



SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM

TIPOS E FUNÇÕES DAS MARCAS

Tese de Doutoramento em Direito, ramo de Ciências Jurídico-Empresariais, orientada por Professor Doutor Manuel Couceiro Nogueira Serense e apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Setembro/2015



UNIVERSIDADE DE COIMBRA

“Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos” Isaías 55: 9

À Nalsa, minha mulher.

Ao Savigny e Paulo da Graça, nossos filhos.

À minha mãe aos meus irmãos
e à memória de meu pai.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, ao Senhor Jeová que também se chama Senhor dos Exércitos, o Deus criador de todas as coisas que existem em cima nos céus e em baixo na terra, o mar e as fontes das águas. Foi pela sua “providência” que trilhei o longo percurso escolar, desde a Escola Primária 1 de Junho na Ponta-Gêa, cidade da Beira, à histórica e honrosa Universidade de Coimbra.

Agradeço, em segundo lugar, aos meus pais António da Silva Viagem Zomane (em memória) e Paulina Muressama, que como instrumentos de Deus a meu favor aqui na terra, me fizeram e deram do melhor que puderam, para que estudasse.

A Nalsa minha esposa, que em paralelo e embora nos bastidores, tem trabalhado arduamente contribuindo para o meu avanço e equilíbrios emocional, profissional, espiritual académico. Aos nossos filhos, Savigny e Paulo da Graça (Paulinho), que motivam minhas realizações temporais. O Savigny, meu primogénito, sempre perguntou: “Papá em que página da tese está”? “ hoje não vai escrever a tese”? O Paulo da Graça por sua vez, na sua ingenuidade de criança de 3 anos, enquanto eu escrevia o texto da dissertação, movia o “mouse” de um lado do texto para o outro.

Agradeço por todo apoio, atenção e delicadeza ao meu orientador, respeitado autor do Direito de Marcas em Portugal, Professor Doutor Nogueira Serens, que a meu entender, também foi divinamente providenciado para este efeito, um forte abraço de inesquecível consideração.

A Universidade Eduardo Mondlane, minha entidade empregadora, nas pessoas do Professor Doutor Orlando Quilambo, Magnífico Reitor, Professor Doutor Ângelo Macuacua, Vice-Reitor para Administração e Finanças, Dr. Mário Jessen, Director da ESNEC, pelo incentivo, apoio moral e financeiro à minha formação a este nível.

A todos os Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialmente os do Curso de Doutoramento em Direito. Um especial abraço ao Professor Coutinho de Abreu.

A todos os funcionários da Universidade de Coimbra, em especial os da Faculdade de Direito (Dra. Maria La-salette Carneiro, do gabinete de assessoria ao doutoramento, em particular), e a todos os bibliotecários.

As famílias Rodrigues, em Santarém, e Maldonado, em Coimbra, pelo seu carinhoso acolhimento e apoio nas minhas estadias em Portugal.

Vai também o meu agradecimento ao Professor João Mosca, o qual me encorajou a prosseguir com os estudos a nível do doutoramento. Aos meus irmãos Banheiro, Magna, Maná, Faty, Helder, Loida e Cleófas; sogros Ordem Sabonete Simões e Ester Simões pelo apoio moral.

Ao Pastor Mugadui, à Ana Garcia e ao Dr. Nélio Candido, pelas suas especiais contribuições neste trabalho.

A lista é enorme, não teriam fim. Vão os meus agradecimentos a todos que, directa ou indirectamente, contribuíram para a minha formação à este nível.

RESUMO

As marcas constituem um dos maiores pilares da economia moderna, sem as quais, pode afirmar-se que não haveria comércio, isto é, não se compraria nem se venderia nada. Há até marcas cuja força atractiva tem penetrado no ser de um significativo universo de consumidores a ponto de serem essas marcas associadas à satisfação das necessidades cobertas pelos produtos que elas assinalam.

Tipos e Funções das Marcas são subtemas que se intercomunicam. No presente estudo, procuraremos, tendo como base o nosso Código da Propriedade Industrial e atentos a doutrina e legislação estrangeira bem como a Convencional, desenvolvereste tema nos seus diferentes aspectos.

Quanto ao tipo de marcas, encontramos dois grandes grupos distintos, a saber: marcas do comércio (ditas tradicionais), mormente, *nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais* e “novas marcas” ou marcas não tradicionais, conhecidas como sendo, *olfactivas, gustativas, sonoras, de cor, tácteis, gestuais e holográficas*. As primeiras são passíveis de representação gráfica, ao passo que as segundas se mostram pouco ou quase nada susceptíveis dessa mesma representação, facto que alimenta acesos debates na doutrina e jurisprudência. Por isso, há autores que defendem o afastamento do requisito da representação gráfica considerando-o como antiquado e inflexível às novas tendências das marcas.

Seguramente, há-de ser pela onda de críticas ao requisito da representação gráfica que está em marcha desde 2013 a nível da União Europeia uma Proposta de Revisão da Directiva de Marcas, na qual, de entre outros aspectos, se propõe no artigo 3º a remoção deste requisito.

Ainda no domínio dos tipos de marcas, encontramos os sub-tipos que resultaram do discutível processo de “*desigualização*” das marcas, as quais se classificam em: célebres, de alto renome ou de prestígio e notoriamente conhecidas, variando a sua nomenclatura em função da língua de cada país.

As marcas célebres, de alto renome e ou de prestígio, caracterizam-se principalmente por derogarem o princípio da especialidade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas derogam o princípio da territorialidade.

Quanto as funções das marcas (juridicamente relevantes) são as seguintes: função distintiva, que se concretiza na indicação de proveniência ou origem empresarial dos produtos e ou serviços, função de garantia de qualidade e função publicitária.

Apesar de discordantes posições doutrinárias quanto a justificação de uma e outra função, há actualmente cada vez menos argumentos para refutar uma e/ ou outra função das marcas.

A marca hoje, não se mostra apenas ao serviço do interesse do seu titular; relevantes estudos mostram que a marca interessa tanto ao respectivo titular como aos consumidores, na medida em que orienta estes últimos nas suas opções aquisitivas.

Constatamos também que há actualmente correlação de forças entre as marcas dos industriais e dos comerciantes (ditas marcas próprias), o que abre caminho para novas reflexões em torno das funções das marcas, especialmente no significado da função distintiva.

Na relação tipos e funções das marcas, verificamos que existem acentuados vínculos de certos tipos à certas funções.

Expressões-chave: Tipos e Funções das marcas.

ABSTRACT

Brands constitute one of the greatest pillars of the modern economy without them, it can be affirmed that there would not be trade, in other words, there would be no sale whatsoever. There are brands, whose creative strength have penetrated in the being of universe of significant consumers to the extent of these brands to be associated to satisfaction of covered needs by the products which they signal.

Types and functions of brands are subtopics which intercommunicate. In the present study, we will seek, taking into account, our Code of Industrial Property and be attentive to doctrines and foreign legislations as well treat law, development of this theme on its different aspects.

Concerning the type of brands, we find two great distinct groups, namely: trade brands (the so called traditional), mainly, normative, figurative, mixed and tridimensional and “new brands” or nontraditional brands, known as taste, olfactory, gustatory, sound, color, tactil, and gestural and holographic. The first are susceptible to graphical representation; while the second show themselves less or almost not susceptible of the same representation, a fact that feeds hot debates on the doctrine and jurisprudence. Thus, there are writers who support the idea that the requirement for graphical representation must not continue to have priority, as it was left behind, and deemed inflexible to new brand tendencies.

Secondly, it will be through the wave of critique to the requirement of the graphic representation which is on, since 2013 at the European Union level, a proposal for the revision of the Brands Directive which among other aspects, the removal of this requirement is proposed on the article 3rd.

Still, in the domain of types of brands, sub-types are found, which result from the discussed process of “inequality” of brands classified as: celebrities, with high prestigious or renowned and reputedly recognized, varying its nomenclature based on the language of each country.

Celebrity brands, highly prestigious or prominent, principally characterize themselves for derogating the principle of especially, while reputable, renowned brands, derogate the principle of territories.

Concerning the function of brands (legally relevant) are as follows: distinctive function which concretizes itself on the indication of trade of product origin or source and or services, quality warrant function and publicity function.

Despite the disagreeing positions of doctrines concerning the justification of one or the other function, there is currently each time, less arguments to refute one or the other function of brands.

Nowadays, a brand does not only avail itself at the service of the interest of its holder. Relevant studies show that a brand is of the interest of its respective holder as well as its consumers, as long as it guides the late on their acquisition options.

It was also found that there is currently the correlation of forces between industrial brands and of traders (the so called owned brands) which give a way to a new reflection around the function of brands, especially on the meaning of distinctive function.

On the relation between types and function of brands, the existence of acute bond of certain types to certain function is verified.

Key Words: types and Function of brands

PRINCIPAIS SIGLAS E ABREVIATURAS

Ac. - Acórdão;

Art. – Artigo;

BMJ. – Boletim do Ministério da Justiça;

BEP. – Boletim Europeu de Patentes;

BPI. – Boletim da Propriedade Industrial;

CC. – Código Civil;

CDACD. – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

CIRC. – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;

CIRS. - Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares;

CIS. – Código do Imposto do Selo;

CJ. – Colectânea de Jurisprudência

CMLR. – Common Marker Law Review

Col. – Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral da União Europeia (anteriormente a 1986, “ Recueili de Jurisprudência da la CJCE”, abreviadamente “Rec.”)

CPC. – Código de Processo Civil

CPE. – Convenção de Munique (Patente Europeia)

CPI(M). – Código da Propriedade Industrial de Moçambique

CPI(P).- Código da Propriedade Industrial de Portugal;

CSC. – Código das Sociedades Comerciais;

CUP. – Convenção da União de Paris de 1883;

DHM/DM – Directiva nº 89/194/CEE do Conselho de 21.12.1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (hoje Directiva de 2008/95/CE do P.E. e do Conselho de 22.10.2008 - versão consolidada);

DL. – Decreto-lei;

DM. – Desenho ou Modelos;

DO. - Dominação de Origem;

DPI. – Direito de Propriedade Industrial (ou direitos de Propriedade Industrial);

IEP. – Instituto Europeu de Patentes;

IG. – Indicação Geográfica;

IHMI. – Instituto de Harmonização de Mercado Interno;

INPI. – Instituto Nacional de Propriedade Industrial;

LPI-Lei da Propriedade Industria

MC. – Marca Comunitária;

OCDE. – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico;

OMC. – Organização Mundial do Comércio;

OMPI. – Organização Mundial da Propriedade Intelectual;

PCT. – Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes);

Rel. – Relator;

RC/RE/RL/RP. – Relação de Coimbra/ Relação de Évora/ Relação de Lisboa/ Relação do Porto;

RDM. – Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho de 12 de Dezembro de 2001 sobre Desenhos; ou Modelos Comunitários;

RLJ. – Revista de Legislação e de Jurisprudência;

RMC. – Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, sobre a Marca Comunitária;

RRNPC. – Regime de Registo Nacional de Pessoas Colectivas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º129/98, de 13 de Maio);

RTDE. – Revue Trimestrielle de Droit Europeen;

Sent. – Sentença;

STJ. – Supremo Tribunal de Justiça;

TComL/TComG. – Tribunal de Comércio de Lisboa/ Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia;

TFUE.- Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (que substituiu o Tratado da Comunidade Europeia, conhecido por “Tratado de Roma”);

TPI. – Tribunal de Primeira Instância da União Europeia (actualmente, Tribunal Geral, “TG”);

TJ. – Tribunal de Justiça (anteriormente designado “TJUE” e “TJCE”);

TRIPs. – Trade Related Intellectual Property Rights (ADPIC - Acordo sobre os Direitos da Propriedade Intelectual relacionados com o Comercio).

ÍNDICE

AGRADECIMENTOS	iv
RESUMO	vi
ABSTRACT	viii
PRINCIPAIS SIGLAS E ABREVIATURAS	x
CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO.....	3
1. 1. GENERALIDADES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL	3
1.2. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM MOÇAMBIQUE.....	14
1.3. A MARCA. ASPECTOS GERAIS	17
1.4. RAZÃO DE SER DO TEMA E SUA ESTRUTURA.....	19
I. INTRODUÇÃO;.....	21
II. AS MARCAS SEGUNDO A QUALIDADE DOS RESPECTIVOS	21
III. AS MARCAS E OS DIFERENTES MODOS DA SUA	21
IV. AS MARCAS E AS SUAS DIFERENTES FUNÇÕES;.....	22
V. O MODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO A MARCA;.....	22
VI. COMÉRCIO VS. INDÚSTRIA: UMA NOVA CORRELAÇÃO DE FORÇAS COM A MARCA COMO PROTAGONISTA.....	22
1.5. Jurisprudência.....	22
CAPÍTULO II. AS MARCAS SEGUNDO A QUALIDADE DOS RESPECTIVOS TITULARES	23
2.1 Marcas dos industriais.....	23
2.1. 1. Marcas de produtos	27
2.1. 2 Marcas de serviços.....	30
2. 2. Marcas dos comerciantes	33
2.2.1. Marcas de comércio clássicas	35
2.2.2 As novas marcas de comércio: o <i>private label</i>	42

CAPÍTULO III. AS MARCAS E OS DIFERENTES MODOS DA SUA COMPOSIÇÃO.....	45
3. 1. Signos susceptíveis de constituírem marcas.....	45
3.1.1. OS SIGNOS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS	49
3.1.2. OS SIGNOS NÃO VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS: AS NOVAS MARCAS.....	50
3.2. PRINCÍPIOS REITORES DAS MARCAS.....	79
3.2.1. A capacidade distintiva	79
3.2.2. Princípio da verdade	89
3.2.3. Princípio da licitude	92
3.2.4. Princípio da novidade e especialidade	93
3.2.5. A afinidade entre produtos e serviços.....	95
3. 2. 6. A territorialidade.....	101
3. 3. A identidade ou semelhança entre sinais.....	103
CAPÍTULO IV. AS MARCAS E AS SUAS (DIFERENTES) FUNÇÕES	115
4.1. As funções das marcas.....	115
4.2.As funções sócio económicas.....	116
4.3. As funções jurídicas.....	122
4.3.1.FUNÇÃO DISTINTIVA	126
4.3.2.FUNÇÃO DE GARANTIA OU DE QUALIDADE	133
4.3.3. FUNÇÃO ATRACTIVA OU DE PUBLICIDADE-.....	134
4.4. O CASO PARTICULAR DAS MARCAS COLECTIVAS E DAS MARCAS DE GARANTIA.....	140
CAPÍTULO V. O MODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA.....	158
DOS FACTOS.....	161
EM DIREITO.....	163
TUDO VISTO.....	165
5.2. IMPEDIMENTOS DE REGISTO DE SINAL COMO MARCA	166

5. 2. 1. Impedimentos absolutos	166
5.2.2. Impedimentos relativos.....	171
5.3. AS MARCAS COMUNS E AS MARCAS (DITAS) DE PRESTÍGIO: O ÂMBITO MERCEOLÓGICO DA RESPECTIVA PROTECÇÃO	174
CAPÍTULO VI. COMÉRCIO VS INDÚSTRIA: UMA NOVA CORRELAÇÃO DE FORÇAS COM A MARCA COMO PROTAGONISTA	228
<i>Sumário:</i> 6.1- Quando os comerciantes já não querem ser apenas distribuidores. 6.2- Dos “Produtos brancos ” às Marcas Próprias.	228
6.1.QUANDO OS COMERCIANTES JÁ NÃO QUEREM SER APENAS DISTRIBUIDORES.	228
6.2.DOS “PRODUTOS BRANCOS” ÀS MARCAS PRÓPRIAS	232
Bibliografia.....	240
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	256

CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO

Sumário: 1.1-Generalidades sobre a Propriedade Industrial. 1.2-A Propriedade Industrial em Moçambique. 1.3-A Marca- aspectos gerais. 1. 4-Razão de ser do tema e sua estrutura. 1.5-Jurisprudência.

