Luís Pedro Domingues, no ordenamento jurídico português, a marca notória “beneficia de uma proteção fora do princípio da territorialidade e da eficácia constitutiva do registo, mas limitada ao princípio da especialidade e ao pedido de registo”. Cf. Domingues, Luís Pedro – “*Marcas notórias, marcas de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS*”, In Associação Portuguesa de Direito Intelectual – Direito Industrial, vol. VII. Coimbra: Almedina, 2010, p. 204. Ribeiro de Almeida, considera que “[a] disciplina da marca notória [se prende] com a consagração de uma exceção à regra da natureza constitutiva do registo”, uma vez que se exceciona “a necessidade de registo como condição de defesa da marca”, e “implica (...) uma derrogação ao princípio da territorialidade da marca”, “mas não [do] princípio da territorialidade”. Cf. Almeida, Alberto Francisco Ribeiro de – “*Marca de prestígio, marca notória e Acordo ADPIC/TRIPS*”, In Associação Portuguesa de Direito Intelectual – Direito Industrial, vol. VI. Coimbra: Almedina, 2009, p. 67.

²⁴ Prescreve o n.º2 do artigo 241.º do CPI que, “os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior, só podem intervir no respetivo processo depois de terem efetuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse” e o n.º 2 do artigo 266.º do CPI que “o interessado na anulação do registo das marcas, com fundamento no disposto no artigo 241.º (...) deve requerer o registo da marca que dá origem ao pedido de anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade (...)”. A este propósito, Ribeiro de Almeida, critica estes preceitos por atentarem ao artigo 6.ºbis da CUP. O Autor sustenta que a obrigatoriedade de registo implica, sob pena de caducidade (artigo 269.º, número 1 do CPI), o uso da marca e que tal imposição vai contra o preceituado no referido artigo da CUP, que não faz depender a proteção da marca notória do seu uso nesse Estado. O Autor adverte, ainda, para a desvantagem em que se encontrariam as marcas notórias registadas relativamente às não registadas, uma vez

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

descurar que os preceitos reguladores da proteção da marca notoriamente conhecida não dão resposta à questão de saber qual é o público relevante para apurar da notoriedade de determinada marca? Pois bem, a doutrina tem-se dividido entre (1) o entendimento da marca notoriamente conhecida como sendo aquela que é conhecida por uma grande parte do público consumidor, (2) a ideia de que se deve proceder a uma divisão entre marcas de produtos ou serviços “de grande consumo”, caso em que a marca notória deve ser conhecida do grande público, ou seja dos consumidores em geral, e marcas de produtos ou serviços “de consumo específico”, cujo público relevante para aferir da sua notoriedade é o público interessado naquele tipo de produtos ou serviços, e, ainda, (3) a posição que afirma que o único público relevante é o interessado no tipo de produtos ou serviços marcados²⁵. Não tomaremos posição acerca de qual das três hipóteses plasmadas se considera a mais certa. Pese embora, e sem que isso represente tomar partido de uma qualquer posição, parece-nos que, no âmbito das marcas notórias, só reflexamente se protegem os interesses do seu titular, já que este não teve o interesse de proceder ao registo da marca e, muitas vezes, nem a usa no território em causa. Se a principal finalidade é a proteção dos consumidores, de modo a que estes não sejam levados a pensar que a marca que se pretende registar tem alguma relação com a marca notoriamente conhecida ou com o seu detentor (o que justifica que, ao contrário da marca de prestígio, a marca notória não extravase o princípio da especialidade), parece demasiado exigente exigir o conhecimento da marca por parte do público em geral (principalmente quando são produtos ou serviços mais especializados e não destinados ao grande consumo). Em causa estão, portanto, os interesses dos consumidores de produtos ou serviços iguais ou afins aos marcados pela marca notória e deve ser este o público relevante para aferir da sua notoriedade, que é quem, de facto, pode ser enganado pela marca violadora da proteção das marcas notoriamente conhecidas.

Por outro lado, a ideia de divisão entre produtos ou serviços destinados ao grande consumo ou ao consumo específico, sujeitando as marcas notórias, no primeiro caso, à sua notoriedade perante o público em geral e, no segundo, à sua notoriedade perante o público-

que contra aquelas se poderia invocar a caducidade por falta de uso. Cf. Almeida, Alberto Francisco Ribeiro de – “*Marca de prestígio, marca notória e Acordo ADPIC/TRIPS*”, *ob. Cit.*, p. 67.

²⁵ Cf. Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*. 3.^a ed., Almedina, Coimbra, 2013, pp. 252-253, e Almeida, Alberto Francisco Ribeiro de – “*Marca de prestígio, marca notória e Acordo ADPIC/TRIPS*”, *Ob. Cit.*, p. 68.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

alvo do tipo de produtos ou serviços também não colhe. Sujeitar a aferição da notoriedade das marcas ao seu conhecimento pelo público interessado leva a resultados bastante semelhantes aos anteriormente descritos – o público destinatário dos produtos ou serviços de grande consumo será, logicamente, muito mais vasto que o destinatário dos produtos ou serviços de consumo específico.

Sobre a temática das marcas notórias, o artigo 6.º-A da Convenção de Paris dispõe que estas devem ser protegidas contra o registo ou uso de «reprodução, imitação ou tradução suscetíveis de criar confusão» em relação a produtos idênticos ou semelhantes. Esta proteção é estendida pelo artigo 16.º, n.º 3, do TRIPs em relação a bens ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca se encontra registada, desde que a utilização da marca «indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição de essa utilização ser suscetível de prejudicar os interesses do titular da marca registada». O objetivo da proteção concedida às marcas notoriamente conhecidas ao abrigo destas disposições parece ter sido o de conceder especial proteção a marcas notoriamente conhecidas contra a exploração em países em que não estejam ainda registadas.

Sobre este preceito (artigo 16.º, n.º3), NOGUEIRA SERENS considera que a sua *ratio* não é “(...) obrigar os *Membros* a proteger *algumas* marcas (...) à margem do referido princípio (leia-se, do princípio da especialidade). Do que nele se trata é de afastar (a tentação de os *Membros* optarem por) um entendimento *acanhado*, para não dizer *tacanho* (à luz dos interesses dos titulares das marcas que hoje inundam o mundo), o *risco de confusão* (...) um conceito que abarca “*any type of confusion, including: confusion of source; confusion of sponsorship; confusion of affiliation; or confusion of connection*”^{26/27}.

²⁶Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte americano*”, *ob. Cit.*, p. 264. Sobre esta sua interpretação e a eventual colisão com a letra do preceito, o Autor considera que a não semelhança (ou ausência dela) entre produtos ou serviços a que o artigo 16.º, n.º3 se refere, é a mesma que existe entre camisas e cachimbos, rum e joias. A referida expressão não tem, segundo o Autor, “(...) conteúdo técnico jurídico, isto é, não serve para a definição do âmbito mercológico da tutela da marca, alargando-o para fora das fronteiras do princípio da especialidade ou, se preferirmos, à margem da existência de risco de confusão(...)” (veja-se, obra anteriormente citada p. 265). Por último, cumpre referir que Oliveira Ascensão, no “*Relatório Final de Atividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial*”, RFDUL, vol. XXXVIII, n.º 1, Coimbra, 1997, p. 343, parecia já entender que este preceito integra um *tertium genus*.

²⁷ Sobre o (eventual) carácter *self-executing* do Acordo TRIPs/ADPIC, mais especificamente no que respeita ao seu artigo 16º, n.º 3 que aparenta inserir uma disciplina diferente da prevista no CPI (e no RMC, artigo 4.º,

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

2.1.2. Marca de prestígio

Prescreve o artigo 242.º do CPI²⁸ que,

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 n.º 1 o disposto no n.º 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.

À categoria das marcas de prestígio não se aplica o princípio da territorialidade sendo esta (leia-se categoria), protegida para lá do princípio da especialidade, ou seja, contra marcas iguais ou semelhantes para produtos não iguais ou afins²⁹.

n.ºs 1 e 2 al. d) e n.ºs 3 e 4 al. a) e na PD artigo 5.º, n.º2), alargando a exceção ao princípio da especialidade, que nesta está prevista unicamente para as Marcas de Prestígio, às Marcas Notórias, veja-se, Quadros, Fausto de - “*O Carácter Self-Executing de Disposições de Tratados Internacionais. O caso concreto do Acordo TRIPS*”, Separata da Revista da Ordem dos Advogados Portugueses, Ano 61, vol. III, Lisboa, Dezembro de 2001. À guisa de síntese, no que respeita há dúvida gerada sobre a possibilidade dos cidadãos poderem reivindicar a proteção para além do princípio da especialidade de marcas notórias, o próprio acordo TRIPS/ADPIC é claro. O CPI é esclarecedor, assim como o direito comunitário, ao restringir tal possibilidade aos titulares das Marcas de Prestígio, tendo afastado das marcas notórias aquela extensão a esta exceção, talvez porque não veja nestas o valor – a reputação – que a mesma exceção visa proteger.

²⁸ Este artigo encontra paralelo com o artigo 4.º, n.ºs 3 (norma de transposição obrigatória que visa proteger a marca comunitária de prestígio) e 4, al. a) (norma de transposição facultativa que prevê a proteção da marca nacional de prestígio), da PD e o artigo 8.º, n.º 5, do RMC.

²⁹ Veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 18 de março de 2014, proc. n.º 1288/05.6TYLSB.L1-7 (“ (...) a marca de prestígio merece uma protecção reforçada que vai além do princípio da especialidade ou da novidade, e, como tal, é protegida face a marcas que sejam iguais ou semelhantes à marca de prestígio, ainda que não estejam em causa os mesmos produtos ou serviços, a marca notória continua limitada ao princípio da especialidade”).

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

O princípio da especialidade delimita o âmbito da proteção da marca relativamente ao objeto ou conteúdo que, compreende os produtos ou serviços indicados no pedido e os produtos idênticos ou afins. Em relação aos produtos ou serviços referenciados no pedido, o titular da marca detém o seu uso exclusivo, ao contrário do que sucede em relação àqueles produtos que são semelhantes ou afins. Nesta situação, é conferido ao titular da marca a faculdade de impedir o uso comercial por terceiros, uma vez que, dada a proximidade que existe entre os produtos descritos no pedido de registo de marca, é acentuado o risco de confusão. Deste modo, o princípio da especialidade amplia, na medida em que estende, a proteção aos produtos afins, e limita o direito conferido ao titular, porquanto, as suas faculdades são restritas a um núcleo delimitado. Este princípio encontra no âmbito das marcas de prestígio, uma forte exceção dada a sua inadequação. E outra coisa não podia ser³⁰.

Apesar de o CPI não definir “marca de prestígio”, o termo deixa antever a existência de um critério qualitativo destas marcas – o seu prestígio. LUÍS M. COUTO GONÇALVES³¹ indica dois “apertados requisitos” que, segundo o Autor, as marcas de prestígio devem cumprir, a saber: “gozar de excecional notoriedade” perante o grande público (requisito quantitativo) e “gozar de especial atração e/ou satisfação junto dos consumidores”, tendo “penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que distingue”, independentemente da efetiva qualidade destes (função qualitativa)^{32/33}.

³⁰ A este propósito veja-se os elucidativos exemplos enunciados por Silva, Pedro Sousa e – “*O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio*”, ROA ano 58, n.º1 (1998), pp. 377-440.

³¹ Cf. Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de direito industrial, ob. Cit.* pp. 259-260.

³² No mesmo sentido pronunciou-se Ascensão, Oliveira – *Marca comunitária e marca nacional*, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, vol. 41, n.º 2 (2000), pp. 566-567). Silva, Pedro Sousa e (– “*O princípio da especialidade das marcas*”, *ob. Cit.* pp. 415-419), apoiando-se na doutrina e na jurisprudência estrangeiras, considera que a marca de prestígio tem de gozar de um elevado grau de notoriedade junto do público em geral, de uma acentuada individualidade, acoplada a um “elevado cunho de originalidade ou peculiaridade”, e de “considerável prestígio junto do público”, proveniente da “elevada qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala”. De igual modo, cf. Domingues, Luís Pedro – “*Marcas notórias, de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS*”, *ob. Cit.*, pp. 186-192.

³³ No domínio da jurisprudência portuguesa, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 09 de setembro de 2014, proc. n.º 218/12.3YHLSB.L1-1 (“Para determinada marca se considerar marca de prestígio esta tem de gozar de excepcional notoriedade e atracção e/ou satisfação junto dos consumidores, de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviço”).

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Sobre esta questão, o TJ, no acórdão de 14 de setembro de 1999³⁴, mormente conhecido como acórdão *Chevy*³⁵ e que consagrou a denominada *Theory of niche market fame*, respondeu à questão prejudicial suscitada pelo Tribunal de Comércio Belga, a qual podia ser desdobrada em dois aspetos: 1) o sentido a dar à noção de marca de prestígio, isto é, a definição da categoria das marcas diluíveis por via da interpretação do conceito “prestígio”³⁶ e, 2) a área geografia que importava ter em consideração para se poder concluir que uma marca gozava de prestígio. Sobre aquele primeiro quesito, o TJ, sem se alongar e hospedando-se na versão alemã e na expressão “bekannt it”, na versão sueca e na expressão “ar kant” e na versão neerlandesa e na expressão “er renommeret” - que “ (...) significam que a marca deve ser «conhecida», sem outros esclarecimentos quanto ao alcance do conhecimento exigido, enquanto as outras versões linguísticas utilizem a palavra «prestígio» ou expressões que implicam, como essa palavra, no plano quantitativo, determinado grau de conhecimento pelo público”³⁷ -, afirma que o exposto “(...) não permite que seja contestada a exigência de um limiar mínimo de conhecimento que, no âmbito de uma interpretação uniforme do direito comunitário, resulta da comparação de todas as versões linguísticas da Diretiva”³⁸. Segundo o ilustre prof. Doutor NOGUEIRA SERENS, o TJ não ponderou nem respondeu ao essencial: saber se esse limiar mínimo de conhecimento, para além de condição necessária para a marca aceder à referida categoria, é condição suficiente. O TJ enfatizou os critérios quantitativos que o conceito de marca de prestígio necessariamente convoca, tendo olvidado os parâmetros qualitativos que se supunham inerentes a esse mesmo conceito. Assim, todas e quaisquer marcas que eram

³⁴ Proc. n.º C-375/97, que opõe a General Motors Corporation e Yplon SA.

³⁵ À guisa de síntese, a General Motors Corporation (doravante, General Motors) é titular de uma marca *Chevy*, que apresentou a registo em 18 de outubro de 1971 no Instituto de Marcas do Benelux, para veículos automóveis. Hoje em dia, a marca é usada, mais especificamente na Bélgica, para designar *station wagons* e veículos similares. A Yplon SA tem a sua sede na Bélgica e usa igualmente a marca *Chevy* em relação a detergentes, desodorizantes e diversos produtos de limpeza que tinha sido registada no Instituto de Marcas do Benelux em relação a esses mesmos produtos, mas em data posterior ao registo da marca *Chevy* pela General Motors. Neste seguimento, a General Motors intentou no Tribunal Belga uma ação em que pedia, com base no artigo 13.º-A, n.º1 al. c) da Lei Uniforme Benelux (que corresponde ao artigo 5.º, n.º2 da PD), a condenação da Yplon SA a cessar qualquer uso da marca *Chevy* para assinalar os respetivos produtos, alegando que esse uso gerava a diluição da sua própria marca, afetando a função publicitária. A Yplon SA contestou a ação dizendo que careciam provas no sentido de que a marca *Chevy* gozava de prestígio no território Benelux (cf. n.º 10 do acórdão). Perante esta situação, o Tribunal de Commerce de Tournai decidiu suspender a instância e submeter ao TJ a seguinte questão prejudicial: “(...) qual é o sentido exato que deve ser dado ao termo 'prestígio da marca' e pode-se dizer igualmente que esse 'prestígio' é aplicável a todo o território do Benelux ou a uma parte deste”, à luz do artigo 13.º-A, n.º1 al.c)? (cf. n.º 11 do acórdão).

³⁶ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte americano*”, *ob. Cit.*, p. 250-251.

³⁷ Cfr. n.º 21 do acórdão.

³⁸ Cfr. n.º 22 do acórdão.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

muito publicitadas e que por isso facilmente atingem o limiar mínimo do conhecimento – exigência que, segundo o TJ, decorre, também, da economia geral e da finalidade da Diretiva³⁹ -, entram na categoria das marcas diluíveis. Segundo o mesmo Tribunal, “nem a letra, nem o espírito do artigo 5.º, n.º2, da PD autorizam que se exija que a marca seja conhecida de determinada percentagem do público assim definido”⁴⁰ pelo que, “deve considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido quando a marca anterior é conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca”⁴¹. Todavia, a averiguação do seu preenchimento, no entendimento do TJ, cabe ao órgão jurisdicional nacional que deverá atender aos seguintes elementos: à parte do mercado detida pela marca; à intensidade; ao alcance geográfico; à duração da sua utilização e, por fim mas não menos importante, à importância dos investimentos efetuados pela empresa para promover a respetiva marca⁴².

Quanto à segunda questão prejudicial, o TJ considerou, de igual forma, que “(...) não pode (...) exigir-se que o prestígio de uma marca Benelux exista na totalidade do território Benelux. Basta que esse prestígio exista numa parte substancial deste, que pode corresponder, sendo caso disso, a uma parte de um dos países do Benelux”⁴³.

O n.º2 do artigo 5.º da PD, prescreve que, “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”, *rectius*, que prejudique a distintividade e/ou o prestígio, poderá incorrer em violação do direito sobre a marca.

³⁹ Cfr. n.º 23 do acórdão.

⁴⁰ Cfr. n.º 25 do acórdão.

⁴¹ Cfr. n.º 26 do acórdão.

⁴² Cfr. n.º 27 do acórdão. A este propósito, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (-“*Sobre a teoria da diluição das marcas no direito norte americano*”, *ob. Cit.*, pp. 252-253), refere-se a estes elementos como sendo “as portas do castelo do prestígio”, portas estas que, nas palavras do Autor, se encontram “escancaradas”.

⁴³ Cf. n.º 29 do acórdão *Chevy*. No que respeita a este entendimento, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (-“*Sobre a teoria da diluição das marcas no direito norte americano*, *ob. Cit.*, p. 259), é muito crítico.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Se olharmos para o disposto no artigo 6.º da PD, que cuida das limitações dos efeitos da marca - e ao qual corresponde o artigo 260.º do CPI -, parece que o titular da marca de prestígio não pode, com fundamento no respetivo direito, proibir terceiros de usar, na vida comercial, por exemplo, indicações relativas à espécie; à qualidade; à quantidade; ao destino; ao valor; à proveniência geográfica; à época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços caso “(...) esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial”

Quanto ao conceito de justo motivo, o NOGUEIRA SERENS considera que nele cabem os usos da marca de prestígio que relevam da liberdade de expressão, na aceção do artigo 37.º da CRP e da liberdade de criação cultural, de acordo com o artigo 42.º da referida lei, dizendo ainda que, “(...)por mais valiosas que elas (leia-se, as marcas) se apresentem para os respetivos titulares e para o modo de ser do capitalismo do nosso tempo, não podem gozar de um estatuto que os Ocidentais, ciosos, e bem, das ditas liberdades, não reconhecem ao Profeta Maomé”⁴⁴. Não obstante, não podemos olvidar a existência de usos justificados à luz da liberdade de expressão e da liberdade de criação cultural, pense-se, a título meramente exemplificativo, na publicidade comparativa prevista no artigo 16.º do Código da Publicidade⁴⁵, ou o seu uso como uma referência enquanto emanção da liberdade do diálogo social⁴⁶.

Cumprido, por fim, referir que o carácter distintivo previsto no n.º2 do artigo 5.º da PD, não se assemelha ao que se encontra previsto no artigo 2.º⁴⁷, assim não se identifica com o carácter distintivo presente no artigo 3.º, n.º1, al. b)⁴⁸ todos os artigos da PD. De igual modo, não coincide com o “carácter distintivo” constante no n.º3 do artigo 3.º da PD que releva para a transformação de uma indicação descritiva em marca – a teoria do *secondary meaning*. O conceito de carácter distintivo constante do n.º2 do artigo 5.º da PD,

⁴⁴ Além do mais, o terceiro não está impedido de provar ele mesmo que o uso do sinal em causa (a título de marca ou a outro título) não obstante poder se enquadrar numa das hipóteses constantes no n.º2 do artigo 5.º da PD, ocorre com justo motivo. Sobre este meio de defesa, cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*Sobre a teoria da diluição da marca no direito norte americano*”, *ob. Cit.*, pp. 253-254.

⁴⁵ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*Sobre a teoria da diluição da marca no direito norte americano*”, *ob. Cit.*, p. 254.

⁴⁶ Cf. José de Oliveira Ascensão, cit. por. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*Sobre a teoria da diluição da marca no direito norte americano*”, *ob. Cit.*, p. 254.

⁴⁷ Corresponde ao artigo 222.º, n.º1 *in fine* do CPI.

⁴⁸ Corresponde ao artigo 223.º, n.º1, al. a) do CPI.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

representa o valor publicitário e por conseguinte, o *selling power*⁴⁹ da marca. Se é verdade que o uso de um signo com aproveitamento indevido do caráter distintivo provoca (ou pode provocar) um aproveitamento impróprio do prestígio da marca, não é menos verdade que o uso indevido do caráter distintivo não provoca, no público relevante, uma associação psicológica. Todavia, o terceiro que usa a marca tira proveito do seu prestígio, tira proveito “(...) da deferência que o público (relevante) lhe dispensa”. Na linha de pensamento de NOGUEIRA SERENS, é imprescindível a prova da existência de uma associação psicológica na mente do público relevante quando confrontado com uma situação deste tipo, ainda que em causa estejam produtos não semelhantes. O público relevante, ao olhar para a marca idêntica ou semelhante, ainda que esta guarneça produtos ou serviços não semelhantes, haverá de se recordar daqueloutra marca, dita de prestígio, fazendo uma associação quase que imediata pois só assim pode falar-se em prejuízo para o valor publicitário, para o *selling power* da marca, salvo melhor entendimento. De acordo com o Autor, e sem querer tirar importância ao grau de conhecimento atingido pela marca no público relevante, a marca de prestígio, pode, por certo, estar diluída, ou mesmo esquecida, nos mercados em causa.⁵⁰

Para rematar, cumpre compreender o aproveitamento indevido do prestígio da marca (de prestígio) e o prejuízo ao/do prestígio da marca que a norma cuida (ou pelo menos visa cuidar). Em rigor, o prestígio que aqui se antecipa não se confunde com o prestígio que serve para qualificar a marca e que no acórdão *Chevy*, o TJ cuida como sendo um conceito puramente quantitativo, subordinado ao grau de conhecimento do público relevante.

Enquanto bem tutelável (e que podemos ver no n.º2, artigo 5.º da PD), o prestígio é um conceito qualitativo e nessa medida, cuida o prestígio de uma marca olhando para a estima que esta possui no público relevante, para a (boa) fama que, podemos dizer, modela uma certa imagem que habitua o psicológico do público e o leva a continuar a ter experiências aquisitivas transmitindo, de modo automático, o resultado das suas experiências a potenciais consumidores.

⁴⁹ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte americano”, *ob. Cit.*, pp. 254-255.

⁵⁰ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte americano”, *ob. Cit.*, pp. 254-256.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Para que haja prejuízo ao/do prestígio da marca, isto é, à estima e à boa fama, haverá, por um lado, de ser transferível para produtos não semelhantes marcados com um signo igual ou semelhante ao do titular da marca de prestígio. Por outra banda, a transferência do prejuízo, terá de conduzir a associações negativas, proporcionando percepções incompatíveis. Do mesmo modo, para que possamos confirmar o aproveitamento indevido do prestígio da marca de prestígio pelo terceiro, terá de sobrevir uma transferência do prestígio (da marca de prestígio) para os produtos não semelhantes para os quais o terceiro usa uma marca idêntica ou semelhante⁵¹. Porquanto e nas palavras de LEARNED HAND, o universo das marcas de prestígio, configura “(...) uma reputação, como um rosto, é o símbolo do seu possuidor (leia-se, do seu titular) e criador, que outrem só pode usar como uma máscara”⁵².

3. Das funções da marca

Nas palavras do ilustre prof. Doutor NOGUEIRA SERENS,

“o desígnio que preside à ideação de um sinal, que se quer que venha a constituir como marca, não é – nem nunca foi – o de fazer obra encantar (...) por um lado, a ideação de um sinal, cuja finalidade precípua é contradistinguir produtos (ou serviços) – (...) e não ornamenta-los ou enfeitá-los -, ocorre num quadro de múltiplos constrangimentos (fáticos e, até, legais), com os quais a imaginação criadora se dá mal; por outro lado, (...) a experiência ensina que esse esforço, por si só, de pouco ou nada vale: um sinal (scilicet: uma marca) que nasça como «obra de encantamento», isto é, com uma significativa força atrativa autónoma, se acaso não (se lhe) fizer culturismo (...) acabará necessariamente por

⁵¹ A este respeito, Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte americano”, *ob. Cit.*, p. 257 – considera que, não raras vezes, não existe a referida transferência dada a distância merceológica (que é grande) e porque a marca de prestígio conhecida do público relevante, não o é junto do público onde marca idêntica ou semelhante é aposta a produtos não iguais.

⁵² Cf. Learned Hand, juiz norte americano, cit. por, Silva, Pedro Sousa e (- “O princípio da especialidade das marcas”, *ob. Cit.*, pp. 380 e 381 e nota de rodapé n.º 2).

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

perder esse viço lá onde verdadeiramente importa – no mercado, pois claro.^{53/54}

Com esta certa afirmação, iniciaremos a temática das funções da marca que, não passa, nem poderia passar, despercebida no presente texto. Com efeito, abordaremos as funções económico-sociais da marca (enquanto realidade multi-dimensional): a função distintiva da marca – *rectius*, a função indicadora da origem ou proveniência dos produtos ou serviços; a função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços e a função publicitária ou sugestiva⁵⁵. Por fim, iremos questionar se o fenómeno do private label importa um repensar da função distintiva da marca. Não obstante este não ser o objeto do presente texto, consideramos tratar-se de uma problemática a não olvidar e que deve ser estudada, por ventura, em outras águas.

3.1. A função distintiva⁵⁶

À luz da conceção tradicional e que até há pouco tempo se achava dominante, a função distintiva das marcas equivale, essencialmente, a uma função de indicação da proveniência ou de origem dos produtos, no sentido em que as marcas indicavam (e garantiam) que os produtos que guarnecia/ marcava, provinham de uma determinada

⁵³ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, ob. Cit., p. 1203.

⁵⁴ Entre nós, Abreu, Jorge Manuel Coutinho de (- *Curso de Direito Comercial*, ob. Cit., p. 374), considera que existe uma função de comunicação subjacente à marca – e que é típico de uma sociedade de informação. Nas palavras do Autor, “as marcas destinam-se a distinguir os produtos através de outras mensagens. Como qualquer signo, as marcas comunicam ideias por intermédio de mensagens. O titular e/ou os utentes legítimos da marca (emissores) comunicam através dela, ao público (recetor) algo respeitante aos produtos (referentes) – comunicam, no mínimo, que os produtos assinalados com a marca são produtos individualizados e distintos (ainda que a diferença resida, tão só, no signo ...) de outros bens da mesma espécie (marcados, com outros signos -, ou não)”. Também sobre a eventual “função comunicativa” da marca, veja-se, entre outros, Dapkevicius, Diego Chijane e Montero, Jesús Gómez - *Derecho de marcas*, Editorial Reus, Buenos Aires, 2007, pp. 23-25.

⁵⁵ Também aqui, mantemo-nos fiéis à divisão efetuada por Ferrer Correia e Nogueira Serens, *máxime*, no seguinte artigo de revista: “*A composição das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.º e do § único do artigo 201.º do Código da Propriedade Industrial*”, RDE, ano 16 a 19 (1990/1993), p.85.

⁵⁶ Dado o tema a que nos propomos – O esgotamento do direito à marca – teceremos, tão só, breves considerações sobre a função distintiva da marca e demais funções do signo.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

origem, via de regra, constante. De acordo com esta conceção, a função distintiva é a única função juridicamente tutelada⁵⁷.

O direito à marca pertencia ao titular; pertencia a quem exercia uma atividade económica e deste modo, a transmissão da marca para outrem encontrava-se dependente da transmissão sincrónica do estabelecimento comercial. Assim, cessando a atividade económica a que a marca estaria ligada, cessaria automaticamente o direito à marca⁵⁸.

Com a possibilidade de transmissão da marca desvinculada do estabelecimento comercial; a admissibilidade da figura da licença de marca e a aceitação da marca de grupo, a doutrina foi conduzida a repensar o conceito tradicional (e restritivo) da função distintiva da marca. Assim, a função distintiva da marca passou a significar que o produto marcado provinha da mesma empresa, de empresas com vínculos de natureza contratual/económica à empresa de origem, por exemplo, o caso da licença de exploração de marca⁵⁹ ou no caso da marca de grupo ou no caso da transmissão da marca desvinculada do estabelecimento comercial, de empresas que oferecem vantagens equivalentes às da empresa de origem⁶⁰. Passou a ser ponto assente que a marca não garantia que os produtos marcados proviessem de uma mesma e única empresa mas, antes, de empresas que com elementos de considerável continuidade com a empresa de origem ou que entre si existisse uma relação de natureza contratual, económica ou financeira.

⁵⁷ São defensores desta conceção tradicional, entre outros, Vanzetti, Adriano – “*Funzione e natura giuridica del marchio*”, RDC, 1961, pp.16-33; Beier, F.K. – “*La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux*”, JDI, 1971, n.º1, pp.19 e ss.

⁵⁸ Adriano Vanzetti (- “*Funzione e natura giuridica del marchio*”, *ob. Cit.*, pp. 33 ss.), apoiava-se, nas soluções adotadas no *Regio Decreto* de 21/6/42 n.º 929 (anterior à profunda revisão introduzida pelo D.Lgs. n.º 480 de 4/12/92 que adotou a legislação italiana à PD, já revogado pelo CPIIt. De 2005) naquilo que considerava os três momentos essenciais da vida das marcas: o do nascimento do respetivo direito, atribuído apenas a quem fosse titular de uma empresa, o da cessão desse direito, que só podia dar-se em conexão com o estabelecimento e o da sua extinção, que ocorria com a cessação da empresa. O citado Autor, em 1998 não considerou a função distintiva como sendo a única função que cabia à marca. Cf. Vanzetti, Adriano – “*La Funzione del marchio in un regime di libera cessione*”, RDI, 1998, pp.71 e 81, sobretudo.

⁵⁹ Os produtos ou serviços que advêm de empresas ligadas economia e/ou contratualmente à empresa de origem, são genuínos e provêm de uma mesma empresa, quer sejam colocados em circulação diretamente pelo titular ou indiretamente através de um terceiro atuante com o consentimento, ainda que tácito, do titular.

⁶⁰ Cf. Gonçalves, Luís M. Couto – “*Função da marca*”, *Direito Industrial*, vol. II, APDI, p. 103. Mathély, afirmou que, se a marca pela sua natureza indica uma origem, certamente que essa origem não tem de ser necessariamente de uma empresa única e idêntica, podendo ser quer de um grupo de empresas, quer de empresas sucessivas que dispõem de meios análogos e que sejam capazes de fornecer os objetos de forma a apresentar as mesmas vantagens. Cf. Mathély, citado por Luís M. Couto Gonçalves, *Manual de Direito, Industrial Propriedade Industrial e concorrência desleal*, 3.ª ed. Revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2012, p. 156, nota de rodapé n.º 370.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Hodiernamente, o artigo 222.º do CPI estabelece que a marca deve ser capaz de “distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”⁶¹.

Em rigor sempre se diga que, quer na conceção tradicional, quer na noção redimensionada, a função distintiva da marca sempre surgiu como permitindo a diferenciação das fontes de origem ou proveniência dos produtos guarnecidos com o signo.

Mas, será que a função distintiva da marca assim compreendida permite conglobar a realidade do esgotamento do direito à marca? Como se verá, esta regra permite que uma empresa proceda à comercialização, dentro do EEE, de um produto no qual é aposta uma marca, sem que o respetivo titular, via de regra, se possa opor à comercialização, isto é, aos atos de comercialização subsequentes dos produtos no mercado caso tenha consentido expressa ou tacitamente e a colocação do produto no mercado tenha ocorrido de forma lícita (por exemplo, através de um contrato de licença de marca). O que acontece é que nesta situação, o respetivo titular vê parte das suas prerrogativas adormecidas, podendo, no entanto, opor-se à comercialização verificado que esteja a exceção constante no artigo 7.º, n.º2 da PD e que doravante cuidaremos. Consideramos que esta situação não compromete a função distintiva da marca. Hodiernamente, se por um lado não se afigura totalmente correto asseverar que uma marca provem de uma única empresa, por outro lado, podemos afirmar que a marca permite identificar a proveniência ou a origem de um produto ou serviço pois é atrás dela que o consumidor pode relacionar o bem marcado com a empresa

⁶¹ Coutinho de Abreu, crítica a noção de marcas estatuída no n.º1 do artigo 222.º do CPI. Segundo o Autor, os produtos são bens que resultam da atividade produtiva, e, portanto, são bens materiais ou corpóreos, imateriais ou incorpóreos. A distinção entre produtos e serviços, não faz sentido dada a disciplina legal das marcas de serviços, a qual terá aparecido, a título inicial, nos EUA em 1946 e em Portugal, com o DL n.º 176/80, de 30 de maio. O Autor considera que os bens assinalados por uma determinada empresa, não têm de pertencer a uma empresa. Os produtos podem ser de uma não empresa (a este propósito, a possibilidade de não empresários poderem obter o registo de uma marca ficou alargada depois de o DL n.º 40/87, de 27 de janeiro, que alterou o artigo 76.º do CPI de 1940, preceito que atribuía, à data, o direito de usar marcas aos artífices assalariados, isto é, não empresários e que, com aquela alteração, passou a conter prever que o “direito de usar marcas compete a quem tiver legítimo interesse (...)” e o atual artigo 225.º do CPI, semelhante ao que o texto do artigo 168.º do CPI de 1995 perfilhava, dispõe atualmente que, “o direito ao registo da marca cabe a quem nisto tenha legítimo interesse (...)”. Por fim, o Autor considera que, via de regra, as marcas não visam individualizar certos produtos de determinados sujeitos quanto a quaisquer bens de outros sujeitos, porquanto, vigora, o princípio da especialidade, ainda que não seja na sua totalidade. Assim, as marcas enquanto sinais distintivos do comércio, a par da firma, do logótipo e das denominações de origem e indicações geográficas, pese embora não ser um sinal privativo do comércio em sentido jurídico ou extra jurídico, porquanto, como se sabe, não individualiza apenas empresas mercantis e produtos da mercancia e não é utilizável apenas por comerciantes, são “(...) signos (...) suscetíveis de representação gráfica destinados, sobretudo, a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins”. Cf. Abreu, Jorge Manuel Coutinho de - *Curso de Direito Comercial, ob. Cit.*, pp. 364 a 367 e nota de rodapé n.º 26.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

que distribui⁶². A referência à fonte de origem, não pressupõe a individualização da pessoa que concretamente distribui os produtos, mas, antes, a recondução a um determinado produto ou serviço à pessoa que fornece.

Por outras palavras, a marca não representa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial. Representa, antes, a garantia de uma origem pessoal (pessoa a quem se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados). A identificação da proveniência é, não raras vezes, conseguida pelo público recetor mediante um exercício de associação adaptado à realidade jurídica empresarial, sem perder de vista uma ampla noção de empresa. A este respeito, COUTINHO DE ABREU assevera que, “(...) a função distintiva das marcas não se confunde ou identifica com a de indicação de origem ou proveniência”. Esta última é apenas parte daquela, não tendo necessariamente de estar sempre presente, apesar de não poder deixar e ser reconhecida⁶³.