1. 1. GENERALIDADES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial afirmou-se como tal no século XIX em grande medida devido à Revolução Francesa seguida da Revolução Industrial, tendo-se verificado nessa altura, o início do estabelecimento dos primeiros quadros legais sobre a matéria¹.

Desde que teve início o estudo doutrinário sobre a propriedade industrial, dominada pela escola do Direito italiano (há que reconhecer a sua longa tradição nesta área)², onde se destacaram autores como GHIRON, FERRARA, ASCARELLI, AULETTA, GRECO, CASANOVA, CARNELUTTI, PIOLA COSELLI, FRANCISCHELLI³, AMAR, ROTONDI, DI FRANCO, GHIDINI, SPADA, RAVÁ, ROTONDI, BOCCHINI, VANZETTI, DI CATALDO, ABRIANI, COTTINO, RICOLFI entre outros, não tem havido consensos sobre o conceito e âmbito da propriedade industrial ou direito industrial.

O desenvolvimento da economia proporcinou o aumento da importância da propriedade industrial. Por conseguinte, o desenvolvimento da industrialização dos diferentes países, fez com que, por sua vez, aumentasse o interesse nos estudos sobre a matéria, o que fez com que o número de revistas especializadas e uma rica produção monográfica aumentasse e assumisse cada vez maior relevância. Tornou-se, deste modo, necessário o alargamento do campo de indagações científicas. A luta concorrencial foi, pelo referido factor “desenvolvimento economico-industrial”, activada⁴.

¹ Cfr. Código da Propriedade Industrial português, anotado in AA.VV, p. 16.

² V. ASCARELLI, TULLIO, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano. Dott. A. GIUFRE'. EDITORE, 1960, p. iii.

³ *Idem.*, pp. iii-vi

⁴ *Idem.*, p. vii.

Vê-se, assim, que a propriedade industrial está directamente ligada ao desenvolvimento económico dos países e a consequente luta concorrencial.

Há, no entanto, dentro da própria doutrina italiana, que assumiu o protagonismo do estudo desta disciplina, posições divergentes que variam.

A primeira abordagem vê o direito da propriedade industrial como sendo um direito corporativo, produto da revolução industrial abrangendo diferenciados aspectos da vida corporativa, como: as relações dos industriais com os consumidores, as relações entre industriais e trabalhadores, as relações dos industriais entre si, abarcando a empresa, a liberdade de concorrência, a concorrência desleal, as criações industriais e os sinais distintivos⁵. Esta concepção foi *a priori* descartada, tendo ficado para trás e agora apontada apenas no quadro histórico da disciplina.

Depois da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 1883 e da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas de 1883, o direito industrial passou a designar-se o direito dos bens incorpóreos em virtude desses bens serem produto do intelecto humano⁶. Essa perspectiva incorporea ou imaterial do direito industrial é atribuída a autores como Kohler, *Deutsches Patentrecht*, 1870, pp. 9 e ss; Greco, *I diritti sui beni immateriali*, 1948 ; Troiller, *Immaterialguterrecht*, 3ª ed., vol. I, 1983 e vol. II, 1985⁷.

Numa terceira fase, a partir de meados do século XX, o direito industrial passou a ser visto como o direito da concorrência abarcando um conjunto amplo de institutos como: empresas, contratos sobre a empresa: defesa da concorrência; concorrência desleal, criações industriais, sinais distintivos, publicidade, direitos de autor⁸. Esta concepção não foi pacífica, na medida em que se questionava a inclusão no seu âmbito de matérias relativas à estrutura da empresa, defesa do consumidor e direitos de autor⁹. Mais tarde, Francischelli, na sequência das orientações de Ghiron e Ascarelli, redimensionou a posição da doutrina italiana até então prevalecente,

⁵ V. Neste sentido COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2000, pp. 27.

⁶ *Idem.*, p. 28, na nota 4 cita ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas*, 1977, o qual definiu bens incorpóreos como sendo “ideações que uma vez saídas da mente, e, por conseguinte, discerníveis, ganham autonomia em face dos meios que as sensibilizam ou exteriorizam e em face da própria personalidade criadora, justificando uma tutela independente da tutela da personalidade como da tutela dos meios ou objectos corpóreos que são o suporte sensível dessas mesmas ideias”.

⁷⁷⁷ *Idem.*, p. 28, nota 3, v. *tb.*, ASCARELLI, TULLIO, *Teoria della concorrenza...ob. cit.*, p. 44.

⁸ V. Sobre os diferentes períodos históricos da propriedade industrial, ASCARELLI, TULLIO, *Teoria della concorrenza...ob. cit.*, pp. 42-43, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2000, pp.27-31, apresenta a discussão do âmbito e conceito de Propriedade Industrial.

⁹ V. Neste sentido COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2000, pp. 28.

excluindo do direito industrial a empresa e respectivos contratos, proposta que veio a ser muito influente¹⁰.

Com efeito, a doutrina portuguesa nega as formulações italianas e, mesmo assim, no seu seio, assume por seu turno, posições divergentes. Por exemplo, segundo COUTO GONÇALVES¹¹, “(...) o direito industrial regula os direitos privativos industriais e ainda os interesses legitimamente protegidos da empresa na sua afirmação concorrencial no mercado. Trata-se de um direito que faz parte da fisiologia da empresa e não da sua anatomia. Não se trata do estudo da empresa em si (a estrutura da empresa), mas do estudo de uma das suas funções vitais: a defesa do seu espaço concorrencial vital, compreendendo, de um modo especial, a capacidade de inovação e de *design*, a capacidade distintiva e a protecção contra meios desleais de concorrência”. Fundamenta ainda a sua posição através da redacção da Convenção da União de Paris (CUP), no seu artigo 1 número 2 que considera que a “protecção da propriedade industrial tem por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.

Por sua vez, OLIVEIRA ASCENSÃO, numa perspectiva mais restritiva, defende que o direito industrial abrange apenas os direitos privativos industriais. O direito industrial pertence ao direito de empresas, mas não ao direito comercial. A concorrência desleal pertence também ao direito de empresa, mas não deve fazer parte do direito industrial. O direito industrial regula os bens ou situações jurídicas (bens), por um lado a concorrência desleal regula a actividade das empresas (acções), por outro.¹²

De acordo com o CPI(M), aprovado pelo Decreto 4/2006 de 12 de Abril, no seu artigo 1º, “ Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as marcas de fábrica, de comércio e de serviços, as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os nomes comerciais, e as insígnias de estabelecimentos, os logotipos, as indicações geográficas, as denominações de origem e as recompensas;”.

¹⁰ *Idem.*, pp. 28-29. Pode ainda ver mais detalhes da problemática em torno da fixação do âmbito da propriedade industrial, nas pp. 31-32 do mesmo autor.

¹¹ *Manual de Direito Industrial. ob. cit* p. 33-34.

¹² V. OLIVEIRA ASCENSÃO. *Direito Comercial – Direito Industrial*, Vol. II, 1988, pp. 3 e ss.

A determinação do âmbito do direito industrial é realmente complexa, ao se ler a definição legal acabada de se apresentar, vê-se que estão incluídos na mesma disciplina, matérias que, embora se relacionem e sejam do interesse da empresa¹³ de um modo geral, são heterogêneas. Por exemplo, as patentes, os modelos e os desenhos industriais não nos parece terem a mesma natureza que os sinais distintivos do comércio. Isto, porque a actividade inventiva pode não estar necessariamente ligada ao comerciante ou à empresa. Normalmente os que inventam são pessoas singulares, cientistas ou não; não necessariamente comerciantes e/ ou empresários. Assim sendo, os direitos que não resultam necessariamente da actividade do empresário, caberiam bem nos direitos industriais propriamente ditos, uma vez que resultam da actividade inventiva ou de inovação cujo campo de aplicação é o da técnica. Por outro lado, os sinais distintivos do comércio (marcas, logotipos, insígnias e nomes de estabelecimentos, indicações de origem ou geográficas) nos parece fazer sentido que façam parte do direito comercial entanto que tal. É fácil entender esta nossa maneira de pensar, se se considerar o facto de alguns autores incorporarem nas suas obras de Direito Comercial, tópicos relativos aos sinais distintivos de comércio¹⁴ sem no entanto tratarem daquele outro conjunto de direitos.

A expressão “industrial” foi atribuída ao tradicional conjunto heterogêneo de direitos (chamados Industriais ou Propriedade Industrial)¹⁵, conforme vimos estabelecido no artigo 1º do CPI(M), na medida em que a produção industrial em massa assumiu no século IX grande relevância, levantando consigo, naturalmente, problemas concorrenciais, o que também impulsionou o estudo desses direitos nessa época¹⁶. Por outras palavras, a colocação do referido conjunto de direitos no mesmo âmbito (Direito Industrial), prendeu-se mais com motivos históricos do que técnico-jurídicos. Outrossim, o facto de serem examinados pelos diferentes autores ao longo dos tempos os diferentes institutos que a compõem, na mesma sede (direito

¹³ Para OLIVEIRA ASCENSÃO, *O Direito, Introdução e Teoria Geral*, 13ª ed, Refundada, Almedina, 2010, p. 349, a empresa contém o núcleo do Direito comercial.

¹⁴ V. Por exemplo, FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, vol. I. 1973, pp. 377 e ss; COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, 9ª ed., vol. I, Almedina, 2013, pp. 343 e ss;

¹⁵ Também há divergências neste aspecto, na doutrina alguns chamam-na de *Direito Industrial* em vez de *Propriedade Industrial*, v. exemplos segundo PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra Editora, 2011, pp. 10-11, nota 1, indicou alguns autores portugueses e italianos, OEHEN MENDES, (*Direito Industrial*- I, 1983/84), OLIVEIRA ASCENSÃO (*Direito Comercial*-vol. II, *Direito Industrial*, 1988), COUTO GONÇALVES, (*Manual de Direito Industrial*, 2008), na Itália FRANCESHELLI (*Tratato di Diritto Industriale*, vol. I, 1961), VANZETTI e DI CATALDO (*Manuale di Diritto Industriale*, 2009).

¹⁶ V. Neste sentido, ASCARELLI, TULLIO, *Teoria della concorrenza...ob. cit.*, p. 42.

industrial), solidificou ainda mais este nome da disciplina¹⁷, deste modo, a tradição acabou por prevalecer sobre os aspectos técnicos que caracterizam a autonomia e ou sistemática de uma determinada disciplina.

Os diferentes diplomas legais nacionais e internacionais ao longo dos anos, bem como os órgãos nacionais e internacionais de tutela dos direitos de propriedade industrial, têm vindo a ser concebidos tendo em conta a tradicional concepção da disciplina da Propriedade Industrial. Pelo que, procurar agora, mesmo com motivos plausíveis apresentar outras fórmulas de alinhamento das matérias tratadas até aqui conjuntamente no que ainda se chama de direitos industriais, seria um trabalho com poucas perspectivas de se mostrar frutífero. Assim sendo, só temos que nos conformar com o que é dominante na doutrina e na prática e, por isso, usaremos indistintamente as designações direito industrial e propriedade industrial.

É agora oportuno falar das fontes internacionais da propriedade industrial. Destaca-se, neste domínio:

- Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (também chamada acronicamente por CUP) de 20 de Março de 1883, revista em Bruxelas em 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 de Junho de 1991, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Lisboa a 31 de Outubro de 1958, em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e, por último, alterado a 28 de Setembro de 1979. Moçambique recepcionou este importante instrumento através da Resolução 21/97 de 10 de Agosto. Esta convenção estabeleceu regras básicas e comuns para a protecção da Propriedade Industrial, fixou também o princípio do tratamento nacional, segundo o qual cada Estados contratante deve conceder os nacionais de outros Estados contratantes a mesma protecção que proporciona aos seus próprios nacionais. Consagrou também o princípio do direito de prioridade de 12 meses para o registo de patentes e para modelos de utilidade e marcas, 12 e 6 meses, respectivamente, o qual consiste em o requerente de uma parte ou de um registo num Estado contratante puder solicitar o mesmo registo nos outros Estados da União, devendo os pedidos posteriores serem considerados como tendo sido apresentados na data do depósito do primeiro pedido.

Até aqui, são 173 países que aderiram à CUP, de acordo com dados da OMPI¹⁸. Este facto, tornou a CUP um forte instrumento de aproximação das diferentes

¹⁷ *Idem.*, p. 46.

¹⁸ V. Página da Internet da OMPI em <http://www.wipo.int/treaties>.

ordens jurídicas em matéria de Propriedade Industrial. No entanto, não vedou, conforme disposto no seu artigo 19º, a possibilidade dos Estados contratantes celebrarem entre si acordos particulares que possam acomodar interesses mais singulares e eficazes para as partes, na base de critérios diversos, tais como, geográficos, económicos, natureza dos direitos¹⁹. Nessa perspectiva, a CUP fez gerar diversos instrumentos bilaterais e multilaterais, em vários domínios, tais como:

- Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14 de Abril de 1891, completado pelo Protocolo de 17 de Junho de 1989²⁰ revisto a 14 de Dezembro de 1900 em Bruxelas, em Washington a 2 de Junho de 1911, em Haia, a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Nice a 15 de de Junho de 1957 e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e alterado em 28 de Setembro de 1979. Veio permitir que a partir de um pedido de registo de marca feito a nível de instância central (OMPI), possa se obter a protecção dessa marca noutros países através de indicações desses países no acto de registo e com base em um único pagamento. Todavia, este acordo não criou uma marca internacional (que pudesse a partir de um único depósito produzir efeitos em todos os países contratantes), como aconteceu no caso europeu com a criação da “ marca comunitária”.

- Acordo de Madrid relativo à Repressão das Falsas Indicações de Proveniência das Mercadorias, de 14 de Abril de 1891, revisto em Washington em 2 de Junho de 1911, na Haia a 6 de Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, e em Lisboa em 31 de Outubro de 1958. Acordo de Lisboa para a Protecção das Denominações de Origem e seu Registo Internacional, de 31 de Outubro de 1958, revisto em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e alterado a 28 de Setembro de 1979. Tratado de Washington, de Cooperação em matéria de Patentes, de 19 de Junho de 1970, revisto em 28 de Setembro de 1979, 3 de Fevereiro de 1984 e a 3 de Outubro de 2001, ratificado pela Resolução 35/99 de 15 de Novembro.

- Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ADPIC, anexo ao Acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio²¹, denominado internacionalmente pela sigla TRIPS. Este acordo tem vindo a ganhar cada vez mais importância e aderência a nível internacional no domínio de protecção da Propriedade Intelectual, no entanto, não

¹⁹ V. Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direitos, ob. cit.*, p. 19.

²⁰ Moçambique ratificou este Protocolo através da Resolução 12/96 de 18 de Junho.

²¹ Ratificado em Moçambique pela Resolução 31/94 de 20 de Setembro.

substitui a CUP, pelo contrário o interpreta e reforça. Tem apresentado regras mais detalhadas a serem seguidas para a protecção dos diversos direitos exclusivos, lançando critérios processuais mais concretos para tutela dos referidos direitos, o que normalmente não acontece em instrumentos convencionais de tal natureza²²:

- Tratado de Budapeste sobre o reconhecimento internacional do depósito de microrganismos para efeitos do procedimento em matéria de patentes de 1977, revisto em 1980;

- Tratado de Washington sobre a protecção da Propriedade Intelectual relativa aos circuitos integrados de 1989. Matéria referida no artigo 35º do TRIPS/ADPIC;

- Acordo da Haia sobre o depósito internacional de desenhos industriais de 1925; revisto em 1999;

- Acordo de Nice Relativo à classificação internacional dos Produtos e Serviços aos quais se aplica as marcas de fábrica ou de comércio de 1957, revisto por último em 1977;

- Acordo de Lisboa relativo à Protecção das Denominações de Origem e ao seu Regime Internacional de 1958, revisto por último em 1979.

- Convenção Internacional Para a Protecção das Obtenções Vegetais de 1961, revisto por último em 1991;

- Política Uniforme de Resolução de Litígios Sobre Nomes de Domínio de 1999.