Nos tempos que correm, é agudizada a necessidade de repensar o conceito já redimensionado da função distintiva da marca o qual se funda, apenas, num critério objetivo ou empresarial. Segundo este conceito, a função distintiva da marca é definida da seguinte forma: os produtos ou serviços marcados com o signo, provêm sempre da mesma empresa ou de uma empresa com elementos consideráveis de continuidade com a primeira (pense-se no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual, económica ou financeira (veja-se as hipóteses da licença de marca, e da marca de grupo, respetivamente). Esta noção é restritiva pois assenta apenas num critério objetivo e, por isso, olvida o fenómeno da circulação da marca não usada, descarta a circunstância de o transmitente da marca não exercer uma atividade económica conexas com os produtos ou serviços para os quais a marca vai ser usada pelo adquirente e, não cuida das situações em que o licenciante nunca usou a marca que concedeu ao licenciado ou a usou mas em produtos ou serviços diferentes dos licenciados. Se naquela situação não faz sentido falar em continuidade empresarial (que não existe), neste último caso, carece de sentido falar-se em vínculo contratual empresarial⁶⁴.

⁶² Cf. Olavo, Carlos - *Propriedade Industrial, ob. Cit.*, pp. 38 a 50.

⁶³ Abreu, Jorge Manuel Coutinho de – *Curso de Direito Comercial, ob. Cit.*, p. 374.

⁶⁴ Neste sentido, Marques, João Paulo Remédio, “*O regime jurídico da marca e a marca farmacêutica*”, *Direito Industria vol. VIII, APDI, Coimbra*, pp. 276-277 e Gonçalves, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial, ob. Cit.* pp. 157-159.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Se é assim, então o conceito de função distintiva anteriormente apresentado, não se afigura consentâneo com as necessidades da marca. Na linha de pensamento de alguns autores, consideramos que o atual direito das marcas, abre margem a uma noção da função distintiva, assente em um critério diferente. À semelhança do anterior CPI, o atual prevê a proibição do uso não enganoso da marca, seja pelo titular, seja por terceiro com o consentimento do respetivo titular⁶⁵. A marca deve respeitar, quer a jusante, quer a montante (leia-se, do registo), o princípio da verdade – este princípio é reforçado pelo legislador (o legislador comunitário e o legislador nacional, posteriormente) – sendo certo que, “(...) o direito à marca nasce na verdade e morre na mentira” sendo que aquele “ (...) não morre (...)” se a mentira ou o engano, “(...) à qual a marca surge associada, for extrínseca à própria marca”⁶⁶.

Senão vejamos.

A al. b) do n.º2 do artigo 269.º do CPI determina que, se a marca, após a data em que o registo foi efetuado, se tornar suscetível de induzir o público em erro em virtude do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, é declarada a caducidade do seu registo⁶⁷.

A marca, não obstante ter como titular uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva detentora de uma empresa, ou ser um sujeito não ligado diretamente à atividade de produção dos bens ou serviços guarnecidos com o signo, está necessariamente ligada a um sujeito (titular) que se encontra vinculado ao ónus do uso não enganoso desse signo que ele usa e apõe aos produtos e serviços, sob pena da eventual perda do direito e como tal, deve tudo fazer para impedir um uso merceológico enganoso, suscetível de induzir o público em erro sobre os produtos ou serviços que adquiriu.

⁶⁵ Gonçalves, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, ob. Cit., pp. 158-159 e Marques, João Paulo Remédio, “*O regime jurídico da marca e a marca farmacêutica*”, ob. Cit., pp.276-277 – segundo este último Autor, “se é proibido o uso enganoso da marca, seja pelo titular, seja por terceiro com o seu consentimento, isso significa que o novo paradigma de análise da função distintiva a marca há de passar pela exigência de a marca (...) se achar ligada a um sujeito (...) vinculado ao ónus do uso não enganoso desse sinal nos produtos ou serviços onde ele é apostado, no sentido em que o sujeito onde tais produtos ou serviços promanam deve tudo fazer para impedir que o uso merceológico dessa marca seja insuscetível de ocasionar um engano ou uma decepção respeitante às características essenciais dos produtos ou serviços marcados”.

⁶⁶ Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “*Aspetos sobre o princípio da verdade da marca*”, ob. Cit., pp. 85-86.

⁶⁷ Esta solução foi imposta pela PD no artigo 12.º, n.º2, al. b) tendo sido acolhida no CPI de 1995, concretamente no artigo 216.º, n.º2, al.b). Esta solução tem ainda previsão legal no RMC, artigo 51.º, n.º1, al.c).

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Não tem que haver uma coincidência entre o titular da marca e o titular da empresa. Aquele não tem de estar ligado à atividade de produção de bens ou de serviços guarnecidos com o seu signo, nem tem de ser o titular da empresa onde esses produtos ou serviços são comercializados. Nas palavras de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “a marca, (...) 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”⁶⁸.

Para concluir, a função de que aqui se cuida, não se apresenta como garantia de uma origem empresarial mas, antes, como garantia de uma origem pessoal sujeita a um ónus de um uso não enganoso. Para além da função distintiva, a marca tem outras funções, designadamente, a função publicitária e a função de garantia que cuidaremos adiante⁶⁹.

3.1.1. O private label na noção de função distintiva da marca⁷⁰

Hoje mais do que nunca, as prateleiras dos *super* e hipermercados, contém produtos e/ou serviços que correspondem, por exemplo, ao próprio nome do estabelecimento comercial. Esta figura, podemos dizer, não é de toda nova. As marcas de comércio, cujos produtos ou serviços comercializados são guarnecidos com a marca do próprio estabelecimento comercial ou da respetiva firma, podem figurar marcas coletivas e esta categoria de marcas, assim como as marcas de comércio, não são figuras recentes. Em tempos que já lá vão, Pinto Coelho escreveu que “(...) as marcas de comércio”⁷¹ mostram a

⁶⁸ Gonçalves, Luís M. Couto - *Manual de Direito Industrial, ob. Cit.*, p. 159.

⁶⁹ Neste sentido, Gonçalves, Luís M. Couto – *A Função Distintiva da Marca, ob. Cit.* p. 219 e Leitão, Adelaide Menezes– “*Marca, publicidade, patrocínio e product placement*”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, p. 802.

⁷⁰ Não obstante a inegável importância do tema, não o iremos aprofundar no presente texto dado o tema da presente dissertação.

⁷¹ Dentro das marcas do comerciante, encontramos os produtos genéricos, os produtos da marca da loja e os produtos de marca privada (são marcas do comerciante mas não contem a firma aposta). Note-se que, não é correto falar em produtos de marca branca apesar de esta ser uma expressão comumente utilizada, sobretudo, pelos consumidores. Tais produtos caracterizavam-se por uma embalagem de cor única sem qualquer tipo de sofisticação ou marca própria. Por outro lado, as marcas genéricas não constituem verdadeiras marcas sendo, por isso, desprovido de sentido cogitar a verdadeira função da marca num produto que não ostenta este sinal, cuja embalagem apenas contém a indicação do produto, por exemplo, “sabão”. Além do mais, o INPI recusou o registo de marcas de produtos sem marca. Cf. Carvalho, Silva – “*Conceção jurídica de uma marca nova?*”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raul Ventura, vol. II, Lisboa, 2003,

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

casa comercial ou o comerciante que as expediu ou poz à venda”, bem como, a “(...) íntima e direta relação com o exercício profissional do comércio pelo comerciante (...)” e firmava o Autor que, “(...) a criação dos grandes estabelecimentos comerciais, em que igualmente são vendidos produtos das mais variadas espécies e qualidades, sugeriu a prática da adoção pelo proprietário do negócio, para maior comodidade e por conveniência de simplificação, duma única marca, que exclusivamente lhe fica pertencendo, e que, com pequenas variantes, depois se adapta particularmente a cada uma das diversas espécies de mercadorias ou produtos do seu trafico”⁷².

Interligado ao mundo, já antigo das marcas do comércio e/ou marcas coletivas, encontra-se o fenómeno do *private label*^{73/74}. O titular não coincide com o produtor ou

p. 320 e Simões, Fernando Dias – *Marca do Distribuidor e Responsabilidade por Produtos*, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 193-194.

⁷²Cf. Coelho, Pinto - *Marcas Comerciais e Industriais – ensaio sobre a teoria das marcas comerciais e industriais e do nome do estabelecimento no direito português (com referencias ao direito brasileiro)*, Portugal-Brasil, L.^{da}, Lisboa, pp. 8-13. O Autor, atenta o leitor para a antiga Lei de Marcas Portuguesa de 21 de maio de 1896, designadamente, para o texto do artigo 60.º. Esta categoria de marcas, foi consagrada, também, na lei japonesa de 2 de março de 1899, no regulamento brasileiro de 10 de janeiro de 1905, na lei espanhola de 16 de maio de 1902, artigo 23.º, na lei inglesa, na lei norte americana e na lei belga (cf. *idem* p. 18, nota de rodapé n.º 1).

⁷³ Note-se que, “the private label revolution was first observed in Europe and Canada. Private label brands then appeared in South Africa in 1956 when Raymond Ackerman introduced a no-frills brand to the market through his fledgling chain of Pick n Pay stores. This range offered commodities to the market at lower prices than was possible through manufacturer brands. This served the purpose of defeating the regime of a small number of powerful retailers and suppliers who had been engaging in price fixing as the order of business”. Cf. Beneke, Justin - “Consumer perceptions of private label brands within the retail grocery sector of South Africa”, *African Journal of Business Management*, vol. 4(2), February, 2010, p. 203. A Private Label Manufacturers Association nos EUA, categoriza o fabricante da seguinte forma: Large national brand manufacturers that utilize their expertise and excess plant capacity to supply store brands; Small, quality manufacturers who specialize in particular product lines and concentrate on producing store brands almost exclusively; Major retailers and wholesalers that own their own manufacturing facilities and provide store brand products for themselves e Regional brand manufacturers that produce private label products for specific markets. Mais curioso é que, este fenómeno está de tal forma incorporado nas gentes que, desde há muito, a Private Label Manufacturers Association, organiza feiras anuais destinadas à exposição de produtos vários, desde produtos alimentares, produtos cosméticos a artigos para o lar, entre outros. Os visitantes e potenciais compradores são, por exemplo, os hipermercados, supermercados e mini mercados. A próxima feira realizar-se-á em novembro entre os dias 16 a 18 do presente ano, no Rosemont Convention Center – Cf. <http://plma.com/showinfo/showinfo2014a.html>.

⁷⁴ Um estudo realizado pela KPMG Global Consumer Markets considerou que, “private label products can be classified as follows: Store brands (carry the retailer’s name, but no additional sub-brand. For example, Tesco’s standard store brands); Store sub-brands (carry both the retailer’s name and a sub-brand. For example, Tesco’s Finest range); Generic brands (s have a name independent from the store name. For example, Euroshopper’s range of products. These are not named store brands; they can be used across differently named stores and chains); Individual product brands (are owned by the retailer and are treated by the company like individual brands. For example, Aldi uses individual product brands. The retailer’s name may be visible in the background but is not emphasised) [and] Exclusive products (are not, by definition, private label products, but possess some similar characteristics. For example, Migros in Switzerland has a number of exclusive agreements with suppliers (for example, with Del Monte)). Cf. KPMG (2000),

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

fabricante dos produtos marcados. Aquele, por um lado, contrata uma empresa (independente na medida em que é alheia ao grupo) que seguirá as suas diretrizes e, por outro, comercializa no interior do seu estabelecimento produtos marcados com os signos do próprio fabricante. O consumidor, desconhece a origem ou proveniência do produto que adquire, apenas tem presente a figura do comerciante – do retalhista ou grossista - a quem confia no momento da aquisição dos produtos⁷⁵.

Os produtos ou serviços são tipicamente fabricados ou, pelo menos, fornecidos por uma empresa para comercialização de outra empresa sob marca. Estes produtos são colocados à venda como uma alternativa de menor custo para as marcas. Hodiernamente, assistimos a um posicionamento destas marcas para competir com as marcas já existentes.

Quer as marcas de comércio, quer o próprio fenómeno do *private label*, colocam variadas questões ao nível jurídico que não podem ser descuradas e que merecem ser estudadas, designadamente, e para o que aqui importa, ao nível da função distintiva da marca.

Salvo melhor entendimento e com o devido respeito, não é, de todo, linear que o conceito de função distintiva da marca possa incluir esta realidade que nos é tão próxima, reabrindo a querela acerca do conceito que deve ser adotado. Será que a função distintiva da marca, pode ser compatibilizada com o facto de o titular da marca não ser o produtor e este não ter qualquer relação jurídica, económica ou financeira com o titular da marca?⁷⁶

Como expusemos em momento anterior, hodiernamente, a função distintiva da marca não significa a garantia de uma origem empresarial, ou seja, de uma única empresa ou de grupo mas, antes, uma garantia pessoal (a pessoa a quem se liga o ónus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados)⁷⁷. O conceito de proveniência deve ser tido como sendo amplo e elástico. Não indica apenas que os produtos são postos no mercado por uma empresa ou sob o controlo desta, mas também que os produtos que possuem a

“Customer Loyalty & Private Label Products”, p. 4, disponível em http://storecheck.co.uk/articles/2KPMGs_Customer_Loyal_000.pdf.

⁷⁵ A Comissão reconheceu no livro verde sobre as restrições verticais no âmbito da política comunitária da concorrência que, “é cada vez maior o número de cadeias retalhistas de produtos alimentares que oferecem uma vasta gama de produtos sob as suas próprias marcas privadas. Algumas cadeias retalhistas, têm igualmente vindo a criar uma marca que é vendida no exterior dos seus estabelecimentos de venda”. Cf. COM (96) 721, Janeiro de 1997, disponível em http://ec.europa.eu/green-apers/index_pt.htm#1997.

⁷⁶ Valerá o conceito de produtor aparente?

⁷⁷ Gonçalves, Luís M. Couto - *Manual de Direito Industrial*, ob. Cit., p. 134.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

mesma marca são colocados no circuito comercial com o consentimento de um mesmo sujeito que tem poder de determinar as suas características. Nada impede que o titular da marca de comércio, desempenhe certas funções e delegue outras, mormente a produção dos produtos em empresas com as quais possui uma relação contratual (existência de uma natureza contratual entre o comerciante e o produtor para a comercialização de produtos sob marca alheia ao produtor). Assim, a marca que aqui se cuida – marca de comércio, porque aposta no produto pelo comerciante - parece não contrariar a perspectiva redimensionada da função distintiva da proveniência empresarial. Como titular do direito ao registo, temos um comerciante (pessoa coletiva, por certo) que utiliza a marca para assinalar os produtos que comercializa. Via de regra, trata-se de uma marca nominativa que pode coincidir, ou não, com a marca ou o nome (firma) do estabelecimento comercial. Não raras vezes, esta é constituída pela própria firma do comerciante⁷⁸.

Em suma e salvo o devido respeito, a marca do comércio não desrespeita a função distintiva da marca cuja noção, ora, assenta num critério subjetivo, ao invés de objetivo como ficou dito anteriormente. Conquanto, no momento da aquisição, ainda que o consumidor desconheça o produtor, este confia na imagem do comerciante ou na empresa que é identificada na marca. E isto porque, podemos dizer, as experiências aquisitivas anteriormente efetuadas diretamente por si ou por outrem que consigo comunique, levaram o consumidor a repetir aquela outra experiência. Em causa, esta, sobretudo, uma escolha fundada sobretudo, no preço, que é mais baixo, e na qualidade que lhe está associada, e que não difere da qualidade dos demais produtos marcados e expostos no estabelecimento. O preço é competitivo desde logo porque o investimento feito na publicidade é diminuto (diminuto porque, não raras vezes, é frequente ver panfletos a promover as ditas marcas coletivas)⁷⁹. Não é o direito à marca que se deslocaliza, mas antes a produção e/ou comercialização dos produtos ou serviços.

⁷⁸ Não há qualquer violação ao princípio da verdade nos termos do artigo 239.º, n.º1 al. a) do CPI. Este princípio não pressupõe a correspondência entre o sinal e o fabricante do produto guarnecido, apenas se exige que a marca não faça uso de referências erróneas sobre a proveniência do produto. Relembramos a este propósito, a expressão de Nogueira Serens, segundo a qual, o signo deve poder “responder às perguntas que são próprias das marcas no sentido rigoroso técnico jurídico: donde vens? Quem és? Quem responde por ti?” cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*Aspetos do princípio da verdade da marca*”, *ob. Cit.*, p. 27.

⁷⁹ Esta publicidade é feita, não raras vezes, a pensar no escoamento dos *stocks* e na concorrência com os demais comercias que possuem marcas coletivas nos seus estabelecimentos comerciais.

3.2. A função publicitária ou sugestiva

Enquanto fenómeno económico, a marca é mais do que um elemento individualizador. Signos há suscetíveis de *per si*, captarem, direcionarem e persuadirem (ou mesmo manipularem), a rota de preferências dos consumidores através dos respetivos produtos que garante⁸⁰, desempenhando uma importante função na senda da propriedade industrial: a função publicitária ou sugestiva.

No mercado, há produtos ou serviços que em detrimento de outros, são preferidos em função de uma imagem de mercado construída subjetivamente (e não tanto objetivamente) e para a qual a marca dá o seu contributo. À margem das excelências dos produtos, determinadas marcas têm a capacidade de adquirir poder de venda ou, na terminologia anglo saxónica, *selling power*. Este poder de venda é permitido, em grande medida, pela publicidade que se centra na marca, no entanto, o referido poder depende, fundamentalmente, do efeito psicológico que irá exercer sobre os consumidores. A marca ganha personalidade e adquire no mercado uma acoplagem sugestiva ou publicitária que em nada se relaciona com o seu valor intrínseco ou com a qualidade dos produtos que ela garante.

Se é certo que as marcas para serem válidas não podem ser enganosas, o mesmo se dirá relativamente à publicidade. A proibição da publicidade enganosa não se justifica pela tutela dos interesses dos consumidores, assim como, do mesmo modo, a *ratio* subjacente ao princípio da verdade das marcas não é aquela tutela.

Quando a publicidade não respeita a “verdade” dos produtos em prol da projeção (desmedida) da marca, tal poderá, e certamente que será, nefasto para os consumidores. No entanto, a *ratio* da proibição da publicidade enganosa não se centra nem visa evitar esta consequência – a indução em erro, mormente, acerca das características dos produtos,

⁸⁰ Ou seja, “o especial magnetismo que algumas marcas, por si ou por força de técnicas publicitárias, exercem sobre o consumidor”. A marca não é um meio de transmissão de uma mensagem publicitária, nem um meio usado na publicidade. cf. Gonçalves, Luís M. Couto - *Manual de Direito Industrial, ob. Cit.*, p.161.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

preço ou condições de venda e garantia que se concretiza em um prejuízo para os consumidores. Visa, antes, satisfazer os interesses dos empresários (dos titulares da respetiva marca) que a usam como meio de atingir um fim (o poder de venda ou o *selling power*) ainda que em detrimento dos interesses de outros empresários. Em suma e salvo melhor entendimento, a proibição da publicidade enganosa é estatuída no interesse dos empresários na medida em que “posterga uma forma insidiosa de alterar as posições adquiridas pelos vários concorrentes”, todavia não interessa a todos de igual modo⁸¹.

A tutela dos interesses dos consumidores, através da proibição da publicidade enganosa, não é senão um reflexo da necessidade de defender o interesse típico dos empresários. A este propósito, NOGUEIRA SERENS recorda que, foram “(...) os próprios empresários, através das organizações representativas dos seus interesses de categoria, os primeiros a reivindicar um controlo da publicidade (...) numa época em que a defesa do consumidor (...) não se contava entre as preocupações dos juristas nem dos sociólogos (...)”⁸².

⁸¹ Se um empresário pretendesse induzir o consumidor em erro através da publicidade, não o faria aleatoriamente, mas de acordo com um determinado padrão, a saber: o dos produtos que concorrem com os seus no mercado, e que são postos no mercado por outros empresários. Em consequência estes empresários correriam o risco de se verem igualados ou mesmo suplantados na sua posição, na concorrência. Da ausência de proibição da publicidade enganosa emergiam consequências perversas para os próprios empresários. Assim, se um empresário pequeno induzisse o consumidor em engano acerca, e.g, das características dos produtos que a marca garante, avantajaria-se em relação aos restantes concorrentes do mesmo tipo, isto é, da sua dimensão. Por outro lado, o grande empresário sentindo-se atraído por este caminho fácil o seu propósito era o de se igualar ou mesmo suplantar a prestação dos seus grandes concorrentes e não para se avantajaria em relação aos pequenos empresários. Daí que, a proibição não interessa a todos os empresários de igual modo, não obstante aproveitar a todos, porquanto, estatuído no seu interesse. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - “*A proibição da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou proteção (de alguns concorrentes)*”, *ob. Cit.*, pp. 240-245.

⁸² Atualmente, o DL n.º 57/2008, de 26 de março responsável pela transposição da diretiva 2005/29/CE, de 11 de maio de 2005, dispõe no artigo 5.º duas condições gerais (e cumulativas) que devem ser aplicadas na determinação do caráter desleal da prática comercial: 1.º que o comportamento seja contrário à diligência profissional e, 2.º que seja suscetível de distorcer ou afetar substancialmente o comportamento económico do consumidor (conceito de consumidor médio). O artigo 6.º estabelece as práticas comerciais que se consideram sempre e em qualquer caso desleais, porque enganosas ou agressivas. No corpo do artigo 8.º podemos encontrar as várias práticas que são consideradas como tal, em todas as circunstâncias. A título de exemplo, enuncia-se a publicidade – isco (al.e)); falsas ofertas grátis (al.z); ofertas limitadas (al.i). Todavia, lembrando, uma vez mais, Nogueira Serens, a afirmação da deslealdade de certas práticas, e que aproveitam os consumidores, não faz prova de que são os seus interesses os protegidos pois a eventual tutela destes interesses só o será possível (e, veja-se a ser possível) porque assentam nos interesses dos empresários. Daí que, os atos de concorrência desleal afetam mais os consumidores quanto mais os empresários se sentirem afetados. E muitos são os casos em que os empresários são potencialmente prejudicados, senão mesmo prejudicados. Pense-se na proibição do risco de confusão, quer pela via da disciplina das marcas, quer pela via da concorrência desleal. Nesta situação, o consumidor não adquire o produto B de A para seu auto enriquecimento, mas, antes, para satisfazer uma necessidade, todavia, a aquisição (ainda que por engano, é

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Voltando à função publicitária ou sugestiva da marca, impõe-se responder à questão de saber se, para além da relevante função económica que desempenha, a função publicitária da marca é uma função juridicamente protegida⁸³. Quanto ao ponto, há marcas que desempenham uma função publicitária, signos que figuram sinais atrativos ou sugestivos, quer em si mesmo, quer em virtude de uma promoção publicitária feita à sua volta. Quando assim é, a tutela legal da marca será dirigida à função publicitária ou sugestiva⁸⁴. Tal verifica-se com a proteção concedida às marcas de prestígio, contra o seu uso por terceiros em produtos inteiramente distintos, com o objetivo de impedir a erosão ou diluição dessas marcas. Aqui o que há a salvaguardar, é o valor comercial, o poder de venda, o poder de atrair os consumidores, mercê dos produtos que são guarnecidos com aquele signo dito de prestígio.

A proteção das marcas de prestígio encontra-se consagração legal no artigo 242.º do CPI; no artigo 4.º, n.º3 (norma de transposição obrigatória que visa proteger a marca comunitária de prestígio) e no n.º4, al. a) (norma de transposição facultativa que prevê a proteção da marca nacional de prestígio), da PD, assim como no artigo 8.º, n.º 5, do RMC⁸⁵.

certo) do produto C de W pode ter sido vantajoso para o consumidor (ainda que em termos de qualidade). O empresário, por sua vez, viu alterado o seu fluxo de clientela (habitual). Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira. “A proibição da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou proteção (de alguns) concorrentes”, *ob. Cit.* pp. 245-251.

⁸³ Durante longos anos, foi negada relevância jurídica no domínio das marcas à função publicitária. Adriano Vanzetti (- “*Funzione e Natura Giuridica del Marchio*”, RDC, Anno LIX, vol. I, 1961) chegou a defender a inexistência da tutela jurídica de uma função publicitária da marca. Este Autor considerou que esta tutela, a existir, teria efeitos perversos na concorrência, desvirtuando a lógica de funcionamento do mercado no qual, subalternizando a competição a nível de preço e qualidade, promoveria a arte de enganar o próximo atirando-lhe fumo para os olhos, perturbando a sua escolha com elementos irracionais e geralmente deseducativos. Todavia, com a reforma à lei italiana das marcas em 1992, o Autor considera que surgiu uma nova disciplina em que deve reconhecer-se que o legislador atendeu ao valor publicitário ou sugestivo da marca e, por isso, à sua capacidade de vender o produto. Ao admitir a tutela ultramerceológica das marcas de prestígio, o legislador italiano cogitou em valores diversos da função distintiva que prescindem da suscetibilidade de confusão, cf. Adriano Vanzetti – “*La Funzione del Marchio in un Regime de Libera Cessione*”, *ob. Cit.*, pp. 71 e ss..

⁸⁴ Entre outros, Fernandez-Novoa - *Fundamentos de Derecho de Marcas*, ed. Montecorvo, 1984, p. 64 – defende que as marcas em geral têm uma função reclamística ou atrativa.

⁸⁵ Ribeiro de Almeida – “*Marca de prestígio, marca notória e Acordo ADPIC/TRIPS*”. In Associação Portuguesa de Direito Intelectual – Direito Industrial, vol. VI. Almedina, Coimbra 2009, pp. 79-81., considera que o artigo 16.º, n.º 3, do Acordo ADPIC/TRIPS se refere à marca de prestígio, uma vez que afasta expressamente o princípio da especialidade. Já Domingues, Luís Pedro – “*Marcas notórias, marcas de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS*”, *ob. Cit.*, pp. 231 e ss, considera que este preceito se aplica às marcas notórias e pretende “atribuir uma tutela ultramerceológica às marcas notórias desde que, cumulativamente, se verifiquem dois requisitos”. Para Nogueira Serens (- *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, *ob. Cit.* pp. 1019-1020, nota de rodapé n.º 1983), o n.º 3 do artigo 16.º do

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Distintamente do que acontece com as marcas notórias, que excepcionam o princípio da territorialidade, as marcas de prestígio são protegidas para lá do princípio da especialidade, isto é, contra marcas iguais ou semelhantes para produtos não iguais ou afins⁸⁶.

Como é bom de ver, a tutela jurídica autónoma da função publicitária ou sugestiva das marcas confina-se ao universo restrito das marcas de prestígio⁸⁷. Aqui, a função publicitária não se acha em situação de dependência ou complementaridade face à função distintiva da marca, pelo contrário.

Quanto ao mais, que é como quem diz, deixando à margem a tutela excepcional das marcas de prestígio, o CPI só tutela a função publicitária de modo reflexo e instrumental, na medida em que seja necessário proteger a função originária da marca posta em causa relativamente a produtos afins⁸⁸.

Para finalizar, cumpre referir que o CPI de 1940, tutelava juridicamente a função publicitária da marca, ainda que de modo débil e pouco claro, uma vez que tal proteção era feita com recurso, essencialmente, a três figuras jurídicas: a transmissão da marca não conexas com estabelecimento comercial, regulada no artigo 118.º§1.º do CPI; a licença de marca, prevista no artigo 119.º do CPI e através da proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas, disciplinada no artigo 6.º *bis* do CUP e no artigo 95.º do CPI.

Retomaremos a esta temática aquando do tratamento dos motivos legítimos que fazer acordar o direito do titular adormecido, dada a tónica que será colocada no restrito universo das marcas de prestígio.

Acordo ADPIC/TRIPS pretende “afastar (a tentação de os *Membros* optarem por) um entendimento *acanhado*, para não dizer *tacanho* (à luz dos interesses dos titulares das marcas que hoje inundam o mundo), do *risco de confusão*.”

⁸⁶ Cfr. Gonçalves, Luís M. Couto – “*O uso da marca*”, *ob. Cit.*, p. 391.

⁸⁷ Este entendimento é pacífico na doutrina. Veja-se Serens, Manuel Couceiro Nogueira – *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, *ob. Cit.* pp. 1202 e ss; Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial e concorrência desleal*, *ob. Cit.* p. 193; Abreu, Jorge Manuel Coutinho de. - *Curso de Direito Comercial*, *ob. Cit.* p. 375; Olavo, Carlos – *Propriedade Industrial* p.76

⁸⁸ Neste sentido, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Industrial*, *ob. Cit.*, pp.146-148 e Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial e concorrência desleal*, *ob. Cit.* pp. 197-198.

3.3. A função de garantia da qualidade

No ponto 3.1., aludimos a uma noção da função distintiva da marca assente numa realidade subjetiva, cuidada sob a égide de um sujeito que se encontra vinculado ao uso não enganoso da marca que usa e apõe aos seus produtos ou serviços. Assim, afirmamos, que a marca garante a qualidade dos produtos ou dos serviços que garante por referência a uma origem (a uma proveniência) não enganosa. Trata-se de uma garantia, por um lado, derivada da função distintiva e, por outro, atua apenas quando seja a tutela da confiança do consumidor é posta em causa⁸⁹.

Aos nossos olhos, a qualidade da marca deve ser compreendida em sentido objetivo. Uma coisa é a qualidade dos produtos (ligada às propriedades e atributos intrínsecos ao produto), outra diferente é a sua reminiscência, isto é, a imagem dos produtos que se encontra, via de regra, associada à função publicitária ou sugestiva da marca e que condiciona as aquisições dos consumidores. O que se percebe. A imagem da marca resulta de um conjunto de elementos de índole essencialmente subjetiva e psicológica⁹⁰ sendo, a jusante, um complexo processo construtivo e a montante, um intrigante fenómeno psicológico.

Do ponto de vista económico, a marca funciona, podemos dizer, como um centro de imputação das qualidades e dos defeitos que os consumidores atribuem a um determinado produto ou serviço que adquiram. A marca auxilia o consumidor a atribuir um determinado nível de qualidade ao produto ou serviço que se espelhará na orientação de aquisições futuras, quer do próprio, quer de terceiros por sua recomendação. O consumidor obtém os produtos ou serviços sem efetuar uma verdadeira escolha, uma vez que, aos seus olhos,

⁸⁹ Através da função distintiva, os consumidores esperam, “ (...) experienciar no produto ou serviço (...) as mesmas qualidades ou características constantes que eles ou outrem (que lhe comunicou o resultado ou o efeito de tais aquisições) experienciaram em ocasiões aquisitivas anteriores, independentemente do conhecimento efetivo ou da cognoscibilidade da concreta empresa que produz ou controla a produção dos bens ou serviços marcados”, assim defende, Marques, João Paulo Remédio – “*O regime jurídico geral da marca e a marca farmacêutica*”, *ob. Cit.* pp. 276-277.

⁹⁰ Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca*, *ob. Cit.* pp. 1200-1202.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

produtos substancialmente equivalentes não são considerados sucedâneos do produto com a marca da sua preferência, a reputação da marca⁹¹. Nesse sentido, a marca comunica ao público a qualidade dos produtos que garante, emergindo como símbolo dessa mesma qualidade, constituindo uma vantagem para o titular da marca⁹².

Um direito de marcas assente na função de garantia de qualidade seria, fundamentalmente, um direito que colimaria, em primeira linha, proteger os interesses dos consumidores, sob pena de, na linha de pensamento de Luís M. Couto Gonçalves, o direito de marca deixar de ser livre e exclusivo e os produtos e serviços teriam de se sujeitar ao controlo de qualidade⁹³. Com efeito e salvo o devido respeito, consideramos que esta função de qualidade não é autonomamente tutelada pelo direito de marcas, trata-se de uma simples decorrência da origem ou proveniência dos produtos marcados encontrando-se, portanto, (sempre) ligada à função distintiva^{94/95} sendo apenas uma sua dimensão.

⁹¹ Segundo Nogueira Serens, a escolha do consumidor quando é feita em função de experiências aquisitivas anteriores, acaba por ser uma escolha irracional mas, nem por isso, o produto em causa é escolhido de forma inconsciente. Pelo contrário. A circunstância de o consumidor poder comparar os preços, mesmo no momento da aquisição, não o arrasta, de todo, para a compra de um produto mais barato, sobretudo se este produto mais barato não aparecer rodeado de publicidade, de sugestões. A existência de publicidade aliada a um qualquer produto garantido com uma marca, cria o *selling power* que se espera e diminui a álea inerente a um processo de escolha por parte dos consumidores, pelo que, diz o Autor, “(...) quanto maior for a irracionalidade da escolha do consumidor final (...) mais racional, porque menos aleatória e, nessa medida, mais previsível essa escolha há de ser considerada pelos industriais (sujeitos ativos da publicidade)”. Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A tutela das marcas e a (liberdade de) concorrência (alguns aspetos)* – dissertação para exame do curso de pós graduação em ciências jurídico-empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1990, pp.148 a 150.

⁹² Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira - *A Monopolização da Concorrência e a (Re-)Emergência da Tutela da Marca, ob. Cit.*, p. 1202.

⁹³ Cf. Gonçalves, Luís M. Couto - *Função distintiva da marca, ob. Cit.*, p.109. Fora do domínio da propriedade industrial, há marcas tipo, certificativas do controlo de qualidade dos produtos e serviços. Sobre esta temática, veja-se literatura mais desenvolvida: Silva, João Calvão – *A responsabilidade civil do produtor*, Livraria Almedina, Coimbra, 1990, pp. 637 e ss.

⁹⁴ Com este mesmo entendimento, veja-se, entre outros, Gonçalves, Luís M. Couto - *Função distintiva da marca, ob. Cit.*; Carvalho, Maria Miguel - *Merchandising de Marca (a comercialização do valor sugestivo da marca)*, origem tese de mestrado em Ciências Jurídico Empresariais, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Almedina, Coimbra, 2003, p. 231.

⁹⁵ À margem deste entendimento, veja-se, entre nós, Abreu, Jorge Manuel Coutinho de - *Curso de Direito Comercial, ob. Cit.*, p. 378. O Autor não vê como pode negar-se uma autónoma função de garantia no domínio das marcas coletivas de certificação (artigos 230.º e 231.º, n.º1 al. a) do CPI). Quanto às marcas individuais, o mencionado Autor chama a atenção para o disposto na al. b), do n.º2 do artigo 269.º do CPI (que corresponde ao artigo 12.º, n.º2 al. b) da PD) que prescreve que o registo caduca se, a marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, após a data em que o registo foi efetuado. Este normativo, diz mas não impõe uma constância qualitativa em sentido estrito. Considera o Autor que, conduzem à caducidade do registo, as diminuições de qualidade suscetíveis de induzir o público em erro, ou seja, as deteriorações qualitativas sensíveis e ocultas ou não declaradas ao público, concluindo que, as marcas individuais cumprem uma função de garantia de qualidade autónoma da função distintiva. Quanto a nós, encaramos a posição do mencionado Autor com algumas reservas, desde logo porque o direito da propriedade industrial não se ocupa,

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

A mais disto, julgamos que a reduzida qualidade de um qualquer produto tem como sanção, no plano fáctico, a perda de confiança do público. No CPI não existe nenhuma previsão legal dirigida ao titular da marca para observar uma certa qualidade dos produtos ou serviços que marcados com o seu signo⁹⁶. O direito das marcas não prevê uma qualquer sanção para o decréscimo da qualidade, nem impõe que os produtos marcados pelo titular e colocados no mercado, a dado momento, tenham um grau de qualidade uniforme⁹⁷. Não existe, podemos dizê-lo, na linha de pensamento de GIOVANNI MASSA, uma obrigação de manutenção da qualidade dos produtos ou serviços assinalados pela marca⁹⁸. Não é, pois, ao direito de marcas que cabe essa função, pelo menos, diretamente⁹⁹.