Em matéria de fontes da Propriedade Industrial, embora não propriamente internacionais, importa ainda fazer referência, pela sua relevância teórica no nosso estudo (na medida em que faremos referência, a eles), a alguns instrumentos europeus, que são os seguintes:

- Directiva (de Harmonização de Marcas) 89/104/CEE, do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, substituída pela Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22/10/2008, versão codificada;

- Regulamento (sobre Marca Comunitária) (CE) 207/2009, do Conselho de 27 de Fevereiro de 2009, veio substituir o Regulamento (CE) 40/94, do Conselho de 20 de Dezembro de 1993.

Apresentadas que foram as fontes do Direito da Propriedade Industrial, falemos agora das características desta disciplina. Como atrás vimos, a propriedade industrial não é constituída por direitos com as mesmas características, posto que uns

²² V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 20-21.

direitos são relativos à actividade inventiva ou criativa e outros são, de um modo geral, sinais distintivos de comércio. Apesar das características próprias respeitantes a cada um desses sub-grupos e cada tipo em especial, é possível descortinar alguns denominadores comuns entre esses direitos. Tais denominadores, se traduzem nos princípios da tipicidade, exclusividade, territorialidade, exclusivo e registo. Falemos de cada um destes princípios.

1. Territorialidade²³. Os direitos industriais são concedidos pela ordem jurídica do país no qual o pedido foi formulado ou aonde se requer a protecção de acordo com a sua legislação interna. Trata-se de um princípio que é encarado como manifestação da soberania de cada Estado²⁴.

O CPI(M) não contém uma disposição que de forma expressa enuncia o princípio da territorialidade²⁵, mas pode-se inferir através de alguns artigos, como por exemplo, o artigo 4º número 1 que diz “ O presente diploma é aplicado a todas as pessoas singulares ou colectivas, moçambicanas...”; “...ou nacionais dos países que constituem a União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial de 20 de 20 de Março de 1883, adiante designado Convenção de Paris e as suas sucessivas modificações, e aos membros da Organização Mundial de Comércio, adiante designada OMC, independentemente do domicílio ou estabelecimento, salvo disposições especiais de competência e processo previstas no ordenamento jurídico interno”.²⁶ Igualmente, pode-se inferir o princípio da territorialidade, da leitura do artigo 5º do CPI (M) que estabelece: “ A administração da propriedade industrial compete ao Instituto da Propriedade Industrial de Moçambique,²⁷ adiante designado por IPI”. Sobre o princípio que estamos a examinar, o Código Civil mostra-se mais claro nos termos do número 2 do artigo 48º ao dispor que: “ A propriedade industrial é regulada pela lei do país da sua criação”.

Apesar da crescente harmonização dos pressupostos e procedimentos de protecção dos direitos industriais, decorrentes da celebração de Acordos e Tratados Internacionais, cabe a cada país estabelecer as regras de protecção desses direitos. Não acontece, por regra, que um determinado direito privativo seja, sem qualquer

²³ V. *Tb, infra* 3.2.6 e 5. 3.

²⁴ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 43.

²⁵ V. Este princípio, desenvolvidamente tratado por FRIEDRICH-KARL BEIER, *La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux*, in “ *Clunet*”, 1971, pp. 16 e ss.

²⁶ Parece ser o mesmo espírito que levou o legislador moçambicano a considerar marca de prestígio aquela que goza de prestígio em Moçambique e no Mundo, número 1 do artigo 126º do CPI(M) v. as considerações que tecemos a este propósito no 5. 3 *infra*.

²⁷ O sublinhado é nosso.

formalidade, por mais notório que seja num determinado país, posto a produzir efeitos noutra território. É verdade que factos desencadeados num território estrangeiro podem ser tomados em conta noutra país para efeitos de protecção. Por exemplo, para se aferir a “novidade” de um invento ou de um desenho ou modelo com base em buscas a nível mundial caso se constate nessas buscas que o pedido pretendido não goza de novidade em virtude de ter sido divulgada em certo país, fica o pedido que deu causa às referidas buscas sem efeitos. Outro cenário em que os factos ocorridos num território podem ser relevantes noutra em matéria de propriedade industrial (marcas) é quando ocorrem importações paralelas para se saber quem foi o responsável pela primeira colocação dos produtos no mercado, para efeitos de aplicação da regra do esgotamento²⁸.

Há também que tomar em conta o facto de, com base em alguns instrumentos de carácter internacional, ser possível, com um pedido depositado num único país ou numa organização internacional, o interessado obter a protecção simultaneamente em diversos países. É o que sucede, por exemplo, com a marca comunitária e os desenhos e modelos comunitários (europeus). Mesmo assim, o princípio da territorialidade continua a ser o mais prático.²⁹

No dizer de CARLOS OLAVO³⁰, “Direitos concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que protejam o mesmo objecto (a mesma invenção, a mesma figura ou mesmo sinal distintivo), são assim direitos distintos, susceptíveis de protecção autónoma em cada um dos Estado à luz de cuja legislação foram atribuídos”.

2. Tipicidade. A regra que preside a maior parte dos mercados de hoje é a da livre concorrência, tendo o nosso país abraçado este princípio a ponto de aprovar a respectiva Lei 10/2013 de 11 de Abril³¹, em vigor a partir de 10 de Julho de 2013, que visa fundamentalmente inibir situações que possam impedir o curso de uma normal concorrência. Assim, impedem-se todas as formas individuais ou grupais cujo objectivo é dominar o mercado em detrimento da maioria³². No entanto, no domínio da propriedade industrial, o princípio da livre concorrência encontra restrições que visam a tutela dos direitos privativos ao atribuírem-se monopólios de uso desses

²⁸ Sobre esgotamento, v. *infra* 3.2.6.

²⁹ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 24-26

³⁰ *Propriedade...ob. cit.*, p. 44.

³¹ Lei da Concorrência.

³² V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 318-319, v. *tb.*, CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 253.

direitos aos respectivos titulares ³³. Essas restrições não são maléficas ao mercado, apesar de legalmente limitarem certas actuações dos restantes intervenientes. Impulsionam, pelo contrário, a capacidade inventiva e criativa, incrementa a luta concorrencial. Isto pode se compreender da seguinte forma: Imaginemos que A, cria uma marca para assinalar seus produtos ou serviços; a referida marca pela sua grande capacidade distintiva e poder atractivo, passa a vender mais e cada vez mais. B, que actua no mesmo mercado que A, e na mesma área, apercebendo-se dos sucessos de A, procura melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços, melhora também a respectiva marca e ganha, por conseguinte, uma nova posição no mercado. Deste modo, o campo concorrencial torna-se mais renhido. Os direitos industriais, susceptíveis de protecção e a correspondente obrigação passiva de respeito universal por esse monopólio, só são os que se encontram previstos no CPI(M), fora deles não há outros³⁴. O princípio da tipicidade³⁵ tem duas vertentes: primeiro, pressupõe que não seja possível criar situações de monopólio com conteúdo diverso do que a lei lhes atribui. Esse conteúdo tem duas perspectivas: uma “enunciativa”, que tem a ver com os tipos indicados na lei, outra “formal”, respeitante aos requisitos que informam esse direito. Segundo, implica que não seja juridicamente possível criar outras situações de monopólio para além das previstas por lei. Neste sentido, o titular de um determinado direito, só pode reivindicar o respectivo direito de acordo com as balizas do seu registo, por exemplo, não pode invocar a concorrência desleal para obter exclusivo sobre tecnologias já caídas no domínio público ou registar uma marca que ponha em causa formas funcionais ou elementos decorativos que devem estar no domínio público.³⁶

3. Exclusividade. A concessão de um determinado direito privativo, através do registo, confere ao seu titular o uso exclusivo desse direito. É o que se mostra expressamente consagrado no número 1 do artigo 124º do CPI (M), segundo o qual “ O registo da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da mesma, impedindo que um terceiro sem o seu consentimento utilize, no âmbito das operações comerciais, sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou

³³ *Idem.*, pp. 22-23; CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 39-40.

³⁴ V. Neste sentido OLIVEIRA ASCENSÃO, *lições de Direito Comercial*, vol. II, *Direito Industrial*, 1998, pp. 24-26.

³⁵ Segundo CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 39, o princípio da tipicidade resulta da remissão constante do artigo 316º e dos artigos 1303º e 1306º do Código Civil.

³⁶ V. Neste sentido CARLOS OLAVO e PEDRO SOUSA E SILVA, *últs obs., cits.*, pp. 39-40 e 22- 23 respectivamente.

semelhantes em relação aos quais a marca tiver sido registada nos casos em que essa utilização seja susceptível de originar confusão”. Ocorre também uma tutela anterior ao registo, nas situações em que se pretenda registar marca idêntica ou semelhante a uma notoriamente conhecida ou de prestígio, nos termos dos artigos 125º e 126º respectivamente do CPI(M). Assim, o monopólio adquirido por essa via faz com que o seu titular “exclua” proíba, iniba, impeça quaisquer outras pessoas de exercer a actividade coberta pelo exclusivo³⁷. A violação dos direitos exclusivos acarreta sanções diversas, desde as gerais previstas no domínio cível e criminal às especiais previstas no CPI(M), artigos 174º a 180º. Há, porém, situações em que o princípio do exclusivo é excepcionado, é o que ocorre no caso das licenças com base nas quais os titulares de certos direitos privativos autorizam outras pessoas a usarem-nos, conforme estabelecido nos artigos 17º, 84º, 122º, 170º, todos do CPI(M).

4. Registo³⁸. É um dos aspectos que caracteriza todos os Direitos da Propriedade Industrial. No nosso país, para que alguém seja reconhecido, como titular de um determinado direito desta natureza, deve fazer prova mediante o registo. Nos termos do disposto no número 1 do artigo 8º do CPI(M), “O registo dos direitos da propriedade industrial é efectuado pelo IPI de harmonia com o presente diploma”; o número 2 do mesmo artigo dispõe: “Os pedidos de registo de patentes, marcas, modelo de utilidade, desenho industrial e de outros direitos da propriedade industrial são, no momento da sua apresentação, anotados segundo os processos legais, nos quais se indica o número, o dia e a hora da recepção, o nome e a residência do representante, do seu mandatário, se o houver, e a categoria dos direitos de propriedade industrial de que se tratar” . Assim, fica claro que todos os direitos privativos em Moçambique são registáveis. Relativamente às recompensas artigo 166º a 172º e às denominações de origem e indicações geográficas, artigo 155º a 163º, o registo não é constitutivo³⁹, uma vez que não são direitos privativos em sentido restrito⁴⁰. Porém, há casos em que ainda que o registo não tenha sido efectuado, reconhece-se legitimidade a quem já vem usando o direito de boa fé, é o que sucede, por exemplo, no domínio das marcas em que o registo prévio não prejudica o direito de precedência de registo ao utilizador de boa fé da marca idêntica ou semelhante,

³⁷ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 23.

³⁸ V. outros desenvolvimentos *infra* 5. 1.

³⁹ Não sendo o registo constitutivo, será meramente enunciativo, v. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 42.

⁴⁰ V. Neste sentido CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 41.

desde que essa utilização tenha ocorrido antes da data do depósito ou da prioridade do registo no país, isto nos termos do disposto no número 2 do artigo 124º do CPI(M). Embora existam aspectos comuns no que respeita aos procedimentos de registo, há particularidades que são próprias de cada um dos direitos. Das decisões de concessão ou recusa do registo, há recurso com efeito suspensivo a **ser** interposto ao Tribunal Administrativo, conforme estabelecido no artigo 189º do CPI (M).

1.2. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM MOÇAMBIQUE

Em termos práticos, Moçambique entrou na rota das manifestações da Propriedade Industrial há muitos anos, aquando da expansão “bantu”, no período em que a actividade económica se centrava na agro-pecuária e metalúrgica do ferro, no primeiro milénio d. c. (200/300-1885)⁴¹.

“(…) a expansão demográfica Bantu em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento da agricultura e do processo do fabrico do ferro. Evidências desse processo têm sido, gradualmente, reveladas em diversas estações arqueológicas na Matola, em Xai-Xai, Vilanculos (Chibuene, Bazaruto), Bajone (na Zambézia), Monapo e em outras estações na Província de Nampula (...)”⁴² É certo que a actividade metalúrgica, desenvolvida nessa altura, obedecia a princípios técnicos que permitiam a produção de instrumentos de trabalho adaptados às necessidades e actividades económicas da época.

Porém, a actividade industrial, como hoje é vista, conheceu registo assinalável no Século XX. “Era a seguinte a localização dos principais estabelecimentos “industriais” em 1928/ 29: Uma Fábrica de moagens (farinha de milho) e massas alimentares em Lourenço Marques, com uma capacidade de produção de 12 mil toneladas; 2 fábricas de sabão e sabonetes situadas em Lourenço Marques e Ilha de Moçambique, que empregam, quase totalmente, matérias - primas locais; 6 fábricas de tabaco, localizando-se 3 em Lourenço Marques, 2 na Ilha de Moçambique e 1 na Beira, que produzem anualmente cerca de 300 toneladas; 1 fábrica de xarope e refrigerantes em Lourenço Marques, cuja matéria - prima empregue (o açúcar) é totalmente local; três estabelecimentos de gelo e águas gasosas, 2 em Lourenço

⁴¹ V. CARLOS SERRA (Coordenador) História de Moçambique, V. 1, Livraria Universitária , 2000, p. 10 e ss.

⁴² *Idem.*, p. 12.

Marques e 1 na Ilha de Moçambique; 1 fábrica de cerveja em Lourenço Marques, cuja produção oscilava entre os 20 e os 55 mil litros; 1 fábrica de cimento em Lourenço Marques, desde 1924, com uma capacidade de produção anual de 35 mil toneladas, e empregando 40 empregados europeus ou “assimilados” e 300 operários negros; 9 fábricas açucareiras, localizadas uma em Lourenço Marques (Incomati, Xinavane) 2 em Inhambane, 1 em Mopeia, 1 em Luabo e 4 nos territórios administrados pela Companhia de Moçambique (Marromeu, Caia, Nova Lusitânia e Inhamguvo); 1 fábrica de descaroçamento e prensagem de algodão em Lourenço Marques; 1 fábrica de cal em Lourenço Marques, embora esta fosse produzida em todo o Moçambique, por métodos e processos artesanais; 2 fábricas de sisal, uma da Companhia da Zambézia e outra da Companhia Boror (desfibramento), localizadas ambas na Zambézia; 2 estaleiros de reparação de navios, situados em Lourenço Marques”.⁴³

É muito provável que essas unidades fabris e respectivos produtos ostentavam sinais distintivos; todavia, não há relatos, na fonte bibliográfica que acabámos de indicar (História de Moçambique), de terem os direitos industriais dos estabelecimentos fabris apresentados e dos respectivos produtos sido registados e ou protegidos em Moçambique.

Sabe-se, contudo, que o primeiro instrumento jurídico atinente à Propriedade Industrial foi o Decreto 30.679, de 4 de Agosto de 1940, que instituiu o Código da Propriedade Industrial (em Portugal) mandado aplicar em Moçambique pela Portaria número 17043, de 20 de Fevereiro de 1959⁴⁴.

O IPI, Instituto da Propriedade Industrial, foi criado pelo Decreto número 50/2003 de 24 de Dezembro, tendo iniciado as suas actividades em Maio de 2004. Este Decreto revogou o Decreto número 18/99 que aprovou o primeiro Código da Propriedade Industrial de Moçambique Independente e o órgão que provisoriamente administrou os Direitos da Propriedade Industrial enquanto se preparava a criação de um órgão específico (IPI) pelo Conselho de Ministros. O extinto órgão que administrou provisoriamente os Direitos da Propriedade Industrial chamava-se

⁴³ V. CARLOS SERRA (Coordenador) História de Moçambique, Vol. 1, Livraria Universitária, 2000, p. 429.

⁴⁴ Sobre evolução histórica das fontes da Propriedade Industrial, v. CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, vol. I, Almedina, 2005, pp. 9-10.

Departamento Central da Propriedade Industrial, também designado na altura pela sigla DCPI.⁴⁵

O Decreto que criou o IPI, fez-se acompanhar do respectivo estatuto orgânico que no seu artigo 5 apresenta os seus órgãos que são:

O Director Geral

O Conselho de Direcção

O Conselho Fiscal

O Director Geral, que é nomeado pelo Ministro da Industria e Comércio nos termos do artigo 6 do estatuto orgânico do IPI, tem como competências nos termos do artigo 7, representar o Instituto, aprovar os pedidos submetidos ao Instituto, gerir os recursos humanos, materiais e financeiros do IPI, dirigir as sessões do Conselho Directivo.

O Conselho de Direcção é um órgão consultivo composto pelo Director Geral e Directores de Serviço. Este órgão é presidido pelo Director Geral, que pode convocar para o efeito qualquer funcionário da instituição de reconhecido mérito artigo 8º. Tem como competências, nos termos do disposto no artigo 9º do estatuto orgânico, deliberar sobre os grandes assuntos da vida do IPI que não competem ao Director decidir.

O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente e dois vogais, nomeados por despacho conjunto do Ministro da Indústria e Comércio e das Finanças. Cabe ao Ministro da Indústria e Comércio nomear o Presidente e um vogal, o outro vogal é nomeado pelo Ministro das Finanças conforme estabelece o artigo 11º do estatuto orgânico. Compete, a este órgão, fiscalizar a gestão e o cumprimento das normas reguladoras do IPI, emitir pareceres sobre o orçamento e relatório de contas, examinar a contabilidade e proceder a verificação dos valores patrimoniais, isto nos termos do artigo 10º do diploma que temos vindo a citar.

Do universo dos direitos privativos protegidos no IPI, estão as marcas na vanguarda dos pedidos de registo.

Como principal fonte de Direito da Propriedade Industrial a nível nacional, temos o Código da Propriedade Industrial, adiante CPI(M), aprovado pelo Decreto 4/2006 de 12 de Abril.

⁴⁵ O Departamento Central da Propriedade Industrial estava adstrito ao Ministério da Industria e Comércio, como o IPI se encontra sob tutela deste Ministério. Lembramo-nos que este Departamento era dirigido pelo Sr. Miguel Francisco Gundo, pessoa que nos incentivou a participar no 2º curso de Agentes Oficiais da Propriedade Industrial promovido pelo próprio DCPI.

1.3. A MARCA. ASPECTOS GERAIS

Porque o nosso tema é sobre as marcas, falemos um pouco do que elas são. Etimologicamente, a palavra marca diz-se provir do latim *SIGNUM* “sinal, marca indicadora”⁴⁶. *Marchio* em italiano. Na maioria dos idiomas, “marca” vem do verbo “marcar”. Assim, por exemplo, o termo inglês *brand* vem do francês antigo *brandon*, que significa o ferro para marcar gado⁴⁷.

O CPI(M), no seu artigo 1º alínea f), define marcas de produtos e serviços como: “*O sinal distintivo manifestamente visível e ou audível, susceptível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem*”. O respectivo regime jurídico encontra-se nos artigos 110º e ss do mesmo código.

A par das definições legais do que é marca, não é de surpreender a existência de inúmeras e diversificadas concepções doutrinárias sobre ela esboçadas; umas mais amplas, outras mais restritivas. Por exemplo, a Associação Americana de Marketing⁴⁸ define a marca como sendo um nome, termo, sinal, símbolo, *design* ou uma combinação de todos, com o objectivo de identificar os produtos ou serviços concorrentes⁴⁹.

Não é fácil dizer com exactidão quando é que a marca surgiu, pois tudo indica que ela, como sinal distintivo, existe desde que o ser humano existe, até mesmo na Bíblia, história dos patriarcas (história do povo hebreu) que remonta de há milhares de séculos antes de Cristo, encontramos aspectos que nos remetem à temática da marca no rito da circuncisão, sinal que Deus ordenou a Abraão que pusesse em prática para “distinguir” o seu povo dos demais⁵⁰. Esta, certamente, não é a perspectiva de marca que interessa para este estudo, mas é, evidentemente, a outra vertente na qual se pode estudar a história dos sinais distintivos.

⁴⁶ Encontramos este significado etimológico em *origem da palavra.com.br*, um *site* de etimologia, cfr.

⁴⁷ Cfr. J.M. CRESPO DE CARVALHO e SUSANA MARQUES DE CUNHA, *Marcas do Distribuidor em Portugal*, Colecção Distribuição hoje, Lisboa, 1998, p. 15.

⁴⁸ Que por seu turno, cita PHILIP KOTLER- *Marketing Manegment*, Pretince Hall International Editions, Londres, 1996, p. 444.

⁴⁹ V. Esta definição num dos primeiros e interessante trabalho sobre marcas dos distribuidores em Portugal da autoria de J.M. CRESPO DE CARVALHO e SUSANA MARQUES DE CUNHA, *Marcas do Distribuidor em Portugal*, Colecção Distribuição hoje, p. 15.

⁵⁰ Cfr sobre este aspecto o Livro de Gêneses Capitulo 17 versos 9 à 14. Na Bíblia existem várias passagens que podem ser objecto de estudo a nível da Propriedade Intelectual.

As marcas existem desde sempre ou quase sempre. Nasceram com as primeiras trocas comerciais. Foram, de início, sinais rudimentares, inscritos de forma ilegível sobre os produtos para autenticar a sua origem⁵¹.

A explosão das marcas coincide com o nascimento dos mercados de massa e com o desenvolvimento do marketing, nos EUA na primeira metade do século XX [...] ⁵².

O capital principal de uma empresa é constituído, actualmente, pelas suas marcas. A distinção entre marca e produto é essencial. O produto é aquilo que a empresa fabrica, a marca é aquilo que o cliente compra. E o sentido dos produtos revela a sua razão de ser, o seu fio director, o ponto de vista de onde emanam. Desta forma, deve adaptar-se ao meio envolvente⁵³.

As grandes marcas são, por vezes, antigas. Levam tempo para construir a sua notoriedade e estabelecer solidamente a sua legitimidade. No entanto, as modernas técnicas de marketing permitem, hoje, criar marcas rapidamente⁵⁴.

Para o nosso estudo, interessa falar da marca na perspectiva económica e jurídica. Há quem diga que foi na idade média que surgiram as primeiras manifestações de protecção das marcas, feitas pelos artesãos em conjunto e a pouco e pouco as marcas passaram a ter um pendor mais individualista, sobretudo com o advento do desenvolvimento económico estimulado pela livre concorrência, isto a partir do século IX⁵⁵.

⁵¹ *Idem.*, J.M. CRESPO DE CARVALHO e SUSANA MARQUES, *Marcas...ob. cit.*, p. 15.

⁵² *Idem.*, p. 16.

⁵³ *Idem.*, p. 16.

⁵⁴ *Idem.*, p. 16.

⁵⁵ V. COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas*. Almedina, 2000, pp. 15-16, *Marchio (Storia)*. “*Enciclopedia del Diritto*”, XXV, pp. 587 e ss; CIONTI, *La funzione del marchio*, 1978, pp. 13 e ss e FRANCISCHELLI, *Tratato di diritto industriale*, 1961, Vol. I, pp. 183 e ss e *Sui marchi di impresa*, 1988, pp. 13 e ss.

1.4. RAZÃO DE SER DO TEMA E SUA ESTRUTURA

A Dissertação objecto do nosso estudo é subordinada ao tema “**TIPOS E FUNÇÕES DAS MARCAS**”, no âmbito do “Direito de Marcas”⁵⁶. As marcas, face a outros sinais distintivos do comércio, afigura-se-nos de maior destaque, se considerarmos o volume de pedidos de registos nos diferentes órgãos que administram a Propriedade Industrial. Pretendemos, sem a utópica intenção de esvaziar as matérias a ele inerentes, fazer um estudo sobre: primeiro, “ Os tipos de marcas”, nas variantes da qualidade dos respectivos titulares; em segundo lugar, “Os diferentes modos da sua composição”, aspecto importante em relação à questão da registabilidade⁵⁷. Quanto menos criativa ou arbitrária for a composição do sinal, menor será a susceptibilidade de o mesmo ser considerado como marca, isto para evitar com que um número reduzido de pessoas se aproprie dos signos que devem estar no domínio do público ou de todos. Toda a dissertação foi desenvolvida com base na lei moçambicana como ponto de partida, doutrina e jurisprudência relevantes. Em terceiro lugar, falaremos sobre: “As marcas e as suas (diferentes) funções ”, usando a lei e a doutrina na perspectiva de ver a adequação ou não das funções tradicionalmente apresentadas na doutrina à actual situação das marcas. Num quarto momento ocupamo-nos do “modo de aquisição do direito a marca”; neste ponto, vimos essencialmente os pressupostos que viabilizam ou não a aquisição do direito a marca. A susceptibilidade de representação gráfica da marca é um dos principais requisitos da sua admissibilidade ao registo, o que a não se verificar dificulta ou impossibilita a sua aceitação⁵⁸. Este é um dos aspectos mais controversos na doutrina e jurisprudência das “novas marcas”. A Proposta de Revisão da Directiva de Marcas da União Europeia em curso propõe, de entre outros aspectos, a remoção do requisito da representação gráfica, que a ser aprovada, vai certamente influenciar muitas legislações.

⁵⁶Em Moçambique, até onde sabemos, não existem ainda trabalhos de grande relevância sobre a Propriedade Industrial, de maneiras que, o campo é ainda muito fértil neste âmbito. Ao passo que Portugal, país com quem temos fortes laços históricos, e não só, possui já um número significativo de obras e artigos de referência neste domínio.

⁵⁷ Nem todos os tipos de marcas são passíveis de registo, há fortes discussões na doutrina e na jurisprudência a esse respeito, v. Pedro Sousa e Silva, *Direito Industrial*, Coimbra Editora, Coimbra, p. 125, 2011, falando em marcas sem capacidade distintiva, v. Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, Coimbra, pp. 232-254.

⁵⁸ Segundo COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas*, 2ª Ed., Revista e Actualizada, Almedina, Coimbra, 2003, p. 67-71, fala em marca composta por sinal não possível, apresentando a questão da insusceptibilidade de representação gráfica como sendo o fundamento para se considerar o sinal como “impossível”, para tal indica a al.c) do número 1 do artigo 234 do C.P.I de Portugal.

Em quinto lugar, debruçamo - nos sobre: “Comércio vs. Indústria: Uma nova correlação de forças”; aqui, vimos que o cenário actual das marcas aponta para o convívio no mercado de dois tipos a saber: marcas dos industriais e marcas dos comerciantes (distribuidores), as quais dividem as preferências dos consumidores. Este cenário abre espaço para reflexões em torno da função distintiva concretizada pela função indicadora de origem ou proveniência dos produtos ou serviços historicamente ligadas às marcas dos industriais, uma vez que a proveniência das marcas se tornou diversificada ao incluir os distribuidores.

Em última análise, com o presente trabalho, pretendíamos: 1º- Desenvolver o estudo teórico sobre os tipos e funções das marcas na perspectiva da sua registabilidade tendo como ponto de partida a Ordem Jurídica moçambicana levada à comparação com outros Direitos; discutir as funções clássicas das marcas face às actuais dinâmicas esboçadas pelo evoluir das marcas; 2º- Trazer ao debate doutrinário a questão de correlação de forças entre as marcas de indústria e as marcas de comércio no contexto actual, tendo em conta a função distintiva cujo significado se traduz na função indicadora de origem ou proveniência.

O presente estudo permitiu-nos conhecer o estágio evolutivo do CPI(M) em matéria de marcas.

Para esse estudo, contamos com o suporte da doutrina estrangeira. Nessa ordem de ideia, com agrado, constatámos que em Portugal há um núcleo forte de autores que se têm debruçado sobre esta matéria e que constituiu o principal suporte da nossa dissertação por razões que se prendem a língua⁵⁹, (aliás, por essa via, pudemos entrar

⁵⁹ Os referidos autores são: JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *Marcas comerciais e industriais*, Lisboa, 1923; “A protecção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.”, BFDUC, Vol., XXIX, 1953, 1 s.; “O problema da protecção da marca quando usada por terceiro para produtos não idênticos nem similares.”, BFDUC, vol. XXX, 1954, 1 s. “A protecção da marca notória e o Congresso de Bruxelas de 1954 da A.I.P.I.” BFDUC, vol. XXXI, 1955, 1s. “Lições de Direito Comercial, Vol. I, 3ª Ed., Lisboa, 1957; ANTÓNIO ARUDA FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Reprint Lex, 1994; JOSÉ de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial, Vol. II, Direito Industrial* (Lições), 1988, Lisboa; JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito comercial*, Vol. I, 4ª Ed., Introdução, Actos de Comércio, Comerciantes, Empresas e Sinais Distintivos, Almedina, Coimbra 2011; CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, Vol. I, Sinais Distintivos do Comercio Concorrência desleal, 2ª Ed., Actualizada, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2005; MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, Coimbra, 2007, *A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE*, de 21 de Dezembro de 1988(*Id Est*, no nosso Direito Futuro), Coimbra, 1995, “*Da Tutela da Marca Célebre à Tutela da Marca de Grande Prestígio*” in *seminário de Propriedade Industrial, A Tutela das Marcas e a (liberdade de) concorrência*, Coimbra, 1990; MIGUEL J.A. PUPO CORREIA, *Direito Comercial*, Direito da Empresa, 12ª Ed., Revista e Actualizada, EDIFORUM, Lisboa, 2011; LUÍS M. COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 2ª Ed., Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2008, *Função distintiva da marca*, Almedina, Coimbra, 1999; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2004; MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca enganosa*,

nas diversas bibliotecas do mundo, e conhecemos os diversos e gigantes autores que sobre a matéria se têm dedicado ao longo dos tempos); e uma vez que no nosso país, não existem ainda significativos estudos sobre o Direito das Marcas.

Julgamos ser um tema importante, dado o destaque e actual relevância das marcas na economia mundial. De um modo geral, o estudo constituiu um modesto contributo teórico no enriquecimento dos trabalhos até aqui feitos sobre os “tipos” e “funções” das marcas.

É particularmente importante para Moçambique, na medida em que poderá, eventualmente, suscitar reflexões em torno da Propriedade Industrial, de um modo geral, e das marcas, em especial, tendo como base o actual CPI(M). Poderá igualmente impulsionar e auxiliar futuros estudos a nível nacional.

Para a elaboração da Dissertação, e de modo a conferir-lhe maior robustez científica possível, usamos a metodologia de revisão bibliográfica das obras de referência sobre o tema, tais como: tratados, manuais, artigos individuais ou conjuntos publicados em revistas científicas, incluindo fontes electrónicas. Usamos também a legislação atinente às marcas, de Moçambique, e de outros ordenamentos jurídicos próximos e não só, sem deixar de lado a jurisprudência relevante ainda que não fosse de países falantes da língua portuguesa.

A Dissertação está estruturada em seis capítulos a saber:

I. INTRODUÇÃO;

II. AS MARCAS SEGUNDO A QUALIDADE DOS RESPECTIVOS TITULARES;

III. AS MARCAS E OS DIFERENTES MODOS DA SUA COMPOSIÇÃO;

Almedina, 2010, *a transmissão da marca*, in Direito Industrial, “*Novas*” marcas e marcas não tradicionais: *objecto*, in Direito Industrial, vol. VI, 2009, *Marcas Colectivas-Breves considerações*, in Direito Industrial, vol. V, 2008, *Merchandising de Marcas*, Almedina, 2003; PEDRO SOUSA e SILVA, *Direito Industrial*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011. Salientar que estes são os destacados autores portugueses, no entanto, há outros, como veremos ao longo da dissertação, admitimos. Todavia, a possibilidade de existirem outros de igual peso (dos primeiros), que por motivos alheios à nossa vontade, não tivemos acesso as respectivas obras ou pelo menos referências. Para importantes autores portugueses e estrangeiros, cfr, por todos, PEDRO SOUSA e SIVA, *Direito Industrial*, Coimbra Editora, Coimbra, pp. 121-122, 2011.