Assim, do ponto de vista das funções económico-sociais, “a marca apresenta-se como uma realidade multi-dimensional (...) desempenha uma pluralidade de funções entre si heterogéneas (...)”. Destas funções destacam-se as seguintes: 1) a função indicadora da origem ou proveniência dos produtos ou serviços; 2) a função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços e 3) a função publicitária ou sugestiva.

nem se pode ocupar de questões tendentes à tutela dos interesses dos consumidores. No que concerne ao reconhecimento *jus* normativo da função de garantia de qualidade no âmbito das marcas coletivas de certificação, Maria Miguel Carvalho, partilha da opinião do Autor *supra* referenciado, cf. Carvalho, Maria Miguel – “*Marcas – breves considerações*”, Direito Industrial, vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008, p. 223.

Nos EUA é esta a posição dominante da jurisprudência e da doutrina. Por todos, J. Thomas McCarthy *cit. por* Carvalho, Maria Miguel – *A marca enganosa*, *ob. Cit.* p. 467, nota de rodapé n.º 1220.

⁹⁶ Além do mais, do registo de marca apenas consta a classe a que os produtos ou serviços pertencem, não há lugar à menção de características ou qualidades específicas dos produtos ou dos serviços. Veja-se, a este respeito, Almeida, Carlos Ferreira de – *Contratos II – conteúdo, contratos de troca*, Almedina, Coimbra, 2007, p. 100.

⁹⁷ Silva, Pedro Sousa e. – *Direito Industrial*, *ob. Cit.* p. 146.

⁹⁸ Cfr. Massa, Giovanni – *Funzione Attrattive e Autonomia del Marchio*, Napoli: Jovene Editore, 1994, p. 146.

⁹⁹ A este propósito, Maria Miguel Carvalho considera que a existir no nosso ordenamento jurídico uma obrigação de manutenção da qualidade dos produtos ou serviços tal “(...)implicaria um sistema completamente diferente do que vigora entre nós e na generalidade dos ordenamentos jurídicos. Designadamente porque pressuporia uma entidade competente para avaliar a qualidade e as características dos produtos e ou serviços marcados relativamente á qual não é feita qualquer referencia no direito de marcas (...)”, como existe no domínio das marcas de certificação. Cf. Carvalho, Maria Miguel, *A Marca Enganosa ob. Cit.*, p. 469, nota de rodapé n.º 1227.

4. A tutela do direito à marca e a necessária coexistência com a regra da livre circulação de mercadorias e a ideia de “concorrência não falseada”

O processo de integração europeia¹⁰⁰ centrava o seu objetivo na edificação de um mercado único¹⁰¹ que passava, não só mas também, pela existência da liberdade de circulação de mercadorias¹⁰² e pela criação de uma disciplina que acreditasse o não falseamento da concorrência, a fixação de um regime que permitisse a liberdade de concorrência¹⁰³.

Sobre as ordens jurídicas nacionais, desde cedo se reconheceu prevalência ao direito comunitário a qual é reforçada pelo caráter diretamente aplicável de muitas das suas disposições. A este propósito, falamos de dois importantes princípios: o princípio do primado¹⁰⁴ e o princípio do efeito direito¹⁰⁵ das normas comunitárias¹⁰⁶.

¹⁰⁰ Bela Balassa – *Teoria da Integração Económica*, LCE, Lisboa, p.12 - enceta a sua (longa) narrativa com a importante distinção entre integração e cooperação, segundo o Autor, “(...) a diferença é não só qualitativa, mas também quantitativa. (...) cooperação inclui uma ação tendente a diminuir a discriminação, o processo de integração (económica) pressupõe medidas que conduzem à supressão de algumas formas de discriminação”.

¹⁰¹ Neste sentido, prescrevia o artigo 2.º, segundo o qual (na versão portuguesa) “A Comunidade tem como missão, através da criação de um Mercado Comum e de uma União Económica e Monetária e da aplicação das políticas ou ações comuns a que se referem os artigos 3º e 3º-A, promover, em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das atividades económicas, um crescimento sustentável e não inflacionista que respeite o ambiente, um alto grau de convergência dos comportamentos das economias, um elevado nível de emprego e de proteção social, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão económica e social e a solidariedade entre os Estados-membros.”

¹⁰² Cf. al. a) do n.º1, do artigo 3.º do Tratado de Roma onde se podia ler que “1. Para alcançar os fins enunciados no artigo 2.º, a ação da Comunidade implica, nos termos do disposto e segundo o calendário previsto no referido Tratado: a) A proibição entre os Estados-Membros, dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à entrada e à saída de mercadorias, bem como de quaisquer outras medidas de efeito equivalente”.

¹⁰³ Cf. al. f) do n.º1 do artigo 3.º do Tratado de Roma onde se podia ler que “1. *Idem.* g) Um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado interno”. Com o artigo G-B-3 do TUE, onde se lia “mercado comum” passou a ler-se “mercado interno” e esta alínea correspondia à anterior f).

¹⁰⁴ O princípio do primado foi consagrado pelo TJ no acórdão de 15 de julho de 1964, Proc. n.º 6/64 (doravante, *Costa contra Enel*). Neste acórdão, o TJ declarou que o direito proveniente das instituições europeias se integra nos sistemas jurídicos dos Estados-Membros, sendo estes obrigados a respeitá-lo. O direito europeu tem assim o primado sobre os direitos nacionais. Com efeito, se uma regra nacional for contrária a uma disposição europeia, as autoridades dos Estados-Membros devem aplicar a disposição europeia. Note-se que, o direito nacional não é anulado nem, tão pouco, alterado, apenas a sua força vinculativa é suspensa. Posteriormente, no acórdão de 9 de março de 1978, Proc. n.º 106/77 (doravante,

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

A tutela da marca – enquanto sinal distintivo – tal como era concebida nos vários Estados Membros - seis no começo: Reino da Bélgica, a República Federal Alemã, a República Francesa, a República Italiana, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países- Baixos – estabelecia-se com base no princípio da territorialidade. Os pressupostos, conteúdo e limites daquela proteção eram sempre determinados pela ordem jurídica interna sendo certo que, a tutela das marcas, não vazava as fronteiras do Estado¹⁰⁷.

Por força deste princípio, aquele que registava a mesma marca para contradistinguir os mesmos produtos nos vários países da Comunidade, era titular de outros tantos direitos sobre essa marca, cada um deles independente dos restantes. Porém, o mesmo sinal registado podia sê-lo (leia-se, registado) como marca em diferentes Estados Membros e para contradistinguir os mesmos produtos ou produtos semelhantes a favor de empresários jurídica e economicamente independentes. No limite, a titularidade de uma qualquer marca para contradistinguir um certo produto, podia caber a seis titulares distintos. Em ambas as situações era clara a colisão entre o direito à marca e a liberdade de circulação de mercadorias. Após a entrada em vigor do Tratado de Roma, parece que a Comissão terá caminhado no sentido de uma solução assente na criação de uma marca que gozasse de uma tutela uniforme e que produzisse efeitos em todo o território da Comunidade¹⁰⁸ e que, ainda assim, coexistisse com as marcas nacionais¹⁰⁹.

Simmenthal), o TJ especificou que o primado do direito europeu se aplica a todos os atos nacionais, quer anterior, quer posterior à regra comunitária. O princípio do primado garante uma proteção uniforme dos cidadãos em todo o território da UE, através do direito europeu.

¹⁰⁵ O efeito direto foi consagrado pelo TJ no acórdão de 5 de fevereiro de 1963, Proc. n.º 26/62 (daqui em diante, Van Gend en Loos). O princípio do efeito direto permite aos particulares invocarem diretamente uma norma europeia perante uma jurisdição nacional ou europeia. Este princípio diz apenas respeito a determinados atos europeus e encontra-se sujeito a várias condições. O TJ define várias condições para que um ato jurídico europeu seja diretamente aplicável.

¹⁰⁶ Sobre estes dois princípios veja-se, entre outros, Almeida, José Carlos Moitinho de – *Direito Comunitário - A ordem jurídica comunitária, as liberdades fundamentais na CEE*, Lisboa: Centro de Publicações do Ministério da Justiça, 1985, pp. 227 e ss; Ramos, Rui Moura – “*As comunidades europeias. Enquadramento normativo-institucional*”, DDC, n.º25/26, de 1986, pp.101 a 102 e Alves, J.M. Caseiro – “*Sobre o possível efeito direto das diretivas comunitárias*”, RDE, ano IX, n.ºs 1 e 2 pp.202 a 203.

¹⁰⁷ Note-se que, nos países do BENELUX, vigorava desde 1 de janeiro de 1971, a lei uniforme sobre marcas que assenta no princípio território único marca, única.

¹⁰⁸ Cf. entre outros, Dok.IV/569/59, atinente a uma sessão de 19 de novembro de 1959 referido por TH. SCHONFELD, Die Gemeinschaftsmarke, 16 nota de rodapé n.º 2, cit. por Serens, Manuel Couceiro Nogueira – *O esgotamento do direito de marca na ordem jurídica comunitária e, por via dela, na ordem jurídica interna*, textos policopiados, p. 6, nota de rodapé n.º 9.

¹⁰⁹ Sobre a opção pelo regime da marca comunitária em coexistência com as marcas nacionais, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (- *O esgotamento do direito de marca na ordem jurídica comunitária e, por via dela, na ordem jurídica interna*, ob. Cit, pp. 6 a 8) apoiado nos ensinamentos de F.-K. Beier, Grur-Int. (veja-se, nota de rodapé n.º 10), invoca razões de ordem política – como sendo a resistência dos Estados Membros

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Para além da colisão com a regra da livre circulação, a proteção das marcas, assente no princípio da territorialidade colidia, também, com um regime de concorrência não falseada, outra condição, igualmente fundamental, para o estabelecimento do mercado comum¹¹⁰.

Pese embora, de nada serviria suprimir todas as restrições normativas estaduais à livre circulação de mercadorias, se resultados idênticos do ponto de vista da proteção dos mercados e tecidos produtivos nacionais podiam ser atingidos por outras vias – pense-se na coligação entre empresas, nos abusos de posição dominante. Deste modo, foram adotadas padrões no sentido de implementar medidas que caucionem “(...) que a concorrência não seja falseada no mercado interno¹¹¹”. Porém, a seguinte pergunta impõe-se: “concurrência et protection des propriétés intellectuelles: antagonisme ou convergence des objectifs?”¹¹²

O objetivo direto da concorrência insere-se na longa tradição americana do *antitrust law*, com origem no *sharman act* de 1890 e no *Clayton act* de 1914 através dos quais se visou travar o poder exclusivo dos grandes grupos empresariais que emergiram com a revolução industrial suscetíveis de, não só mas também, perigar o crescimento económico e tecnológico, debilitar as pequenas e médias empresas¹¹³. Com a II Guerra Mundial, o

que não reconheciam à Comunidade uma competência para retirar do domínio interno (nacional de cada estado membro) a disciplina das marcas, enuncia razões de ordem prática, aludindo designadamente à situação do empresário cuja atividade se cingia ao território de um único estado membro ao qual não interessava um registo da sua marca ao nível comunitário. Esta solução foi debatida em 1961 aquando do primeiro “Grupo de Trabalho-Marcas” presidido por De Haan (holandês) tendo em 1964 (em abril) apresentado um anteprojecto de “Convenção relativa a um direito europeu das marcas” que apenas fora publicado em 1973. Em 1974 foi criado um no “Grupo de Trabalho” responsável pela elaboração de um memorando acerca daquela figura (a marca comunitária). Este memorando não punha em causa a coexistência da marca comunitária com as marcas nacionais, pelo contrário (o que nunca chegou a suceder). A Diretiva que harmoniza as legislações dos Estados Membros em matéria de marcas foi aprovada 30 anos depois da primeira iniciativa da comissão no sentido da unificação do direito de marcas, ou seja, em 1988 e só em 1993 é que foi aprovado o Regulamento que regula a marca comunitária.

¹¹⁰ Sobre este ponto, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (- *O esgotamento do direito de marca na ordem jurídica comunitária e, por via dela, na ordem jurídica interna ob. Cit.* pp.8 a 11), interroga-se acerca do seguinte: para assegurar um regime de concorrência não falseada é indispensável proibir as restrições à liberdade concorrencial, mas será que a existência de marcas e a sua consequente tutela não são, por si só, restritivas da liberdade de concorrência?”

¹¹¹ Veja-se o artigo 3.º, al. g) do Tratado de Roma.

¹¹² Cf. Berthold Goldman, Antoine Lyon-Caen, Louis Vogel, *Droit Commercial européen*, 5 édition, Dalloz, Paris, 1994, p. 503.

¹¹³ Sobre este ponto, Serens, Manuel Couceiro Nogueira (- *A Monopolização da Concorrência e a (Re) Emergência da Tutela da Marca, ob. Cit.* p. 1144), refere-se à expressão “deslegalização da concorrência que a monopolização da concorrência provocou”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

direito da concorrência, por influência dos EUA, fez parte integrante do processo de reconstrução política e económica japonês e europeu¹¹⁴.

Desde o início que a Comunidade Europeia dispõe de uma política de concorrência¹¹⁵. Na sua edificação, regula determinados modelos contratuais da vida comercial, como é o caso da distribuição seletiva. Todavia, o Tratado de Roma não atribuiu em nenhuma das suas disposições aos órgãos comunitários, nem os meios nem os fundamentos jurídicos necessários para permitir que a Comissão ou o Conselho – órgão de decisão – criem uma disciplina jurídica o mais completa possível para um qualquer contrato ou modo de distribuição comercial, nomeadamente, para a distribuição seletiva¹¹⁶, residindo na competência estadual, a possibilidade de criação normativa a esse nível. Os órgãos comunitários, limitados à tarefa de realização dos objetivos cometidos pelos Estados Membros, só podem regular e regulamentar o conteúdo e sentido de tais contratos enquanto tal se mostrar necessário para realizar os objetivos comunitários definidos convencionalmente.

Na linha de CARMEN LENCE REJIA¹¹⁷, a circunstância de o CPI e outros diplomas de propriedade industrial conferirem direitos exclusivos de exploração, não reflete a

¹¹⁴ Machado, Jónatas - *Direito Internacional. Do paradigma clássico ao pós-11 de setembro*, 3.^a ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2006., p. 748.

¹¹⁵ Segundo Groeben, Hans Von Der - *La politique de concurrence dans le marche commun Competition policy in the Common Market*, 31, février, 1965, p. 18 - «*La politique de concurrence de la Communauté a par conséquent la double tâche de promouvoir l'intégration des marchés par l'élimination des entraves à la concurrence et d'assurer l'orientation du processus économique sur les marchés intégrés au moen de la concurrence. La politique commune de la concurrence ne saurait donc s'inspirer de la conceptions de l'union économique, c'est-à-dire de marchés intérieurs en voie d'intégration. Il ne s'agit pas d'une politique internationale de la concurrence entre états membres, d'une forme de politique internationale de libre-échange, mais d'une politique commune de concurrence de la Communauté*», assim, conclui dizendo que, «*La politique de la concurrence ne signifie pas laisser faire, mais realiser un ordre fond sur des normes juridiques*».

¹¹⁶ O mecanismo de distribuição seletiva – usado para a distribuição de produtos de luxo (pense-se, no setor dos perfumes) ou de produto que necessitavam dos serviços de assistência quer antes quer depois da venda (pense-se nos setores automóvel e da relojoaria) onde a qualidade do produto teria de ser assegurada de modo mais forte – contrapõe-se à distribuição exclusiva e franquia (não obstante ser essa a posição da doutrina e da jurisprudência, podemos conceber o contrato de franquia como um contrato de distribuição? Em bom rigor, trata-se de um processo de colaboração e de recíproca independência entre o franquiado e o franquiador que, a responder a critérios estritamente definidos e harmoniosamente conjugados, conduzirá certamente a negócios firmes, de rentabilidade assegurada. O objetivo do franquiador é, podemos dizer, o de expandir rapidamente o seu negócio, sem necessidade de fazer um investimento ou, pelo menos, reduzindo-o ao necessário a essa expansão, e o franquiado terá a oportunidade de se tornar proprietário de um negócio, com riscos praticamente nulos, já que passará a beneficiar da experiência e organização empresarial daquele, em cuja rede de distribuição se integra. O que é que se distribui aqui? Certamente que o know how)

¹¹⁷ Cf. Reija, Carmen Lence - “*El permanente conflicto ente propiedad intelectual y libre competencia*”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXVI, 2005-2006, Instituto de Derecho Industrial

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

imunidade dos direitos de propriedade industrial ao direito da concorrência¹¹⁸, em causa estão sistemas aparentemente antagónicos todavia que se complementam¹¹⁹.

Voltando à temática da livre circulação de mercadorias, esta garantia é asseverada através da eliminação dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas, e da proibição de medidas de efeito equivalente, melhor dizendo, é efetivada através da existência de uma pauta aduaneira comum nas relações da Comunidade com países terceiros e de uma união aduaneira entre Estados Membros. A livre circulação de mercadorias, representa uma das liberdades do mercado único da EU e, atualmente, encontra-se regulada nos artigos 26.º e 28.º a 37.º do TFUE¹²⁰.

A eliminação dos direitos aduaneiros, foi acompanhada da proibição dos encargos de efeito equivalente a esses mesmos direitos (artigo 28.º, n.º 1, e artigo 30.º do TFUE). De igual modo, a supressão das restrições quantitativas, foi reforçada pela proibição das medidas de efeito equivalente e que, na senda da jurisprudência, constituem qualquer regulamentação comercial aplicada pelos Estados Membros, que é suscetível de entrar, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, o comércio intracomunitário deve ser considerada medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa (artigo 34.º e artigo 35.º do TFUE – que é como quem diz, artigos 28.º e 29.º do Tratado). Uma leitura conjugada dos artigos 34.º e 35.º do TFUE parece indicar que, apesar de os Estados Membros disporem de liberdade para definir qual a proteção a conferir a determinados bens imateriais, não poderiam consagrar o direito de os respetivos titulares se oporem à importação de produtos. A este propósito, uma das prerrogativas atribuídas ao titular de um direito de propriedade industrial é a possibilidade de impedir a importação para o território onde goza de proteção, de produtos comercializados em território estrangeiro (as

Universidade de Santiago de Compostela (España), Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 247 e ss. A Autora diz ainda que, “los derechos de propiedad intelectual son esenciales para fomentar la innovación y la creatividad, pero una excesiva protección puede, en ocasiones, perjudicar el derecho a competir de las demás empresas” por isso “el espíritu de la libre competencia debe presidir la regulación de estos derechos, de forma que la protección no se extienda más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad perseguida por los mismos. Esta conciliación también es positiva para fomentar la igualdad entre empresas y, en última instancia, la cohesión económica, que es uno de los fines perseguidos por el Tratado Constitutivo de la Unión Europea”, concretamente, p. 262.

¹¹⁸ Ordóñez, Fernández M. Á, cit. por Reija, Carmen Lence - “*El permanente conflicto ente propiedad intelectual y libre competencia*”, *ob. Cit.*, p. 249.

¹¹⁹ Reija, Carmen Lence - “*El permanente conflicto ente propiedad intelectual y libre competencia*”, *ob. Cit.*, p. 247.

¹²⁰ Cf. Machado, Jónatas - *Direito Internacional*, *ob. Cit.*, 2006, pp.743-744.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

importações paralelas)¹²¹. Tal situação facilitaria a compartimentação de mercados e a elevação de barreiras artificiais à circulação de mercadorias o que comprometeria o estabelecimento do mercado comum.

Todavia, o artigo 36.º do TFUE, permite aos Estados Membros adotar medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas, quando essas medidas são justificadas por um interesse geral não económico (por exemplo, moralidade pública, ordem pública ou segurança pública). Tais derrogações aos princípios gerais, devem ser estritamente interpretadas, e as medidas nacionais não podem constituir um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre Estados Membros. As derrogações deixam de ser justificadas, caso seja adotada legislação sobre o mesmo domínio, a nível da União, que não as permita. Por último, as medidas devem ter um efeito direto no interesse geral que visam proteger, e não podem exceder o nível necessário (princípio de proporcionalidade).

Neste sentido, a compatibilidade de uma medida estatal com a liberdade de circulação de mercadorias dependerá do facto de aquela ser ou não qualificável como uma medida de efeito equivalente e de se enquadrar nas exigências do artigo 36.º do TFUE, devendo respeitar a exigência de não constituir uma restrição dissimulada ou arbitrária¹²². Entre as razões que justificam restrições ao comércio entre Estados Membros, encontramos a propriedade industrial. Não obstante, atente-se ao disposto na parte final daquele preceito normativo que dispõe que, “ (...) tais proibições ou restrições não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados membros.”

No tocante à propriedade industrial, compreende-se que o exclusivo (ou o monopólio) tenha de sofrer algumas limitações. Se “o direito comunitário não põe em causa a existência desses direitos, (...) poderá limitar o seu exercício, na medida em que

¹²¹ A este propósito, Olavo, Carlos (–“*Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: questões e perspectivas*”, ROA, ano 61, Lisboa, 2001, p.1415) reforça que, “os direitos privativos podem ser utilizados para bloquear a importação de produtos cobertos por direitos de exclusivo no país de destino”.

¹²² Segundo o acórdão de 29 de fevereiro de 1968, proc. n.º 24/67, (doravante, Parke, Davis. Probel), “no âmbito das disposições relativas à livre circulação de produtos, as proibições e restrições de importação justificadas por razões de proteção da propriedade industrial são admitidas pelo artigo 36.º, mas com a reserva expressa de que «não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros»”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

este se revele incompatível com o mercado comum (...), ou seja, se o estabelecimento do mercado comum não implica a extinção dos direitos nacionais de propriedade industrial, exige pelo menos a sua compressão, na medida em que o respetivo exercício possa conflitar com os princípios fundamentais daquela forma de integração (...)”¹²³.

A chamada tese da conciliação entre os interesses subjacentes a estes direitos e as exigências comunitárias foi adotada pela maioria da doutrina e mereceu a anuência das instâncias jurisdicionais comunitárias¹²⁴.

Ao TJ coube operar tal conciliação através de dois tipos de análises complementares: por um lado, a distinção entre a existência e o exercício dos direitos de propriedade industrial e por outro lado a teoria do objeto específico¹²⁵. Cedo se constatou o carácter vago da distinção existência/exercício tendo-se apelado ao necessário desenvolvimento de critérios suplementares, tendo criado, para o que aqui importa, a noção de objeto específico. Este conceito assentava na ideia de que a propriedade industrial tem um objeto determinado e um núcleo essencial e a restrição que o exercício dos direitos privativos representa no funcionamento do mercado de livre circulação de mercadorias deve reduzir-se ao mínimo indispensável à realização da função primordial da marca (a função distintiva e, não erramos se dissermos, a função publicitária ou sugestiva quando nos reportamos ao universo restrito das marcas de prestígio). O TJ relatou que o artigo 36.º do TFUE apenas admite como exceções impostas pela propriedade industrial ao princípio da livre circulação de mercadorias, “as justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objeto específico dessa propriedade”. A criação do conceito de objeto específico pelo TJ foi importante na medida em que reconheceu que só esse conteúdo essencial justifica o sacrifício à livre circulação de mercadorias na comunidade europeia, melhor, no EEE¹²⁶.

¹²³ Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. cit., p.11.

¹²⁴ Sobre as várias teses, veja-se, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. cit., pp. 122 e ss.

¹²⁵ Sobre a distinção entre existência e o exercício dos direitos de propriedade intelectual, veja-se, acórdão do TJ de 13 de julho de 1966, processos conjuntos n.ºs 56 e 58/64, no qual o Tribunal declarou que a proibição do uso dos direitos conferidos pela legislação nacional de forma a criar obstáculo a importações paralelas não afetava a concessão de tais direitos mas apenas limitava o seu exercício na extensão necessária a garantir o efeito da proibição contida no atual artigo 101.º do TFUE. Veja-se ainda, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. Cit., pp. 136-144.

¹²⁶ Cf. Acórdão de 31 de outubro de 1974, proc. n.º 16/74 (doravante, *Centrafarm BV vs. Winthrop BV*).

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

O objeto específico da marca compreende um conjunto de prerrogativas ao dispor do titular e que a ele estão reservadas, sendo indispensáveis ao cumprimento da função primordial da marca. Porquanto, pertencem ao núcleo essencial do direito à marca, designadamente, a exclusividade que pertence ao titular da marca e o controlo que este detém na primeira comercialização dos produtos indevidamente marcados; a possibilidade de reagir quando terceiros comercializam indevidamente os produtos marcados com o signo por si protegido ou o uso de marca idêntica ou confundível para produtos próximos, justificam o exercício do direito por parte do respetivo titular em detrimento da limitação imposta pelo direitos de propriedade industrial em prol da edificação do mercado comum.

Via de regra, a livre circulação de mercadorias deve prevalecer face ao exercício dos direitos de propriedade industrial quando esse exercício já não for necessário à salvaguarda das prerrogativas nelas contidas.¹²⁷ Ora, o esgotamento do direito à marca é uma limitação (alternativa)¹²⁸ e que é imposta ao exercício dos direitos privativos e que resulta do facto de as liberdades do mercado deverem sobrepor-se aos interesses – privados - do titular da marca sempre que estes (e desde que) se encontrem convenientemente assegurados.¹²⁹ Deste modo, o exercício do exclusivo encontra-se condicionado pelo necessário à salvaguarda do conteúdo essencial do direito pretendendo-se evitar que a propriedade industrial seja uma barreira nefasta ao livre comércio e concorrência e que deste modo se proceda a uma repartição dos mercados a seu belo prazer¹³⁰.

Por esta razão, o titular da marca não pode invocar o seu exclusivo para impedir importações paralelas de produtos genuínos e autênticos, de produtos que ele próprio,

¹²⁷ Cf. Acórdão Centrafarm BV vs. Winthrop BV.

¹²⁸ Neste sentido, Alberto Casado Cerviño, cit. por: Carvalho, Paula de – *A violação da licença e o esgotamento do direito de marca*, ob. Cit., p. 50 nota de rodapé n.º 39. Ainda sobre esta opção, Silva, Pedro Sousa e – *“E Depois do Adeus”*. O *“Esgotamento” do direito industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado*, Direito Industrial vol. III, APDI, Almedina, Coimbra, p.208 – afirma que, “(...) a adesão do Tribunal de Luxemburgo à regra do esgotamento constituiu uma escolha «interesseira» (...)” ao invés de “(...) uma verdadeira opção jurídica, no plano dos princípios.” Trata-se, segundo o Autor, de “(...) solução útil para os interesses da integração europeia e que, como tal, só se mantem na medida em que sirva adequadamente esses interesses (sendo abandonada logo que deixe de servir)”.

¹²⁹ Cf. Considerando 9 do acórdão Centrafarm BV vs. Winthrop BV. Este considerando contém a primeira referência (expressa) à tese do esgotamento do direito na jurisprudência do TJ: “pode haver obstáculos à livre circulação de mercadorias que sejam decorrentes da existência, numa legislação nacional, de disposições sobre propriedade industrial e comercial que prevejam que o direito do titular da marca não se esgota com a comercialização, noutro Estado-membro, de um produto com a proteção da marca, podendo o titular da marca opor-se à importação para o seu próprio Estado do produto comercializado noutro Estado”.

¹³⁰ Cf. Carvalho, Paula - *A violação da licença e o esgotamento do direito à marca*, ob. Cit., p. 70.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

direta ou indiretamente, colocou em circulação no mercado¹³¹. O titular da marca não pode, pois, monopolizar o mercado que deve ser livre, tanto para as pessoas, como para o direito. E isto conduz-nos à antiga querela de saber se o esgotamento do direito à marca deve ocorrer ao nível internacional. Retomaremos a esta temática quando nos debruçarmos sobre os requisitos para o preenchimento da regra do esgotamento do direito à marca.

5. Esgotamento do direito à marca^{132/133}

¹³¹ Em princípio, as importações paralelas são lícitas, quer no comércio intracomunitário (dotado de mercados heterógenos, autónomos e independentes), quer no comércio com Estados terceiros. Sendo lícita a importação paralela, o titular não pode impedir a importação paralela ou a venda de produtos paralelamente importados para outro território. Todavia, quando a primeira comercialização do produto é efetuada fora do EEE, não obstante ter sido feita diretamente pelo titular ou com o seu consentimento, é ilícita a importação paralela. A este propósito, Carlos Olavo (- *“Importações paralelas e esgotamento dos direitos de propriedade industrial: questões e perspetivas”*, ROA, ano 61 (2001), Lisboa, p. 1442, nota de rodapé n.º 51) considera que, quando a primeira colocação do produto no circuito económico constitua uma violação do direito do titular, a importação do respetivo produto é ilícita, todavia, essa ilicitude subsume-se a uma usurpação de direito privado verificada com a primeira introdução do produto. O titular do direito pode, pois, impedir a importação do produto ou a venda dos produtos que foram importados por um terceiro independente e alheio, porque não pertencente, ao circuito económico. Com o registo da marca é conferido “(...) ao eu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor” (artigo 258.º do CPI. Este preceito, estabelece uma das manifestações do caráter constitutivo do registo da marca e indica faculdades de que o respetivo titular da marca possui de caráter impeditivas após a sua concessão (e não após o pedido) e que se prendem, entre outras, no direito de se opor a usurpações da marca por parte de terceiros). Este artigo compreende o caso das importações paralelas. O consentimento que exclui a ilicitude, nos termos da lei, é o que tem por objeto o uso do direito válido em Portugal, não abrange outras modalidades de autorização. Quando ilícitas, as importações paralelas não constituem ilícitos penais, porquanto, o produto importado era genuíno, não há lugar a contrafação ou imitação. Não se aplica, por isso, o disposto no artigo 323.º do CPI. Diferente é a situação do licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença de exploração de marca relativa “(...) à delimitação da zona ou território(...)” que será tratada doravante.

¹³² A expressão, esgotamento dos direitos de propriedade industrial provem, segundo o entendimento de Pedro Sousa e Silva, de uma passagem do acórdão Reichsgericht, de 28 de fevereiro de 1902, em matéria de marcas, e que foi repetida no acórdão Guajakol-Karbonat, de 26 de março de 1902 no âmbito das patentes pelo mesmo Tribunal. Cf. Silva, Pedro Sousa e -*Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 26.

¹³³ Note-se que, quanto ao esgotamento do direito no âmbito dos direitos de autor, o Tratado de Roma não contemplava diretamente uma disposição normativa tendo sido afirmado em diversas ocasiões pelo TJ que o artigo 30.º, atual artigo 36.º do TFUE, ao mencionar a “proteção da propriedade industrial e comercial” abarcaria também o direito de autor. A destacar é o facto de a maioria dos direitos ou faculdades patrimoniais que compõem a esfera jurídica do direito de autor não se esgotarem. Pelo contrário, apenas o direito de distribuição está sujeito ao esgotamento, o mesmo não se verificando no que contende com o direito de reprodução ou com o direito de comunicação ao público. Tem-se, ainda, considerado que o esgotamento do direito de autor se aplica à distribuição de bens e não à de serviços, pelo que o direito exclusivo não se esgota

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Nos termos da lei, o registo de uma marca confere ao respetivo titular, o direito de propriedade e o exclusivo para os produtos ou serviços a que se destina (artigo 224.º do CPI). Este direito é demarcado no tempo¹³⁴ e limitado ao princípio da territorialidade e da especialidade, com exceção das marcas notórias e das marcas de prestígio. Note-se que, da leitura do artigo 225.º do CPI depreende-se que o registo é um direito que pertence o respetivo titular do signo, e não uma obrigação, um imperativo¹³⁵. Como efeito direto do registo, o titular adquire o direito de impedir que terceiros usem, sem o seu consentimento, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante ao seu em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada e que, em consequência da semelhança entre os sinais e a afinidade entre os produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor¹³⁶.

A este respeito, na esteira de NOGUEIRA SERENS, se refletirmos o direito à marca como um círculo de poder ou um círculo de permissão, verificamos que, à “(...) sua volta se forma um outro círculo de maior perímetro, que define o âmbito de proibição”, com base no seu direito (só ele pode guarnecer com a marcados produtos indicado no pedido de registo; só ele pode colocar os produtos no mercado e só o titular da marca a pode usar nos documentos e na publicidade em sentido amplo) pode o titular da marca “(...) proibir mais do que aquilo que lhe é permitido fazer (...)” sendo certo que, a maior ou menor amplitude

na transmissão em linha de obras intelectuais. A Diretiva sobre o direito de autor na sociedade de informação (Diretiva n.º 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação), desenvolve esse entendimento no considerando 29: “a questão do esgotamento não é pertinente no caso dos serviços, em especial dos serviços em linha. Tal vale igualmente para as cópias físicas de uma obra ou de outro material, efetuadas por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito. Por conseguinte, o mesmo vale para o aluguer e o comodato do original e cópias de obras ou outros materiais, que, pela sua natureza, são serviços. Ao contrário do que acontece com os CD-ROM ou os CDI, em que a propriedade intelectual está incorporada num suporte material, isto é, uma mercadoria, cada serviço em linha constitui de facto um ato que devesse ser sujeito a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos”. A Diretiva *supra* referenciada, estabelece os atos de disposição lícitos, mediante a primeira venda ou por outro meio de transferência de propriedade, esgotam o direito de distribuição do original ou de cópias, enquanto exemplares tangíveis, de uma obra da EU (veja-se, artigo 3.º, n.º3 da Diretiva e artigo 68.º, n.º5 do CDADC resultado da Lei n.º 50/2004, de 24 de agosto que transpõe a Diretiva referenciada).

¹³⁴ Veja-se, o artigo 255.º do CPI onde se prevê que a duração do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respetiva concessão podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos.

¹³⁵ Veja-se o artigo 227.º do CPI de epígrafe “marca livre”. O legislador reconhece àquele que usa marca não registada por um prazo não superior a seis meses, um direito de prioridade) para efetuar (durante esse prazo o registo da marca, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem.

¹³⁶ Cf. artigo 258.º do CPI.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

do círculo de proibição está subordinado aos conceitos de semelhança (de signos) e de similitude (de produtos)¹³⁷.

Com a primeira colocação (lícita) do produto no mercado pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento¹³⁸, o direito ao exclusivo do uso do sinal sofre, verificados os requisitos, uma importante e necessária limitação. É silenciado o exercício do direito ao exclusivo com vista à não criação de barreiras insuperáveis ao comércio, e à conseqüente fragmentação dos mercados de acordo com os interesses do titular da marca pois como é sabido, um controlo da distribuição até ao final da cadeia, isto é, até à aquisição por parte do consumidor final, constituiria um incómodo inaceitável para a coletividade, assim como uma barreira à liberdade das trocas comerciais¹³⁹. Todavia, no que respeita aos produtos colocados no mercado, o direito do titular não se extingue em absoluto residindo na esfera jurídica do respetivo titular, direitos residuais que perduram silenciosa e simultaneamente, inquietos porque atentos à atuação dos terceiros que possa fundar uma perturbação às funções que as marcas prosseguem: a função distintiva e, no universo restrito das marcas de prestígio, a função publicitária ou sugestiva.

Esta regra - esgotamento do direito à marca – encontra atualmente consagração legal no ordenamento jurídico português, concretamente, no artigo 259.º do CPI; na PD, artigo 7.º, n.º1 e no RMC, artigo 13.º, n.º1 e obsta, pelo menos assim se espera, à criação de obstáculos à livre circulação de mercadorias (aos que parece, no mercado do EEE)¹⁴⁰.

¹³⁷ Cf. Serens, Manuel Couceiro Nogueira – “*O esgotamento do direito à marca na ordem jurídica comunitária e, por via dela, na ordem jurídica interna*”, *ob. Cit.*, pp. 12-13.

¹³⁸ Entre nós, os conceitos de comercialização e de consentimento deram origem a diversas decisões do TJ, veja-se entre outros, o acórdão de 20 de novembro de 2001, processos. n.ºs C-414/99 a 416/99 (doravante, Zino Davidoff SA); o acórdão de 15 de outubro de 2009, proc. n.º 324/08 (doravante, Makro); o acórdão de 3 de junho de 2010, proc. n.º C127/09 (doravante, Coty Prestige); e o acórdão de 30 de novembro de 2004, proc. n.º C-16/03 (doravante, Peak Holding).

¹³⁹ Beier cit. por Silva, Pedro Sousa e Silva – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, *ob. Cit.*, p. 59-60.

¹⁴⁰ Salvo no que diz respeito à colocação no mercado de obras ou outros conteúdos protegidos pelo direito de autor ou pelo direito especial dos fabricantes de bases de dados – nestes casos, só a venda de uma cópia da base de dados é que esgota o direito sui generis do fabricante, que está impedido de fazer depender as sucessivas transações comerciais dessa cópia da prestação do respetivo consentimento, note-se que, a distribuição digital não esgota o direito do titular/autor porque é considerada uma prestação de serviços. Fora daquele mercado – do EEE - é lícita a criação de obstáculos à livre circulação de mercadorias nos ordenamentos nacionais como se afigura igualmente válida a regra do esgotamento internacional nesses mesmos ordenamentos. Porquanto, o artigo 6.º do acordo TRIPS não permite que qualquer das suas disposições seja utilizada para impor um determinado âmbito geográfico ao princípio do esgotamento. A isto acresce o facto de os Estados aderentes à CUP, de 1883 (embora aderentes à OMC), se acharem vinculados a não adotar a regra do esgotamento internacional, atento o disposto no artigo 4.º-bis/1 que consagra a independência dos direitos de patente, aplicável à questão do esgotamento, por força do n.º2 do mesmo

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Note-se que, conforme foi dito, apesar da terminologia empregue nos diplomas legais e nos textos doutrinários e jurisprudenciais, o esgotamento do direito não significa, *ipsis verbis*, o desaparecimento ou a extinção do exclusivo atribuído ao titular. Mas, antes, um adormecimento de certas prerrogativas quanto àqueles concretos produtos ou serviços colocados no circuito comercial por si diretamente, ou por terceiro com o seu consentimento. O titular da marca continua a poder dispor do seu direito sobre produtos ou serviços que venha a produzir e comercializar a montante da primeira comercialização lícita do produto no mercado assim como podem ressurgir as prerrogativas adormecidas caso se verificam determinadas situações que cuidaremos entretanto.

Hodiernamente, a regra do esgotamento do direito à marca, contém balizamentos de carácter geral que, não obstante serem filhos do seu tempo, continuam a fazer fé nos tempos que correm. Apesar do intenso debate doutrinário, a jurisprudência continua a atribuir a esta regra um âmbito geográfico delimitado ao EEE, deixando à margem, por exemplo, as importações realizadas a partir de países situados no exterior deste território¹⁴¹. Pois bem, até que ponto é que este entendimento escolta a mundialização do fenómeno das marcas que, naturalmente, acompanha o prodígio da globalização?

preceito normativo. Nem a declaração de Doha (artigo 5.º al. d) que confere poder legiferante aos Estados membros da OMC em matéria de licenças obrigatórias e esgotamento dos direitos, foi bastante para derrubar o preceituado naquele artigo 4.º-bis/1 da CUP: a referida declaração na autoriza os Estados Membros a introduzirem disposições que permitam o esgotamento internacional. Os Estados aderentes à OMC e à CUP que introduziram a regra do esgotamento internacional dos direitos de patente ou em cujos tribunais ela era aplicada (exemplo: Japão) violam aquele artigo da CUP, não obstante darem cumprimento ao disposto no artigo 6.º do acordo TRIPS. Cf. Marques, João Paulo Remédio – “*Propriedade intelectual e interesse público*”, BFD, vol. LXXIX, Coimbra, 2003, pp.323-324.

¹⁴¹ Relativamente às marcas, veja-se, entre outros, o acórdão do TJ de 16 de julho de 1998, proc. n.º C-335/96 (doravante, silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contra Hartluer Handelsgesellschaft mbH); o acórdão do TJ de 1 de julho de 1999, proc. n.º C-173/98 (doravante, Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois & Fils SA contra G-B Unic SA); o acórdão do TJ de 20 de novembro de 2001, processos apensos C-414/99 A c-416/99 (doravante, Zino Davidoff SA contra A&G Imports Ltd e Levi Strauss & Co. E outros contra Tesco Stores Ltd e outros).

5.1. Breve resenha histórica

No ordenamento jurídico português¹⁴², a regra do esgotamento dos direitos de propriedade industrial foi acolhida, pela primeira vez, na Lei n.º 16/89, de 30 junho¹⁴³

¹⁴² E bom rigor, o mérito da descoberta da regra do esgotamento internacional do direito à marca cabe ao ordenamento jurídico francês, designadamente, nas sentenças do Tribunal de Paris, de 24 de fevereiro de 1863, reiterado a 6 de novembro de 1863 pelo mesmo Tribunal e, posteriormente confirmado de maneira mais clara e sólida pela Cour d'appel de Rouen de 15 de março de 1899 (caso Valvoline) que desconsidera, entre outros, o princípio da territorialidade. Ao que parece, a doutrina formulada a partir destas sentenças tinha apoio legal, sobretudo, nos artigos 7-1.º que regulava o uso de marca contrafeita, 7-3.º que disciplinava a venda de produtos com marca contrafeita e o artigo 19.º acerca da importação destes. A partir dos anos 60, a doutrina francesa defendia o chamado “droit de suit” que permitia ao titular do direito controlar o circuito de distribuição dos produtos colocados no mercado, até à venda final, não se aceitava, portanto, o esgotamento do direito após a primeira comercialização ou colocação do produto no mercado. Como consequência direta da transposição da PD, atualmente, o “Code de la Propriété Intellectuelle” estatui no artigo L. 713-4 o esgotamento do direito à marca ao nível comunitário: “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits” (cf. Fernandez, Maria Cristina Fernandez – *Los motivos legítimos que impieden el agotamiento del derecho de marca. El art. 7.2 de la directiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el art. 36.2 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas*, Granada: Editorial Comares, 2005, p.42 e Lorenzo, Tomas de los Heros – *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. cit.*, pp. 70 a 79). No ordenamento jurídico alemão, a teoria do esgotamento do direito à marca foi formulada pela no acórdão Kolnische Wasser, de 28 de fevereiro de 1902, tendo sido reiterada no acórdão Vin Mariani, de 2 de maio de 1902 que formulou a tese do esgotamento ao nível internacional. A teoria de que o direito de marca, ao invés das patentes, não se encontra limitado ao nível nacional por força do princípio da territorialidade nem podia ser subdividido territorialmente, trata-se de um direito uno e universal reconhecido a uma pessoa em vários Estados, foi abandonada. Atualmente, a *Markengesetz* - lei de marca – de 2 de janeiro de 1968, consagra de modo expresso no artigo 24.º o princípio do esgotamento do direito à marca (*Erschöpfung*): “(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. (2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist”. Com a nova lei de marcas no ordenamento jurídico alemão parece que, o clássico princípio do *Erschöpfung* ao nível internacional deixa de estar vigente. Na sentença Bundesgerichtshof de 14 de dezembro de 1995, o supremo Tribunal afirmou que não incumbe a tarefa de determinar se o esgotamento comunitário é ou não contrário ao desenvolvimento/progresso do comércio internacional e que a solução adotada pela PD e pelo RMC, permite à EU oferecer o reconhecimento do esgotamento internacional como uma eventual concessão que pode ser outorgada em futuras negociações com os mais importantes parceiros comerciais. (cfr. Fernandez, Maria Cristina Fernandez – *Los motivos legítimos que impieden el agotamiento del derecho de marca. El art. 7.2 de la*

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

relativa à Proteção Jurídica das Topografias dos Produtos Semicondutores, nomeadamente no artigo 14.º que enunciava o princípio do esgotamento do direito com efeitos circunscritos ao território comunitário¹⁴⁴ e, mais tarde, no DL n.º 252/94, de 20 de outubro que veio transpor para a ordem jurídica interna, a Diretiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de maio quanto à proteção jurídica dos programas de computador, designadamente no artigo 8.º, n.º2¹⁴⁵. No domínio das marcas, só em 1995 com a aprovação do CPI¹⁴⁶ é que a regra do esgotamento dos direitos granjeou consagração generalizada no domínio dos direitos de propriedade industrial¹⁴⁷. Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que o CPI de 1995 não tivesse consagrado aquela regra, sempre se diga que esta faz parte integrante da nossa ordem jurídica interna desde 1 de janeiro de 1986, data em que Portugal aderiu às Comunidades. A regra do esgotamento aplicar-se-ia por decorrência das regras imperativas do Tratado de Roma (artigos 30.º; 36.º, 85.º e 86.º) que, desde então, gozam de aplicabilidade direta na ordem jurídica interna não existindo nenhuma derrogação transitória que adiasse a sua aplicação no domínio da propriedade industrial¹⁴⁸. Segundo PEDRO SOUSA E SILVA, tais normais são suscetíveis de limitar os defeitos dos direitos de

directiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el art. 36.2 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas, ob. Cit., pp. 37-41 e Lorenzo, Tomas de los Heros – El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit., pp. 79 a 88).

¹⁴³ Esta lei foi revogada pelo artigo 15.º do DL n.º 36/2003 de 5 de março.

¹⁴⁴ O artigo 14.º da Lei n.º 16/89, dispunha que, “o direito exclusivo de autorizar ou proibir os atos referidos na alínea b) do artigo 12.º não se aplica aos atos praticados depois de a topografia ou de o produto semicondutor ter sido colocado no mercado de um Estado membro das Comunidades Europeias pela pessoa habilitada a autorizar a sua comercialização ou com o seu consentimento”.

¹⁴⁵ O DL n.º 252/94, de 20 de outubro foi alterado pelo DL n.º 334/97, de 27 de novembro que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 93/98/CEE, do Conselho, de 29 de outubro, relativa à harmonização do prazo de proteção dos direitos de autor e de certos direitos conexos (revoga o artigo 4.º). A redação do artigo 8.º, n.º2 mantém-se inalterada: “qualquer ato de disposição produz o esgotamento do direito de pôr em circulação, mas não afeta a subsistência em caso de locação do programa”. Esta norma estava em consonância com a jurisprudência do TCE no caso Warner Brothers vs Metronome Video, de 17 de maio de 1988, proc. n.º 158/86. Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, o princípio do esgotamento dos direitos, ob. cit., p. 216, nota de rodapé n.º 458.*

¹⁴⁶ O CPI de 1995 foi aprovado pela Lei n.º 16/95, de 24 de janeiro e entrou em vigor a 1 de junho de 1995, veja-se o artigo 9.º do decreto de aprovação.

¹⁴⁷ Estas modificações foram o reflexo de compromissos assumidos pelo Estado português no domínio das Comunidades. Aquando da adesão de Portugal às Comunidades Europeias, o Estado português assumiu o compromisso de aderir à Convenção de Munique sobre a Patente Europeia e à Convenção do Luxemburgo sobre a Patente Comunitária. Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 216.*

¹⁴⁸ Pelo contrário. Silva, Pedro Sousa e (-*Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit., p. 216, nota de rodapé n.º 462*) recorda que o artigo 202.º do Tratado de Adesão estabelecia a supressão em 1 de janeiro de 1986 das restrições quantitativas à importação e à exportação, bem como todas as medidas de efeito equivalente, não se prevendo regime transitório no âmbito da concorrência.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

propriedade industrial nacionais quando entram em rota de colisão com a liberalização das trocas ou possam provocar distorções da concorrência, no interior do mercado comum¹⁴⁹.

A linha de demarcação da esfera do poder do titular da marca, foi traçada pela jurisprudência e pela doutrina que recorreu a várias teses, mormente, a teoria da licença tácita, a teoria da aquisição da propriedade e a teoria do esgotamento do direito. Tais construções foram cogitadas, no início, para o âmbito das patentes.

A tese da licença tácita, criada no seio da doutrina (designadamente, por JOSEF KOHLER) - por referência ao direito de patente ao longo do séc. XIX e em harmonia com o princípio do primado da autonomia privada que imperava¹⁵⁰ - ficcionava a existência de um contrato de licença a par do contrato efetivamente celebrado através do qual o titular colocava à disposição os produtos objeto do seu direito. Aquando da transmissão de um produto (patenteado), o titular concedia, igual e tacitamente ao adquirente, uma licença para utilizar ou revender o dito produto e que passava a deter direitos *ante* reservados ao titular da patente. A licença tácita, para além de vincular o primeiro adquirente, sujeitava todos os subsequentes adquirentes, inclusive o consumidor final, sendo que o titular da patente podia sempre reagir contra qualquer um dos adquirentes. Esta tese não vingou desde logo pela insegurança e desadequação que acarreta no tráfego jurídico^{151/152}.

¹⁴⁹ Cf. Silva, Pedro Sousa e - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, pp.215-217.

¹⁵⁰ A tese da licença tácita teve consagração legal em algumas legislações, nomeadamente, na britânica (e na francesa, segundo Paul Mathély *cit. Por:* Silva, Pedro Sousa e - *Direito comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 23 e nota de rodapé n.º 12).

¹⁵¹ De notar que, as fragilidades desta tese não passaram despercebidas ao seu maior defensor Josef Kohler tendo-as reconhecido em 1900 e afirmado que a tese da licença tácita é incorreta, desnecessária e insatisfatória. Cf. Silva, Pedro Sousa e - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 24.

¹⁵² Ainda relativamente ao direito das patentes, outras teses foram avançadas para além da licença tácita: a teoria da aquisição da propriedade - ao adquirente de boa fé eram concedidas - pela transmissão da propriedade - as faculdades de uso, fruição e disposição inerentes ao seu direito, sem que lhe fossem oponíveis quaisquer restrições. Ora, este poder de gozar plenamente as referidas faculdades resulta da compressão do direito imaterial do titular e que ocorre, dada a própria natureza da patente, simultaneamente àquela transmissão. Não resulta, pois, da transmissão da propriedade sobre um objeto material - cf. A este respeito, veja-se, Silva, Pedro Sousa e - *Direito comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 25. - e a tese do esgotamento do direito, proveniente do conceito de unidade de atos de exploração de Kohler, assomou tendo como pretérito a função do direito de patente a qual visa reservar ao titular todas as formas de exploração do invento, nas medidas da possibilidade deste. O uso e a colocação no mercado de um produto patenteado são a sequência do ato de produção (ou de fabrico), constituem um prolongamento económico do exercício do direito da patente que se realiza na fabricação. Para o Autor, o momento da fabricação é decisivo para que ocorra o esgotamento do direito - Cf. Silva, Pedro Sousa e - *Direito comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, pp. 26-29.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

No domínio das marcas, PAUL MATHÉLY e R. PLAISANT, reconheciam uma espécie de direito de seqüela ou de perseguição que o titular da marca conservava mesmo após a colocação dos produtos garantidos em circulação (e até à aquisição dos mesmos pelo consumidor final) podendo, deste modo, controlar o circuito económico dos produtos garantidos pelo signo de que é titular. Salvo pela via contratual, ao titular da marca não é reconhecido um tal direito, um monopólio, sobre a venda dos produtos marcados ou sobre o controlo dos circuitos económicos de distribuição. Da função da marca, como já pudemos verificar, não resulta a necessidade de controlar a circulação dos respetivos produtos. Além do mais, o controlo do circuito económico não determina a autenticidade dos produtos. Esta é garantida pela proibição do uso enganoso pelo titular da marca ou por terceiro com o seu consentimento; pelo combate às marcas confundíveis; pela repressão da imitação e contrafação, tudo sem que para tal seja necessário invocar um tal direito – de seqüela¹⁵³.

Diferente desta teoria e à semelhança do que sucedeu no domínio do direito de patente, é a teoria do esgotamento do direito (à marca).

Esta tese surgiu com a apreensão de que a proteção do direito à marca, deve limitar-se à salvaguarda do específico conteúdo mínimo desse direito na medida em que “(...) only the minimum of that which is absolutely necessary for the protection of industrial property”¹⁵⁴. A proteção que é dispensada ao titular do signo, destina-se a assegurar-lhe o exclusivo do seu uso permitindo-o distinguir os seus produtos dos demais marcados pelos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor um desígnio que o oriente em posteriores aquisições, e não como meio de aquele (titular da marca) controlar o circuito económico dos produtos até serem finalmente adquiridos pelos consumidores finais. Para tanto, reconhece-se ao titular uma série de prerrogativas legais. Ora, a concessão de direitos exclusivos aos titulares da marca colidem, ou podem colidir, com princípios basilares da Comunidade: a livre circulação de mercadorias e a livre concorrência, que terão, pois, de ser casados com o âmbito do direito industrial.

¹⁵³ Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, pp. 43-44.

¹⁵⁴ Beier, F.-Karl – “*Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market*”, IIC, vol. 21, n.º2, 1990, p.148.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Note-se que, a jurisprudência, em momento temporal que antecede a PD, aceitou a doutrina do esgotamento em 1974 no acórdão Centrafarm vs. Winthrop¹⁵⁵.

Antes de passarmos à análise das condições de aplicabilidade desta regra, cumpre referir que, salvo melhor entendimento, a *ratio* do adormecimento na esfera jurídica do titular do direito ao exclusivo consiste, na circunstância de impedir que a marca seja utilizada pelo seu titular como um instrumento de compartimentação artificial do mercado, trata-se de uma regra de bom senso que equilibra os interesses do titular com os interesses da comunidade¹⁵⁶.

5.2. Os requisitos de aplicação do esgotamento do direito de marca

2.1. Requisito objetivo: A primeira colocação do produto no mercado¹⁵⁷

Para que ocorra o esgotamento do direito sobre a marca, é decisivo que o produto seja licitamente colocado no mercado pelo titular direta ou indiretamente por um terceiro – que pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva com ligações económicas ao titular da marca - autorizado pelo respetivo titular.

Da leitura do n.º1 do artigo 7.º da PD que prescreve que “o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para *produtos comercializados* na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento¹⁵⁸”, parece que o

¹⁵⁵ Acórdão do TJ de 31 de outubro de 1974, proc. n.º 16/74 (doravante, Centrafarm vs. Winthrop)

¹⁵⁶ Pettiti, Priscilla - *Il principio di esaurimento del marchio, rivista del diritto commerciale*, parte prima, 1999, p. 244.

¹⁵⁷ Quanto a este requisito, cumpre dizer que o TJ “(...) utiliza indistintamente los términos «primera puesta en circulación», «comercialización», «introducción en el mercado» (todas utilizadas en la sentencia «Centrafarm-Winthrop») o «venta». Mas, estará de facto em causa uma venda do produto marcado efetuada pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento? Ou o esgotamento do direito de marca verifica-se com a colocação do produto no mercado e antes que ocorra uma venda? cf. Lorenzo, Tomas de las Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.*, p. 237.

¹⁵⁸ Itálico nosso.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

esgotamento depende de uma transação comercial que carece de um ato através do qual o produto guarnecido ou marcado, é transferido entre agentes que atuam no mercado, no nicho comercial¹⁵⁹.

Aos nossos olhos e salvo melhor opinião, por primeira colocação do produto no mercado entendemos ser “(...) toda actividad que possibilita a terceiro la efectiva disposición o el efectivo aprovechamiento económico, en sentido amplio, del producto protegido (...) qualquer que sea el negocio jurídico mediante el que se instrumenta”¹⁶⁰, bastando a mera perda de facto ou perda fática do produto a favor de um terceiro. Não é necessária uma efetiva alienação do produto marcado, melhor dizendo, uma transmissão da propriedade para ocorrer o esgotamento do respetivo direito¹⁶¹. Podemos dizer que, o produto marcado sai da disposição do titular da marca, de quem está habilitado a aliená-lo e entra na esfera do poder de disposição de facto, do adquirente. Nessa medida, consideramos que o poder de disposição de facto do produto, é suficiente para esgotar a prerrogativa de comercialização¹⁶².

Nesta medida, o contrato de licença de exploração pode ser considerado um ato através do qual se adquire a respetiva colocação do produto no mercado (pelo licenciado), não sendo necessário esperar que o licenciado proceda à primeira venda do produto marcado, para que ocorra o esgotamento do direito à marca por parte do licenciante (do titular). Pelo contrato de licença de exploração de marca, o respetivo titular (melhor dizendo, o licenciante) pode definir os exatos termos da primeira colocação do produto no

¹⁵⁹ O TJ no acórdão Peak Holding AB vs Axolin – Elinor AB, de 30 de novembro de 2004, proc. n.º C-16-03, disponível em <http://eur-lex.europa.eu>, procedendo á análise do conceito comercialização presente no n.º1 do artigo 7.º da PD, considerou pacífico que a venda a terceiro pelo titular constituía um ato de colocação no mercado do respetivo produto, e bem. Porém, entendeu não haver colocação no mercado à luz daquele preceito normativo, a situação em que o titular importa o produto, com a finalidade de o vender no EEE ou de aí o colocar à venda, não tendo havido, pois, uma venda do produto. Nestas situações, não ocorre a comercialização do produto – resposta à primeira questão prejudicial. A venda do produto é, assim, uma condição necessária para o esgotamento do direito.

¹⁶⁰ Em sentido concordante, veja-se, entre outros, Fuentes, Massaguer – “*En Torno al art. 53LP: El Agotamiento del Derecho de Patente*”, ADI XII, 1987-88, p. 135. No mesmo sentido, entre nós, Olavo, Carlos – “*Importações paralelas e esgotamento dos direitos de propriedade industrial: questões e perspectivas*”, *ob. Cit.*, p. 1423.

¹⁶¹ Em sentido contrário, veja-se, entre outros, Silva, Pedro Sousa e – “*Direito Comunitário e Propriedade Industrial*”, *ob. Cit.* p. 73. Na jurisprudência do TJ, posição semelhante parece ter sido acolhida no acórdão Peak Holding AB vs Axolin – Elinor AB.

¹⁶² Neste sentido, W. Paul e Benkard *cit. por*, Castell, Brigitte – “*l'«épuisement» du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, Presses Universitaires de France”, *ob. Cit.*, p.193; Lorenzo, Tomas de las Heras - “*El Agotamiento del Derecho de Marca*”, *ob. Cit.*, p. 238 e Fernandez, Maria Cristina Fernandez - “*Los motivos legítimos que impieden el agotamiento del derecho de marca*”, *ob. Cit.*, p. 65.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

mercado, pode determinar como e quando esta é feita, controlando-a como se fosse ele que vendesse o produto marcado diretamente. Isto é possível, desde logo, com a imposição ao licenciado de uma série de regras que este tem de respeitar. Quando assim é, ou seja, quando o licenciante toma, por assim dizer, as “rédeas” da comercialização (leia-se, da primeira comercialização) através de uma relação contratual, consideramos que o produto se considera, por esta via, colocado no mercado. Afinal é ao mercado que a licença se destina. Na linha de pensamento de BRIGITTE CASTELL, também nós consideramos que, todo o ato que tem por efeito fazer sair o produto da empresa que o criou (isto é, que o marcou), para fazer entrar no circuito comercial, figura um ato de colocação em circulação, ocorrendo, portanto, a partir daí o esgotamento do respetivo direito¹⁶³.

Diferente é a situação das licenças de exploração obrigatórias que, de acordo com REMÉDIO MARQUES, constituem “autorizações constitutivas heterónomas pelas quais o beneficiário da licença, sem o concurso da vontade do titular dos direitos de propriedade industrial, passa a poder exercitar todas ou algumas das faculdades inerentes ao respetivo estatuto, de acordo com as condições de exploração impostas (...)”, entre nós, pelo INPI ou pelo Governo, se a concessão tiver por base motivos de interesse público¹⁶⁴. Neste caso, não há lugar ao esgotamento do direito à marca, porquanto o respetivo titular encontra-se privado do poder de decidir livremente as condições de comercialização dos seus produtos no país de exportação. Note-se que, no ordenamento jurídico português, estas licenças podem ser concedidas sobre determinados direitos privativos e independentemente da vontade do titular do direito¹⁶⁵, como é o caso das patentes (artigo 107.º e artigo 111.º todos do CPI), dos modelos de utilidade (artigo 150.º do CPI) e para o caso das topografias de produtos semicondutores. Nesta situação, tais licenças poderão ser concedidas apenas com uma finalidade pública não comercial (artigo 169.º do CPI e artigo 107.º, n.º5 do

¹⁶³ Cf. Castell, Brigitte – “L'«épuisement» du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire, Presses Universitaires de France”, *ob. Cit.*, pp.187-224.

¹⁶⁴ Cf. Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, Coimbra: Almedina, 2008, p. 192.

¹⁶⁵ Cf. Olavo, Carlos – *Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: questões e perspetivas*, *ob. cit.*, p. 1429 e Silva, Pedro Sousa e – *“O «Esgotamento» do Direito Industrial e as «Importações Paralelas»”: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional*, *Direito Industrial vol. II*, Lisboa: APDI, p.239, nota de rodapé n.º 4.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

mesmo diploma)¹⁶⁶. Posto isto, passaremos à análise de outro requisito de verificação cumulativa.

5.2.3. O requisito subjetivo: o consentimento do respetivo titular

Sempre que o produto não é colocado no circuito comercial diretamente pelo titular, o consentimento figura uma *conditio sine qua non* para a verificação e consequente aplicação da regra do esgotamento do direito à marca¹⁶⁷. Assim, a primeira colocação do produto no mercado realizada por um terceiro, terá de ser sempre e em qualquer situação e circunstância, consentida ou autorizada pelo respetivo titular da marca. Só assim pode a colocação ser imputada ao titular da marca a quem deve ser dada a possibilidade de controlar a escolha desses produtos, sob pena de ilicitude. O objeto e o escopo do consentimento é a comercialização do produto que concretiza o direito privativo (o direito de marca, neste caso)¹⁶⁸.

Para tanto, o consentimento dado pelo titular a um terceiro, terá de ser livre. O titular da marca não pode ser obrigado ou coagido a consentir que um terceiro coloque os produtos marcados no mercado¹⁶⁹. Pode ser dado de modo expresso, quer seja por escrito, quer seja verbalmente – pensemos, por exemplo, nos contratos de licença de exploração voluntários celerados pelo titular da marca que passa a ser parte de uma relação de base contratual¹⁷⁰. Mas também pode ser prestado tacitamente (implícito¹⁷¹) – o que acontece

¹⁶⁶ As licenças obrigatórias não resultam, como bem se compreende, de um negócio jurídico voluntário por parte do titular do direito ao invés do que sucede com as licenças contratuais de natureza voluntária. Tais licenças poderão ser concedidas sobre uma patente ou desenho de modelo de utilidade por exemplo, por motivos de interesse público (al. c) do n.º1 do artigo 107.º do CPI. Só depois de goradas todas as tentativas para obtenção de uma licença é que o interessado pode iniciar o procedimento de obtenção (n.º2).

¹⁶⁷ Cf. Lorenzo, Tomas de Las Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca*, ob. Cit., p.241.

¹⁶⁸ Cf. Olavo, Carlos – “*Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: questões e perspetivas*”, p. 1424.

¹⁶⁹ Veja-se, entre outros, Bercovitz, A. cit. por Lorenzo, Tomas de Las Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca*, ob. Cit., p. 244, nota de rodapé n.º 280.

¹⁷⁰ Segundo Carvalho, Maria Miguel (*A marca enganosa*, ob. Cit., pp.417-423), a utilização da marca com consentimento do titular não se cinge às hipóteses da licença de marca. Hodiernamente, não raros são os

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

quando existem laços jurídicos ou económicos entre as entidades, por exemplo, nas sociedades em relação de grupo com o titular, ou no caso do concessionário exclusivo¹⁷². Nestas situações, o titular da marca conserva em si mesmo poderes ou faculdades que lhe permitam balizar o conteúdo daquele consentimento e, bem assim, dos poderes que o licenciado passa a possuir¹⁷³.

Daqui resulta que o consentimento do titular não possa ser presumido. Este não pode resultar do silêncio. Para ser válido deve ser, repita-se, tácito ou expresso, incumbindo a respetiva prova àquele que invoca a existência do esgotamento do direito.

Em matéria de prova, o TJ tem considerado que, uma vez que o esgotamento do direito figura um meio de defesa para o terceiro demandado pelo titular, outra coisa não seria de esperar a não ser o facto de as condições do respetivo esgotamento terem de ser

casos em que a utilização da marca por terceiros com o consentimento do seu titular é feita no domínio dos contratos de distribuição onde o que verdadeiramente está em causa é a comercialização de um produto que, em princípio já está assinalado com uma determinada marca. Daí que, se trata de regular a forma como determinadas pessoas podem comercializar o produto já marcado pelo produtor cujo interesse, por sua vez, reside na transferência do risco da comercialização para o distribuidor que, por seu turno, adquire uma posição mais favorável relativamente aos seus concorrentes, veja-se, ainda, sobre a temática das vantagens da distribuição, entre outros, Monteiro, António Pinto – *Direito Comercial-Contratos de Distribuição Comercial (Relatório)*, Almedina, Coimbra, 2002, p. 61. Retomando o pensamento da Autora, o produtor que transmite os produtos assinalados no âmbito do contrato de distribuição ao distribuidor, esgota o seu direito de marca, pois é aqui que reside o primeiro ato de comercialização dos produtos (veja-se, *A marca enganosa, ob. Cit.*, p. 421).

¹⁷¹ Veja-se, entre outros, Rasmussen, Jesper – “*The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104/CEE (and regulation 40/94)*”, EIPR 4, 1995, p.174. Ainda a este propósito, (Lorenzo, Tomas de los Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.* p.244), escreveu que o TJ nunca exigiu que o consentimento fosse unicamente expresso, daí se admitir a licitude de o mesmo ser tacitamente dado pelo titular a um terceiro. A posição do TJ é clara, veja-se, a título de exemplo, acórdão do TJ de 20 de novembro de 2001, processos Juntos C-414/99 a 416/99 (doravante Zino Davidoff vs Levi Strauss) e acórdão do TJ de 15 de outubro 2009, proc. n.º 324/08 (doravante Makro, Metro Cash & Carry BV e Remo Zaandam BV vs Diesel SpA), disponíveis em <http://eur-lex.europa.eu>.

¹⁷² A este respeito, veja-se o acórdão do TJ de 22 de junho de 1994, proc. n.º C-9/93 (doravante, IHT vs Ideal Standart) e Lorenzo, Tomas de los Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.* pp. 248-251.

¹⁷³ Pelo contrário, nas situações de licença compulsória, o TJ considerou não existir esgotamento do direito por considerar que a aplicação da regra do esgotamento pressupõe que o produto em causa tenha sido colocado no mercado de modo livre e voluntário pelo respetivo titular da marca, direta, ou indiretamente por um terceiro a quem tenha prestado o seu consentimento, veja-se, o acórdão do TJ de 9 de julho de 1985, proc. n.º 19/84 (doravante, Pharmon BV v Hoechst AG). O acórdão referido respeita a uma situação de oposição por parte do titular de um direito de patente (Hoechst) tanto no Reino Unido como na Holanda, a importações paralelas para este mercado a partir daquele realizadas pelo beneficiário de uma licença compulsória (a Pharmon) para fabrico de medicamentos protegidos pelo referido direito de patente e que fora atribuída pelo organismo estatal competente no Reino Unido.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

provas pelo terceiro que o reclama (o que se afigura compatível com o preceituado nos artigos 5.º e 7.º da PD)¹⁷⁴.

A mais disto, para que o direito à marca do titular sobre o produto entre “em sono profundo”, impõe-se que o produto seja genuíno, autêntico ou original. Se o produto for outro que não o que o titular colocou no mercado, direta ou indiretamente, não se aplica a regra do esgotamento do direito. O mesmo ocorrerá se o produto colocado no mercado, por quem quer que seja mas sempre com a autorização do respetivo titular, sofra modificações que ponham em causa a sua autenticidade como se verá adiante.

Parece razoável admitir que a regra do esgotamento do direito à marca não se verifica nas situações de mera tolerância pelo titular face ao uso por terceiro, porquanto, não há qualquer consentimento deste à comercialização. O facto de o titular tolerar um uso feito por terceiro não significa que, implicitamente o tenha consentido¹⁷⁵. Senão vejamos.

O CPI prevê a preclusão por tolerância no artigo 267.^{o176}. À luz deste preceito normativo, o titular de uma marca registada pode requerer a anulação do registo ou opor-se ao uso de marca posterior de que tenha conhecimento, salvo se o registo desta tiver sido feita de má fé. Esta solução funda-se na teoria da confiança e da boa fé, impedindo o denominado *venire contra factum proprium*. Se assim é, ou seja, se a preclusão por tolerância só tem efeitos volvidos ininterruptamente cinco anos, então a simples tolerância enunciada anteriormente não pode dar origem à aplicação, pelo menos automática, da regra do esgotamento do direito de marca pelo titular¹⁷⁷.

Reunidos e verificados cumulativamente os requisitos *ante* referenciados – o objetivo e o subjetivo – o titular da marca perde o seu *ius prohibendi*. O produto

¹⁷⁴ Não obstante, em virtude das exigências de livre circulação de mercadorias, tal ideia poderá sofrer adaptações, desde logo na hipótese de o terceiro conseguir demonstrar que se verifica um risco real de compartimentação dos mercados nacionais se o ónus dessa prova recair sobre ele que, neste caso, poderá ser desonerado ou ser repartido o ónus de prova. Carvalho, Paula de – *A violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, *ob. Cit.*, p.65, nota de rodapé n.º 62.

¹⁷⁵ Segundo Olavo, Carlos (– *Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: questões e perspectivas*”, *ob. Cit.*, p.1428 e nota de rodapé n.º 21), deverá fazer-se observar idêntico regime para os casos de contratos que representam simples autorizações, – especial relevância para os acordos de não oposição e os acordo de coexistência - que não importem a atribuição pelo titular do direito a outrem da faculdade de explorar economicamente esse direito, pelo que não se confunde com as situações de licença de exploração.

¹⁷⁶ Também o artigo 9.º da PD prevê a preclusão por tolerância.

¹⁷⁷ Cf. Olavo, Carlos – *Importações Paralelas e Esgotamento de Direitos de Propriedade Industrial: questões e perspectivas*”, *ob. Cit.*, p. 1427.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

guarnecido como que se solta da marca no tocante às atividades que *a posteriori* sejam levadas avante por terceiros¹⁷⁸.

5.2.4. O âmbito territorial do esgotamento - Um requisito?

O n.º 1 do artigo 7 da PD dispõe que o direito conferido pela marca não permite ao respetivo titular proibir o uso da marca “na Comunidade”, melhor dizendo, território dos Estados contratantes do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, ou seja, no EEE¹⁷⁹.

Da letra da lei decorre, ao que parece, o carácter comunitário do esgotamento do direito à marca. Porém, nem sempre assim foi, tendo o legislador comunitário desistido da ideia inicial que consistia em impor aos Estados Membros a consagração, na sua ordem jurídica interna, do princípio do esgotamento internacional¹⁸⁰.

A pergunta que aqui se impõe é a de saber se em causa está um verdadeiro requisito, igualmente cumulativo, de verificação da regra do esgotamento do direito à marca? A verificar-se o esgotamento comunitário, será este um *standard* máximo (norma de estrito cumprimento), e neste caso, os Estados só podem reconhecer o esgotamento ao nível comunitário, sem qualquer ampliação ulterior? Ou, pelo contrário, figura um *standard* mínimo e como tal os Estados Membros podem ampliar o princípio do esgotamento do direito e, deste modo, acolher o esgotamento ao nível internacional do direito da marca?

¹⁷⁸ Neste sentido, veja-se, entre outros, Fuentes, J. Massaguer – “*En Torno al art. 53LP: El Agotamiento del Derecho de Patente*”, *ob. Cit.*, p. 163.

¹⁷⁹ Onde se lê “Comunidade” deve ler-se, “EEE”, cf. Carvalho, Paula – *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, *ob. Cit.*, p. 71.