IV. AS MARCAS E AS SUAS DIFERENTES FUNÇÕES;
V. O MODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO A MARCA;
VI. COMÉRCIO VS. INDÚSTRIA: UMA NOVA
CORRELAÇÃO DE FORÇAS COM A MARCA
COMO PROTAGONISTA.

1.5. Jurisprudência.

a) Moçambicana:

Acórdão do Tribunal Administrativo número 90/2012 de 15 de Maio de 2012. Processo número 167/2006-1ª Secção- Marca MOZAMBIQUE FASHION WEEK. Administrativo.

Acórdão do Tribunal Administrativo número 336/2013 de 19 de Novembro de 2013. Processo número 192/2007-1ª- Marca SKECHE

b) Comunitária⁶⁰:

Os casos são: **Sabel/Puma**; Ac. Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 11 de Novembro de 1997;

Caso **Cannon Kabushi Kaisha** ~~mente~~ **Metro-Goldwyn-Mayer Inc**; Ac. Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 29 de Setembro de 1998. Os demais acórdãos serão pontualmente citados na medida do avanço do trabalho.

Caso **Lloyd**, Ac. Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 22 de Junho de 1999.

Consultando os sítios a seguir indicados, encontra-se boa parte da jurisprudência que usamos.

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt> ,

<http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/getex.pl?lang=pt>.

www.marcaspatentes.pt

eur-lex.europa.eu

⁶⁰ Comunidade Europeia.

CAPÍTULO II. AS MARCAS SEGUNDO A QUALIDADE DOS RESPECTIVOS TITULARES

Sumário: 2.1-Marcas dos industriais. 2.1.1-Marcas de produtos; 2.1. 2-Marcas de serviços; 2.2-Marcas de comerciantes; 2.2.1-Marcas de comércio clássicas; 2.2.2-As novas marcas de comércio: O *Private label*.

2.1 Marcas dos industriais

Por aqui entraremos no profundo oceano das marcas, onde há muito navegaram e ainda navegam autores do que no passado era estudado no âmbito do chamado Direito mercantil⁶¹. Em virtude de se terem aprofundado os estudos relativos

⁶¹ Cfr. NEWTON SILVEIRA, *Sinais Distintivos da Empresa*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 98, Janeiro à Fevereiro de 2009, pp. 4-5, escreveu o seguinte: “ O professor peruano CARLOS ALEJANDRO CORNEJO GUERRERO, em precioso texto sobre *Historia del Derecho de Marcas*, relata que o direito de marcas é fruto do sistema de direito mercantil surgido no mundo ocidental nos séculos XI e XII. Que no passado anterior usou-se o termo marca com diversos significados, sem nenhuma relação com o nascimento de uma sociedade de livre mercado “a la qual la marca y el derecho de marca modernos están indisolublemente ligados”. Antes da revolução Comercial dos séculos XI/XII, a instituição jurídica da marca não havia nascido.

Desta forma, as marcas de fogo do gado, utilizadas no Egito há 2.000 anos antes de Cristo, tinham por função tão-somente estabelecer a propriedade desses bens. Da mesma forma, as marcas em pedras destinadas às edificações e pirâmides do Egito de 6.000 anos atrás tinham a função de identificar as pedreiras de origem desses materiais. Assim também os artífices apunham suas marcas às pedras para certificar o cumprimento de suas quotas de produção. Tais marcas de pedras também foram encontradas no Peru, nas culturas pré-incas.

Também na China, há cerca de 5.000 anos, encontram-se exemplos de utilização de marcas em cerâmica. Na Roma antiga já se encontravam algumas marcas ligadas ao comércio e à indústria, como a marca Fortis que se aplicava a lâmpadas de óleo para exportação, a qual fora até objecto de contrafacção na época.

Na Idade Média começa a surgir o direito mercantil, o que o autor chama de revolução comercial, quando surgem uma nova classe de pessoas, os comerciantes profissionais, que se agrupam em corporações de ofícios ou guildas. “Se crea un Derecho Mercantil, la lex Mercatoria, y dentro de ella también nace la marca”. O uso das marcas nas mercadorias se torna uma prática generalizada, recolhida nas compilações e nos estatutos. Cada corporação tinha sua marca colectiva, com função de garantia de qualidade. À marca corporativa acrescia-se a marca do mestre”pues em ultima instancia sólo se podia realizar un efectivo control de calidad y proteger al consumidor , si se identificaba com facilidade al responsable del producto defectuoso”. Era o caso dos mestres cervejeiros na França na França que deviam aplicar a marca em cada tonel e seguir uma série de prescrições na fabricação da cerveja. A função principal da marca do mestre era a indicação de origem ou procedência da mercadoria.

No início da Era Moderna, tomando como ponto de referência a Revolução Francesa, surge a concorrência em uma sociedade de mercado, devido à liberdade de indústria e comércio instaurada.

Nasce um novo direito e a marca passa a ser considerada como objecto de propriedade com o fim de identificar o produto em si. Surge a Lei de Marcas francesa de 1857 e a nossa de 1875. “Lo que es una marca, es decir la union entre signo, mercancia y consumidor.

A ello deberá agregarse que esta union se produce en el mercado”.

Na época actual, destaca o autor: “se va mas allá del principio de territorialidad”, “se vá más allá del principio del especialidade”, “se vincula más estritamente el contenido del derecho de marcas, com

aos sinais, hoje se tem autonomizado bastante do tradicional Direito mercantil, ao ponto do seu campo de separado estudo ser designado por Direito de marcas⁶².

Falar de marcas dos industriais pressupõe o estudo histórico das marcas, desde os primórdios, pois estas⁶³ se reportavam a “*industriais*”, pessoas, que pelo seu engenho (artístico, profissional), produziam artigos diversos e antes de os colocarem no mercado, apunham-lhes a sua marca, essas marcas vieram a ser rotuladas pela doutrina de marcas, de *marcas dos industriais*.

Importa salientar que não se deve confundir o estudo das “*marcas dos industriais*” com o das “*marcas industriais*”; as primeiras são relativas a pessoa do industrial tradicional (também chamado de artesão, manufactureiro, agricultor), como atrás explicámos e, as segundas, se estudam no âmbito da indústria moderna, neste caso, os fabricantes.

A propósito das marcas dos industriais, importa ainda dizer que hoje agudiza-se a distinção entre essas e as marcas dos comerciantes, na medida em que os comerciantes têm- se emancipado dos industriais, ao criarem marcas próprias, ditas também de distribuidor⁶⁴.

Normalmente costuma-se estudar as marcas industriais juntamente com as marcas comerciais, visto que depois da produção há que comercializar, uma vez que nem sempre quem produz é quem coloca os produtos no mercado. A propósito deste

nociones como la de competencia desleal y protección al consumidor”, cita GUERREIRO, CARLOS ALEJANDRO CORNEJO. In CARVALHO, PATRICIO LUCIENE DE (Coord.) Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso, Vol. 2. 1ª Edição, Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 103-123”.

⁶² V. Por todos, a título exemplificativo, COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas*, 2ª Edição, Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2003. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004. FRANCESCHELLI, REMO, *Sui Marchi d'Impresa*, Giuffrè Ed., Milano, 1964. FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editora Montecorvo, S.A, Madrid, 1984; *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

⁶³ Os “industriais”, no sentido histórico da marca, eram os produtores de utensílios e artigos de arte que apunham, sobre o que produziam, o seu sinal, de modo a contradistingui-los dos artigos produzidos por outros, identificando assim a sua proveniência e ao mesmo tempo a garantia da respectiva qualidade, a este propósito cfr, para maiores desenvolvimentos em, BENEDETTO, MARIA “*Marchio (Storia)*”, *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Ed., XXV, Milano, 1975, pp. 577 e ss; CIONI, FERDINANDO, *La funzione del marchio* Giuffrè Ed., Milano, 1988, pp. 13 e ss; FRANCESCHELLI, REMO, *Tratatto di Diritto Industriale*, vol I, Giuffrè Ed., Milano, 1961, pp. 183 e ss; CASANOVA, MARIO, *Impresa e Azienda*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1955, pp. 456 e ss; DI CATALDO, VINCENZO, *I Signi Distintive*, 2ª Ed., Giuffrè Ed., Milano, 1993, pp. 11 e ss SERENS, NOGUEIRA, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 589 e ss

⁶⁴ V. *Infra*, 2.2.2.

tema, de entre outros estudos, destaca-se a clássica obra intitulada por “*Marcas Comerciais e Industriais*”.⁶⁵

(...) *as marcas de fábrica, ou marcas industriais, indicam o estabelecimento fabril em que a mercadoria foi manufacturada ou transformada (...)*⁶⁶. Nesta definição, mostra-se patente a função de indicação de origem ou proveniência da marca, a qual ganhou corpo e tem sido amplamente defendida, precisamente a partir deste tipo de marcas. Apesar da dinâmica que a actual economia tem provocado às marcas, a função de indicação de origem ou proveniência continua a ter um lugar privilegiado nos estudos sobre as funções das marcas.

Sob ponto de vista histórico, há que reír que originariamente a marca individualizava o *artífice*. Era um signo constante da personalidade do autor, a assinatura do autor expressa de forma livre e característica, se apunha à própria obra. A esta figura de marca individual se relacionavam, mas distintas, as marcas colectivas ou corporativas, com as quais tinha utilização paralela. A marca corporativa era obrigatória e ela teve maior campo de aplicação na idade Média. Atestava - se o objecto sobre que era impresso o sinal era obra que tinha direito de fabricação proveniente da corporação competente ou produzida por quem não fazia parte dela.

Dupla função tinha esta espécie de marca: a) conferir respeito ao público consumidor em relação à qualidade e procedimentos técnicos de fabricação; b) de garantia, respeito à corporação e aos seus membros, com relação aos seus privilégios profissionais⁶⁷.

Precederam as históricas marcas dos industriais, as marcas de propriedade⁶⁸ que os titulares de certos bens, normalmente corpóreos (animados ou inanimados), apunham sobre eles o seu sinal distintivo segundo a sua imaginação ou usos locais.

NOGUEIRA SERENS faz notar como é que a marca do proprietário evoluiu a ponto de assinalar não só a propriedade entanto que tal, mas também a sua origem⁶⁹.

⁶⁵V. PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais*, Portugal-Brasil, Lda, Lisboa, 1922. Destacamos esta obra por ser uma das primeiras em língua portuguesa a se debruçar sobre a matéria em análise, tanto é que o próprio autor escreveu na abertura da obra “*Aspiramos apenas a traçar as linhas gerais da respectiva teoria jurídica, preparando assim o caminho a novos e mais complexos estudos*” vide p. 4.

⁶⁶ Cfr. PINTO COELHO, *Marcas Comerciais...ob. cit.*, p. 9, por referência a Sr. Dr. Caeiro da Matta, *Direito Comercial Portuguez*, p. 569.

⁶⁷ V. CASANOVA, MARIO, *Impresa.....ob. cit.*, p. 460. Para mais desenvolvimento, o autor cita por seu turno VIVANT, *Trattato di diritto commerciale*, vol.III, n. 856, p. 22. Sucessivamente, MOSSA, *Trattato del novo diritto commerciale*, vol.I, n. 536, pp. 437-438; De GREGORIO, *Curso di diritto commerciale*, n.63,p. 110.

⁶⁸ V. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial*, V.II, *Direito Industrial*, Lições, 4º Ano, 1987/1988, Lisboa 1988, p. 139, fala em “marcas de propriedade como as marcas de gado”.

Apesar dos aprofundados estudos sobre a história da marca, não é de fácil precisão o local e o momento em que surgiram as marcas dos industriais. Tinham principalmente em vista diferenciar os produtos merceologicamente iguais e não os produtos merceologicamente diferentes⁷⁰, pois, de outra forma, não faria sentido contradistinguir o que de *per si* era diferente.

Tradicionalmente defendeu-se a ideia de que a principal função da marca era a de indicar a sua origem. Essa posição nem sempre foi pacífica. O Professor FERRER CORREIA⁷¹, por exemplo, entendia que a marca muitas vezes consistia num sinal anónimo, numa designação ou figura de pura fantasia que por si só não revelava a sua proveniência empresarial. Contudo, o ilustre Professor de Coimbra, reconhecia que a marca facilitava a identificação da origem empresarial dos produtos na medida em que fizesse referência à sua origem empresarial.

Mas há vezes em que uma marca, embora não tenha “*elementos de identificação da empresa ou do empresário*”, por ser, nomeadamente de alto renome, dá à partida a ideia da sua proveniência primária, embora não necessariamente empresarial⁷².

⁶⁹ *Ob. cit.*, p. 590. “ Os nómadas que usavam determinados signos para marcar os seus utensílios e os seus animais, vieram mais tarde a estabelecer-se em comunidades agrícolas. E terão então passado a usar esses signos para assinalar as extremas das terras que agriculturavam e as próprias casas. Posteriormente, aqueles desses agricultores que se tornaram artesãos, continuando a usar as suas antigas marcas de propriedade, metamorfosearam-lhe as funções. Por um lado, exercendo a artesanaria na casa onde habitavam, o signo que nela fora apostado para individu(aliz)ar o seu proprietário, tornava-se num sinal distintivo de um estabelecimento. Por outro lado, apondo essas marcas de propriedade nas suas obras, faziam delas (porventura, inconscientemente) um uso que as tornava sinais distintivos dessas mesmas obras – sinais individu(aliz)adores da sua origem, e já não da sua propriedade”.

⁷⁰ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1179-1180. Concordamos com esta posição pela justificação óbvia de não ser lógico distinguir o que já é diferente. Maior parte dos autores falam apenas na função distintiva da marca e não se debruçam sobre a natureza dos bens contradistinguidos, se merceologicamente iguais ou diferentes. A natureza em muitos casos se encarrega de diferenciar seres ou coisas da mesma espécie, pense-se por exemplo, os cursos de água doce e salgada, banana- macaco e banana- maçã, maçãs verdes e maçãs castanhas, gado de pele listrada, salpicada e malhada, v. na Bíblia Sagrada, História de Jacó quando trabalhava na casa de Labão, Gênesis 30: 37 à 43

⁷¹ Escreveu: “É frequente a afirmação de que a marca, além de individualizar as mercadorias ou produtos, relaciona-os com uma pessoa ou entidade determinada-com certo empresário ou certa empresa. Será isto assim ? V. *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, 1973, pp. 79-80. PINTO COELHO realça a sua tese nos seguintes termos : “ Simplesmente, fora dos casos em que a marca contém elementos de identificação do empresário ou da empresa, esta sua função de relação *com a indicação de proveniência do produto*, é actuada de modo apenas indirecto, razão suficiente para que se não faça intervir este elemento na definição do respectivo conceito” *ob. cit.*, p. 80. No mesmo sentido FRANCISCHELLI, *Sui Marchi...ob. cit.*, p. 93, defendia que: “ A marca, seja registada ou não distingue produto, a mercadoria ou o serviço e não o esta belecimento ou a empresa.

⁷² As marcas *Coca-Cola*, *Sony*, *Mercedes- Benz* e *Volvo*, a título exemplificativo, para o homem minimamente informado, sabe que são de origem norte americana, japonesa, alemã e canadiana, respectivamente, embora dificilmente possa saber o nome das empresas que as fabricam ou as suas concessionárias.

As marcas dos industriais privilegiavam a projecção do próprio industrial no mercado. Neste sentido a posição defendida por NOGUEIRA SERENS⁷³, relativa à contradistinção do que era semelhante e não do que era diferente nas marcas dos industriais, tinha a ver essencialmente com a pessoa (industrial), diz este autor, “..... do mesmo jeito que dois produtos, que provinham de industriais diferentes, eram sempre produtos diferentes; a diferença poderia residir apenas na sua proveniência (ou origem), também dois produtos, que provinham do mesmo industrial, eram sempre produtos iguais, a igualdade podia residir apenas na sua proveniência (ou origem)”

Com isto, podemos, sem hesitação, afirmar que as marcas dos industriais eram *marcas que* fundamentalmente assinalavam a origem empresarial dos produtos⁷⁴ e não distintivas de produtos.