¹⁸⁰ A proposta inicial da PD apresentada pela comissão em 25 de novembro de 1980, admitia o esgotamento internacional no artigo 6.º, n.º1 (anterior ao 7.º, n.º1 da PD), de igual modo, a proposta do RMC apresentada pela comissão em 25 de novembro de 1980, no artigo 11.º. Tais propostas vieram a ser alteradas posteriormente, substituindo o princípio do esgotamento internacional pelo esgotamento comunitário. Cf. Beier, F.K - “*La propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio con terceros estados*”, 549, RGD, 1990, p.4335 e Lorenzo, Tomas de las Heras, *El Agotamiento del Derecho de Marca*, *ob. Cit.*, p.356.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

5.2.4.1. O esgotamento comunitário como *standard mínimo* ou *standard máximo*?

Aos nossos olhos e salvo melhor entendimento, da leitura do preceituado no n.º1 do artigo 7.º da PD, não se afigura claro que a lei *imponha* o esgotamento do direito à marca ao nível comunitário. Antes, a lei prevê o esgotamento a esse nível. O preceito normativo em causa, não contém qualquer expressão que demonstre que o esgotamento do direito à marca só ocorre no EEE – esgotamento comunitário como *standard máximo*. Do mesmo modo, não existe uma expressão que obste à verificação do esgotamento do direito com a comercialização dos produtos marcados fora do EEE, independentemente de a lei prever, e não impor, a sua verificação no EEE – esgotamento comunitário como *standard mínimo*^{181/182}.

O artigo 5.º da PD¹⁸³, cuja epígrafe indica os direitos conferidos pela marca ao seu titular, prescreve no n.º 1 que “o titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial: a) de qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada; b) de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.” De igual modo, o n.º 2 prevê que “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

¹⁸¹ Da mesma ambiguidade não padece a Diretiva do conselho 92/100/CEE, de 19 de novembro de 1992 relativa a “(...) *só se extingue na Comunidade(...)*” – itálico nosso.

¹⁸² A jurisprudência portuguesa espelha o entendimento do TJ quanto ao âmbito territorial do esgotamento do direito à marca, veja-se o acórdão do Tribunal da Relação do Lisboa de 24 de fevereiro de 2011, proc. n.º 1283/09.6TYLSB.L1-2 (“O esgotamento do direito de propriedade industrial, decorrente de registo de marca comunitária, não opera relativamente a produtos comercializados fora do Espaço Económico Europeu e importados “paralelamente” para este”).

¹⁸³ Para Tomas de Los Heros Lorenzo (– *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.*, p.370), o artigo 5.º da PD prevê o “(...) derecho de marca como derecho de exclusión erga omnes o ius excludendi alios”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

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”. Por fim, o n.º3 do mesmo normativo legal cuida de algumas situações uma vez verificadas sem o consentimento do titular, assumem carácter proibitivo. Da leitura dos citados normativos, depreendemos que o legislador não delimitou o âmbito geográfico do exercício dos direitos conferidos ao titular, acautelando, apenas, a necessidade do seu consentimento, expresso ou tácito. Nas palavras de TOMAS DE LOS HEROS LORENZO, “el consentimiento es, pues, la llave del libre comercio internacional de los productos de marca, registrada en un Estado comunitario”¹⁸⁴ e o artigo 5.º da PD aceita implicitamente o esgotamento ao nível internacional^{185/186}. No entendimento do Autor, o esgotamento comunitário impede, tão só, que o titular da marca invoque a sua lei nacional para impedir importações dos produtos marcados com o seu signo, no EEE. A hipótese de o titular restringir a comercialização posterior dos seus produtos, lícitamente colocados em país terceiro, figura uma contenda no domínio do

¹⁸⁴ Cf. Lorenzo, Tomas de las Heras - *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.*, p.375. Este Autor considera que esta interpretação coincide substancialmente com a doutrina do objeto específico do direito à marca tal como formulada pelo TJ no acórdão de 31 de outubro de 1974 (Centrafarm/Winthrop).

¹⁸⁵ Sobre esta temática, veja-se, entre outros, Lorenzo, Tomas de las Heras - *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.*, pp.371-382.

¹⁸⁶ Não obstante há quem considere que o princípio do esgotamento internacional resulta do texto do GATT – artigo III, XI e XX (d). Cf. Lorenzo, Tomas de las Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca, ob. Cit.*, pp. 417-472. O Autor considera que “(...) la cuestión del agotamiento internacional es una cuestión de Derecho comunitario y como tal competencia comunitaria” e que o esgotamento internacional resulta implicitamente do artigo 5.º n.º2 e n.º3 da PD (p. 471). Aquele primeiro artigo consagra o princípio do tratamento nacional traduzindo-se este princípio na proibição de discriminação entre produtos nacionais e estrangeiros. Para os defensores desta corrente, o esgotamento comunitário seria incompatível com este princípio, porquanto tratara de modo desigual produtos lançados fora do território onde o esgotamento produz efeitos (*rectius*, produtos estrangeiros). O artigo XI proíbe restrições que não sejam fiscais na importação de produtos num país membro. A proibição das importações paralelas com base no exercício do direito à marca pode ser considerada uma medida que tenha por efeito restringir a importação. Por fim, o artigo XX (d) estabelece, de acordo com os artigos 34.º e ss do TFUE, que nada neste acordo poderá ser interpretado de forma a impedir a adoção ou a aplicação de medidas tendentes a garantir a proteção de marcas, patentes e direitos de autor, desde que não constituam um meio de discriminação arbitrária e injustificada entre países nos quais as mesmas condições devem ser aplicadas, nem uma restrição dissimulada ao comércio. Salvo melhor entendimento, consideramos, na linha de Manuel Lobato Garcia-Mijan, que o texto do GATT não impõe o esgotamento internacional, deixando liberdade aos Estados para definir, para o que aqui importa, o âmbito territorial do esgotamento. Cf. Garcia-Mijan, Manuel Lobato – “*El agotamiento del derecho de marca*”, RDM, n.º 223, janeiro-março, 1997, pp. 121-125 e Cervino, Alberto Casado – “*Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca*”, Gaceta Juridica de la Unión Europea y de la Competencia, n.º 220, Madrid, 2002, p.13.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

direito de marcas sendo, *ipso facto*, da competência de cada Estado importador decidir pela admissibilidade ou não do esgotamento internacional¹⁸⁷.

A PD visa harmonizar as legislações dos Estados Membros em matérias de marcas para evitar discrepâncias e disparidades que possam configurar impedimentos à livre circulação dos produtos ou serviços no EEE e por isso, não regulamenta as relações dos Estados Membros com países terceiros, não interfere nessas relações, nem proíbe em momento algum que os Estados possam criar regulamentação interna nesse sentido. Mesmo ao nível das legislações dos Estados Membros, de acordo com o considerando quatro, “não se afigura necessário proceder a uma aproximação total (...). Basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais direta sobre o funcionamento do mercado interno”. Ao que parece, a PD abre caminho à hipótese de os Estados Membros poderem criar regulamentação ao nível interno que vá além daquela que o diploma prevê. Ora, uma vez que a PD não regulamenta exaustivamente a temática do esgotamento do direito à marca e visto que a própria PD assume não ser “necessário” uma aproximação total, sem que para isso proceda a uma especificação das matérias em concreto, parece que os Estados Membros podem prever disposições complementares acerca da regra que aqui cuidamos. Assim, no plano teórico, não vislumbramos a impossibilidade de cada Estado Membro poder prever, ao nível interno, complementos normativos à regra do esgotamento do direito à marca, designadamente, determinar a existência do esgotamento ao nível internacional, prever o adormecimento do direito com a primeira colocação do produto em país terceiro. Porém, no plano fáctico, a consagração desta possibilidade, apesar de não chocar diretamente com a finalidade que a PD vislumbra - uma harmonização ao nível global das legislações dos Estados Membros no domínio do direito das marcas - ainda assim não nos parece ser a solução mais correta pois a sua previsão ou não previsão, ficaria na livre disponibilidade de cada Estado Membro o que poderia conduzir à fragmentação dos mercados, à semelhança do que a atual redação da norma provoca, trazendo benefícios para os produtores mas não para os consumidores.

¹⁸⁷ Cf. Lorenzo, Tomas de las Heras - *El Agotamiento del Derecho de Marca*, ob. Cit. pp. 269-280. O Autor recorda que o TJ “(...) formula la doctrina del agotamiento comunitario sobre la base jurídica de los arts. 30 y 36 del Tratado CE, para garantizar la libre circulación intra-comunitaria de los productos de marca una vez comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento en un Estado miembro de la Comunidad”. Afirma ainda que, “(...) resulta claramente del art. 30 del Tratado que unicamente prohíbe «entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente», por lo que no impide que una ley nacional de marcas admita prohibiciones de importar productos de marca de terceros Estados fundadas en el derecho de marca”. Cf. *Idem* pp. 268-269.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Sobre o tema, LUÍS M. COUTO GONÇALVES considera que, “(...) o melhor caminho para resolver o problema não passa pela admissibilidade de disposições nacionais dispare, mas antes pela alteração da norma comunitária” referindo, ainda, que a solução prevista na lei é incoerente com a progressiva mundialização da propriedade industrial¹⁸⁸ pois, nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA, “(...) é no domínio do comércio internacional – em que os mercados se encontram divididos por fronteiras estaduais – que mais interessa aos operadores económicos controlar a circulação dos seus produtos, em ordem à maximização do lucro”¹⁸⁹.

No domínio das marcas¹⁹⁰, é indiferente o local ou território onde o titular ou um terceiro com o seu consentimento, coloca os seus produtos em circulação. Tal não põe em causa a função distintiva da marca, não interfere na proveniência ou origem dos produtos ou serviços garantidos, os quais, diga-se, são genuínos¹⁹¹. Segundo o entendimento de ROUBIER¹⁹², a unidade fundamental da marca mantém-se independentemente da nacionalidade, pois o direito está ligado não ao registo – que, não raras vezes, não é obrigatório – mas antes à marca. A este propósito, na linha de PEDRO SOUSA E SILVA, consideramos que a marca não tem um carácter irremediavelmente territorial. A marca é tutelada independentemente do seu registo, coexistindo marcas registadas com marcas não registadas. Ainda que em algumas ordens jurídicas a tutela da marca possa estar condicionada ao registo, continua a reconhecer-se alguns efeitos jurídicos ao uso da marca não registada¹⁹³. O registo de uma marca é um reconhecimento na medida em que a utilização da marca não depende do registo. Por essa razão, o Autor atenta que a marca não tem um carácter essencialmente territorial, pese embora a sua proteção se encontrar firmada ao nível nacional¹⁹⁴.

Os produtos quando são pela primeira vez colocados no circuito comercial, são genuínos devendo circular livremente no mercado, isto é, em todos os países em que o

¹⁸⁸ Cf. Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de direito industrial, ob. Cit.*, pp. 327-328.

¹⁸⁹ Cf. Silva, Pedro Sousa e - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 131.

¹⁹⁰ Ao contrário do que acontece com as patentes, que não é objeto do nosso tratamento.

¹⁹¹ A marca é a testemunha silenciosa que atesta que os produtos foram feitos sob a sua autoridade, cf. Ladas cit. por Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 95, nota de rodapé n.º 156.

¹⁹² Roubier, cit. por Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 94.

¹⁹³ Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 94. Em Portugal, o registo da marca não é obrigatório.

¹⁹⁴ Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 94.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

direito exclusivo pertença ao titular¹⁹⁵. Aos nossos olhos, a redação do n.º 1 do artigo 7.º da PD considera-se insuficiente no plano mundanal pelo que deve ser repensada a sua redação, ou ainda que assim não seja, recuidada a sua interpretação, sobretudo ao nível da jurisprudência. Para o efeito, deve entender-se que aquele normativo contempla o esgotamento comunitário como *starndard* mínimo, destapando uma brecha para a possibilidade de se cogitar e aplicar, o esgotamento ao nível internacional¹⁹⁶.

Ainda que não seja a solução mais consentânea, desde logo com a essência da PD que apenas cuida das relações entre os Estados Membros no domínio das marcas, nas palavras de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, “para o bom funcionamento do mercado interno é preferível uma regra comum, ainda que censurável, do que regras nacionais diferentes”¹⁹⁷.

A posição do TJ acerca da admissibilidade do esgotamento ao nível internacional ficou clara em 16 de julho de 1998 com o acórdão *Silhouette*¹⁹⁸ tendo sido reiterada a 1 de

¹⁹⁵ Note-se que, no âmbito dos modelos e desenhos e no âmbito das patentes é distinta a lógica pois tais direitos servem para assegurar a remuneração monopolística ao seu titular. Faz sentido buscar demarcações de índole territorial, daí que não se estranha a rejeição de um esgotamento internacional. Cf. Silva, Pedro Sousa e – “*E depois do adeus. O Esgotamento de direito industrial*”, *ob. Cit.*, p. 207.

¹⁹⁶ A favor da admissibilidade do esgotamento internacional, veja-se, entre outros, Beier seguido por Siva, Pedro Sousa e (-*Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, *ob. Cit.*, pp. 88-91); Tomas de Los Heros Lorenzo (-*El Agotamiento del Derecho de Marca*, *ob. Cit.* pp. 268 e ss); Shatz, Ulrich (- “*Exhaustion of Patent Rights in the Common Market*”, ICC, 1971, pp. 171 e ss).

¹⁹⁷ Cf. Gonçalves, Luís M. Couto - *Manual de Direito Industrial*, *ob. Cit.* p. 328.

¹⁹⁸ Acórdão do TJ de 16 de julho de 1998, proc. n.º C-355/96 (doravante *Silhouette*), disponível em <http://eur-lex.europa.eu>. Este acórdão teve por base um conflito entre duas empresas austríacas – a *Silhouette* (que é titular de uma marca com o mesmo nome de óculos de alta gama que distribui a preços elevados os seus produtos. A *Silhouette* vende diretamente os seus produtos na Áustria em óticas e para outros países fazendo-o através de uma rede de distribuição que conta com filiais e distribuidores) e a *Hartlauer* (que comercializa óculos a um preço inferior). A *Silhouette* não vende para a *Hartlauer* por considerar que a eventual comercialização a esta e por esta ultima empresa seria prejudicial à marca, isto é, à imagem que esta tem no mercado. A *Silhouette* vendeu diversas armações de óculos que tinha em stock a uma empresa sita na Bulgária – que em 1995 era Estado terceiro. A *Hartlauer* adquiriu tais armações comercializadas na Bulgária com o escopo de as colocar à venda na Áustria. A *Silhouette* por considerar que o seu direito de marca não havia sido esgotada pois a comercialização das armações em causa não tinham ocorrido no EEE mas fora deste território, em sede judicial, tentou impedir a comercialização das armações pela *Hartlauer*. A questão chegou ao Supremo Tribunal Austríaco que suspendeu a instância e suscitou junto do TJ duas questões a título prejudicial relacionadas com a interpretação do n.º 1 do artigo 7.º da PD: A primeira acerca da amplitude territorial do esgotamento contida no n.º 1 e a segunda acerca da obtenção da ordem de non facere com base no mesmo preceito legal. Quanto àquela primeira questão, o TJ afirmou que, o texto da PD é claro. O esgotamento do direito de marca por parte do titular apenas tem lugar, nos termos do n.º 1, no EEE, ou seja, para s produtos colocados na Comunidade, não podendo a PD ser interpretada de outra forma. Os Estados membros não podem, com base neste preceito legal, prever na sua legislação, o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comercializados fora do EEE. O contrário, afirmou o Tribunal. Segundo o Tribunal podia perigar o princípio da livre circulação de mercadorias e revelar-se perverso para o normal funcionamento do mercado: uns optariam pelo esgotamento internacional ao passo que outros não ultrapassariam o esgotamento comunitário. Deste modo, o TJ rejeitou claramente o eventual esgotamento

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

julho de 1999 no acórdão Sebago¹⁹⁹. O TJ rejeitou determinadamente o esgotamento ao nível internacional e impôs aos Estados Membros a adoção do esgotamento comunitário como *standard* máximo, não podendo a ordem interna de cada Estado Membro, consagrar o esgotamento ao nível internacional uma vez que, o n.º 1 do artigo 7.º da PD proíbe, implicitamente, o esgotamento ao nível internacional. Em síntese, ficou assente, pelo menos ao nível jurisprudencial que, por um lado, a comercialização de produtos fora do EEE, pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento, não esgota ou adormece o direito do respetivo titular; em resultado, é lícita a reação contra as importações paralelas. Por outro lado, a PD impõe o esgotamento no EEE como *standard* máximo e conseqüentemente, nenhum Estado membro pode consagrar o esgotamento ao nível internacional²⁰⁰.

Quanto a nós, por tudo o que foi dito, consideramos que o TJ não olhou para a norma no seu todo e desconsiderou que esta apenas prevê o esgotamento ao nível comunitário e que, por essa razão, não o impõe. O TJ bastou-se com uma interpretação legalista e pouco jurídica desconsiderando os efeitos nocivos, sobretudo, para os consumidores, na medida em que, o adormecimento do direito à marca apenas ao nível comunitário, conduz a que os titulares das marcas possam impedir a importação dos produtos quando estes procedem de países terceiros. Os preços dos mesmos disparam e os titulares das marcas mantem os monopólios da importação e, bem assim, dos circuitos comerciais praticando o preçário que acharem conveniente.

internacional. Quanto à segunda questão prejudicial, o TJ concluiu que aquele normativo interpretado de modo isolado, não permite ao titular obter uma decisão judicial inibitória da utilização da marca por um terceiro para produtos comercializados fora do EEE sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento. Se o direito nacional de marcas, no Estado de importação, não atribuir ao titular da marca o poder de impedir as importações paralelas, a norma da PD – n.º 1 do artigo 7.º da PD – não será base jurídica bastante para fundamentar uma ação inibitória. Enquanto não houver normas nacionais que obstem ao esgotamento internacional, o titular da marca no país de importação, querendo demandar o importador, terá que invocar outras normas, por exemplo: concorrência desleal, responsabilidade civil, mas não poderá nunca prevalecer-se diretamente daquele normativo legal. Como declarou o Tribunal, uma Diretiva não pode, por si, criar obrigações para um particular nem pode ser invocada enquanto tal contra ele. Cf. Silva, Pedro Sousa e – “O «Esgotamento» do Direito Industrial e as «Importações Paralelas» - desenvolvimento mais recentes da jurisprudência comunitária e nacional”, *ob. Cit.*, pp.244-246.

¹⁹⁹ Acórdão do TJ de 1 de julho de 1990, proc. n.º C-117/98 (doravante, Sebago).

²⁰⁰ Segundo Carlos Olavo, uma opção pelo esgotamento internacional seria o brotar de inconvenientes vários para o regular funcionamento do mercado, designadamente, os titulares do direito à marca na medida em que sofreriam a concorrência acrescida de todos os importadores paralelos e por conseguinte viriam a sua quota de mercado diminuir em virtude da venda a preços inferiores e o aumento dos gastos que seriam, agora, canalizados para a realização de tarefas suscetíveis de fazer face aos seus concorrentes. Veja-se com pormenor, Olavo, Carlos – “Importações paralelas e esgotamento dos direitos de propriedade industrial: questões e perspetivas”, *ob. Cit.*, pp. 1441-1449.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Recentemente, no dia 1 de julho de 2014, a Comissão Europeia adotou duas comunicações, a saber: um Plano de Ação para dar resposta ao problema da violação dos direitos de propriedade intelectual na UE²⁰¹ e uma Estratégia de proteção e aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual nos países terceiros²⁰². A concretização destas iniciativas serão acompanhadas pela comissão que contará com o apoio do Parlamento Europeu, o Conselho, os Estados Membros, o Comité Económico e Social Europeu e as partes interessadas (incluindo o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) por intermédio do Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de propriedade intelectual) a contribuir ativamente para os trabalhos futuros. A Comissão analisará posteriormente a necessidade de medidas adicionais, eventualmente legislativas.

Sinteticamente, o plano de ação da EU contra a violação dos direitos de propriedade intelectual prevê, não só mas também: melhorar a cooperação entre os Estados Membros e incentivar o intercâmbio de boas práticas; propor um programa completo de formação destinado às autoridades dos Estados Membros com vista a acelerar a aplicação de medidas de prevenção em toda a UE contra as atividades que violam a propriedade intelectual à escala comercial e a detetar os obstáculos à cooperação transfronteiras. No que se refere à proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual, a Comissão propõe, designadamente, prosseguir os esforços multilaterais para melhorar o quadro normativo internacional da propriedade intelectual e assegurar que os capítulos relativos aos DPI que figuram nos acordos comerciais bilaterais proporcionam uma proteção eficaz e adequada aos titulares de direitos; colaborar com os países parceiros através de diálogos e grupos de trabalho sobre propriedade intelectual, a fim de resolver problemas sistémicos em matéria de propriedade intelectual e corrigir as principais deficiências dos respetivos regimes de proteção dos DPI; ajudar no terreno as PME e os titulares de direitos, através de projetos como os serviços de apoio em matéria de DPI, reforçando simultaneamente o efeito de alavanca e as competências em matéria de propriedade intelectual a nível das representações da UE e dos Estados Membros nos países terceiros.

²⁰¹ COM(2014) 392 final, cf. <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-392-EN-F1-1.Pdf>.

²⁰² COM(2014) 389 final cf. <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-389-EN-F1-1.Pdf>.

6.1. Âmbito do esgotamento do direito

Sobre o âmbito material do esgotamento do direito, salientamos o artigo 5.º da PD, o artigo 9.º do RMC e o artigo 224.º do CPI que tratam dos direitos exclusivos pertencentes ao titular da marca designadamente, o direito de apor a marca nos produtos ou serviços, nas respetivas embalagens (elementos tangíveis), em etiquetas, direito de importar ou de exportar produtos ou serviços marcados, usar o signo em documentos comerciais e na publicidade. Verificados que estejam os pressupostos referidos nos pontos antecedentes, a regra do esgotamento do direito à marca opera ao nível de todos os direitos conferidos pela marca que ficam adormecidos, melhor dizendo, comprimidos²⁰³. O titular da marca mantém a respetiva titularidade, assim como conserva determinadas faculdades – ou direitos residuais²⁰⁴ - enquanto os produtos se encontrarem no mercado, encontrando-se privado do controlo, quer da circulação ulterior, quer da utilização que venha a ser dada ao produto por terceiros adquirentes²⁰⁵. Tais direitos residuais que permanecem adormecidos na esfera do titular, colimam a proteção das funções juridicamente reconhecidas à marca: a função distintiva dos produtos e, no universo das marcas de prestígio, a função publicitária ou sugestiva

Quanto ao âmbito do esgotamento do direito à marca, salvo melhor entendimento, a presente regra é materialmente irrestrita porquanto opera ao nível de todos os direitos conferidos pela marca²⁰⁶.

7. Os motivos legítimos. A exceção²⁰⁷ à regra do esgotamento do direito à marca

²⁰³ Em bom rigor, como escreve Pedro Sousa e Silva, “(...) a introdução no mercado não provoca um esgotamento, mas antes uma compressão da esfera de poderes do titular da marca”, cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p.83.

²⁰⁴ Assim apelidados por Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p.79.

²⁰⁵ Porventura não erramos se dissermos que, as prerrogativas que ficam adormecidas com a primeira colocação do produto no mercado são aquelas que se consubstanciam na exploração económica exclusiva do produto.

²⁰⁶ O contrário não parece resultar dos textos legais.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Como vimos no ponto antecedente, a colocação de um produto no mercado pelo titular ou por um terceiro com o seu consentimento, despoja o titular da marca do poder de controlar, quer a circulação subsequente desse produto, quer a utilização que dela venha a ser feita por terceiros adquirentes. Porém, como todas as regras também esta comporta exceções. Vejamos o disposto no artigo 7.º, n.º 2 da PD²⁰⁸. Segundo aquele normativo legal, “(...) sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente, sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado”²⁰⁹.

Se por um lado “(...) it is hard to define the limits circumstances under which legitimate interests of a trade mark owner are significantly jeopardized and therefore justify a restriction on trade”²¹⁰, por outro, da leitura do artigo 7.º, n.º 2 da PD percebe-se que este normativo legal não coadjuva nessa tarefa, pelo contrário o n.º2 daquele artigo define-se pela formulação aberta e indeterminada que adota²¹¹, pela intrínseca “(...)lack

²⁰⁷ Sobre esta exceção, Carvalho, Maria Miguel (– *A Marca Enganosa, ob. Cit.*, p. 425, nota de rodapé n.º 1112) – afirma que à semelhança do princípio do esgotamento do direito de marca, também esta exceção foi jurisprudencialmente esboçada e que as decisões judiciais “(...) assentaram na(s) função(s) que a marca desempenha e, em especial sobre a função indicadora da origem do produto, o que implica, segundo o TJ, que o consumidor há de poder estar seguro de que o produto oferecido não foi objeto de intervenção de terceiros que tenham podido afetar o estado original do produto, sem autorização do titular”.

²⁰⁸ À semelhança do artigo 13.º, n.º2 do RMC e artigo 259.º, n.º2 CPI.

²⁰⁹ Leia-se, na versão portuguesa. Cfr. redação do n.º2 do artigo 7.º da PD na língua francesa: Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ; na língua espanhola: El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización e na língua inglesa: Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

²¹⁰ Cf. Urlesberger, Franz Christof – «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», Common Market Law Review, 36, 1999, p. 1196.

²¹¹ Escreve Urlesberger, Franz Christof – «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», p. 1196, *ob. Cit.*, que “in the long term, it will be the responsibility of the ECJ to develop clear criteria defining the exact meaning of “legitimate reasons for the proprietor of a trade mark” (...) which preclude the exhaustion of trade mark rights”. Ainda, na p. 1197, o Autor considera que existe uma relação entre os artigos 28.º (anterior artigo 30.º) e o artigo 30.º (anterior artigo 36.º) do tratado e a Diretiva e que o artigo 7.º n.º2 deste diploma deve ser interpretado à luz do artigo 30.º do Tratado de Roma que proíbe as restrições dada a primazia que esta disposição tem sobre as normas da PD, assim, diz o Autor que, “the court’s case law under article 30 must therefore be taken as a basic for determining whether, under article 7(2) of the Directive, a trade mark owner may oppose the further marketing of this products”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

of clarity(...)"²¹². O preceito legal não esclarece o conceito de motivos legítimos deixando ao intérprete margem para uma panóplia de situações que possam configurar uma situação de lesão do direito do titular da marca e o conseqüente ressurgimento do exclusivo na sua esfera jurídica. Mais complicado se torna esta definição quando centramos a atenção no universo restrito das marcas de prestígio cuja função publicitária ou sugestiva da marca é autónoma e juridicamente tutelada^{213/214}.

Retomando à letra da lei, aquele normativo prevê as situações em que o estado dos produtos marcados é alterado após a colocação do mesmo no mercado pelo titular direta ou indiretamente, mediante um terceiro atuante sob o seu consentimento, ou seja, os casos de ofensa à integridade ou manipulação do produto, nada mais esclarecendo a este respeito²¹⁵.

O direito exclusivo para a caracterização do produto²¹⁶ pelo seu titular e que compreende a composição, o aspeto exterior e/ou a forma (a embalagem do perfume é um bem tangível), assim como toda a decoração. Quando pensamos no universo dos produtos guarnecidos com marcas de prestígio, não podemos descurar que uma simples manipulação pode colocar em cheque o *selling power* da marca, ainda que estejamos perante manipulações ditas insignificantes. Porquanto, o que se afigura insignificante quando o que

²¹² Cfr. Urlesberger, Franz Christof – «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», *ob. Cit.*, p. 1196.

²¹³ De notar que, o caráter meramente exemplificativo do normativo em análise é abertamente defendido pelo TJ. Veja-se, acórdão Bristol Myers-Squibb n.º 39, CJ 1996-7, pp. I-3530 e ss e acórdão Parfums Dior SA e Parfums Christian Dior BV e Evora BV, n.º 42, CJ 1997-11, pp. I-6048.

²¹⁴ Via de regra, quando o produto ou o serviço é adquirido por consumidor final, sai definitivamente do circuito comercial, não se justificando, continuar a reconhecer-se ao titular da marca, por exemplo, o direito de impedir que um consumidor transforme ou adultere a seu bel prazer um produto, a sua embalagem, que lhe retire por completo a marca que o garante. Isto, claro está, se o produto não se destinar à uma (re)transação. Verificando-se uma recolocação do produto no mercado que direito cabe ao titular da marca, em caso de violação? Como é sabido, muitos dos produtos adquiridos pelo consumidor final, regressam novamente ao circuito comercial – venda de bens em segunda mão que muitas vezes é realizada como se de bens novos se tratassem. Este fenómeno, que não é novo, levanta questões jurídicas ao nível da violação da marca, nomeadamente, do prestígio ou reputação da marca constituindo, certamente, um motivo legítimo de ressurgimento do direito adormecido. Veja-se a este respeito, Urlesberger, Franz Christof - «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», *ob. Cit.*, pp. 1224 – 1225. Veja-se, ainda, Silva, Pedro Sousa e Silva – «*“E depois do adeus”*». O “*esgotamento*” o direito industrial e os direitos subsistentes após a colocação do produto no mercado», *ob. Cit.*, p. 217, quanto às situações de confusão pós venda.

²¹⁵ De acordo com Urlesberger, Franz Christof, o n.º 2 do artigo 7.º tal como está formulado prevê que a regra do esgotamento não se aplica quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado, o que em termos literais, implica que qualquer mudança pode constituir um motivo legítimo. Cf. Urlesberger, Franz Christof – «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», *ob. Cit.*, pp. 1200 - 1201 .

²¹⁶ Cfr. Beier, cit. por Silva, Pedro Sousa e Silva – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, *ob. Cit.*, p. 79.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

se pretende proteger é a função distintiva da marca – isto é, a função de origem ou proveniência do produto – não é o mesmo quando o que está em causa é a função publicitária ou sugestiva da marca, igualmente tutelada e de modo autónomo pelo direito de marcas, no *cosmos* das marcas de prestígio. Uma simples manipulação pode ser avassaladora para a marca causando prejuízos incalculáveis. Uma vez que a lei não provê qualquer orientação nesse sentido, cumpre atender ao caso concreto, ao produto e à marca que está em causa. No entanto, se pensarmos no universo das marcas de prestígio, nomeadamente quando são apostas em produtos de cosmética ou perfumaria, e na função juridicamente tutelada, não podemos comungar do entendimento segundo o qual “insignificant modifications which are not essential or not even noticed by customers should not give the trade mark owner the right to oppose the further commercialization of the good. Otherwise, a kind of moral right would be created for trade marked products which should exist only in copyright or patent law”^{217/218}. Os danos causados à boa fama e reputação de marca desta categoria são relativos e só podem ser averiguadas caso a caso.

De acordo com FRANZ CHRISTOF URLESBERGER, “a significant alteration to a product cannot be justified because of a need to adapt a product to new consumers expectations or legal provisions”²¹⁹. Os interesses dos consumidores não podem (ou nem sempre devem - pensemos no caso em que o produto é alterado em função dos gostos do adquirente e para fins tão somente de consumo privado, sendo certo que as mesmas não infringem o direito à marca²²⁰), prevalecer sobre os interesses da comunidade, sobre os interesses do titular da marca.

²¹⁷ Cf. Urlesberger, Franz Christof – “*legitimate reasons*” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», *ob. Cit.*, p. 1201.

²¹⁸ Relativamente às alterações insignificantes, Fernandez, Maria Cristina Fernández - *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca*, *ob. Cit.*, p. 162 – considera que não serão relevantes alterações insignificantes, alterações que respeitam a alterações não essenciais dos produtos em apreço. No mesmo sentido, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, *ob. Cit.*, p. 220. Ambos os Autores não tecem considerações acerca das marcas de prestígio.

²¹⁹ Cf. Urlesberger, Franz Christof - “*legitimate reasons*” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», *ob. Cit.*, p. 1201.

²²⁰ Cf. Urlesberger, Franz Christof - “*legitimate reasons*” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time», *ob. Cit.*, p. 1999. O Autor faz uma referência ao caso dos relógios Rolex aos quais foi incorporado, por questões de embelezamento, diamantes no visor. O mesmo Autor atenta outras situações e afirma o seguinte: “as the law stands at present, the provision of information about any alterations of a product at the moment of sale may preclude trade mark owners opposing further commercialization under some jurisdictions”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Note-se que, uma vez que aquele preceito normativo não distingue o sentido da modificação, isto é, se se trata de modificações depreciativas ou (também) de alterações que possam beneficiar o produto, não podemos nem devemos, salvo o devido respeito, interpretá-lo como prevendo apenas a primeira situação²²¹.

Num segundo momento, o n.º 2 do artigo 7.º da PD compreende as situações de reembalagem ou reacondicionamento dos produtos assinalados. As alterações introduzidas nas embalagens – *scilicet*, no bem tangível que protege (ou não) o produto mas que, ainda assim, faz parte integrante do mesmo - pense-se na embalagem de um perfume ou de um produto de cosmético – não implicam necessariamente uma alteração do estado original do produto²²². Não raras vezes, a reembalagem do produto é necessária ao importador paralelo, desde logo, por razões de saúde, higiene e segurança, ou em virtude de práticas ou recomendações de organizações profissionais ou de regulamentos específico em determinadas matérias que normalmente acautelem situações de interesse público. Nestes casos, os importadores vêm-se restringidos a reembalar o produto adquirido para o conseguirem vender no país de importação²²³. Fora estas situações, a reembalagem pode ser lícita desde que o reembalador ou o responsável pela reembalagem ou reacondicionamento faça respeitar e respeite, cumulativamente²²⁴, determinadas condições: a reembalagem não pode afetar o estado do produto originário; deverá ser objetivamente necessária para a posterior comercialização do produto no estado de importação; deve ser identificado o responsável pelo reembalamento ou reacondicionamento na respetiva embalagem²²⁵; a reembalagem não pode perigar ou lesar a reputação da marca ou a do seu

²²¹ Neste sentido, entre outros, veja-se, Silva, Pedro Sousa e – “*E depois do adeus*”, *ob. Cit.*, p. 220 e Fernández, Maria Cristina Fernández – *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca*, *ob. Cit.*, p. 162. A Autora refere que, não são relevantes as alterações insignificantes, as alterações que respeitam a caricaturistas que não são essenciais dos produtos guarnecidos sob o signo. Se assim não fosse, criar-se-ia uma espécie de direito moral sobre os produtos marcados que não deve, de todo, existir no âmbito do direito das marcas mas, antes, no domínio dos direitos de autor e de patentes.

²²² O TJ pronunciou-se sobre esta temática, designadamente nos acórdãos, Centrafarm BV e a American Home Products Corporation de 10 de outubro de 1978 e Pfizer Inc. e Eurim Pharma GmbH.

²²³ Acórdão do TJ de 22 de dezembro de 2008 proferido no âmbito do proc. n.º C-276/05, caso Zovirax onde foi declarado que o artigo 7.º, n.º 2 da PD deve ser interpretado no sentido de que cabe ao importador paralelo fornecer ao titular da marca as informações necessárias e suficientes para lhe permitir verificar que o reacondicionamento do produto sob essa marca é necessário para a comercialização no Estado de importação.

²²⁴ Mas sem que tenha de se verificar uma determinada ordem ou hierarquia.

²²⁵ Desenvolvendo e precisando este princípio orientador, o TJ declarou, no acórdão Bristol-Myers Squibb, que o artigo 7.º, n.º 2, PD deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente opor-se à comercialização posterior de um produto farmacêutico, quando o importador tiver reacondicionado o produto e voltado a apor a marca, a menos que estejam preenchidas várias condições, entre as quais, no que aqui nos interessa no âmbito dos presentes processos, «se indicar claramente na nova embalagem o Autor do

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

titular; ao respetivo titular da marca, deve ser comunicado o ato de reembalagem e entregue um exemplar para que o possa analisar. Por último, mas não menos relevante, deve ficar demonstrada que a utilização das diversas embalagens pelo titular, contribui para compartimentar artificialmente os mercados, quer seja de modo intencional, quer não²²⁶.

Se a reembalagem não preencher tais requisitos, o titular da marca pode reagir. A este respeito, NOGUEIRA SERENS considera que, se se provar que a reembalagem não era objetivamente necessária, aplica-se imediatamente o disposto no n.º2 do artigo 7.º da PD. Caso a reembalagem seja objetivamente necessária, mas tenha sido realizada em termos tais que afete o estado originário do produto, também dá lugar à aplicação imediata daquele n.º2. Em terceiro lugar, se a reembalagem for objetivamente necessária e tiver sido realizada de uma forma que não altere nem prejudique o estado originário do produto, mas não tenha sido mencionado nas embalagens o autor da reembalagem, o titular pode reagir. Seguidamente, se a reembalagem era objetivamente necessária e foi efetuada nos devidos termos, tendo sido mencionada a identificação do reembalador, mas a embalagem utilizada era suscetível de degradar a imagem do produto e do respetivo titular, a exceção constante do n.º2 é imediatamente aplicada. Finalmente, se todos estes requisitos estavam preenchidos mas o reembalador não avisou o titular da marca da sua intenção de reembalar, poderá ser aplicada, igualmente, a referida exceção.

recondicionamento do produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. De igual modo, a origem de um artigo suplementar que não provenha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissipar qualquer impressão de que o titular da marca é por ele responsável. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efetuada sem a autorização do titular da marca» (Cf. n.º 70 do acórdão). Tal entendimento, consiste em proteger o interesse do titular da marca em que o consumidor ou o utilizador final não possa ser levado a crer que é ele o responsável pelo recondicionamento. Na linha de pensamento do Advogado Geral Yves Bot em conclusões recentes apresentadas a 12 de maio de 2011 (referente ao acórdão do TJ de 28 de julho de 2011, processos apensos C-400/09 e C-207/10), consideramos que o interesse do respetivo titular é salvaguardado se figurarem claramente na embalagem os nomes da empresa responsável pelo recondicionamento e do fabricante, sobretudo na indústria medicamentosa. Essa diferenciação é suscetível de remover quaisquer as dúvidas que possam surgir no espírito do consumidor quanto aos papéis respetivos dessas duas entidades no fabrico e no recondicionamento do produto. O que importa é, por um lado, que o consumidor saiba quem é responsável pela operação de recondicionamento e a quem podem ser imputados eventuais defeitos do produto causados por essa operação e, por outro, que ele esteja convencido de que a operação de recondicionamento não foi efetuada sob o controlo do titular da marca.

²²⁶ Estes requisitos foram formulados ao nível da jurisprudência nos acórdãos Hoffman-La Roche de 1978, Centrafarm vs American Home de 1978 e Pfizer vs Eurim Pharm de 1981. Veja-se, entre outros, Torremans, Paul - "New Repackaging under the trade mark directive of welle established exhaustion principles", EIPR 11, 1997. Recentemente, veja-se, o acórdão do TJ de 28 de julho de 2011, procs. apensos C-400/09 e C-207/10.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Em terceiro lugar, os casos de confusão quanto à proveniência do produto, pois o titular da marca tem o direito de exigir que enquanto o produto se mantiver circundado no perímetro comercial, deve ser acompanhado da marca que lhe foi aposta. Aqui, visa-se, sobretudo salvaguardar a função distintiva da marca.

Outro motivo legítimo esboçado pela jurisprudência comunitária²²⁷ e que foi já referido em momento anterior, relaciona-se com o universo restrito das marcas de prestígio dizendo respeito aos atos de terceiros que, sem o consentimento do respetivo titular, possam consubstanciar uma lesão à reputação, à boa fama ou ao prestígio da marca. A este propósito questiona-se se o titular da marca pode proibir a publicidade dos produtos colocados licitamente no mercado, por si ou por terceiro com o seu consentimento, com vista a proteger a reputação e o prestígio da marca. De acordo com a jurisprudência, se o artigo 5.º, n.º 3, al. d) da PD, confere ao titular da marca o direito de proibir o uso da sua marca em publicidade sempre que os produtos não tenham sido comercializados por si ou por terceiro com seu consentimento, o mesmo acontece em relação ao direito de utilizar a marca para anunciar ao público a posterior comercialização desses produtos²²⁸. A este respeito, o Advogado Geral F.G. JACOBS observou que “se o revendedor tem a faculdade de vender produtos comercializados pelo titular da marca ou com o seu consentimento (...) tem também, em princípio, a faculdade de publicitar tais produtos.” Mais referiu que, “se o princípio do esgotamento dos direitos nunca abrangesse a publicidade, os revendedores que não tivessem obtido o consentimento do titular para publicitar seriam obrigados a guardar toda a publicidade relativa aos produtos em causa debaixo do balcão e a esperar que a clientela solicitasse o produto na vaga expectativa de que a oja o tivesse eventualmente em armazém. Isto destruiria o princípio do esgotamento dos direitos (...)”²²⁹. Ainda que assim seja e o revendedor possa publicitar os produtos que revende, a publicidade não pode danificar a imagem, a boa fama e a reputação da marca, banalizando-a. A este respeito, FRANZ CHRISTOF considera que, “the link between the competition policy pursued under

²²⁷ Designadamente, acórdão do TJ de 4 de novembro de 1997, proc. n.º C-337/95, doravante, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV ou DIOR I; acórdão do TJ de 23 de fevereiro de 1999, proc. n.º C-63/97, doravante, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV e Ronald Karel Deenik ou BMW e acórdão do TJ de 23 de abril de 2009, proc. n.º C-59/08, doravante Copad SA contra Christian Dior ou DIOR II

²²⁸ Veja-se, acórdão do TJ de 4 de novembro de 1997, proc. n.º C-337/95, doravante, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV ou DIOR I, n.º 36.

²²⁹ Conclusões apresentadas a 29 de abril de 1997 pelo Advogado geral F.G. Jacobs referentes ao acórdão do TJ de 4 de novembro de 1997, proc. n.º C-337/95, doravante, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV ou DIOR I, n.º 31.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Article 81 (ex 85) and 82(ex 86) EC and the trade mark law, the trade mark being an essential element in a system of undistorted competition, should be taken into account. For competition purposes manufacturers of perfumes and other luxury goods claimed that their products can only be satisfactorily sold in a suitable atmosphere or ambience, where the luxurious quality of the products is not spoiled by associations with more mundane and less expensive goods”. Segundo o Autor, “it seems therefore appropriate to Grant a strong protection to the luxurious image of a trade mark against shoddy advertising. In the author’s view the level of protection should depend on the degree of reputation and the image of a particular trade mark rather than what is “customary” in the sector of a third party”²³⁰. De igual modo, a marca não pode ser usada na publicidade do revendedor de um modo tal que induza à ideia de que existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca, bem como, à ideia de que a empresa do revendedor faz parte da rede de distribuição do titular da marca ou, ainda, que existe uma relação especial entre estas duas empresas²³¹.

8. Contrato de licença de exploração de marca²³²

Hodiernamente, esta figura contratual encontra-se consagrada no CPI, artigos 32.º e 264.^{o233/234}, na PD, artigo 8.º e no RMC, artigos 22.º e 23.^{o235}.

²³⁰ Cf. Urlesberger - «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», *ob. Cit.*, pp. 1220-1221. O Autor apoia-se na opinião de Goyder, veja-se a nota de rodapé n.º 70 da p. 1221.

²³¹ Veja-se a este propósito o acórdão do TJ de 23 de fevereiro de 1999, proc. n.º C-63/97, doravante, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV e Ronald Karel Deenik ou BMW.

²³² Neste ponto trataremos, somente da licença contratual ou voluntária no domínio do direito de marcas.

²³³ Sobre a temática da admissibilidade da licença em matéria de marcas, entre nós, escreveu o ilustre professor Coelho, José Gabriel Pinto – “*O Problema da «Admissibilidade» da Licença em Matéria de Marcas*”, RLJ, Ano 94.º - 1961-1962, n.ºs 3208, 3209, 3210, pp. 289, 305, 321-323 respetivamente. O CPI de 1940, aprovado pelo DL n.º 30 679, de 24 de agosto de 1940, era omissivo quanto à referida licença, não só para as marcas, mas também das patentes, para as quais admitia, e impunha até, que o respetivo titular da patente de invenção, licença obrigatória, invenção registasse, em nome próprio, a marca em Portugal, assim como o seu agente ou representante devidamente autorizado (artigos 29.º e 30.º do CPI de 1940). Podemos dizer que as necessidades práticas obrigaram a uma reponderação sobre a admissibilidade desta figura contratual no domínio das marcas, admissibilidade essa que impunha um afastamento do entendimento tradicional sobre a função da marca.

No plano internacional (como seja, na Inglaterra, nos EUA, na França, na Alemanha), foi-se sedimentando a conceção de licença no domínio das marcas comerciais e industriais, enquanto método necessário da

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Embora o contrato de licença de exploração de marca encontre previsão legal nos referidos diplomas legais, estes não preveem o regime jurídico aplicável ou a aplicar ao domínio das marcas e, por essa razão, todo o clausulado constante do referido contrato, é fruto da autonomia da vontade das partes – licenciado e licenciante²³⁶ - quer estejamos perante uma licença (leia-se, voluntária) exclusiva²³⁷ ou não exclusiva²³⁸, havendo por isso, a necessidade em recorrer ao instituto da Analogia.

Quer seja a licença exclusiva ou não exclusiva, o contrato de licença estará sempre sujeito a registo. A sua inscrição no INPI, é condição de oponibilidade do direito relativamente a terceiros, ou a outro licenciado, titulares de uma autorização total ou

exploração comercial da marca. Esta realidade, levou o citado Autor a criticar a disciplina constante da CUP, mormente, o artigo 5.º, letra C, n.º 3, a qual permitia o uso simultâneo da mesma marca por mais de um estabelecimento comercial ou industrial, apenas se os estabelecimentos fossem comproprietários da marca. Desta forma, em caso de titular único, o uso simultâneo da marca por vários estabelecimentos seria ilícito. De notar que, esta figura contratual foi aceite no ordenamento jurídico norte americano pelo Lanham Act em 1946 nos EUA (section 5 e 45), não obstante a jurisprudência reconhecer algumas licenças como válidas no designado período pre-Lanham Law days (a licença de marca era proibida pelo Trademark Act de 1905); no Reino Unido foi aceite pela lei de 1938 (trade marks act), e mais tarde nos países do BENELUX em 1962 e na França em 1964. Cfr. Calboli, Irene – “*The sunset of ‘quality control’ in modern trademark licensing*”, American University Review, 2007, versão online (lexisNexis.com), p.2; Wehrnger, Cameron – “*Trademark: control provided, control exercised*”, TMR, 47, 1957, p. 287 e Gonçalves, Luís M. Couto – *Função Distintiva da Marca, ob. Cit.*, p. 41.

²³⁴ A primeira consagração expressa do contrato de licença no âmbito do direito de marcas em Portugal, ocorreu com o DL n.º 27/84, de 18 de janeiro, mormente, no artigo 119.º, onde se podia ler que, “o titular do registo de marca pode, por contrato escrito, conceder a outrem licença para a explorar, a título gratuito ou oneroso, em certa zona ou território português, para todos ou parte dos produtos ou serviços, se isso não puder induzir o público em erro quanto à proveniência ou aos caracteres para a sua apreciação. A utilização da marca feita pelo licenciado será considerada como feita pelo titular do registo”, no §1.º, o citado artigo acrescentava que, “o licenciado, salvo disposições contrárias contidas no contrato de licença, gozará e todas as faculdades concedidas ao titular do registo para todos os efeitos legais e, designadamente, para provar o direito à marca perante quaisquer organismos oficiais” e no §2.º que “o direito obtido por meio de licença de exploração não pode ser alienado sem consentimento escrito e expresso do titular do registo, salvo disposição em contrário estabelecida no contrato de licença”.

²³⁵ De acordo com este preceito normativo, a licença só é oponível a terceiros em todos os Estados membros após a inscrição do seu registo.

²³⁶ Ao celebrar um contrato de licença, o titular da marca estará a renunciar *ex voluntate* ao direito exclusivo de proibir que terceiros usem seu, direito de propriedade industrial, tendo a licença um conteúdo negativo, isto é, o titular da marca abstêm-se de proibir o licenciado de utilizar a marca. Por outro lado, da celebração do referido contrato, advém deveres de conteúdo positivo que não podemos olvidar, são eles de *dare, facere* ou *praestare*. Em bom rigor, o titular deve intentar e defender-se de ações de contrafação nos termos do artigos 258.º e 323.º todos do CPI. Ao mesmo tempo, não pode colocar-se à margem do uso que é feito da marca pelo licenciado, na certeza de que esse uso terá de ser sério, sob pena de caducidade do direito, nos termos do artigo 268.º, n.º1 al. c) do mesmo diploma. Neste sentido, entre outros, Castro, Carlos Osório de – *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, Porto: Universidade Católica, 1994, p.25-27 e Gonçalves, Luís M. Couto - *Manual de direito industrial : patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal, ob. Cit.*, p. 353.

²³⁷ Cfr. n.º7 do artigo 32.º do CPI.

²³⁸ Cfr. n.º5 do artigo 32.º do CPI.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

parcialmente conflituante, cuja autorização tenha sido registada em momento posterior (artigo 30, n.º1, al. b) e n.º2 do CPI).

Neste conspecto, salvo melhor entendimento, parece-nos que a natureza do contrato de licença é obrigacional e as diferenças que possam existir entre cada uma das licenças, tem que ver, unicamente, com a vontade das partes. Na esteira de LUÍS M. COUTO GONÇALVES, consideramos estar em causa uma única realidade à qual deve corresponder uma só qualificação jurídica, mesmo que possam existir diferentes modalidades de licenças. O conteúdo mais amplo ou menos amplo, mais permissivo ou limitativo, não determina a existência de uma realidade dual²³⁹. Note-se que estamos no âmbito da autonomia da vontade e da liberdade contratual. A única exigência legal imposta ao nível do ordenamento jurídico português, é a necessidade de forma escrita²⁴⁰ do contrato de licença de exploração da marca (veja-se o artigo 32.º, n.º3 do CPI).

A mais disto e não obstante os limites intrínsecos que não podem ser descurados, desde logo, as balizas impostas pelo princípio do primado do direito comunitário e as regras da concorrência, a vontade das partes é a única égide. O exercício do exclusivo – direito de marca – reclama uma adaptação às liberdades do mercado necessárias ao seu normal e livre funcionamento e neste sentido, a vontade das partes deve sempre ceder quando o exercício desse mesmo exclusivo possa determinar ou ser determinável para a criação de monopólios ou vantagens indevidas, compartimentando de modo factício o mercado, através de barreiras ao seu normal funcionamento^{241/242}.

²³⁹ Cfr. Gonçalves, Luís M. Couto - *Função distintiva da marca* ob. Cit., p. 201 e, Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) e direitos de propriedade industrial*, ob. Cit., p.25.

²⁴⁰ Estamos perante uma formalidade *ad substantiam* cuja inobservância determina a nulidade do contrato, cfr. artigo 220.º do Código Civil. Além do requisito da forma, o contrato de licença tem de ser registado junto do INPI para ser oponível a terceiros, (artigo 31.º, n.º1 al. b) e n.º2 do CPI), o que significa que o registo não é condição de eficácia, mas antes condição da sua oponibilidade a terceiros. Cfr. Entre outros, Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, ob. Cit., pp. 31-81 e Olavo, Carlos - *Propriedade Industrial*, ob. Cit., p. 148.

²⁴¹ Cfr. Carvalho, Paula de – *A violação da licença e o esgotamento do direito de marca*, ob. Cit. p. 113-114.

²⁴² Carvalho, Maria Miguel – *A Marca Enganosa*, ob. Cit., p. 388 a 389 – considera que o contrato de licença “(...)suscita alguns problemas no que tange à suscetibilidade de engano dos consumidores. (...) e podem surgir (...)problemas de decetividade causados pelo uso do mesmo sinal por pessoas diferentes. Designadamente (...) quanto à proveniência empresarial dos produtos ou serviços assinalados com a mesma marca e/ou quanto á qualidade dos produtos ou serviços marcados”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Sobre a efetiva natureza jurídica do contrato de licença de exploração de marca²⁴³, cumpre-nos tecer breves considerações. Para tanto, é necessário compreender que direito é este que advém da licença de exploração de marca, e como é atribuído ao licenciado: será um direito de natureza real ou, pelo contrário, um direito que assume natureza obrigacional?

Como já o referimos, o CPI apenas prevê a figura das licenças contratuais – o que torna o contrato de licença num contrato típico ou nominado. Não prevê um regime jurídico exaustivo e deixa na livre disponibilidade das partes a sua regulamentação.

A aceitação de que a marca é um bem imaterial sobre o qual incide um direito de propriedade²⁴⁴ com algumas particularidade, não significa a automática aquiescência da natureza real da licença de exploração de marca. Senão vejamos.

Os direitos reais são orientados pelos princípios da tipicidade e da taxatividade, de acordo com os quais, são direitos reais apenas e só aqueles que a lei prevê exaustivamente²⁴⁵. Tais princípios, por força do n.º 2 do artigo 1303.º do Código Civil, aplicam-se ao domínio da propriedade industrial²⁴⁶. Ora, a licença de exploração de marca não consta desse elenco. Nos termos do n.º 1 do artigo 1306.º do Código Civil, nos casos não previstos na lei, é vedada a constituição de restrições de carácter real, ao direito de propriedade e, nessa medida, toda a restrição que resulte de um negócio jurídico tem natureza obrigacional. Deste modo, a considerar-se que a licença de exploração de marca constitui uma restrição ao direito do titular (direito de propriedade adquirido com o registo, artigo 224.º do CPI), não prevista na lei, esta não constitui um direito real. Nos termos do artigo 30.º, n.º 1 al. b) e n.º 2, do CPI a lei condiciona a produção de efeitos relativamente a terceiros, ao registo das licenças e respetivo averbamento, sob pena de manter a eficácia *inter partes* do contrato de licença. Ainda, a legitimidade reconhecida ao licenciado para perseguir contrafactores não qualifica como real o direito do licenciado. A este respeito,

²⁴³ Relativamente à natureza real ou obrigacional da licença de exploração de marca, entre nós, Olavo, Carlos – *O contrato de licença de exploração de marca*, ROA, 1999, p. 357, considera que esta discussão só faz sentido se se atribuir ao direito à marca natureza real, ao invés de obrigacional. O Autor considera que o direito que resulta da marca tem natureza de direito de exploração económica exclusiva, daí concluir que a discussão em causa carece de sentido.

²⁴⁴ Cfr. artigo 224.º, n.º 1 do CPI e artigos 1306.º, n.º 1 e 1303.º, n.º 2 do Código Civil.

²⁴⁵ Cfr. artigo 1306.º do Código Civil.

²⁴⁶ A este respeito, veja-se, entre outros, Castro, Carlos Osório de – *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, *ob. Cit.*, p. 68.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Carlos Osório de Castro refere que basta a analogia com o contrato de locação, mormente, artigos. 1037.º, n.º 2 ou 1133.º, n.º 2 do Código Civil²⁴⁷.

O contrato de licença de exploração de marca é um contrato bilateral, com efeitos sinalagmáticos - estejamos perante uma licença exclusiva, ou não exclusiva – celebrado por escrito, ao abrigo da liberdade contratual e da autonomia da vontade onde se acorda a exploração (uso e fruição do signo com vista ao aproveitamento económico) de um bem imaterial, a marca. Em causa está apenas o uso e fruição temporária do signo que é permitida pelo licenciante²⁴⁸. A propriedade do bem objeto de licença de exploração não é transmitida e mantêm-se na esfera do respetivo titular²⁴⁹, podendo a existência de uma licença de exploração de marca (ainda que exclusiva), “(...) explorar diretamente o direito objeto de licença salvo estipulação em contrário”²⁵⁰. Neste conspecto, parece-nos que o direito emergente do contrato de licença é um direito de natureza obrigacional. Por um lado, resulta de um contrato que é sinalagmático e cujo conteúdo é formado de acordo com a autonomia da vontade. Por outro, não se enquadra no elenco taxativo do n.º 1 do artigo 1306.º do Código Civil. Entre nós, REMÉDIO MARQUES considera que o contrato de licença de exploração de marcas é “(...) fonte (...) imediata de *direitos absolutos* que o licenciado

²⁴⁷ Cfr. Castro, Carlos Osório de – *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, *ob. Cit.*, p. 81

²⁴⁸ Temporária porque vigorará enquanto se mantiver o objeto do contrato de licença, no caso a marca. A licença depende da marca pelo que, se esta deixar de existir o contrato celebrado caduca, por desaparecimento do seu objeto. Deste modo, não deve considerar-se válida uma cláusula que disponha acerca da validade do contrato de licença prevendo uma sua duração superior ao prazo de duração da marca, ou seja, por um prazo superior a 10 anos (não obstante a possibilidade de renovações, estas só ocorrerem no termo deste prazo). Pelo exposto, não faz sentido celebrar um contrato por um período superior a 10 anos quando o próprio titular da marca desconhece se o seu direito será ou não renovado. O que hoje é uma certeza amanhã poderá não o ser. Neste sentido, Carvalho, Paula de – *A violação da licença e o esgotamento do direito de marca*, *ob. Cit.*, p. 106, nota de rodapé n.º 120. E se o contrato de licença prevê uma cláusula que determina que a duração do mesmo acompanha a duração da marca, ou seja, de uma cláusula que atribui uma duração indeterminada da marca? A citada Autora não arrisca uma resposta absoluta, considerando apenas que tal não se coaduna com a sua linha de pensamento. Assim, de acordo com a sua posição, parece-nos que tal cláusula deverá ser lida no sentido de que o tempo de duração da marca são 10 anos referenciados, garantidos quando não houver por parte do titular da marca pagamento tendente à renovação por igual período. De forma mais precisa, Olavo, Carlos – *Contrato de licença de exploração de marca*, *ob. Cit.*, pp. 359-364, considera que o prazo de 10 anos é meramente teórico e indefinidamente renovável, sendo a menção ao limite temporal desprovida de qualquer sentido. Com efeito, perante uma cláusula do contrato de licença que determine a duração da licença na medida da duração da marca, ou seja, por um tempo indeterminado, deve aplicar-se, por analogia, o disposto no artigo 1025.º do Código Civil, norma que determina a redução do período de duração deste contrato a 30 anos. Ora, com este raciocínio o Autor defende, também, a duração limitada do contrato de licença com o argumento da aplicação analógica do artigo do Código Civil referente à locação. Carvalho, Maria Miguel – *A Marca Enganosa*, *ob. Cit.*, p. 388, nota de rodapé n.º 1002, corrobora a possibilidade de o contrato de licença de marca poder ter duração indeterminada.

²⁴⁹ Situação diferente é quando ocorre a transmissão do direito, situação em que, o que se transmite é o registo da marca, a sua titularidade. Cfr. artigo 31.º e artigo 262.º do CPI.

²⁵⁰ Cfr. n.º 7 do artigo 32.º do CPI.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

passa, assim, a poder exercitar contra terceiros”²⁵¹ e o exercício dessas faculdades depende sempre da existência de um vínculo contratual – o contrato de licença - que ligue o licenciado ao titular da marca – que é o licenciante - e da vontade deste, daí a salvaguarda feita no n.º 4 do artigo 32.º do CPI. Ora, se assim é, ou seja, se a lei torna o exercício das faculdades jurídicas inerentes ao conteúdo do direito à marca dependente de um acordo negocial, essa solução pressupõe uma relação intersubjetiva ou de cooperação que coloca a licença de exploração de marca à margem dos direitos absolutos, *erga omnes*.

Pois bem, assumindo que o contrato de licença de exploração de marca é um contrato bilateral de natureza obrigacional, porque obrigacional o direito emergente para o licenciado, a sua previsão legal integra um contrato típico, mas com uma parca disciplina legal. Este facto, obriga o recurso à analogia com outro(s) tipo(s) contratual(ais), designadamente, com o contrato de comodato - quando a licença revista caráter gratuito - previsto e regulado na lei civil, designadamente, no artigo 1129.º e ss.. Através deste contrato, uma das partes (comodante) proporciona a outra (comodatário), o gozo temporário de uma coisa (móvel ou imóvel), mediante entrega, com a obrigação de a restituir. Quando a licença de exploração de marca revista carácter oneroso, deverá recorrer-se à analogia o contrato de locação²⁵², previsto e regulado na lei civil, agora, no artigos 1022.º e ss..

Somos favoráveis à analogia entre a mencionada figura e o contrato de licença.

Sendo a marca uma “coisa” nos termos do artigo 202.º do Código Civil²⁵³, pode ser dada em locação, assim como alienada ou transmitida a sua titularidade ao licenciado, bem como o seu uso e fruição. Não nos choca, igualmente, que o conceito de locação disposto

²⁵¹ Designadamente, o licenciado pode defender-se autonomamente dos atos de terceiro que ameacem perturbem ou violem essa posição, por exemplo, atos de contrafação da marca. Cf. Marques, João Paulo Remédio - *Licenças (Voluntárias e Obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, ob. Cit., pp.26-27.

²⁵² Entre nós, Castro, Carlos Osório de – *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença de invenção patenteada*, ob. Cit., pp. 84-88; Pereira, Alexandre Dias – “*Circuitos Integrados - Proteção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores*”, Direito Industrial, vol. II, Coimbra: Almedina, 2002, pp. 309-328; Olavo, Carlos – *Propriedade Industrial*, vol. I, Sinais distintivos e concorrência desleal, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2005, p.145; Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de Direito industrial*, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2008, pp.359-361; Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, ob. Cit., pp. 40-41 e na França, entre outros, Roubier, Pierre - *Droit de la propriété industrielle*, Tomo II, Sirey, Paris, 1954, p. 264.

²⁵³ De acordo com aquele enunciado normativo, “diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas”. Não há dúvida que a marca, enquanto direito de propriedade industrial, pode ser considerada nestes termos.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

no artigo 1022.º do Código Civil²⁵⁴ possa agregar o contrato de licença, isto é, possa abranger coisas imateriais ou incorpóreas como é o caso das marcas – fazendo-se, assim, uma interpretação objetivista e atualista da norma civilista²⁵⁵. O regime do contrato de locação aplicar-se-á, desta forma, em todos os aspetos da atribuição da licença que não colham previsão legal, *maxime*, no que contende às obrigações das partes²⁵⁶, sempre com o pressuposto de que estamos perante um contrato de licença de exploração de marca a celebrado a título oneroso. Consideramos a existência de uma analogia judicativo decisória – metodológico-normativamente argumentativa e materialmente teleológica²⁵⁷-, entre casos, sendo que, o caso narrado diretamente pela norma cumprem a função de caso exemplo e é o sentido normativo jurídico da norma determinante da solução jurídica por ela prescrita para esses casos que justifica a analogia judicativo decisória relativamente ao caso decidindo²⁵⁸.

²⁵⁴ Note-se que, da analogia entre o contrato de locação e o contrato de licença de marca não decorre, automaticamente, a natureza obrigacional do contrato de licença. Além do mais, são antigas as discussões e conhecidos os dissensos entre as doutrinas pessoalistas e realistas no domínio do contrato de locação. Sem querer estender muito esta discussão, apenas dizer que, Cordeiro, António Menezes – *Direitos reais*, Reprint 1979, lex, Lisboa, 1993, pp. 669-778, classifica o direito do locatário como um direito real e perfilha a tese de “Troplong” apesar de definir a locação como sendo um contrato regulado no livro II do Código Civil relativo ao direito das obrigações. Por outra banda, Justo, António Santos - *Direitos reais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 111-120, apresenta os argumentos avançados pelas doutrinas pessoalistas para concluir que em causa está um direito de crédito, protegido, em alguns aspetos, pela tutela que se reconhece aos direitos reais.

²⁵⁵ Cfr. Gonçalves, Luís M. Couto - *Função distintiva da marca*, ob. Cit., p. 202. Olavo, Carlos – *Contrato de licença de exploração de marca*, Direito Industrial, vol. I, APDI, Almedina, 2001, p. 356, salienta a questão de o objeto da locação ser um bem corpóreo ou material ao passo que o da licença de exploração de marca é um bem incorpóreo ou imaterial, dando a entender, com esta separação, que o conceito de coisa patente na lei civilista, artigo 1022.º e, por remissão direta, artigo 202.º, não compreende as realidades incorpóreas que são objeto do contrato de licença. Carvalho, Maria Miguel – *Merchandising de marcas*, ob. Cit., p. 316, considera que, apesar de o conceito de locação apenas prever coisas corpóreas, deve dar-se lugar a uma interpretação no sentido de incluir as coisas incorpóreas para que o regime da locação possa ser aplicado ao contrato de licença de marca de acordo com as suas especificidades.

²⁵⁶ A este respeito, entre outros, Gonçalves, Luís M. Couto – *Manual de Direito de direito industrial*, ob. Cit., pp. 358-361.

²⁵⁷ Orientação esta que nas palavras de Neves, A. Castanheira – *Metodologia Jurídica: problemas fundamentais*, Studia Iuridica ; 1, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 259 – “(...) vemos já assimilada pelo próprio legislador – não é outra a intencionalidade básica do critério prescrito pelo artigo 10.º, n.º2 do nosso Código Civil: «há analogia sempre que no caso omissis procedam as razões justificativas do caso previsto na lei»”.

²⁵⁸ Cfr. Neves, A. Castanheira – *Metodologia jurídica: problemas fundamentais*, ob. Cit., pp. 245-259. Ainda seguindo os ensinamentos do Autor (cfr. p. 253 da obra aqui citada), relativamente, ao fundamento normativo da analogia do argumento da analogia, a analogia jurídica é um caso especial do princípio da universalidade da razão prática e funda-se axiológico-normativamente no princípio da igualdade enquanto expressão imediata do princípio da justiça, porquanto, se o caso foro (isto é, o caso exemplo) e o caso tema (ou seja, o caso decidindo) “(...) são semelhantes (...) então a solução dos caso tema deverá ser igual à do caso foro – com expressa invocação dos princípios já da universalidade, já da igualdade ou de ambos”.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Se por um lado a concessão da licença permite que o licenciado use a marca e daí retire proveito económico, respeitando, para tanto, as condições contratuais que ambos estabeleceram de acordo com a sua vontade, não menos verdade é a existência de poderes-deveres atinentes ao modo da exploração do bem objeto do contrato de licença protegido. Tais poderes deveres, não raras vezes, constam das cláusulas que conformam o contrato de de licença de marca, designadamente, naquelas que balizam o poder de explorar tao somente algumas das aplicações técnicas ou estéticas ou usos do direito de marca; nas que demarcam a clientela do licenciado a uma precisa zona territorial ou a círculos de destinatários; nas que interditam o fornecimento de produtos guarnecidos com a marca e que constam do contrato de licença – se em causa estiver uma concessão de licença parcial – a uma determinada clientela; as cláusulas contratuais que compelem o licenciado a comercializar os produtos marcados sob o signo com respeito pelos critérios de rotulagem ou de embalagens e as que incitam o licenciado ao cumprimento cabal do dever de comunicação de certos conhecimentos técnicos ou aperfeiçoamentos técnicos ao licenciante²⁵⁹. A este respeito, diz-se, e bem, que a posição do licenciante não é de tolerância mas de obrigação²⁶⁰. Para tanto, para que o licenciado possa usar e fruir a marca, o licenciante deverá entregar a *res* livre de ónus ao licenciado²⁶¹. Por esse uso atribuído e permitido pelo licenciante, o licenciado obriga-se a pagar um *quantum* como contrapartida²⁶².

²⁵⁹ Cfr. Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos d propriedade industrial*, ob. Cit., pp. 117-118. O Autor alerta para o facto de estes poderes deveres colocarem, ou poderem colocar, quesitos no âmbito do direito da concorrência, podendo mesmo conduzir à nulidade do contrato de licença ou de algumas das cláusulas que o enferme.

²⁶⁰ Neste sentido, à luz do artigo 1031.º, al. b) do Código Civil, são obrigações do locador (leia-se do licenciante) “assegurar-lhe (ao licenciado, claro está) o gozo desta para os fins a que a coisa se destina”.

²⁶¹ Cfr. artigo 1031.º, al. a) do Código Civil. Sobre a entrega da coisa (que é imaterial), cf. Castro, Carlos Osório de - *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, ob. Cit., p. 29, relativamente ao domínio das patentes, considera que esta entrega deve ser sempre acompanhada de manifestações materiais como é o caso de documentos que comprovem, por exemplo, o registo. Também neste sentido, Lomelin, Arturo Reyes - “*Notas sobre el contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual*”, Revista “El Foro” de la Barra Mexicana, Colegio de Abogads, AC. Duodécimos Época, Tomo XIV, n.º 1, primer semestre, 2001, México D.F. versão online, p. 17.

²⁶² Esta remuneração pode ser variável ou proporcional, de acordo com o volume de negócios gerado pela exploração da marca pelo licenciado, com base no lucro que advenha da mesma, apurado no final do período temporal considerado. O pagamento pode ser feito de uma só vez ou periodicamente. Neste contexto, nada impede o licenciante de desonerar o licenciado da referida remuneração, por período de tempo determinado ou a determinar, de modo a incentivar a exploração da marca. Esta situação ocorre, frequentemente, quando o licenciado atinge um volume de vendas considerável. Se a remuneração for variável, apresenta como desvantagem o facto de o licenciante ter de controlar o rigor e o acerto das contas e dos negócios efetuados pelo licenciado, o qual deve facultar todas e quaisquer informações ao licenciante neste sentido. Quando a

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Findo o contrato de licença de exploração de marca, o licenciado obriga-se a restituir o bem no mesmo estado em que o recebeu²⁶³. Como tal, na vigência do contrato de licença de exploração de marca, tem a seu cargo o dever positivo de utilizar de modo sério a marca, sempre e em qualquer circunstância, fazendo dela um uso cuidado, sob pena da desvalorização do signo. No limite, existe a possibilidade de declarar a caducidade do registo da marca se esta não tiver sido usada de modo sério durante cinco anos consecutivos inviabilizando-se, neste caso, a prossecução do contrato de licença, assim como, a restituição ao licenciante do bem²⁶⁴. O licenciado pode, salvo estipulação expressa em sentido contrário²⁶⁵, agir em defesa do direito (de uso e fruição) que lhe foi atribuído pelo licenciante, sempre que o mesmo se sentir ameaçado²⁶⁶, designadamente, em ações de contrafação contra terceiros independentes, posicionados à margem do circuito de distribuição comercial (não obstante serem conhecedores vivazes deste mundo que é o da distribuição comercial por interesses que lhe são comuns). Para tal, não é necessária autorização do respetivo titular da marca²⁶⁷. Além disto, ao licenciado é permitido proporcionar a terceiro o gozo da coisa licenciada se, e apenas se, for autorizado pelo licenciante²⁶⁸.

remuneração é fixa, as vantagens para o licenciado são maiores. Desde logo, o licenciante não pode participar nos resultados da exploração. Por outro lado, um licenciado que amortize de uma só vez este valor deixará de ver a sua exploração onerada pelo preço a pagar ao licenciante. À semelhança de outras temáticas, a fixação da remuneração está na livre disponibilidade das partes. A lei não impõe qualquer modelo e, por isso, com a cessação do contrato de licença de exploração, poderá este dever manter-se desde que tenha sido previamente clausulado pelas partes. Cf. Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direito de propriedade industrial ob. Cit.*, pp. 118-126.

²⁶³ Cfr. Artigo 1038.º, al. i) do Código Civil e artigo 1043.º do mesmo diploma. No decurso do uso e fruição da marca, o licenciado deverá assumir sempre uma posição de respeito e cuidado, quer pela marca, quer pela licença. As suas ações ou omissões podem facilmente conduzir a resultados nefastos, para sie para o licenciante, pode este, no limite, ver o seu direito caducar.

²⁶⁴ Podendo o licenciado responder pela perda do bem objeto do contrato, desde logo, se não for feito um uso sério da marca e esta tiver conduzido à caducidade do direito, cfr. artigo 268.º e artigo 269.º, n.º1 todos do CPI e artigo 1044.º do Código Civil.

²⁶⁵ Cfr. n.º4, artigo 32.º do CPI.

²⁶⁶ À semelhança do que sucede no âmbito do contrato de locação e nessa medida, pode usar os meios que a lei civilista faculta ao possuidor constantes do capítulo V do Código Civil, artigos 1276.º e ss. Cfr. Carvalho, Paula de – *A violação da licença e o esgotamento do direito de marca, ob. Cit.*, p. 108.