2.1. 1. Marcas de produtos

É em torno das marcas de produtos que inicia o estudo técnico jurídico das marcas, na medida em que é um dos tipos com maior cobertura legal nos diferentes países. Visa distinguir os produtos de um empresário dos de outro. Neste sentido, CORRADO, diz: “ Il nome marchio è próprio dei segni apposti o impressi sul prodotto ”⁷⁵

As primeiras marcas eram apostas sobre os produtos manufacturados ou colhidos na actividade agricola, para contradistinguir a sua fonte de produção ou origem. Com esta actuação, pretendia o titular da marca fazer-se conhecer e distinguir-se dos outros concorrentes através dos seus produtos. Volvidos anos, essa fonte de origem passou a ser indicada através dos produtos marcados. Clarificando um pouco mais, na primeira situação, o titular da marca apresentava-se através do seu produto (marca do produtor)⁷⁶, na segunda, é o produto que indica o seu titular (marcas dos produtos).

As marcas de produtos podem ser de origem fabril ou comercial, sendo as primeiras apostas pelo fabricante ou manufactureiro e, as segundas, por quem as vende, comerciante⁷⁷. De acordo com CASANOVA⁷⁸, a marca aplicada ao bem produto da

⁷³ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização.....ob. cit.*, p. 1180.

⁷⁴ Uma vez que a distinção tinha a ver com a pessoa de onde eram originários os bens.

⁷⁵ *I Marchi...ob. cit.*, p. 34.

⁷⁶ Conforme tratado no ponto 2.1.1 *supra*.

⁷⁷ Cfr. CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2ª Edição, Actualizada, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, p. 72.

empresa produtora é marca de fábrica ou pura marca de origem, de regra respectivamente própria de empresa industrial e da agrária. Por seu turno, para ASCARELLI⁷⁹, a marca pode ser aposta pelo produtor, em tal caso é marca de fábrica, pode ser aposta pelo comerciante, em tal caso será marca de comerciante.

As marcas de produtos correspondem a um evoluir das marcas de produção das corporações de artes e ofícios que ganharam corpo sobretudo no século XIII, com o desenvolvimento sócio-económico e cultural, tendo em vista que a industrialização que consistiu na introdução e propagação de novas técnicas de produção em massa como a sua principal força motriz.⁸⁰

Apesar de as marcas dos produtos puderem ser apostas tanto pelos fabricantes como pelos comerciantes, há um sentido restrito que se pode considerar em relação às marcas dos produtos, que é o sentido de marcas de fábrica. Geralmente, as marcas de produtos são as que são apostas pelo próprio fabricante, por isso é que as marcas dos produtos também são chamadas de marcas de fábrica. É verdade que hoje não é fácil saber quando é que estamos diante de uma marca de produtos de origem fabril ou de origem comercial, na medida em que os comerciantes, também chamados distribuidores, têm vindo a massificar a aposição de suas próprias marcas aos produtos⁸¹.

De acordo com o CPI(M), no seu artigo 1º al. f) Marca de produtos e de serviços é o sinal distintivo manifestamente visível e/ou audível, susceptível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem.

Desde logo, este artigo, que se encontra no campo das definições do CPI(M), parece-nos deslocado do capítulo reservado às marcas, o qual inicia no artigo 110º. Certamente, esta situação dificulta o uso do referido instrumento quer para fins práticos quer para fins didáticos. Para melhor sistemática do Código, seria recomendável que as definições relativas às marcas fossem inseridas no respectivo

⁷⁸ *Impresa e Azienda, ob. cit.*, p. 463.

⁷⁹ *Teoria de la Concorrenza e dei beni immateriali*, 2ª ed. Milano, 1960, p. 431, citado por CORRADO, *I Marchi.....ob. cit.*, p. 34.

⁸⁰ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização.....ob. cit.*, pp.630-631.

⁸¹ V. Ponto 6 *infra*.

campo⁸². A eventual “intenção didáctica” do legislador, no sentido de apresentar as pertinentes definições no início do diploma legal, considerando que o país é novo nesta matéria, não deixaria de se concretizar com a ideia que acabamos de propor.

É todavia notória, na disposição acabada de citar, a menção à “marca de produtos”, o que significa que a nossa ordem jurídica prevê a marca de produtos como um dos tipos a par das marcas de serviço que veremos no próximo ponto.

Nesta sede, tem-se posto a grande questão de saber como é feita a distinção dos produtos de uma empresa dos de outra, ou seja, quando é que os produtos são merceologicamente semelhantes ou afins e merceologicamente diferentes?⁸³

Os autores divergem nesta matéria, sobretudo no que respeita a aferição da afinidade. Vejamos algumas posições de autores italianos. Para GIANNATONIO GUGLIEMETI⁸⁴, os produtos ou serviços são semelhantes quando pela sua natureza ou pelo seu destino se dirigem à mesma clientela ou à satisfação das mesmas necessidades estão relacionadas com o produto coberto pela marca.

ASCARELLI⁸⁵ entende que os produtos afins são aqueles que, segundo a sua natureza típica, atendendo ao destino podem ter no âmbito da mesma necessidade.

FRANCISCHELLI (Remo)⁸⁶ diz que não é necessário recorrer ao conceito de classe ou afinidade de produtos para determinar a esfera preclusiva da marca, mas recorrer àqueles produtos ou actividades concorrenciais.

MANGINI⁸⁷ entende como afins os produtos cujo destino parece satisfazer às mesmas ou (análogas) necessidades e se dirigem à mesma clientela.

ROTONDI⁸⁸ diz que os produtos devem indicar uma identidade de proveniência.⁸⁹

Em síntese, das posições acima expostas, decorrem três linhas de pensamento a saber⁹⁰:

⁸²O revogado CPI aprovado pelo Decreto 18/99 de 4 de Maio, que revogou por seu turno o Decreto n. 306079, de 24 de Agosto de 1940, que instituiu o Código da Propriedade Industrial mandando aplicar em Moçambique pela Portaria n. 17043, de 20 de Fevereiro de 19529, tinha na nossa opinião, melhor sistemática, ao elencar os tipos de marcas no respectivo campo, v. art. 96.

⁸³ V. Pormenorizadamente, AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004, pp. 31 e ss, o qual seguiremos, com o devido respeito, sobre este aspecto.

⁸⁴ *Il Marchi celebre o de Haute Renommé*, p. 204. Citado por AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 32, bem como os autores que iremos indicar nas próximas 4 notas de rodapé.

⁸⁵ *Teoria della Concorrenza e dei Benni Immaterial*, p. 495.

⁸⁶ *Tratatto di Diritto Industriale*, II, p. 256.

⁸⁷ *Il Marchio non Registrato*, p. 29.

⁸⁸ *Diritto Industriale*, 5ª ed., p. 123.

⁸⁹ Posição forte e largamente defendida por NOGUEIRA SERENS, na sua, *A Monopolização.....ob. cit.*, e *A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988(Id est, no nosso Direito Futuro)*, Coimbra, 1995.

1- A afinidade de “produtos” ou serviços verifica-se quando estes forem concorrenciais no mercado por terem a mesma utilidade e fim, ou tiverem idêntica utilidade e aplicação, ou ainda, puderem satisfazer ou suprir as mesmas necessidades ou forem sucedâneos ou complementares.⁹¹

2- Há afinidade de produtos ou serviços quando estes puderem ser atribuídos à mesma origem ou fonte produtiva.

3- A terceira corrente entende que há a afinidade de produtos ou de serviços quando estes puderem ser atribuídos à mesma origem e/ou tiverem o mesmo fim ou utilidade.

As questões relativas à semelhança e afinidade de produtos são de grande relevo no estudo das marcas sob ponto de vista prático, nomeadamente para dirimir conflitos⁹².

2.1. 2 Marcas de serviços⁹³

Na trilogia marcas de produtos, marca de comércio⁹⁴ e marca de serviços, (as últimas são as mais recentes), introduzidas nas legislações modernas nos últimos anos por via dos instrumentos internacionais atinentes a marca, mormente com o Acordo de Nice de 15 de Junho de 1957, a Convenção da União de Paris, no seu texto de Lisboa (1958), na qual foram inseridas normas que passaram a acomodaram este novo tipo de sinal distintivo, em particular o artigo 6 *sexies* que obrigava aos países da união a protegerem a marca de serviços ou a providenciarem a possibilidade do seu registo.

Foi nos Estados Unidos da América através do *Lanham Act* de 5 de Junho de 1946, movido pela evolução do Direito de marcas que surgiu a marca de serviços⁹⁵.

⁹⁰ V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 33.

⁹¹ *Idem*, *últ ob. cit.*, cita na nota 1 da p. 33 o *B.M.J.*, N. 184, P. 420, Ac. S.T.J. DE 21 DE Maio de 1981, no *B.M.J.*, n. 307, p. 291, e de 12 de Março de 1995, *B.M.J.*, n. 405, p. 492. Segundo o citado autor, essas decisões todas, perfilham a primeira linha de pensamento.

⁹² V. Mais desenvolvimentos sobre afinidade de produtos no ponto 3.2.5 *Supra*.

⁹³ Em Portugal, uma das mais antigas exposições sobre este tema foi desenvolvida por PINTO COELHO, *Marcas de Serviço*, *RLJ*, ano 91.º (1958-1959), pp. 268 ss.

⁹⁴ A terminologia legislativa italiana chama à essa trilogia de “marcas de empresa”, v. CASANOVA, *Impresa...ob. cit.*, p. 464.

⁹⁵ V. BRAUN, António, *Précis des Marques*, 3ª ed., Maison Larcier, Bruxellas, 1995, p. 195, cita para mais desenvolvimentos históricos, nesta página, na nota 17, E. FLEURY, *Les marques de services, principalement en droit suisse et américain*, Lausanne, 1959; VAN BUNNEN, pp. 154 et 155; *Actes de Lisbonne*, p. 621.

A introdução da marca de serviço constitui um *tertiun genius* em relação a mais antiga dicotomia que se referia a marca de fábrica e marca de comércio, veio estender a noção de produtos, sabido que estes podem ser materiais e imateriais⁹⁶.

As marcas de serviço assinalam “as actividades”⁹⁷ do chamado sector terciário⁹⁸, como por exemplo: agências de viagens e de publicidade, bancos, seguradoras, hotéis, empresas de radiodifusão, televisão, transportadoras, construção civil e imobiliária⁹⁹.

MARIO CASANOVA¹⁰⁰ fez notar que o somatório das três categorias fundamentais de marcas, respectivamente de produtos de comércio e de serviços constituem o ponto de referência dos signos distintivos de comércio.

Foi nos Estados Unidos da América, através do *Lanham Act* de 5 de Junho de 1946, movido pela evolução do Direito de marcas, onde surgiu a marca de serviços¹⁰¹. Começaram por ser reguladas em Portugal através do Decreto- Lei 176/ 80, de 30 de Maio¹⁰².

⁹⁶ V. MANGINI, *IL Marchio...ob. cit.*, p. 186; por seu turno, nesta página na nota 82, cita MALINVERNO, *Il marchio di servizio, in Riv.dir. ind.*, 1977, p. 76. V. *Tb.*, COUTINHO DE ABREU, *Curso...últ. ob. cit.*, p. 354, nota 882.

⁹⁷ V. artigo 225º al. c) do CPI português. Quanto a nós em Moçambique, ainda não temos uma regulamentação sobre as marcas de um modo geral, ou uma disposição similar à citada, que se debruce a conceituar os três principais tipos de marca, (industriais, comerciais e de serviços).

⁹⁸ Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 365.

⁹⁹ *Idem*, p. 365.

¹⁰⁰Desenvolvidamente. *Impresa...ob.cit.*, p. 464. “Ai marchi di fabbrica, d origine o di commercio si affianano oggi i marchi di servizio” Desenvolve ainda na nota 1 da citada página 464, “ I marchi di fabbrica e de origine attegono al settore della distribuzione (industriale, artigianale ed agricola), mentre i marchi di commercio-che storicamente , rappresentano una estensione del marchio di fabbrica – ineriscono al settore della distribuzione. Ai marchio de fabbrica e d origine ed ai marchio di commercio si è ora aggiunta come è detto nel testo, una terza categoria, quella dei marchio di servizio. A queste tre categorie fondamentali di marchi, in relazione al prodotto, alla merce od al servizio-che, respectivamente, costituiscono il punto di riferimento del segno distintivo –si. Così, nell ambito dei marchi di fabbrica, si hanno i marchi accompagnanti destinati ad indicare la matéria-prima impiegata. Sono impressi sul prodotto finito, accanto al marchio di fabbrica vero e próprio. Cfr. ROTIGER, *Il marchio accompagnante*, in “*Riv. dir.ind.*”, 1963, I, pag.376. Nell ambito dei marchi di commercio, si hanno invece, I marchi di distribuzione, propri dei grandi magazine e dei supermercati. Infine ineriscono sostanzialmente ai marchi di servizio, i marchi di tratamento che indicano un procedimento speciale al quale un produto è stato sottoposto, ad es. Per impedirei l restringimento di un tessuto o per la tintura di esso. Per i marchi di servizio, in generale, non tutte le regole, riguardante le alter due categorie tradicionais, possono trovare aplicação. In uno studio (Note sui marchi di servizio). di prossima publicação, il Sideri rileva che l estensione ai servizi comporta una evolução nello stesso concetto di marchio, perche, per su natura, la prestação de um serviço non è materialmente isolabile, onde non appare possibile l impressão materiale diretta del marchio sulla entità identificata.”

¹⁰¹ V. BRAUN, António, *Précis des Marques*, 3ª ed., Maison Larcier, Bruxellas, 1995, p. 195, cita para mais desenvolvimentos históricos, nesta página, na nota 17, E. FLEURY, *Les marques de services, principalement en droit suisse et américain, Lausanne*, 1959; VAN BUNNEN, pp. 154 et 155; *Actes de Lisbonne*, p. 621.

¹⁰² V. NOGUEIRA SERENS, *Sobre a Teoria da Diluição...ob. cit.*, p. 263, COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 354 e 355, nota 882.

A marca de serviços diferencia-se estruturalmente da marca de fábrica e da marca de comércio pelo facto de esta contradistinguir uma actividade não de produção e ou comercialização de produtos materiais, mas uma actividade de produção e comercialização de um serviço.

A marca de serviço, de *per si*, não é aposta a um produto material, pode muito facilmente consistir em um signo acústico, por exemplo, som que contradistingue uma certa estação radiofónica ou televisiva; pela sua forma normal de uso, coloca-se na essência no produto que o suporta, o seu uso implica necessariamente o meio publicitário. Por outro lado, tem-se colocado a marca de serviço sobre o domicílio da pessoa que presta o serviço ou o bem usado para o prestar¹⁰³.

A marca de serviços não se deve confundir com a firma, pois a firma (nos termos do disposto no artigo 18º do Código Comercial de Moçambique) é o nome comercial pelo qual o empresário é designado no exercício das suas funções, todavia a marca de serviços contradistingue de forma unitária um complexo de actividades da empresa.

Não se deve igualmente confundir a marca de serviço com a insígnia de estabelecimento (contante na alínea f) do artigo 1º do CPI(M)), pois esta identifica e distingue um estabelecimento comercial de outros, ao passo que a marca de serviço, informa o tipo de serviços prestados pela empresa¹⁰⁴.

De volta ao artigo 1º. al f) do CPI(M), por ser o mesmo que a par da marca de produto se refere às marcas de serviços, há que apresentar duas notas: 1º- O texto desta disposição refere-se, ao mesmo tempo a produtos ou serviços. A propósito, entende COUTINHO DE ABREU¹⁰⁵, que o termo “produtos” é mais amplo e subsume em si os serviços. Sob ponto de vista lógico e puramente linguístico, a análise do respeitado Professor mostra-se coberta de razão, na medida em que nos dias que correm os

¹⁰³ V. DI CATALDI, *I Signi....ob. cit.*, p.146, VANZETTI, e DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, 6ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 223-226.

¹⁰⁴ V. Por todos, para melhores desenvolvimentos, DI CATALDO, *I Signi.....ob. cit.*, pp. 145-148, na introdução deste tema, o autor apresenta um conjunto de outros tratadistas que se debruçaram sobre este tema, tais como: E. BONASI BENNUNCE, *IL marchio di servizio, in Riv. dir. ind.*, 1959, I, p.278 ss.; R. FRANCISHELLI, *I marchi di produzione, selezione e raccomandazione come marchi collectivi di servizio*, *ivi* 1976,II,p. 239 e ss.; E. MALINVERNO, *IL marchio di servizio*, *ivi*,1977,I, p. 77 e ss., R.PAGANELLI, *Condiderazioni in tema di marchi di servizio, ivi*, 1971, I, p. 74 ss.; G. SIDERI, *I marchi di servizio e la loro incidenza sulla categoria dei marchi d impresa, ivi*, 1973, I, p. 235 ss; e na nota 1 da p. 147, apresenta uma série de casos apreciados pelos tribunais italianos.

¹⁰⁵ *Curso....ob. cit.*, p. 364, que o uso das palavras produtos ou serviços é redundante, na medida em que os serviços podem ser incorporados nos produtos imateriais, mas ao mesmo tempo, reconhece o autor que: “ A distinção entre “produtos” e “serviços”, dever-se-á ao facto de, durante muito tempo, as marcas de serviço não terem sido disciplinadas legalmente”, v. nota 26 da p. 364.

produtos são vistos não apenas na perspectiva material mas também na imaterial, mas em termos práticos, houve a necessidade do legislador ser propositadamente “redundante” ao se referir expressamente “produtos e/ou serviços”; pensamos ter sido assim, por forma a alcançar o maior universo possível de leitores; a lei é usada por muitos que se cingem na mera interpretação literal, e uma precisão como esta só veio a facilitar esse universo. Por outro lado, esta distinção facilita o estudo teórico das marcas, mesmo porque esse tipo (as marcas de serviço), como bem explicou o autor em referência, apareceu mais tarde em relação às tradicionais marcas de produtos e de comércio, sendo por isso também tardiamente introduzidas nas legislações internas dos países que a aceitaram. 2.º O requisito da representação gráfica, especialmente das marcas sonoras, um dos modos de expressão das marcas de serviço, ainda não foi implementado pelo nosso Instituto da Propriedade Industrial, o que faz com que tenhamos muitas marcas sonoras não registadas¹⁰⁶, especialmente nas rádios televisões, bancos e empresas de telefonia móvel.

2. 2. Marcas dos comerciantes

De entre os tipos de marcas examinadas até aqui, as marcas dos comerciantes são as que gozam de maior preponderância na actualidade face às tradicionais marcas dos fabricantes. São as que os vendedores (na qualidade de intermediários-distribuidores) usam para assinalar os produtos que vão vender, estas são normalmente posteriores às de fábrica ou dos produtos.

No seguimento das marcas individuais e segundo a natureza da actividade, surgiu a distinção de marca de produção, marca de comércio e marca de serviço. A primeira, contradistingue o produto de um empresário do de outro, a segunda assinala os produtos de um intermediário profissional, o qual não é produtor, a terceira contradistingue não bens, mas serviços oferecidos ao mercado por um determinado empresário¹⁰⁷.

Por longo período, o comerciante era inibido de apor a sua marca no produto que já vinha assinalado com a marca do fabricante, isto é, sobrepor a sua marca à marca do fabricante. Temia o fabricante a obliteração da sua marca. Hoje essa

¹⁰⁶ É quase inexistente o registo de marcas sonoras no nosso país, apesar da sua consagração no CPI(M). Parece que o problema tem a ver com as dificuldades de representação gráfica desse tipo de marcas, algo fácil de ultrapassar. Voltaremos a esse ponto mais tarde, *infra* 3.1.2.

¹⁰⁷V. DI CATALDI, *I Signi...ob. cit.* p. 14.

proibição do fabricante, apesar de patente em algumas legislações, perdeu terreno na medida em que a distinção entre marcas de fábrica e marcas de comércio deixou de ser relevante ao abrigo da força que a procura tem vindo a imprimir no mercado. Na Itália por exemplo, nos termos do artigo 20º número 3 do seu CPI, se consente ao comerciante a pôr a própria marca à mercadoria a venda, mas é vedado o vendedor de suprir a marca do fabricante com quem adquiriu a mercadoria ¹⁰⁸⁻¹⁰⁹.

Tradicionalmente se entendia “grande marca” como o signo distintivo que indicava a proveniência *industrial* do produto, demais eram acessórias ou supervenientes. A marca comercial por efeito da multiplicação da “*grande empresa de distribuição*” a grosso e a retalho, adquiriu no último decénio uma importância e um desenvolvimento crescente. Este crescimento originou-se sobretudo pelo facto de o distribuidor ter passado a adotar o seu “próprio sinal” de distribuição, que o possibilita a vender os produtos a preços inferiores dos da marca industrial.¹¹⁰ Por isso é que hoje podemos falar em correlação de forças entre as marcas de Indústria e as marcas de comércio¹¹¹, na medida em que já não são pujantes apenas as marcas do industrial-fabricante ou do produtor.

Nos termos do disposto no artigo 123º número 1 do CPI(M), tem legitimidade para requerer o registo da marca, nomeadamente, os industriais ou fabricantes, comerciantes, agricultores, artífices ou quaisquer outros produtores e associações económicas que prestam serviços. É por força desta disposição que o comerciante pode ser titular de uma marca independentemente do fabricante.

O conceito de marca dos comerciantes está ligado a três principais factores: 1º, existência de produtos dos mais variados tipos e espécies, como se pode ver na classificação feita pelo Acordo de Nice sobre produtos e serviços referido *supra* 2. 3; apresenta 34 classes de produtos¹¹², os quais devem ostentar a marca de que os vai vender. 2º, o comerciante pode ser: pessoa singular, ser biologicamente concebido, ou entidade jurídica cuja actividade é a venda de determinado tipo de produtos, claro que não é fácil uma única pessoa vender todo o tipo e espécies de produtos, embora nos nossos dias, com o surgimento dos *Super* ou *Hiper-* mercados, se possa assistir a venda de uma gama diferenciada de produtos, mas, mesmo assim, não chegam a ser

¹⁰⁸ Cfr. VANZETTI E DI CATALDI, *Manual...ob. cit.*, p. 226.

¹⁰⁹ Hoje essa distinção é necessária, na medida em que já existem verdadeiras marcas do comerciante.

¹¹⁰ V. MANGINI, *Il Marchio...ob. cit.*, p. 183, no mesmo sentido outros pormenores, v. *tb.* CASANOVA, *Impresa...ob. cit.*, pp. 463-464.

¹¹¹ V. Ponto 6 *infra*.

¹¹² Na referida classificação, encontramos da classe 1 à 34, produtos, e da classe 35 à 45, serviços.

todos no mesmo local, mas normalmente aqueles que dizem respeito às necessidades correntes das pessoas. O conceito de comerciante evoluiu, hoje fala-se mais em “empresário”, que de igual modo pode ser pessoa singular ou colectiva, o nosso actual Código Comercial fala de “empresário comercial”¹¹³, v.g. artigos 2º e 3º .

3º, que os produtos sejam destinados à venda a grosso ou a retalho.

Diz –se que as marcas dos comerciantes ganharam corpo na idade média, entre os séculos XIII à XIV, com as “Guildas de comerciantes”^{114- 115}.

2.2.1. Marcas de comércio clássicas

Importa, antes, esclarecer um aspecto terminológico. Falamos em marcas de comércio “clássicas” como sinónimo das marcas de comércio “tradicionais.”¹¹⁶ São o tipo de marcas que ao longo dos tempos tem sido objecto de consagração nas legislações internas e internacionais atinentes às marcas, quer pelo facto de terem sido as primeiras a despontarem no círculo comercial, quer pelo facto de reunirem os requisitos de registabilidade, *máxime*, “a representação gráfica” hoje em declínio, e por conseguinte, serem pacíficas em termos de estudo teórico.

No primeiro Código de 1940, que vigorou em Moçambique (como província ultramarina) de Portugal, cuja eficácia fora extensiva a todas as colónias, vinham consagradas expressamente as marcas nominativas, figurativas e mistas. As primeiras podiam ser palavras incluindo nomes de pessoas, de localidade, palavras invertidas, letras, números. As segundas, podiam ser desenhos, emblemas, símbolos, rótulos, fotografias. E as terceiras, podiam aglutinar elementos nominativos e figurativos.

Este quadro legal não permitia a protecção de marcas tridimensionais, nomeadamente a forma da embalagem, o que suscitou debates que visavam o registo dessas marcas.

¹¹³ O actual Código Comercial foi aprovado pelo Decreto-Lei n. 2/2005 de 27 de Dezembro.

¹¹⁴ As Guildas eram associações de profissionais surgidas na idade média entre os séculos XIII a XV, relacionadas ao processo de renascimento comercial e urbano que ocorreram neste período.

¹¹⁵ V. Desenvolvimento, sobre “*Guildas de comércio e marcas de comércio*” “NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização.....ob. cit.*, p. 624-630.

¹¹⁶ Sobre o uso da terminologia “marcas tradicionais” cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas Marcas e Marcas não Tradicionais: Objecto*; *Direito Industrial- Vol VI*, Faculdade de Direito de Lisboa, APDI- Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2009, p. 220, explica na nota 14, que o termo “marcas não tradicionais”, tem sido usado pela Organização mundial da Propriedade Intelectual nos seus documentos que podem ser consultados no sítio da OMPI, www.wipo.int; no mesmo sentido, v. PEDRO SOUSA e SILVA, *Direito Industrial.....ob. cit.*, pp. 126 e ss.

Com a publicação do primeiro CPI(M) de Moçambique independente, em 1999, já revogado, houve nos termos do artigo 1º alínea f) um alargamento dos tipos de marcas, passando a incluir expressamente os sons e a forma do produto ou da respectiva embalagem, o mesmo se mantém no actual CPI(M) aprovado em 2006, o qual revogou o CPI (M) de 1999, nos termos também do disposto no artigo 1º alínea f). Assim, para além das marcas figurativas, nominativas e mistas, que habitualmente são designadas por marcas tradicionais – são à partida registáveis marcas, ditas não tradicionais ou convencionais, desde que respeitem os requisitos da capacidade distintiva e da susceptibilidade de representação gráfica.

Das marcas clássicas, as “nominativas” foram as primeiras a serem adotadas, facto que se pode comprovar através das legislações mais antigas sobre marcas.¹¹⁷

De um modo geral, as marcas clássicas, cuja característica principal é a de serem visualmente perceptíveis, figuram nas primeiras linhas da enunciação legal dos tipos de marcas comerciais (de produtos e serviços) actuais. É o que se pode ver por exemplo, no artigo 1º do CPI(M), na sua al. f) ao dispor: “Marca de produtos e de serviços: o sinal distintivo manifestamente visível e/ou audível, susceptível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem.” No transcrito artigo, encontram-se indicadas as marcas *nominativas, figurativas, sonoras e de forma ou tridimensionais*. No entanto, temos dúvidas quanto à enunciação das marcas mistas, o texto não nos oferece elementos que nos permitam assegurar a consagração deste tipo de marcas, porém, em Moçambique se registam bastantes marcas “mistas”, é caso para perguntar se esses registos são ou não legais. Olhando para a redacção do artigo 222º do CPI(P), disposição análoga ao nosso artigo em análise, não teremos a mesma dúvida, senão vejamos: estabelece o citado artigo 222º no seu número 1 “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras,

¹¹⁷ FRANSHELLI, REMO, *Sui Marchi...ob. cit.*, p. 37. diz a esse respeito: “ Tutte le legislazioni meno recenti, e molte tra quelle attuali, elencano tra i possibili marchi in primo luogo i nomi e cognome (talora prescrivendo che siano scritti in modo particolare), o la firma (e talora la sigla) di colui che li usa. La nostra legge del 1868 parlava, al 2º comma dell art. 1º, di marchio costituito dal “nome della persona”, e al 3º comma della “ firma di caratter del produttore...incisa sui prodotti, o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano”. La legge francese del 1857 parla (art. 1) di marchi costituiti da “noms [ma in quanto siano] sous une forme distinctive”; la legge inglese del 1938 elenca innanzitutto, tra i possibili marchi [art.9 (1)], “the name of a company, individual or firm, represented in a special or particular manner; the signature of the applicant...”

incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.” A formulação por “um sinal ou” “conjunto de sinais”, aqui presente, enuncia sem dúvidas as marcas mistas, o que não se vê na nossa transcrita disposição legal do CPI(M).

De salientar que a distinção das marcas, de *per si*, não é relevante, a menos que: a) determinem se num caso concreto, um signo ou nome ou combinação deste adoptado como marca possui em si o requisito para sê-lo, b) contribua para mostrar a novidade da marca em relação a existente (novidade extrínseca); c) mostre se é confundível com outra já existente e em uso no mesmo ramo de actividade económica (contrafacção e confundibilidade).¹¹⁸

Importa agora apresentar uma classificação dos principais tipos clássicos de marcas, tipos relevantes sob ponto de vista jurídico. Temos assim: 1- **Marcas nominativas**-segundo FERNANDEZ-NOVOA¹¹⁹ são constituídas por várias letras que constituem um conjunto pronunciável. A marca nominativa pode possuir um significado ou carecer dele. Por sua vez afiguram-se com os seus sub-tipos a saber: marcas sugestivas que aludem a natureza, qualidade e funções de produto designados pela marca, marcas nominativas arbitrárias cujo significado não possui nenhuma relação com a natureza, qualidade ou funções do correspondente produto; carecem de conotação conceptual;

2-Marcas gráficas- podem ser definidas como um signo visual que se dirige à vista a fim de evocar uma figura que se caracteriza por sua configuração ou forma externa. Para ser mais abrangente, FERNANDEZ-NOVOA acrescenta: em rigor, a marca gráfica deve dividir-se em três sub-tipos claramente diferenciados entre si. O primeiro sub – tipo é a *marca puramente gráfica*, aquela que se limita a evocar na mente dos consumidores tão só a imagem do signo usado como marca: um conjunto de linhas e ou cores. Um segundo sub- tipo é a *marca figurativa*, a qual suscita no consumidor não só uma imagem visual, sem um determinado conceito concreto: o

¹¹⁸ Cfr. FRANCISCHELLI, REMO, *Sui Marchi...ob. cit.*, p. 43.

¹¹⁹ V. *Fundamentos...e Tratado de Derecho de Marcas...obs. cit.*, pp. 28 e ss, e 209 e ss respectivamente. Tal como COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas...ob. cit.*, pp. 136, v. nota 313, seguida por seu turno por AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito Industrial...ob. cit.*, pp. 377 e ss, seguiremos este autor, por entendermos que a sua explanação sobre este aspecto “tipos de marcas”, é consistente. Pode ver ainda sobre os tipos de marcas, por todos, FRANCISCHELLI, REMO, *Sui Marchi...ob. cit.* pp. 37 e ss; GIUSPE SENA, *IL Nuovo Diritto dei Marchi...Giuffrè Editore, Milano, 1994*, pp. 11 e ss; OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial, Vol II, Direito Industrial...ob. cit.*, pp. 143 e ss; COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 365 e ss; PUPO CORREIA, *Direito Comercial...ob. cit.*, pp. 348 e ss.

conceito do qual é expressão gráfica a imagem utilizada como marca: o nome com que é conhecida a marca gráfica respectiva entre os consumidores. O terceiro sub-tipo está constituído por marca gráfica que evoca na mente dos consumidores um conceito abstracto o “motivo” ao que se ascende através de um processo de generalização.