²⁶⁷ A palavra “expressa”, constante do n.º4 do artigo 32.º do CPI, foi introduzida com a alteração ao CPI em 2008, através do DL n.º 143/2008, de 25 de julho. Porém, solução diferente encontramos no RMC, designadamente, no artigo 22.º, n.º 3, o qual afirma: “Sem prejuízo do disposto no contrato de licença, o licenciado só poderá instaurar um processo por contrafação de uma marca comunitária com o consentimento do titular da mesma. Todavia, o titular de uma licença exclusiva poderá instaurar esse processo se, após notificação, o próprio titular da marca não desencadear uma ação de contrafação dentro de um prazo adequado”.

²⁶⁸ Cfr. artigo 32.º, n.º 8 e n.º9 do CPI e artigo 1038.º al. f) do Código Civil.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Em contrapartida, é dever do licenciante, entre vários, pagar as taxas de renovação da marca quando pretenda assegurar a sua vigência, garantido a existência do bem imaterial objeto do contrato, ao mesmo tempo que evita a caducidade do respetivo direito, garantindo a sustentabilidade do contrato de licença. O licenciante deverá, igualmente, garantir a preservação do uso e fruição do referido bem imaterial pelo licenciado durante a vigência do contrato de licença, sob pena de tornar o gozo da coisa impossível por causa que lhe é imputável²⁶⁹. Isto acontece, em particular, quando se abstém de praticar atos que diminuem o uso e fruição do signo²⁷⁰. Em bom rigor, todas estas situações configuram uma situação de impossibilidade de cumprimento do contrato de licença, situação que não se confunde com o incumprimento contratual por parte do licenciante. Estes casos estão previstos na lei civil e podem, novamente, ser aplicados ao contrato de licença por via da analogia²⁷¹, conduzindo o licenciado a propor uma ação de responsabilidade civil contratual, verificados que se mostrem, pelo licenciado é claro, os pressupostos legais exigidos.

Salientamos do escrutínio que o cumprimento pontual e escrupuloso do contrato deve ser respeitado por ambas as partes, sem exceção.

8.1. A violação da licença de exploração de marca

Aqui chegados, cumpre analisar a situação em que o contrato de licença é incumprido, sobretudo, pelo licenciado e as possíveis consequências que possam advir ao nível do esgotamento do direito à marca, nomeadamente, em que medida é que a violação de uma cláusula ou disposição contratual constitui uma violação do direito à marca e por conseguinte, legitima a atuação do licenciante, titular da marca violada.

²⁶⁹ Esta situação está regulada no artigo 801.º do Código Civil, de acordo com a qual, o devedor (leia-se o licenciante), é “(...)responsável como se faltasse culposamente ao cumprimento da obrigação”.

²⁷⁰ Note-se que a celebração de um contrato de licença de exploração de marca permite ao licenciante levar a sua marca a outros públicos através de licenciados grossistas e retalhistas que atuam em diferentes setores, permitindo a penetração da mesma em novos mercados.

²⁷¹ Falamos, concretamente, dos artigos 1032.º, 1033.º e 1034.º do Código Civil.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Será que em caso de violação de uma das disposições contratuais pelo licenciado, a comercialização do produto marcado (o ato de colocação subsequente do produto no mercado) se considera realizada sem o consentimento do licenciante? Se assim for, ter-se-á chegado a verificar a regra do esgotamento do direito à marca constante do n.º1 do artigo 7.º da PD? Ou, pelo contrário, essa regra não chegou a verificar-se porque foi gorado um dos requisitos essenciais e de verificação cumulativa? Por outras palavras, qual o reflexo que a violação de uma das cláusulas do contrato de licença pelo licenciado, provoca na noção de consentimento para efeitos de esgotamento do direito à marca?

Será que a regra do esgotamento do direito à marca ocorreu aquando da celebração do contrato de licença entre o licenciado e o licenciante? Se sim, será que o ato de colocação subsequente do produto no mercado pelo licenciado com inobservância de uma das disposições contratuais, constitui a causa da violação do contrato de licença? Tendo em consideração esta hipótese, vejamos as seguintes situações:

Primo, tendo ocorrido a regra do esgotamento do direito à marca (prevista no n.º1 do artigo 7.º da PD) a jusante do ato de colocação subsequente do produto no mercado pelo licenciado e caso se venha a demonstrar que a violação da licença se refletiu numa violação à marca suscetível de constituir motivo legítimo, nos termos do n.º2 do artigo 7.º do mesmo diploma²⁷², então, essa violação é passível de figurar uma exceção à regra do esgotamento conduzindo ao ressurgimento do direito adormecido na esfera do respetivo titular. Além disso, a violação da licença contratual, enquanto tal, origina responsabilidade civil contratual. O licenciante, verificados todos os pressupostos legais, pode obter uma indemnização ou resolver o contrato de licença de exploração de marca.

Secundo, caso se venha a constatar que a violação da licença contratual causada pelo ato de colocação subsequente no mercado, não for suscetível de constituir motivo legítimo nos termos e para efeitos do n.º2 do artigo 7.º da PD, então, tendo sido incumprida uma disposição contratual, estamos perante uma situação de eventual responsabilidade civil contratual verificados que estejam todos os pressupostos para o efeito.

Pois bem como já tivemos oportunidade de o afirmar quando nos debruçámos sobre o requisito objetivo e sobre a condição subjetiva para a verificação da regra do

²⁷² A que corresponde o artigo 259.º, n.º2 do CPI e o artigo 13.º, n.º2 do RMC.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

esgotamento do direito à marca, julgamos que no momento da atribuição da licença, a colocação do produto no circuito comercial pelo licenciado encontra-se autorizada e, nessa medida, esgotado o direito do respetivo titular, não podendo, nessa medida, “(...)o titular proibir o uso da marca em produtos comercializados (...) com o seu consentimento (...)”²⁷³. Após a concessão da licença, que é o primeiro ato de colocação do produto no mercado, todas e quaisquer transações dos produtos marcados, representam atos de colocação subsequentes licitamente efetuadas pelo licenciado, a terceiros independentes, porque previamente autorizadas pelo licenciante, sendo a violação uma decorrência da existência de uma norma proibitiva ou impeditiva, constante de um instrumento oriundo da vontade das partes, designadamente, da parte infratora que, bem sabendo que estava impedida de o fazer, ainda assim, não hesitou e transigiu a cláusula. Em rigor, ocorreu o esgotamento do direito à marca e o titular viu-se privado de prerrogativas com a concessão da licença de exploração de marca ao licenciado. Se assim é, não se percebe como é que a violação de uma licença pode ser considerada colocação ilícita no mercado e nessa medida defender-se que não ocorreu o esgotamento do direito à marca na esfera jurídica do respetivo titular. Não parece lógico afirmar ou dar como verificada uma regra para depois a desconsiderar como se ela não tivesse sido aplicada e, também, respeitada pelo destinatário – o titular da marca. Muito menos nos parece correto invocar a possibilidade de a violação constituir um motivo legítimo na aceção do n.º2 do artigo 7.º da PD. Queremos com isto dizer que, salvo melhor entendimento, não vislumbramos como possível ligar o n.º2 do artigo 7.º da PD à violação da licença quando se defende a não verificação do n.º1, isto é, da regra a ser excecionada.

O mais plausível seria considerar que, em virtude da verificação da regra do esgotamento do direito à marca, a violação de uma disposição contratual possa constituir um motivo legítimo que justifique que o titular da marca se oponha à comercialização posterior dos produtos guarnecidos sob a sua marca. Porquanto, se há uma regra esta pode, por certo, ser excecionada, já o contrário não nos parece que possa existir. Mas, pode a violação da licença contratual constituir um motivo legítimo? Se a resposta ao quesito se afigurar afirmativa, deve ser considerado, para o efeito, toda e qualquer violação contratual ou, pelo contrário, deve ser feita uma avaliação caso a caso?

²⁷³ Cfr. n.º1 do artigo 7.º da PD, n.º1 do 259.º do CPI e n.º1 do artigo 13.º do RMC.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Pois bem, se atentarmos à letra do n.º2, artigo 7.º da PD, para constituir motivo legítimo, a violação contratual haverá de respeitar, nomeadamente, ao estado dos produtos, à sua modificação ou alteração após a sua colocação no circuito comercial. A norma tem carácter meramente exemplificativo e, nessa medida, outras situações que não as previstas podem constituir motivos legítimos bastante e compreender-se naquele n.º2. No entanto, importante é definir, claramente, o que são motivos legítimos para este efeito, sob pena de toda e qualquer violação contratual se subsumir no conceito de motivos legítimos e deste constituir uma exceção à regra.

Vejamos então o que estatui o artigo 264.º do CPI e o artigo 8.º, n.º 2 da PD e de seguida qual a posição do TJ relativamente a este assunto.

8.2. Análise do direito nacional

O artigo 264.º do CPI preceitua que:

“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.²⁷⁴”

Na hipótese de o licenciado “infringir qualquer cláusula ou disposição do contrato de licença (...)”, o legislador nacional atribui ao titular da marca a faculdade de invocar os direitos conferidos pelo registo (artigo 258.º do CPI) permitindo que este atue sobre o licenciado infrator como se de um terceiro se tratasse. No entendimento de PEDRO SOUSA E

²⁷⁴ itálico nosso.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

SILVA²⁷⁵, esta norma, não sendo clara, terá querido dizer que, não obstante a existência de uma relação contratual entre o licenciado e o licenciante, aquele não se torna imune às ações que o titular da marca possa contra si mover com base no direito de que é titular – o direito à marca – com todas as consequências que daí advêm. Para além da violação da licença de marca, quando o licenciado atua desta forma, quebra um princípio fundamental e que alimenta a relação contratual (que pode ser temporária e tendencialmente perpetua): a boa fé e a confiança das partes. Se o sentido da norma fosse aquela que efetivamente se pode ler, segundo PEDRO SOUSA E SILVA, “(...)ela seria praticamente inútil, e até prejudicial, já que bastariam as normas gerais da responsabilidade civil contratual para legitimar a reação do titular (...) em muitos outros casos (...)” que não os previsto no artigo 264.º do CPI²⁷⁶.

A violação da licença é equiparada a uma violação do direito à marca e, como tal, o infrator (que é o licenciado) pode incorrer em responsabilidade penal nos termos do artigo 323.º do CPI e responsabilidade extracontratual. De notar que, este preceito normativo não

²⁷⁵ Cf. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. Cit. p. 240; Marques, João Paulo Remédio – *Licenças (voluntárias e obrigatórias) de direitos de propriedade industrial*, ob. Cit. p. 110.

²⁷⁶ Será que o licenciante pode invocar os direitos conferidos pelo registo, contra um terceiro (destinatário do ato de colocação subsequente do produto no circuito comercial) em virtude de uma violação contratual cometida, em primeira linha, pelo licenciado? Com que fundamento? Quanto àquela primeira questão, na linha de pensamento de Pedro Sousa e Silva, consideramos que o artigo que aqui cuidamos visa, também a atuação do licenciado perante o próprio mercado. Para além do licenciando, terceiros poderão ter ganho vantagem em detrimento do titular da marca, permitido essa violação ou participado na mesma. Se for caso disso, deverão estes terceiros independentes sujeitar-se às devidas consequências (designadamente, artigo 324 CPI em caso de atuação consciente). De acordo com a al. b) do n.º1 do artigo 30.º do CPI, a concessão de licenças de exploração de marca, está sujeita a averbamento no INPI sendo esta uma condição para a produção de efeito e relação a terceiros, depois da data do respetivo averbamento, não obstante a primeira colocação do produto no mercado ocorrer com a concessão da licença. O INPI pode facultar, desde que solicitado e efetuado o pagamento, certidão da licença de exploração. Todavia, do averbamento apenas consta a identificação do negócio jurídico em causa, a identificação das partes, a duração (se tiver sido determinada) e não muito mais. Tudo o que é fixado no âmbito da vontade das partes, como é o caso do circuito de distribuição dos produtos marcados, as restrições de venda, assim como não constam os produtos licenciados, em caso de licença parcial e a zona geograficamente delimitada para o exercício da exploração não é do conhecimento geral. No entanto, tendo a identificação correta das partes - licenciado e licenciante – o terceiro que queira contratualizar com o licenciado pode, por forma a salvaguardar-se, tentar ter conhecimento da informação que não lhe é facultada no INPI, junto, por exemplo, do próprio licenciante. Não nos parece que seja suficiente e confiável a presença de um licenciado, bem sabendo que este pode incumprir as imposições contratuais que ele tão bem conhece. Se consideramos que o licenciante pode invocar os seus direitos para além da atuação do licenciante, então é porque consideramos que a atuação daquele terceiro terá de ser igualmente conscienciosa para poder ser penalizada. Quanto a nós, cremos que o homem médio assim atuará, de forma cautelosa e prudente, devendo ter um conhecimento da licença razoável. Daí que a resposta ao quesito seja, depende. Depende do conhecimento do terceiro relativamente ao contrato de licença de exploração de marca. Depende do grau de confiança que existe entre licenciado e terceiro. Depende, sobretudo, da prudência e cautela do terceiro destinatário do ato de colocação subsequente do produto no mercado. Pese embora, bem sabemos que no plano fático o que aqui dissemos, dificilmente se verifica, o que facilmente se compreende.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

prevê nem pune só as hipóteses de imitação e/ou contrafação de marcas. Também as infrações a marcas notórias e de prestígio, foram atendidas pelo legislador português²⁷⁷ no enunciado da norma. Relativamente a esta última infração, a al. e) da norma exige, tão só, que, no momento da prática dos factos, o registo já tenha sido requerido e que tais marcas gozem de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, estando em causa marcas comunitárias. Daí que facilmente se subsume uma infração deste tipo, ou seja, a violação do clausulado no tocante à zona ou território dos produtos, na al. e) do artigo 323.º do CPI - crime de uso ilegal de marca de prestígio. Desta forma, o licenciante atua simultaneamente contra o licenciado e contra o licenciado na veste de terceiro independente.

Verificando-se uma violação contratual, cabe ao licenciante, nos termos do artigo 342.º do Código Civil, fazer prova do seu direito, pelo que deverá demonstrar o preenchimento de todos os pressupostos gerais da responsabilidade civil, com exceção da culpa, que se presume nos termos do artigo 799.º do Código Civil.

No que diz respeito ao carácter taxativo ou meramente exemplificativa do artigo 264.º do CPI, a letra do preceito²⁷⁸ parece-nos clara, desde logo pelo emprego das expressões “*qualquer cláusula*” e “*em especial*”²⁷⁹. Assim, não restam dúvidas quanto à afirmação de que o artigo 264.º do CPI tem carácter meramente exemplificativo. Ainda que tenhamos este entendimento, na esteira de PEDRO SOUSA E SILVA, consideramos que não é “*qualquer cláusula*” violada – como o normativo prescreve - que serve de mote para a invocação dos direitos conferidos pelo registo perante o licenciado. De igual modo, consideramos que as situações de violação previstas na norma não são estanques, havendo, por certo, outras tantas que determinam, de igual modo, o surgimento do direito do titular à marca, podendo constituir um motivo legítimo para oposição à regra do esgotamento do direito.

²⁷⁷ Veja-se, al. d) sobre as marcas notórias, e a al. e) acerca das marcas de prestígio.

²⁷⁸ Diferente era a redação do artigo 213.º, n.º1 do CPI de 1995 (atual artigo 264.º) que visava proceder à transposição da PD, designadamente, do n.º1 do artigo 8.º da PD. De acordo com aquela redação, “o titular do registo da marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja umas das cláusulas do contrato em especial no que respeita ao 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”.

²⁷⁹ Igualmente neste sentido, entre outros, Silva, Pedro Sousa e Silva – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. Cit., pp. 240-241; Olavo, Carlos – *Contrato de licença de exploração de marca*, ob. Cit., p. 369 e Gonçalves, Luis M. Couto – *Função distintiva da marca*, ob. Cit., p. 201. Em sentido contrário, Carvalho, Maria Miguel – *A Marca Enganosa*, ob. Cit., pp. 401-404.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Vejam os um pouco mais de perto o artigo 264.º do CPI que prevê, “*em especial*”, a violação das cláusulas contratuais respeitantes ao prazo de validade da licença; 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. Se após a cessação do contrato de licença de exploração de marca, o licenciado continuar a comercializar os produtos guarnecidos com aquela marca, esta atuação pauta-se pela violação da cláusula referente ao prazo de validade do contrato de licença de exploração, uma vez que o licenciado está a atuar no perímetro comercial sem legitimidade para o fazer. Neste caso, o uso e a fruição da marca ocorrem em momento posterior ao término da licença contratual, o que determina algo mais do que uma simples infração à licença de marca, entrando no domínio da marca, bem imaterial ou incorpóreo, objeto do contrato de licença que cessou por decurso do tempo. Ao atuar deste modo, o licenciado descorreu o disposto numa cláusula que limitava a sua atuação no tempo tendo violado o seu conteúdo na medida em que ultrapassou o limite temporalmente fixado. Este comportamento, para além de denotar um desrespeito pelo clausulado contratual, é demonstrativo de um ataque direto à marca que continua a ser usada pelo ex licenciado, agora terceiro independente - porque se encontra, após o termo do contrato de licença, à margem do circuito comercial, sem autorização para tal apresentando-se no mercado como um contrafator - equiparando-se a um qualquer terceiro infrator.

Note-se que, as cláusulas contratuais atinentes à duração do contrato de licença de exploração de marca delimitam a esfera do consentimento do titular que deixa de existir, verificado o termo do contrato de licença. A este propósito, PEDRO SOUSA E SILVA, considera que a violação de uma cláusula deste tipo, porque subtrai a conduta do licenciado à esfera do consentimento do titular, inquina de ilicitude a colocação de produtos no mercado, não ocorrendo, quanto a estes, o esgotamento do direito à marca por parte do respetivo titular²⁸⁰ - falha um dos requisitos cumulativos *supra* referenciados. Segundo o Autor, a violação de outras cláusulas contratuais não constitui um impedimento ao esgotamento do direito do respetivo titular a montante da colocação do produto no mercado, o qual poderá circular livremente no mercado por não se tratar de contrafação²⁸¹.

²⁸⁰ No mesmo sentido, entre outros, veja-se Demaret, Paul – “*Circulation des Produits et loi Uniforme BENELUX sui les marques*”, RTDE, 1972, p. 540.

²⁸¹ Cfr. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 77-78.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

A tutela dos interesses do titular da marca situa-se, neste caso concreto, no domínio da responsabilidade contratual à margem, pois, do direito de propriedade industrial.

Igual discurso aplicamos no que contende à violação de uma cláusula contratual relativa ao respetivo objeto, isto é, à identidade da marca. O licenciado deve usar a marca com total respeito pela sua identidade, talqualmente nos exatos termos do pedido aquando do registo da marca. Neste sentido, dispõe o artigo 261.º do CPI que, “a marca deve conservar-se inalterada, ficando qualquer mudança nos seus elementos sujeita a novo registo”, salvo se as diferenças incorporadas no signo “não prejudiquem a sua identidade e só afetem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida, e a tinta ou a cor se esta não tiver sido convenientemente reivindicada como uma das características da marca”²⁸² e no caso das marcas nominativas cuja inalterabilidade penas se aplica ao vocábulo que a constitui²⁸³. Ora, com o devido respeito, parece-nos que este preceito normativo, talqualmente como se encontra redigido, não contempla o universo restrito das marcas de prestígio ao qual se aplica, como função autónoma e juridicamente tutelada a função publicitária ou sugestiva. Não aceitamos que a uma marca nominativa pertencente a este universo possa ser associada uma qualquer figura, independentemente de violar ou não direitos de terceiros. Assim como não nos parece adequado adaptar o n.º2 do artigo 261.º do CPI a este universo devendo este tipo de marcas manter-se totalmente inalterado não podendo o licenciado remeter-se a este normativo por ser desajustado a esta realidade, sob pena de violar, para além uma cláusula contratual, a própria marca através de um ataque cruel à sua identidade. Pese embora, parece-nos que esta violação da marca, ganha mais força quando nos reportamos ao universo das marcas de prestígio, e nessa medida aquela violação suplanta, pela sua importância, a infração de uma cláusula contratual que, na sua essência, mais não visa do que preservar a identidade da marca. Também aqui, esta atuação do licenciado serve de motivo legítimo de oposição ao esgotamento do direito do respetivo titular.

No que diz respeito à violação da cláusula reguladora da natureza do produto, o titular da marca poderá agir com base na sua marca contra o licenciado como terceiro contrafator, à semelhança do *ante* exposto para a violação de uma cláusula atinente à identidade da marca. A proteção que decorre da marca incide, diretamente, sobre os

²⁸² Cfr. n.º2 do artigo 261.º do CPI.

²⁸³ Cfr. n.º4 do artigo 261.º do CPI.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

produtos indicados pelo respetivo titular no pedido de registo e, indiretamente, sobre os produtos afins, na medida em que, quanto a estes produtos afins a proteção que lhes é conferida contempla tão somente a faculdade de o titular da marca impedir o uso comercial por terceiros independentes de signo igual ou semelhante para produtos constantes do círculo de proteção da marca e onde estes produtos denominados de afins estão, cabalmente incluídos. Com efeito, o respetivo titular pode impedir que outros usem signo idêntico ou semelhante para assinalar os mesmos produtos – incluídos no pedido de registo - ou os que devam considerar-se no círculo de proteção da marca. E este círculo é mais amplo quanto mais forte for a marca. No âmbito da licença de exploração de marca, as questões sobre a violação da licença (ou/e da marca) colocam-se, sobretudo, quando é atribuída ao licenciado uma licença de exploração parcial, ou seja, concedida para parte dos produtos abrangidos no pedido de registo da marca. Cumpre referir que, somente quanto àqueles é que a colocação no circuito comercial pelo licenciado se afigura lícita, uma vez que é consentida pelo licenciante aquando da concessão da licença de exploração. Tais produtos, que poderão ser usados e fruídos, encontram-se, via de regra, especificados no contrato de licença sendo do conhecimento do licenciante e do licenciado²⁸⁴. Estamos perante um limite estabelecido em termos contratuais a que o licenciado terá de respeitar. Deste modo, se o licenciado comercializar produtos fora da atribuição da licença de exploração, ultrapassa os limites estabelecidos no contrato da licença e, nessa medida, viola uma das disposições contratuais podendo o licenciante atuar como tal com base nesse mesmo incumprimento contratual. Nesta situação concreta, aquele primeiro não atua como um contrafator uma vez que os produtos comercializados são genuínos ou originais, a atuação do licenciado não choca com o âmbito de proteção da marca. Situação diferente é a do licenciado que comercializa produtos abrangidos pela marca mas cuja comercialização não foi autorizada pelo licenciante, estando excluídos da licença parcial. Neste caso, estamos perante uma violação contratual da cláusula atinente à natureza dos produtos para os quais a licença foi concedida e perante uma situação de violação da marca na medida em que o licenciado atua como terceiro independente, como um contrafator podendo o licenciante, na veste de titular da marca, agir contra este terceiro e recuperar os produtos ilicitamente comercializados evitando, quanto a esses, o esgotamento do respetivo direito

²⁸⁴ Assim como é do conhecimento no mercado que, poderá solicitar a qualquer momento essa informação junto do INPI pedindo certidão do respetivo contrato.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

desde logo por não se verificar um dos requisitos necessários à sua verificação²⁸⁵. Deste modo, aceitamos que esta violação da licença de marca é suscetível de integrar os motivos legítimos de oposição ao esgotamento do direito.

Conquanto, na linha de pensamento de PEDRO SOUSA E SILVA, igual certeza não asseveramos no concernente à violação de cláusulas relativas à qualidade dos produtos e de cláusulas tocantes à delimitação da zona ou território.

Relativamente às prescrições qualitativas, caberá ao titular escolher criteriosamente licenciados idóneos, estabelecer mecanismos contratuais eficazes para o controlo da qualidade, prever reações céleres e sanções contratuais adequadas para o incumprimento daquelas prescrições. Não o fazendo ao nível contratual, não nos parece que seja correto facultar-lhe uma tutela reforçada e estendendo a tutela reservada às situações gravosas, de contrafação pura e simples. Como já o dissemos em momento anterior, o CPI não protege jurídica, específica e diretamente a função de garantia de qualidade das marcas. Nada impede que o titular da marca varie a qualidade do produto que ele próprio coloca no mercado direta ou indiretamente sob a égide de uma marca²⁸⁶. Essa garantia de qualidade não se impõe ao titular, logo não faz qualquer sentido impô-la a um terceiro que se encontra submetido ao titular sob um vínculo contratual. O mercado (os consumidores) espera, tão somente, que a qualidade do produto seja aquela que sempre teve. Não raras vezes, é a origem do produto que faz esperar determinada qualidade que já é habitual e que conduz o público consumidor a adquiri-los e que já foi experienciada em virtude de anteriores experiências aquisitivas positivas nesse sentido. Não sendo a qualidade uma função juridicamente tutelada e caracterizadora da marca, a violação de uma disposição contratual sobre a observância da qualidade imposta pelo titular, constitui uma violação contratual, apenas e só. A marca não é de todo violada. O titular da marca poderá responsabilizar o licenciado pelo incumprimento parcial do clausulado contratual. Ainda, verificando-se um prejuízo real na esfera do titular da marca, ou seja, ocorrendo a caducidade do respetivo direito em virtude do uso da marca dado pelo licenciado, este poderá ser responsabilizado pelo prejuízo causa em virtude de um uso incorreto da marca.

²⁸⁵ Para além de o titular da marca poder agir contra o licenciado poderá também fazê-lo contra terceiros que, de acordo com o padrão do homem médio, alertados para o facto de a licença ser parcial, deviam ter tido o cuidado de solicitar junto do INPI certidão do contrato de licença no sentido de verificarem quais os produtos para os quais existia autorização do licenciante e que o licenciado podia comercializar.

²⁸⁶ *Quid Iuris* quanto ao problema da decetividade superveniente?

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Relativamente às cláusulas contratuais referentes às limitações territoriais poderá ocorrer uma de duas situações, por um lado, o licenciado coloca os produtos dentro do espaço permitido pela delimitação territorial, mas fora da área permitida pela licença de exploração de marca concedida para parte desse território e, por outro, o licenciado ultrapassa os limites da licença e da marca, e coloca os produtos guarnecidos em território diferente daquele em que a marca se encontra protegida²⁸⁷. Na hipótese em que o licenciado coloca os produtos marcados fora da área permitida pela licença de exploração de marca concedida para parte desse território, viola cabalmente uma cláusula ou disposição contratual. Não viola a própria marca. O licenciante apenas pode agir contra ele pela via da responsabilidade contratual. Melhor dizendo, se vender para o exterior do seu território produtos marcados no interior, não ocorre contrafação, mas, pode ocorrer incumprimento contratual. Isto é assim porque, a contrafação consiste em fazer passar por autênticos produtos que não o são, de todo. E na verdade, produtos exportados sem autorização, leia-se, com violação do contrato de licença de exploração de marca, não constitui contrafação. Em causa estão produtos genuínos e autênticos por contraposição aos produtos contrafeitos. Note-se que, os produtos não perdem a sua autenticidade por passarem a fronteira²⁸⁸.

Por fim, importa dizer que, em bom rigor da verdade, o artigo 264.º do CPI deve ser interpretado de acordo com o enunciado no n.º2 do artigo 8.º da PD. Assim, onde se lê: “o titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja qualquer cláusula (...) no que respeita (...) à delimitação da zona ou território (...)”, deve ler-se “o titular do registo de marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o licenciado que infrinja qualquer cláusula (...) no que respeita (...) ao território no qual a marca pode ser aposta (...)”, assim pode ler-se na al. d) don.º2 do artigo 8.º da PD. Nas palavras de CARLOS OLAVO, “ao apor a marca no exterior do território concedido, o licenciado atua como um contrafator, se aí estiver registada essa

²⁸⁷ Entre outros, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. Cit., p. 243 e Olavo, Carlos – *Contrato de licença de exploração de marca*, ob. Cit., p. 371.

²⁸⁸ Neste sentido, entre outros, Joliet, René – “*Droit des marques et le droit européen de la concurrence*”, RTDE, p. 34, nota de rodapé n.º 166.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

marca, mas, ao vender para o exterior do seu território produtos marcados no interior, não ocorre contrafação, mas, quando muito, incumprimento contratual”²⁸⁹.

Se o licenciado coloca os produtos marcados fora da área permitida pela licença de exploração de marca mas dentro do território de proteção da marca, viola por um lado uma cláusula contratual e, por outro, a própria marca porque atua sem autorização. O licenciante pode agir em sede contratual e, na veste de titular da marca, contra o licenciado pela ofensa à marca e aos seus direitos, porquanto, ao apor a marca no exterior do território concedido, o licenciado atua como um contrafator se essa marca tiver aí registada²⁹⁰.

Concluindo, o titular da marca só poderá reagir enquanto tal, e não tanto na qualidade de licenciante, quando a violação respeitar ao prazo de validade da licença, à identidade da marca, à natureza do produto, ou ao território em que a aposição da marca é autorizada. Pelo contrário, o titular não pode reagir ao abrigo do seu direito de marca quando estejam em causa outras limitações, designadamente, ao território de venda, ao tipo ou categorias de clientela ou a padrões de qualitativos. Isto é assim porque, nas cláusulas atinentes à validade da licença, à identidade do produto e natureza e as cláusulas relativas ao território em que a aposição da marca é autorizada delimitam a esfera do consentimento do titular que deixa de existir, como se compreende, após o termino do prazo do contrato de licença ou que nunca a existir na medida em que os produtos foram colocados em outro mercado leia-se território, que não o da aposição do signo. Diferente é o âmbito das cláusulas que dizem respeito ao território de venda, aos padrões de qualidade ou as categorias da clientela. Estas disciplinam uma atividade abrangida pelo consentimento do titular, que existe e continuará a existir até à verificação do termo do contrato de licença de exploração de marca ou até a resolução do mesmo²⁹¹. Fora desta esfera que é a do consentimento, o licenciado atua como um contrafator, isto é, se o licenciado apor a marca no exterior do território concedido, quando assim não sucede trata-se, tão só, de uma parte

²⁸⁹ De igual modo, veja-se, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. Cit., pp.240 a 245.

²⁹⁰ Cfr. Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, ob. Cit., p. 243.

²⁹¹ Neste sentido, entre outros, Demaret, Paul – “*Circulation des Produits et loi Unifforme BENELUX sui les marques*”, p. 540 e Joliet, René – “*Droit des marques et le droit européen de la concurrence*”, RTDE, p. 34, nota de rodapé n.º166.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

contratual inadimplente, ou seja, quando o licenciado comercializa para o exterior do seu território produtos marcador no interior²⁹².

8.3. A Primeira Diretiva

O n.º 2 do artigo 8.º estatui que,

“O titular de uma marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença, em especial no que respeite:

a) Ao seu prazo de validade;

b) À forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada;

c) À natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença;

d) Ao território no qual a marca pode ser aposta; ou

e) À qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços fornecidos pelo licenciado”²⁹³.

À semelhança do artigo 262.º do CPI, a redação do n.º2 do artigo 8.º da PD – pelo menos na redação portuguesa - possui um carácter meramente exemplificativo, enunciando nas, suas alíneas, um leque de situações²⁹⁴. A redação acolhida na versão portuguesa, não

²⁹² Neste sentido, entre outros, Silva, Pedro Sousa e – *Direito Comunitário e Propriedade Industrial, ob. Cit.*, pp. 242 a 243 e Olavo, Carlos – *Propriedade Industrial, ob. Cit.*, p. 147.

²⁹³ Em relação à primeira versão da PD, na versão de 2008 apenas substituiu a expressão “disposições” por “cláusulas” e subdividiu o artigo 8.º em alíneas.

²⁹⁴ A identidade que existe entre a redação do artigo 262.º do CPI e a versão portuguesa do n.º2 do artigo 8.º da PD não existe relativamente ao texto do n.º2 do artigo 22.º do RMC que dispõe que, “O titular da marca comunitária pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposição a um licenciado que infrinja uma das cláusulas do contrato de licença” enumerando-se de seguida, agora à semelhança da PD as situações que permitem reação por parte do titular.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

comunga de identidade com as restantes redações, designadamente, com a redação espanhola, francesa, inglesa e italiana que refletem uma enumeração taxativa das situações em que o titular da marca pode invocar os direitos conferidos pela marca. Quanto a nós, parece-nos cabal o erro de tradução²⁹⁵ e, como tal, o texto do n.º2, deve de ser lido à luz das demais redações considerando-se taxativo, ou tendencialmente taxativo, o elenco aí apresentado. Ainda que seja esta a nossa posição, bem sabemos que, como nos ensina o ilustre professor Doutor PINTO BRONZE, na esteira do seu Mestre, e tão distinto professor A. CASTANHEIRA NEVES, a realidade é bem mais fértil que a mais prodigiosa das imaginações, sendo, quiçá, por essa razão o sistema jurídico, permanentemente inquieto, aberto, não pleno porque não intencionalmente auto suficiente daí que “(...) não seja um *dado* (pressuposto) e sim uma *tarefa* (objetivo), já que há de assimilar uma sempre nova experiência problemática e assumir numa totalização congruente as novas intenções normativas de que, através dessas experiências, o direito se vai enriquecendo”²⁹⁶.

Com efeito, não podemos considerar como fulcrais apenas e só as situações contempladas na norma, havendo, por certo, outras tantas igualmente relevantes em sede de violação de licença de marca e que conferem ao titular da marca a invocação dos direitos conferido pelo registo, em oposição a um licenciado infrator. Porquanto, sempre se diga que, “todo o jurista sabe que em virtude de serem as normas prescritas na previsão apenas das hipóteses mais frequentes, comuns ou típicas (...) dos casos que se propõem regular (...), não fica excluída a possibilidade de se decidir concretamente da sua aplicabilidade em termos diversos daqueles que imediatamente imporia o sentido significativo e conceitual (...) das normas, já aplicando-as a situações e casos que aquele sentido não cobre (...). Situações e casos esses não comuns ou atípicos relativamente às hipóteses determinantes das normas e cuja atipicidade concreta justamente justifica aqueles desvios”²⁹⁷. Certo é que, “(...) o sentido da norma e o seu domínio nem sempre coincidem”²⁹⁸. Colhendo, uma vez mais, os ensinamentos do Prof. Doutor A. CASTANHEIRA NEVES, “a compreensão das normas jurídicas pode e deve ser orientada por uma perspetiva problemática – a perspetiva da compreensão da norma como solução

²⁹⁵ O esperado não veio a verificar –se e a tradução, como em tantas outras vezes, é a protagonista infiel à qual não devemos aproveitar, porquanto existe um inequívoco desacerto na tradução feita.

²⁹⁶ Cfr. Neves, A. Castanheira – *Metodologia jurídica: problemas fundamentais*, ob. Cit., pp. 158 a 159.

²⁹⁷ Cfr. Neves, A. Castanheira – *Metodologia Jurídica: problemas fundamentais*, ob. Cit., pp. 171-172.

²⁹⁸ Cfr. Ekelof *cit. por* Neves, A. Castanheira - *Metodologia Jurídica: problemas fundamentais*, ob. Cit., p. 171.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

prescrita de problemas jurídicos pressupostos. Pelo que se haverá de concluir que a aplicação problemática da norma não poderá aferir-se pelo conteúdo (textual) a sua prescrição (ainda que taxativo, dizemos nós) e só pelo problema prático-jurídico que lhe corresponde”. Só a norma como solução normativa abstrata de um problema – a norma problema – pode ser critério para o juízo normativo que haverá de resolver o problema normativo concreto: a problematicidade deste problema exige a problematização da norma que possa servir de critério. E o critério da norma aplicável, depende de dois pressupostos: *primo*, da solução ao mesmo tipo de problema jurídico do caso concreto e, *secundo*, de ser suscetível de atender ou de servir intencional-problematicamente de base para a ponderação ou o juízo normativo de todo o âmbito e modo de relevância que corresponde a esse problema concreto.

No *sub judice*, não se coloca o problema de saber qual a norma a aplicar – a norma de direito em abstrato - mas como interpretar a norma vigente – a norma de direito em concreto - o n.º 2 do artigo 8.º da PD - quando colocados problemas que, não obstante merecerem a sua tutela, não estão expressamente nela previstas. Com efeito e indo ao encontro daquilo que considerámos, parece-nos que, a versão portuguesa do n.º 2, do artigo 8.º da PD não pode ser levada à letra e, por maioria de razão, devemos acolher a redação que figuras nas restantes versões e, nessa medida, as situações contempladas são-no taxativamente. O que não significa que, cada uma das alienas não possa ser interpretada à luz da justiça do caso concreto.

9. A posição do TJ

A este respeito, salientamos o acórdão do TJ de 23 de abril de 2009, que opôs a Copad SA à Christian Dior couture SA e Vincent Gladel enquanto administrador judicial da Société Industrielle de *lingerie*, doravante, SIL²⁹⁹ em consequência do contrato de licença de exploração de marca que a Christian Dior (daqui em diante, apenas Dior) celebrou com a SIL, em 17 de maio de 2000, para o fabrico e distribuição de produtos de ‘corseterie’ de prestígio sob a conhecida marca Christian Dior cuja titular é a Christian Dior. De acordo com uma disposição contratual

A Christian Dior (daqui em diante, apenas Dior), fez constar uma cláusula que precisava que o licenciado se comprometia a não vender a grossistas, coletividades, negociantes de saldos, sociedades de venda por correspondência ou ao domicílio o produto marcado sob o signo Dior com o objetivo de manter a notoriedade e o prestígio da marca, salvo se tais atos fossem previamente, e por escrito, autorizados pelo respetivo titular da marca. E caso de autorização do licenciante, o licenciado comprometia-se a tomar as medidas necessárias a garantir o respeito desta cláusula pelos retalhistas ou distribuidores³⁰⁰. E foi o que acabou por se verificar. Em virtude de dificuldades económicas, a SIL pediu à Dior autorização para comercializar os seus produtos fora da sua rede de distribuição seletiva, pedido que não foi aceite. Em 17 de junho de 2002, a Dior não autorizou esta pretensão. Não obstante a clara oposição da Dior, a SIL vendeu à Copad – negociante em saldo – os produtos guardados sob a marca Dior. Razão pela qual, a Dior intentou uma ação de contrafação de marca contra a SIL e a Copad (terceiros) no Tribunal de *grande instance de Bobigny* que, por sua vez, considerou que as violação do contrato de licença de exploração de marca cometidas pela SIL não eram constitutivas de contrafação mas de responsabilidade contratual. Inconformada com esta decisão, a Dior interpôs recurso para a Court D’Appel de Paris que confirmou a decisão quanto ao facto de

²⁹⁹ Ac. de 23 de abril de 2009, proc. n.º C-59/08. O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 7.º e 8.º, n.º2 da PD.

³⁰⁰ A cláusula 8.2, §5 do contrato de licença de exploração de marca.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

não estar em causa uma situação de contrafação na medida em que, o respeito da cláusula do contrato de licença relativa às modalidades de distribuição não está abrangida pelo âmbito do n.º2 do artigo 8.º da PD, todavia, considerou que a venda da SIL à Copada não conduziu ao esgotamento do direito à marca na aceção do n.º1 do artigo 7.º do mesmo diploma. Da decisão proferida pela Court D'Appel de Paris recorreu a Copad para a Cour de cassation alegando que os direitos de marca da Dior ficam esgotados com a comercialização dos produtos em causa pela SIL, empresa licenciada pela Dior. Perante isto, a Dior interpôs recurso subordinado, pelo facto de a Cour D'Appel de Paris não ter considerado a existência de uma qualquer forma de contrafação quer por parte da licenciada (a SIL), quer por parte do terceiro (a Copad).

Neste cenário, a Cour de cassation decidiu suspender a instância e colocar as seguintes questões prejudiciais ao TJUE: 1) na situação de violação de cláusula contratual que proíbe a venda a negociantes de saldos, por razões de notoriedade e prestígio da marca Dior, o n.º2 do artigo 8.º da PD estaria preenchido no sentido de compreender uma cláusula destas?; 2) é feita com o consentimento do titular da respetiva marca, a comercialização pelo licenciado no EEE dos produtos que ostentam uma marca, com desrespeito de uma cláusula do contrato de licença que por motivos ligados ao prestígio da marca, proíbe a venda a negociantes de saldos? e, 3) uma resposta negativa à questão prejudicial n.º 2 determina que o titular possa invocar a cláusula violada pelo licenciado para se opor a uma nova comercialização dos produtos marcados sob a marca Dior, baseando-se no n.º2 do artigo 7.º, ou seja, na existência de um motivo legítimo?.

No que diz respeito àquela primeira questão prejudicial, à semelhança do entendimento a Copad, do Governo Francês e da Comissão das Comunidades Europeias, o TJ considerou que o n.º2 do artigo 8.º “(...) não contém nenhum advérbio ou expressão, como «nomeadamente» ou «em particular», que permitam reconhecer a esta lista um carácter simplesmente exemplificativo” e, nessa medida, “(...) a referida lista tem efetivamente carácter exaustivo”³⁰¹, lembrando que “(...) foi precisamente tendo em consideração a utilização do advérbio «nomeadamente» que o Tribunal de Justiça reconheceu esse carácter exemplificativo às hipóteses referenciadas no n.º2 do artigo 7.º, da Diretiva v. acórdãos de 11 de julho de 1996, Bristol-Myers Squibb e o, C-427/93,

³⁰¹ Cfr. n.º 18 e n.º 21 do acórdão, disponível em Coletânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e Tribunal de 1.ª instância, parte I, 2009-4(B), p. I-3447 e p. I-3448.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

C.429/93, Colect., p. I-3457, n.º39, e de 4 de novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 42)³⁰². Ora, fazendo um aparte, se atentarmos uma vez mais à redação da norma em português, constatamos que a expressão “em especial” confirma o seu carácter meramente exemplificativo. Retomando ao acórdão, o TJUE, não obstante afirmar o carácter taxativo da norma em análise, tentou demonstrar que a cláusula violada pela SIL se encaixa no elenco fechado da disposição normativa³⁰³. Para o efeito, o Tribunal não descurou a circunstância de em causa estar uma marca de prestígio cuja “(...) danificação da respetiva aura de luxo é suscetível de afetar a própria qualidade desses produtos”³⁰⁴, acabando por concluir que a cláusula do contrato de licença violada tem que ver com a qualidade dos produtos guarnecidos sob o signo Dior e, deste modo, compreende-se no elenco do n.º2, mormente na al. e)³⁰⁵ razão pela qual “(...)o artigo 8.º, n.º2, da PD deve ser interpretado no sentido de que o titular da marca pode invocar os direitos conferidos por esta ultima contra um licenciado que viole uma cláusula do contrato de licença que proíba, por razões ligadas ao prestígio da marca, a venda a negociantes de saldos de produtos como os que estão em causa no processo principal, na medida em que se demonstre que esta violação, (...) lesa o estilo e a imagem de prestígio que conferem aos referidos produtos uma aura de luxo”^{306/307}.

³⁰² Cfr. n.º 19 do acórdão, disponível em Coletânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e Tribunal de 1.ª instância, parte I, 2009-4(B),p. I-3448.

³⁰³ Caminhado no sentido do entendimento da Dior que alegava que a enumeração constante do n.º2 do artigo 8.º da PD não deve ser considerada taxativa ou então que a proibição constante da cláusula do contrato de licença violada deve subsumir-se numa das alienas do n.º2, defendendo-se uma interpretação extensiva do preceito normativo.

³⁰⁴ Cfr. n.º 26 do acórdão, disponível em Coletânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e Tribunal de 1.ª instância, parte I, 2009-4(B),p. I-3449. O advogado geral Juliane Kokott nas conclusões apresentadas a 3 de dezembro de 2008, salientou que, também a Dior e eventualmente a Cour de cassation associam a proibição de venda à cláusula relativa à qualidade dos produtos prevista no elenco do n.º2 do artigo 8.º.

³⁰⁵ Cfr. n.º 30 e n.º 31 do acórdão, disponível em Coletânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e Tribunal de 1.ª instância, parte I, 2009-4(B),p. I-3450.

³⁰⁶ Cfr. n.º 37 do acórdão, disponível em Coletânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e Tribunal de 1.ª instância, parte I, 2009-4(B),p. I-3451.

³⁰⁷ As conclusões do advogado geral Juliane Kokott apresentadas a 3 de dezembro de 2008 foram concordantes com a posição tomada pelo TJ, tendo aquele afirmado que, o conceito de qualidade utilizado no n.º2 do artigo 8.º “(...)recorda uma função central da marca (...)” e que, através deste preceito normativo “(...) pretende-se que o titular do direito conferido pela marca assegure a qualidade dos produtos que ostentam a sua marca” o que ganha mais relevância “(...)no caso de produtos de luxo ou de prestígio, a reputação do produto também é normalmente relevante para a determinação da sua qualidade, na aceção do artigo 8.º, n.º2, da Diretiva 89/104” e nesta media “(...) as modalidades de comercialização lesivas da sua reputação podem por em causa a sua qualidade”. Cfr. n.º 28, n.º 29 e n.º 31 do acórdão, disponível em Coletânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e Tribunal de 1.ª instância, parte I, 2009-4(B),p. I-3430 e p. I-3431. Ora, quanto à afirmação de que a qualidade é uma função central das marcas, nomeadamente, das

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Observando a posição do TJ, percebe-se que existe uma manifesta confusão entre dois conceitos relevante, sobretudo, no âmbito da procura. Referimo-nos ao conceito de qualidade, onde estão em causa, sobretudo, os atributos que compõem o produto, e à noção de prestígio, que diz respeito à marca, à sua capacidade de seduzir mercados e determinar as preferências psicológicas do consumidor. Tais conceitos não podem ser confundidos nem cogitados como se tratando de uma mesma realidade, porquanto, tal não corresponde à verdade. Se por um lado podemos afirmar que, não raras vezes, a qualidade do produto, ou seja, as suas características, podem influenciar o prestígio da marca, o contrário não pode ser asseverado por não corresponder, de todo, à verdade. Nem o prestígio da marca nem a eventual lesão ao mesmo, ditam ou afetam a qualidade do produto, quanto muito, uma lesão ao prestígio da marca provoca uma diminuição da procura porque a força atrativa foi contundida. O acórdão retrata uma situação de alegada lesão do prestígio da marca, deixando intocadas as características tangíveis (ou físicas) objetivamente comprováveis dos produtos marcados sob a marca Dior. Parece-nos que, o n.º2 do artigo 8.º da PD ao referir-se à “qualidade” pretende retratar esta última situação. O TJ usa, a nosso ver, erradamente o conceito qualidade.

No que toca à segunda questão prejudicial, o Tribunal, considerando que o contrato de licença não constitui um consentimento absoluto e incondicional do titular da marca para a comercialização dos produtos marcados sob a sua marca pelo licenciado e reforçando o carácter taxativo do n.º2 do artigo 8.º da PD, concluiu que o n.º1 do artigo 7.º daquele diploma, deve ser interpretado no sentido de que toda a comercialização de produtos marcados não se considera autorizada ou consentida pelo respetivo titular quando o licenciado desrespeita uma cláusula contratual e desde que se demonstre que esta cláusula corresponde a uma das previstas no elenco taxativo do n.º2 do artigo 8.º da PD. O licenciado para além de violar uma cláusula, porque a incumpriu, a sua atuação – a revenda a um negociante de saldos -, não foi autorizada pelo titular e estava desde o início, proibida ou não consentida.

Ora, se assim é, pode o titular da marca Dior invocar a cláusula violada pelo licenciado para se opor a uma nova comercialização dos produtos marcados sob a marca Dior, baseando-se no n.º2 do artigo 7.º, ou seja, na existência de um motivo legítimo? De

marcas de prestígio, colocamos as maiores dúvidas como já tivemos oportunidade de justificar em momento anterior.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

acordo com o Tribunal, a redação deste preceito normativo, ao invés do texto no n.º2 do artigo 8.º, não levanta dúvidas acerca do carácter meramente exemplificativo das situações que contempla. Nessa medida, parece que, via de regra, um prejuízo, demonstrado, ao prestígio da marca permite ao respetivo titular invocar o n.º2 do artigo 7.º para se opor à revenda do produto³⁰⁸. Ora, com esta conclusão, fica a dúvida em saber se o Digníssimo Tribunal considera que a lesão ao prestígio de uma marca constitui um motivo legítimo na aceção do n.º2 do artigo 7.º ou se, por outra banda, considera que, a demonstrada lesão ao prestígio da marca basta para que o titular invoque os seus direitos fazendo uso desta norma? É que, note-se, o mesmo Tribunal considerou que a colocação do produto no mercado pela SIL ocorreu sem o seu consentimento, o que significa que não se verificou a regra do esgotamento do direito à marca, prevista no n.º1 daquele artigo, por falhar um dos requisitos cumulativos à sua verificação. Se assim é, ou seja, se não ocorreu esgotamento, então não parece que seja lógico aplicar-se o n.º2 do artigo 7.º que mais não é do que uma exceção à regra que, por sinal, no caso *sub iudice* não se chegou a verificar. Pois bem, quanto a nós, parece-nos que o n.º2 do artigo 7.º encontra-se iminentemente ligado ao n.º1 por se tratar de uma exceção à regra. Não se percebe como é que podemos fazer uso de uma exceção quando não existe qualquer regra a excecionar.

³⁰⁸ Cfr. entre outros, acórdão Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV, de 4 de novembro de 1997, proc. N.º C-337/95, n.º 42 e n.º 43 e acórdão Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV e Ronald Karel Deenik de 23 de fevereiro de 1999, proc. n.º C-63/97, n.º 49, n.º 50 e n.º 51.

Reflexões conclusivas³⁰⁹

Do ponto de vista das funções económico-sociais, “a marca apresenta-se como uma realidade multi-dimensional (...) desempenha uma pluralidade de funções entre si heterogéneas (...)”. Destas funções destacam-se as seguintes: 1) a função indicadora da origem ou proveniência dos produtos ou serviços; 2) a função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços e 3) a função publicitária ou sugestiva. O conceito de função distintiva da marca deve, com o devido respeito, assentar num critério subjetivo. A marca não garante uma origem empresarial, mas, antes, uma origem pessoal. A função distintiva da marca não é a única que merece tutela do direito. A função publicitária, carece de igual tutela autónoma no entanto esta confina-se ao universo restrito das marcas de prestígio onde esta função não se acha em situação de dependência ou complementaridade face à função distintiva da marca, pelo contrário. Quanto ao mais, que é como quem diz, deixando à margem a tutela excepcional das marcas de prestígio, o CPI só tutela a função publicitária de modo reflexo e instrumental, na medida em que seja necessário proteger a função originária da marca posta em causa relativamente a produtos afins. Diferente é o entendimento que nutrimos relativamente à função de qualidade. A marca, como o dissemos, do ponto de vista económico funciona, podemos dizer, como um centro de imputação das qualidades e dos defeitos que os consumidores atribuem a um determinado produto ou serviço que adquiram. O consumidor adquire os produtos ou serviços sem efetuar uma verdadeira escolha, uma vez que, aos seus olhos, produtos substancialmente equivalentes não são considerados sucedâneos do produto com a marca da sua preferência, a reputação da marca. Com efeito, consideramos, salvo o devido respeito, que esta função de qualidade não é autonomamente tutelada pelo direito de marcas, trata-se de uma simples decorrência da origem ou proveniência dos produtos marcados encontrando-se, portanto, (sempre) ligada à função distintiva.

³⁰⁹ Uma vez que ao longo do presente texto tecemos reflexões conclusivas sobre os temas e sub temas propostos, cumpre-nos aqui apresentar tão só aquelas que consideramos não terem sido devidamente salientadas ao longo do texto.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Depois de analisada o princípios da livre circulação dos produtos no mercado comum e da concorrência não falseada ao perímetro do direito das marcas, concluímos pela necessária coexistência das normas comunitárias com os direitos de propriedade industrial. No entanto e ainda que o princípio do primado do direito comunitário imponha a prevalência deste direito sobre as normas nacionais, sempre se diga que, ainda assim, o exercício de um direito de propriedade industrial pode prevalecer sobre as exigências da liberdade de circulação de mercadorias, desde que estejam verificados os seguintes pressupostos: 1) que o exercício em causa tenha como finalidade primordial a proteção do objeto específico e que é cumprido com a primeira comercialização de um produto marcado marca no mercado. Porém, após a referida comercialização, as exigências da liberdade de circulação prevalecem em todos os casos em que o exercício está fora do objeto específico do direito em causa; 2) que o exercício dos poderes contidos no objeto específico do direito à marca, não se reconduzam a uma situação de discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio intracomunitário, proibido no artigo 36.º TFUE *in fine* e, 3) que as regras de concorrência não falseada sejam respeitadas, pese embora o princípio do esgotamento do direito emanar das regras da livre circulação de mercadorias.

Quanto à regra do esgotamento do direito à marca, via de regra, com a primeira colocação (lícita) do produto no mercado pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consentimento, o direito ao exclusivo do uso do sinal sofre uma importante e necessária limitação. É silenciado o exercício do direito ao exclusivo com vista à não criação de barreiras insuperáveis ao comércio, e à consequente fragmentação dos mercados de acordo com os interesses do titular da marca pois como é sabido, um controlo da distribuição até ao final da cadeia, isto é, até à aquisição por parte do consumidor final, constituiria um incómodo inaceitável para a coletividade e um barreira à liberdade das trocas comerciais. A regra do esgotamento do direito pode ser excecionada “sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos”. A lei não esclarece o que são “motivos legítimos” cabendo a cada interprete e perante o caso concreto esgrimir este conceito por forma a que o titular da marca possa opor-se e evitar a lesão do seu direito. De notar que, quando centramos a atenção no universo restrito das marcas de prestígio a averiguação da existência de motivos legítimos, centra-se, sobretudo, na tutela do prestígio, reputação e boa fama desta categoria

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

de marcas que, hodiernamente, o direito tutela através do reconhecimento da função (autónoma e juridicamente tutelada) publicitária ou sugestiva da marca. Como motivos legítimos de oposição ao esgotamento surgem variadas situações que a jurisprudência ao longo dos tempos tem vindo a cogitar para as quais remetemos as conclusões firmadas no texto.

Quanto à violação da licença de marca, não obstante o elenco normativo do n.º2 do artigo 8.º da PD apresentar uma enumeração taxativa, uma vez que reconhecemos a existência de um erro de transcrição na redação da norma portuguesa, não ignoramos que a , como ensina Pinto Bronze na esteira de A. Castanheira Neves, a realidade é bem mais fértil que a mais prodigiosa das imaginações, sendo por essa razão o sistema jurídico, permanentemente inquieto, aberto, não pleno porque não intencionalmente auto suficiente e por isso não nos é havido como um dado mas, antes, como uma tarefa que carece de ser lapidada face ao problema do cas concreto. Assim, não devemos olhar para a norma como um norma estanque, pelo contrário, devemos inseri-la na dialética correlatividade que perfaz o sistema jurídico vigente.

Apesar da redação da norma (quer do artigo 8.º da PD, quer do artigo 264º do CPI) a atuação do titular da marca atende tanto à atuação do licenciado infrator, como de terceiros independentes alheios ao circuito comercial e que, com a violação de algum modo beneficiaram, participaram ou permitiram que o licenciado infrator (e também terceiro) prosseguisse esse fim, consciente de que estaria(m) a lesar um direito pertence a outrem .

Bibliografia

- ABREU**, Jorge Manuel Coutinho de - *Curso de Direito Comercial: Introdução, atos de comércio, comerciantes, empresas, sinais distintivos*, vol. I, 7.^a ed., Almedina, Coimbra, 2010.
- ADIERS**, Cláudia Martins – “*Importações paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial*”, RABPI, vol. 64, maio/junho, 2003.
- ALMEIDA**, Alberto Francisco Ribeiro – “*Os princípios estruturantes do Acordo TRIP’s*”, BCE, vol. XLVII (47), Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2004.
- ALMEIDA**, Alberto Francisco Ribeiro de – “*Marca de prestígio, marca notória e Acordo ADPIC/TRIPS*”, in Associação Portuguesa de Direito Intelectual – Direito Industrial, vol. VI., Almedina, Coimbra, 2009.
- ALMEIDA**, José Carlos Moitinho de – *Direito Comunitário - A Ordem Jurídica Comunitária, as Liberdades Fundamentais na CEE*, Centro de Publicações do Ministério da Justiça, Lisboa, 1985.
- ALVES**, J.M. Caseiro – “*Sobre o possível efeito direto das diretivas comunitárias*”, RDE, ano IX, n.ºs 1 e 2.
- ASCENSÃO**, José de Oliveira - *Direito Comercial*, vol. II, Lisboa, 1988.
- ASCENSÃO**, Oliveira – “*Marca comunitária e marca nacional*”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, vol. 41, n.º 2 (2000).
- ASCENSÃO**, Oliveira – “*Relatório Final de Atividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial*”, RFDUL, vol. XXXVIII, n.º 1, Coimbra, 1997.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

ASCENSÃO, Oliveira - *Concorrência Desleal: lições do Prof. Doutor Oliveira Ascensão ao 5º ano no ano letivo de 1993/94*, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994.

AUSTERI, Paolo – “*La Cessione del marchio per stati divieto delle intese e controllo delle concentrazioni: considerazioni in margine al caso ‘idela standart’*”, RDI, 1996, anno XLV, I, Giuffrè Editore.

BEIER, F.K. - “*La propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado inteiro y en el comercio com terceros estados*”, 549, RGD, 1990.

BEIER, F.K. – “*La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux*”, JDI, 1971, nº1.

BELA BALASSA – *Teoria da Integração Económica*, 2.^a ed., Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1972.

BENEKE, Justin - “*Consumer perceptions of private label brands within the retail grocery sector of South Africa*”, African Journal of Business Management, vol. 4(2), February, 2010.

BERTHOLD GOLDMAN, ANTOINE LYON-CAEN, LOUIS VOGEL, “*Droit Commercial européen*”, 5 édition, Dalloz, Paris, 1994.

CALBOLI, Irene – “*The sunset of ‘quality control’ in modern trademark licensing*”, American University Review, 2007 (lexisNexis.com).

CARVALHO, Maria Miguel - “*Marcas Coletivas – Breves Considerações*”, Direito Industrial, vol. V, Coimbra, Almedina, 2008.

CARVALHO, Maria Miguel – *A Marca Enganosa*, origem tese de doutoramento em Ciências Jurídico-Empresariais, apresentada à Universidade do Minho, 2008, Almedina, Coimbra, 2010.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

- CARVALHO**, Maria Miguel – *Merchandising de Marcas: A Comercialização do Valor Sugestivo das Marcas*, origem dissertação de mestrado em ciências jurídico empresariais, Almedina, Coimbra, 2003.
- CARVALHO**, Paula de - *A violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011.
- CARVALHO**, Silva – “*Conceção jurídica de uma arca nova?*”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raul Ventura, vol. II, Lisboa, 2003.
- CASTELL**, Brigitte – *l'«épuisement» du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, Presses Universitaires de France, Paris : PUF, 1989.
- CASTRO**, Carlos Osório de – *Os efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada*, Universidade Católica, Porto, 1994.
- CERVINO**, Alberto Casado – “*Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca, Gaceta Juridica de la Unión Europea y de la Competencia*”, n.º 220, Madrid, 2002.
- COELHO**, José Gabriel Pinto – “*O Problema da «Admissibilidade» da Licença em Matéria de Marcas*”, RLJ, Ano 94.º - 1961-1962, n.ºs n.ºs 3208, 3209, 3210.
- COELHO**, José Gabriel Pinto – *Marcas Comerciais e Industriais – ensaio sobre a teoria das marcas comerciais e industriais e do nome do estabelecimento no direito português (com referencias ao direito brasileiro)*, Portugal-Brasil, L.da, Lisboa.
- CORDEIRO**, António Menezes – *Direitos Reais*, Reprint 1979, lex, lisboa, 1993.
- CORREIA**, Ferrer/ **SERENS**, Manuel Couceiro Nogueira - “*A composição das marcas e o requisito do corpo do artigo 78.º e do § único do artigo 201.º do Código da Propriedade Industrial*”, RDE, ano 16 a 19 (1990/1993).
- DAPKEVICUS**, Diego Chijane e **MONTERO**, Jesús Gómez - *Derecho de Marcas*, Editorial Reus, Buenos Aires, 2007.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

DEMARET, Paul – “*Circulation des Produits et loi Uniforme BENELUX sui les marques*”, RTDE, 1972.

DOMINGUES, Luís Pedro – “*Marcas notórias, marcas de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS*”, in Associação Portuguesa de Direito Intelectual – Direito Industrial, vol. VII, Coimbra, Almedina, 2010.

FERNANDEZ, Maria Cristina Fernandez - *Los motivos legítimos que impieden el agotamiento del derecho de marca. El art. 7.2 de la diretiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de los legislaciones de los Estados miembros en matéria de marcas y el art. 36.2 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas*, Editorial Comares, Granada, 2005.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos - “*El nacimiento del derecho sobre la marca*”, RDM, vol. XLI n.º 99, 1966.

FRANCESCHELLI, Remo – “*I Diritto do Marchio come diritti di monopólio*”, RDI, 1970.

FRANCESCHELLI, Remo - *Sui marchi di impresa*, Quarta Edizione, Milano: Rifatta, 1988.

FUENTES, Massaguer – “*En Torno al art. 53LP: El Agotamiento del Derecho de Patente*”, ADI XII, 1987-88.

GARCIA-MIJAN, Manuel Lobato – “*El Agotamiento del Derecho de Marca*”, RDM, n.º 223, janeiro-março, 1997.

GONÇALVES, Luís M. Couto - *Função Distintiva da Marca*, origem tese de doutoramento em ciências jurídicas na Universidade do Minho, Almedina, Coimbra, 1999.

GONÇALVES, Luís M. Couto - *Manual de Direito Industrial Propriedade Industrial e concorrência desleal*, 3.^a ed. Revista e atualizada, Almedina, Coimbra, 2012.

GONÇALVES, Luís M. Couto - *Manual de direito industrial: patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*, 2.^a ed. Revista e aumentada, Almedina, Coimbra, 2008.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

GONÇALVES, Luís M. Couto – “*O uso da marca*”, in Associação Portuguesa de Direito Intelectual – Direito Industrial, vol. V., Almedina, Coimbra, 2008.

GROEBEN, Hans Von Der – “*La politique de concurrence dans le marche commum*”, Competition policy in the Common Market, 31, février, 1965.

JOLIET, René – “*Droit des marques et le droit européen de la concurrence*”, RTDE, 1984.

JUSTO, António Santos - *Direitos Reais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2007.

KPMG (2000), “*Customer Loyalty & Private Label Products*” (http://storecheck.co.uk/articles/2KPMGs_Customer_Loyal_000.pdf).

LEITÃO, Adelaide Menezes – “*Marca, publicidade, patrocínio e product placement*”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.

LOMELIN, Arturo Reyes – “*Notas sobre el contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual*”, Revista “El Foro” de la Barra Mexicana, Colegio de Abogads, AC. Duodécimos Época, Tomo XIV, n.º 1, primer semestre, 2001, México D.F. - *versão online*.

LORENZO, Tomas de las Heras – *El Agotamiento del Derecho de Marca*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1994.

MACHADO, Jónatas - *Direito Internacional - Do paradigma clássico ao pós-II de setembro*, 3.^a ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2006.

MARQUES, João Paulo Remédio – “*Propriedade intelectual e interesse público*”, BFD, vol. LXXIX, Coimbra, 2003.

MARQUES, João Paulo Remédio – “*O regime jurídico da marca e a marca farmacêutica*”, Direito Industrial, vol. VIII, APDI, Coimbra.

MASSA, Giovanni – *Funzione Attrattive e Autonomia del Marchio*, Jovene Editore, Napoli, 1994.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

- MONTEIRO**, António Pinto – *Direito Comercial-Contratos de Distribuição Comercial (Relatório)*, Almedina, Coimbra, 2002.
- NEVES**, A. Castanheira – *Metodologia Jurídica: problemas fundamentais*, Studia Iuridica; 1, Coimbra Editora, Coimbra, 2013.
- OLAVO**, Carlos – “*Importações paralelas e esgotamento dos direitos de propriedade industrial: questões e perspetivas*”, ROA, 2001.
- OLAVO**, Carlos – “*O contrato de licença de exploração de marca*”, ROA, 1999.
- OLAVO**, Carlos - *Propriedade Industrial: Sinais Distintivos do Comércio, Concorrência Desleal*, vol. I, 2.ª ed., atualizada, revista e aumentada, Almedina, Coimbra, 2005.
- PEREIRA**, Alexandre Dias – “*A revisão do acordo ADPIC/TRIPS (alguns tópicos), Direito da Sociedade de Informação*”, separata do vol. VI, APSI – Associação Portuguesa da Sociedade da Informação, Coimbra Editora, Coimbra, 2006.
- PEREIRA**, Alexandre Dias – “*Circuitos Integrados - Proteção Jurídica das Topografias de Produtos Semicondutores*”, Direito Industrial, vol. II, Almedina, Coimbra, 2002.
- PETTITI**, Priscilla – “*Il principio di esaurimento del marchio*”, parte prima, RDC, 1999.
- QUADROS**, Fausto de – “*O Carácter Self-Executing de Disposições de Tratados Internacionais. O caso concreto do Acordo TRIPS*”, Separata da Revista da Ordem dos Advogados Portugueses, ano 61, vol. III, Lisboa, dezembro de 2001.
- RAMOS**, Rui Moura – “*As comunidades europeias. Enquadramento normativo institucional*”, DDC, n.º25/26, de 1986.
- RASMUSSEN**, Jesper – “*The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104/CEE (and regulation 40/94)*”, EIPR 4, 1995.
- REIJA**, Carmen Lence - “*El permanente conflicto ente propriedade intelectual y libre competência*”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006, instituto de derecho industrial universidade de santiago de Compostela (Espanña), Marcial Pons, Madrid, 2006.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

ROUBIER, Paul – *Le droit e la Propriété Industrielle*, vol. I, Paris: Ed. Sirey, 1952.

ROUBIER, Pierre – *Droit de la propriété industrielle*, Tomo II, Sirey, Paris, 1954.

SCHRICKER, Gerhard – “*Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho de los bienes inmateriales*”, ADI XX.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - “*A proibição da publicidade enganosa: defesa dos consumidores ou proteção (de alguns) concorrentes*”, Comunicação e defesa do consumidor. Atas do congresso internacional organizado pelo instituto jurídico de comunicação da FDUC de 25 a 27 de novembro de 1993, Instituto Jurídico da Comunicação, 1996.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira – “*Sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norteamericano*”, Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais Homenagem aos profs. Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, Coimbra Editora, Coimbra, 2007.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira – *A "vulgarização" da marca na diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988: ID EST, no nosso direito futuro, Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia*", n.º especial, 1984, 1995.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira – *A Monopolização da Concorrência e a (Re)Emergência da Tutela da Marca – Origem a dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-Empresariais, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2006, Almedina, Coimbra, 2007.*

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira – *A tutela das marcas e a (liberdade de) concorrência: alguns aspetos [texto policopiado]*, 2 volumes, origem a Dissertação para exame do curso de pós-graduação em Ciências Jurídico Empresariais, apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1990.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira – “*Aspetos do Princípio da Verdade da Marca*”, BFD, Volume Comemorativo, Coimbra, 2002.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira – *O esgotamento do direito de marca na ordem jurídica comunitária e, por via dela, na ordem jurídica interna*, textos policopiados.

SILVA, João Calvão – *A Responsabilidade Civil do Produtor*, Livraria Almedina, Coimbra, 1990.

SILVA, Pedro Sousa e – *Direito Industrial. Noções Fundamentais*. 1.^a ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2011.

SILVA, Pedro Sousa e – “*O esgotamento do direito industrial e as importações paralelas. Desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional*” (http://www.apdi.pt/pdf/O_%20esgotamento.pdf).

SILVA, Pedro Sousa e – “*O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio*”, ROA ano 58, n.º1 (1998).

SILVA, Pedro Sousa e – «*“E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial e os direitos subsistentes após a colocação no mercado*», Direito Industrial, vol. III, APDI, Almedina, Coimbra.

SILVA, Pedro Sousa e - *Direito Comunitário e Propriedade Industrial: o princípio do esgotamento dos direitos*, Stvdia Ivridica 17, BFD, Coimbra Editora, Coimbra, 1996.

SILVA, Pedro Sousa e - *Direito Industrial. Noções Fundamentais*, 1.^a ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2011.

SIMÕES, Fernando Dias – *Marca do Distribuidor e Responsabilidade por Produtos*, Almedina, Coimbra, 2010.

TORREMANS, Paul - “*New Repackaging under the trade mark directive of well established exhaustion principles*”, EIPR 11, 1997.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

URLESBERGER, Franz Christof – «*“legitimate reasons” for the proprietor of a trade mark registered in the EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first time*», CLMR, 36, 1999.

VANETTI, ADRIANO – “*La Funzione del Marchio in un Regime de LiberaCessione*”, RDI, Anno XLVII, I, 1998.

VANZETTI, Adriano – “*Funzione e Natura Giuridica del Marchio*”, RDC, Anno LIX, vol. I, 1961.

VANZETTI, Adriano – “*Cessione del marchio*”, RDC, 1959.

WEHRNGER, Cameron – “*Trademark: control provided, control exercised*”, TMR, 47, 1957.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio

Jurisprudência

Acórdão de 31 de outubro de 1974, proc. n.º 16/74, doravante, Centrafarm BV vs. Winthrop BV.

Acórdão de 29 de fevereiro de 1968, proc. n.º 24/67, doravante, Parke, Davis. Probel.

Acórdão de 22 de junho de 1994, proc. n.º C-9/93, doravante, IHT vs Ideal Standart.

Acórdão do TJ de 9 de julho de 1985, proc. n.º 19/84, doravante, Pharmon BV v Hoechst AG.

Acórdão do TJ de 20/11/2001, procs. Juntos C-414/99 a 416/99, doravante Zino Davidoff vs Levi Strauss.

Acórdão do TJ de 15/10/2009, proc. n.º 324/08, doravante Makro, Metro Cash & Carry BV e Remo Zaandam BV vs Diesel SpA.

Acórdão do TJ de 14 de Setembro de 1999, proc. n.º C-375/97, doravante, General Motors Corporation contra Yplon SA.

Acórdão do TJ de 15 de Julho de 1964, proc. n.º 6/64, doravante, Wucher Helicopter e Euro-Aviation Versicherung.

Acórdão do TJ de 9 de março de 1978, proc. n.º 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal.

Acórdão do TJ de 13 de julho de 1966, procs. conjuntos n.ºs 56 e 58/64.

Acórdão do TJ de 30 de novembro de 2004, proc. n.º C-16-03, doravante, Peak Holding AB vs Axolin – Elinor AB.

Acórdão do TJ de 3 de junho de 2010, proc. n.º C127/09, doravante, Coty Prestige.

Acórdão do TJ de 4 de novembro de 1997, proc. N.º C-337/95, doravante, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV ou DIOR I.

O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de
prestígio

Acórdão do TJ de 23 de fevereiro de 1999, proc. n.º C-63/97, doravante, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV e Ronald Karel Deenik ou BMW.

Acórdão do TJ de 23 de abril de 2009, proc. n.º C-59/08, doravante Copad SA contra Christian Dior ou DIOR II.

Acórdão do TJ de 16 de julho de 1998, proc. n.º C-335/96, doravante Silhouette.

Acórdão do TJ de 1 de julho de 1999, proc. n.º C-173/98, doravante Sebago.

Acórdão do TJ de 20 de novembro de 2001, processos apensos C-414/99 A c-416/99, doravante Zino Davidoff.

Acórdão do TJ de 28 de julho de 2011, processos apensos C-400/09 e C-207/10.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 18 de março de 2014, proc. n.º 1288/05.6TYLSB.L1-7.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 09 de setembro de 2014, proc. n.º 218/12.3YHLSB.L1-1.

Acórdão do Tribunal da Relação do Lisboa de 24 de fevereiro de 2011, proc. n.º 1283/09.6TYLSB.L1-2.