3-Marcas mistas - são compostas por um elemento nominativo (uma ou várias palavras) e um elemento gráfico (uma ou várias imagens). A marca mista apresenta uma estrutura mais complexa que a marca nominativa ou a marca gráfica. Na marca mista há que contrapor sempre uma componente principal (ou dimensão característica) e uma componente acessória. Os tipos de marca, até aqui expostos reportam-se aos signos bidimensionais. Mas ao lado destes existem na realidade do mercado e são reconhecidas também no nosso ordenamento jurídico, as *marcas tridimensionais*.¹²⁰⁻¹²¹

4- Marcas tridimensionais: são constituídas pelo bem, recipiente (continte), em que se vende o produto ou, bem, forma que o produto assume. Dito de outro modo as marcas tridimensionais se apresentam ou na forma da embalagem ou na forma do produto, a forma considerada de *per si*, como explica COUTO GONÇALVES¹²², diz –se tridimensional por se apresentarem em três dimensões- (comprimento, largura e altura ou volume).¹²³

A admissibilidade do registo deste tipo de marca nem sempre foi pacífica¹²⁴ nos diferentes ordenamentos jurídicos; a sua discussão no sentido da inclusão ou não no leque das marcas registáveis remonta dos finais do Século XIX. Em Portugal, apesar de um grupo de autores favoráveis ao registo de tal marca, há, como noutros países, os que a ela se opuseram.¹²⁵

¹²⁰ V. *Artigo. 1 al. f) cit., in fine* do CPI(M).

¹²¹ V. De maneira mais desenvolvida, MARTINEZ MIGUEL, *La Marca Tridimensional*, (Tesis Doctoral), León, 1989.

¹²² *Manual...ob. cit.*, p. 224, “ A noção da marca tridimensional deve ser restritiva, isto é limitar-se à forma e não incluir quaisquer outros elementos. A forma deve ser apreciada autonomamente e não com os eventuais elementos (nominativos gráficos, cores etc.) que lhe sejam apostos porque só assim se garante o princípio da igualdade dos concorrentes e se evita a sobreposição ou igualização do essencial pelo acessório. A aplicação da capacidade distintiva da marca deve, pois, limitar-se exclusivamente a forma tridimensional.”

¹²³ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 366; no mesmo sentido, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 224; MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas*” *Marcas...ob. cit.*, p. 226.

¹²⁴ V. MANGINI, *II Marchio...ob. cit.*, p. 168, *anotação número. 29*, citando revistas de especialidade, mostra os primeiros pronunciamentos judiciais sobre a matéria na Itália, que remontam de 1948.

¹²⁵ V. Sobre os prós e contras em Portugal e alguns países da Europa, desenvolvida anotação número 431 de COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 225-228. De entre os autores portugueses o que se posicionou, não exactamente contra mas de maneira duvidosa, destaca-se OLIVEIRA DE ASCENÇÃO, *Direito Comercial Vol II, Direito Industrial...ob. cit.*, p. 144, usa a expressão “ É duvidoso. “

Tem sido apontado o registo da “forma da garrafa” do produto Coca-Cola, nos Estados Unidos da América, a 8 de Julho de 1916, como sendo um dos momentos marcantes na história da admissibilidade das marcas tridimensionais.¹²⁶⁻¹²⁷ Os primeiros países que admitiram o registo da marca de forma (Alemanha, Grã Bretanha, Suíça, E.U.A e Paíse Baixos), o fizeram excepcionalmente na condição de que esta fosse “marca de forma célebre”.¹²⁸

A DM veio ajudar a resolver a querela até então prevalecente na doutrina e jurisprudência de alguns países europeus sobre a admissibilidade das marcas de forma. O artigo 2.º da Directiva impôs que a “forma do produto ou da respectiva embalagem” possam constituir uma marca. O artigo 3.º número 1 al. e) consagra três proibições à constituição das marcas de forma”. De qualquer modo, a admissibilidade do registo das marcas tridimensionais é excepcional, conquanto se verifiquem determinados requisitos¹²⁹.

A al. d) do artigo 119º do CPI (M) estabelece: São fundamentos de recusa da marca¹³⁰ “Apresentar sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza dos produtos, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial do produto.” *Esta* solução é consentânea com a DM, aliás, a mesma tem sido adotada por muitos países. Decorre do citado artigo três aspectos fundamentais que importa destacar e explicar¹³¹:

1.º Forma imposta pela própria natureza do produto.

A marca pode ter a necessária forma do produto ou da embalagem. Quando isso acontece, essa marca não poderá ser protegida em virtude de impedir que essa tal forma seja de todos propriedade. Com esta proibição pretende-se inibir o monopólio de uma só pessoa. Só será admissível a forma arbitrária, fantasiosa, original ou

¹²⁶ Cfr. SOARES, JOSÉ CARLOS TINOCO, Marca tridimensional, agora uma realidade. ABPI n. 22, Maio/ Junho, São Paulo, 1996, p. 46.

¹²⁷ V. *Tb.*, BRAUN, *Précis...ob. cit.*, p. 80, Anotação n. 153.

¹²⁸ V. BRAUN, *Précis...ob. cit.*, p. 80, Anotação n. 153.

¹²⁹ Apesar de muitos autores chamarem à colação estes requisitos, que apresentaremos de seguida como sendo exclusivos das marcas tridimensionais, há os que entendem que os mesmos são gerais, aplicáveis também às marcas bidimensionais, v. por todos JOSE MANUEL OTERO LASTRES, *La Proibicion de Registrar como Marca la Forma que da um valor sustancial al produto*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Vol. 28, Marcial Pons, 2007/2008, p. 372 e ss

¹³⁰ O sublinhado é nosso.

¹³¹ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 229-231, no mesmo sentido AAVV, *Código da Propriedade Industrial* de Portugal, *Anotado*, anotação ao art. 223, pp. 431-434; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas...ob. cit.*, p. 85-86, andaremos no mesmo caminho, não há como trilhar um outro, neste caso.

inabitual de um produto ou embalagem, desde que revista suficiente capacidade distintiva.¹³²

2.º Forma necessária à obtenção de um resultado técnico

Sendo uma determinada forma, necessária a obtenção de um resultado técnico, não deve ser adotada e protegida por uma só pessoa como marca de forma ou tridimensional, se esta forma for funcional ou condicionante à obtenção de um dado resultado, esta proibição também se aplica tanto à forma do produto como à forma da embalagem. Este entendimento foi reforçado pelo TJ que adotou uma posição mais restritiva a avaliar pelo Ac. de 18/06/2002 (Processo C-299/99), segundo o qual a proibição é aplicável desde que as características da marca sejam essencialmente funcionais.¹³³

Esta proibição tem em vista evitar com que uma forma necessária a obtenção de um resultado técnico seja protegido por um tempo quase que ilimitado em favor de uma determinada pessoa, quebrando deste modo a regra de protecção temporária normalmente previstas no domínio das invenções, uma vez que a tutela das marcas é tendencialmente por tempo ilimitado. Admitir o registo de marca com formas necessárias à obtenção de um resultado técnico, seria o mesmo que permitir o registo ao mesmo tempo de um direito como modelo de utilidade e como marca¹³⁴.

3.º Forma que confira valor substancial ao produto

Pode alguém criar uma marca cuja forma confira valor substancial ao produto. Uma forma comumente conhecida como qualitativa de certo produto não pode ser objecto de protecção. Com esta proibição, pretende-se obstar que a marca tenha uma forma que, em si mesma, se refira ao valor do produto assinalado e que essa forma seja um factor psicológico que naturalmente influencia na escolha do produto. Ao contrário

¹³² V. Anotação 437, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, “ O T.Com., por sentença de 21/09/2004 BPI-6/2005, P. 2101, de 14/4/2004, BPI-19/7/07, p. 7 e de 19/10/2004 , BPI-7/09/2007, P.7 decidiu a concessão do registo de marcas tridimensionais com a forma das embalagens. Em sentido favorável cfr., ainda, as decisões do T. Com., de 24/1/2005, BPI-22/10/2007, p. 27, sobre a forma de uma “mão de guitarra” destinada a guitarras, e de 18/1/2006, BPI-4/2/2008, P. 7, a propósito da forma de um bombom.”

¹³³ *Idem*, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, anotação 439, p. 230, “ <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=pt>. O caso diz respeito a um recurso prejudicial interposto pela Court of Appeal de Inglaterra e País de Gales sobre a validade do registo de uma marca de forma de uma máquina de barbear eléctrica fabricada pela Philips consiste em três cabeças circulares de lâminas dispostas em forma de triângulo equilátero...”

¹³⁴ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial...ob. cit.*, p. 85, reforça a ideia nos seguintes termos : “...não podem constituir marcas protegidas através de patentes ou de modelos de utilidade, caídos no domínio público, uma vez que se trata, por pressuposto, de formas necessárias, quer por serem indispensáveis para atingir determinado resultado, quer por representarem uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou processo em causa”.

das proibições anteriores, esta só abrange a forma do produto e já não a forma da embalagem.

Não é consensual a nível doutrinário e mesmo jurisprudencial a interpretação desta proibição, como reconhece também FERNANDEZ- NOVOA¹³⁵⁻¹³⁶. Uma marca supostamente tridimensional cujo registo tenha sido recusado em Moçambique, (apesar de ter vindo a ser usada há muitos anos e assim conhecida pelo público interessado nos respectivos produtos ou serviços) em virtude de em relação a tal marca se constatarem as proibições acabadas de analisar, constantes da al. d) do artigo 119º do CPI(M), poderia por via da propalada teoria do *secondary meaning*, propiciar grande controversia, uma vez que o nosso código é silencioso quanto a admissibilidade desta teoria. O mesmo não sucederia por exemplo em Portugal, nos termos da conjugação dos artigos 238.º número 3 e 223.º número 1 al. b) do CPI(P).

O *secondary meaning* não deve ser aplicado como um recurso alternativo à negação do registo de marca tridimensional quando estejam em causa as três proibições legalmente formuladas, uma vez que não está em causa neste domínio o preenchimento dos requisitos da capacidade distintiva¹³⁷⁻¹³⁸.

¹³⁵ V. *El Color y las formas Tridimensionales en la Nueva Ley Española de Marcas, in Actas de Derecho Industrial*, Tomo 13, Colégio Universitario de estudos Financeiros, 1989/90, P. 47.

¹³⁶ V. Maior desenvolvimento deste assunto e em sentido contrário a interpretação dominante, JOSE MANUEL OTERO LASTRES, *La Prohibiciones...ob. cit.*, p. 372 e ss; v. *tbm.* FRANCISCHELLI, REMO, *IL Marchio di forma: Dall Esclusione della Forma utile od ornamentale, al critério del “Valore Sostanziale”* in *Rivista di Diritto Industriale*, Anno XLI-1992, n. 1-2, Janeiro/ Junho, Giuffrè, Milano, pp. 96 e ss.

¹³⁷ V. Explicação sobre a figura, por todos, NOGUEIRA SERENS, *Aspectos do Princípio da Verdade da Marca*, BFDUC, Volume Comemorativo, 2002, p. 6. “(...) *secondary meaning*- na sua essência, essa teoria significa que um sinal (nominativo ou figurativo), que não era compreendido como marca, é dizer, que não era associado pelos círculos interessados do tráfico a um determinado empresário, sendo antes percebido no seu sentido originário (primary meaning) de (denominação genérica ou de) indicação descritiva, acaba por adquirir, em consequência do uso que desse sinal é feito por esse mesmo empresário, aquele outro sentido, que se diz secundário, não por assumir menor importância, mas porque se afirma mais tarde no tempo(...)” na nota 12, apresenta importantes autores que se debruçaram sobre o tema, tais como J.TH. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 3rd ed., New York, 1992, vol.I, L. SORDELI, *Marchio e secondary meaning*, Milano, 1979 e J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *Unterscheidungskraft und secondary meaning in Kennzeichenrecht*, GRUR-Int., p. 1995, p. 944 s., (do mesmo Autor) “*Fuerza distintiva y Secondary Meaning en el Derecho de Signos Distintivos*”, in: *Estudio sobre marcas*, Granada, 1995, p. 356 ss; PEDRO SOUSA e SILVA, *Direito Industrial...ob. cit.*, pp. 156 e ss, entre nós ainda não é comum o estudo desta figura nas faculdades ou escolas de Direito, por isso, nos propusemos a fazer uma breve paragem para sobre ela nos debruçarmos. Deixaremos o autor aqui indicado ensinar: “[...] a regra que (que impede a apropriação dos elementos banais) comporta uma excepção, conhecida pela designação inglesa do *secondary meaning*, que tem consagração positiva no CPI e no RMC: os elementos genéricos que integram uma marca (e, até, uma marca constituída exclusivamente por tais elementos) poderão ser protegidos quando, na prática comercial, os sinais tiverem adquirido carácter distintivo. (cita na anotação 287, os artigos 223.º n. 2 in fine e 238.º n. 3 do CPI de português, art. 7.º do RMC, cuja redacção é relativamente diferente, citada por seu turno por NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca...*p. 78-80) Estamos perante sinais que, após um uso prolongado sem beneficiarem de qualquer registo, vieram a tornar-se de tal modo conhecidos do público que este passou a reconhecê-las como verdadeiros sinais distintivos de produtos ou serviços. Embora

2.2.2 As novas marcas de comércio: o *private label*

As diferentes épocas históricas igualmente marcadas por variações económicas, têm influenciado o predomínio de certo tipo de marcas em relação às outras. Ao falarmos de novas marcas de comércio, referímo-nos àquelas que actualmente se afirmam do lado da procura, contradistinguindo produtos do comerciante às quais disputam o mercado com as tradicionais marcas dos industriais. No passado as marcas dos industriais tinham destacado lugar no mercado, visavam indicar o estabelecimento fabril em que a mercadoria foi manufacturada ou transformada; as marcas de comércio por sua vez, indicavam a casa comercial ou o comerciante que as expediu ou pôs à venda¹³⁹.

inicialmente inadmissível, o registo dessas marcas vem a tornar-se viável devido a esse “significado secundário”, que o uso prolongado lhes trouxe. Um exemplo muito interessante da nossa jurisprudência está na marca “CAIXA” para serviços bancários, a que foi reconhecida capacidade distintiva, em virtude de a sua titularidade, Caixa Geral de Depósito, ter vindo a usar intensivamente esse sinal desde a sua fundação, em 1929, levando a que esse termo- inicialmente genérico - se convertesse na designação popular desta instituição bancária. (cita na anotação 288, o Ac. STJ de 10.09.2009(Rel. Santos Bernardino) que estabelece o seguinte: *Fala-se de secondary meaning quando um sinal, originariamente privado de capacidade distintiva, se converte, por consequência de uso e de mutações semânticas ou simbólicas, num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário. E, apesar de entender-se numa interpretação bastante optimista-que o vocábulo “CAIXA”, desacompanhada de outros elementos, tem capacidade distintiva, sempre foi acrescido que, pelo uso intenso e reiterado que lhe tem sido dado, desde há muitos anos, pela Caixa Geral de Depósito , e tendo em conta que esta é a maior instituição bancária nacional, conhecida pela generalidade da população que a expressão Caixa é utilizada, pela generalidade das pessoas adultas referenciada CGD, que a CGD tem feito investimentos frequentes, sérios e avultados, na publicitação e promoção da sua marca Caixa, e que na perspectiva da livre concorrência, não existe a necessidade de manter livremente disponível, de modo isolado e com finalidade distintiva, o sinal Caixa, para que todos os concorrentes da CGD no sector bancário o possam utilizar, sempre poderia a CGD também invocar o secondary meaning, o significado secundário, para justificar o reconhecimento do seu direito exclusivo ao uso da marca “Caixa”.* Outro exemplo de uma marca passível de beneficiar deste regime, se necessário seria a “LOJA DAS MEIAS” (registada no INPI, não só como logotipo, desde 1987), atenta a notoriedade que veio adquirindo desde a sua fundação, em 1905, quando ainda vendia apenas meias e espartilhos (o que então, fazia da expressão “LOJA DAS MEIAS” um sinal meramente descritivo); fonte: <http://www.lojadasmeias.pt>, consultado em 1.05.2011). Decisiva para este efeito é a percepção dos consumidores: o sinal genérico poderá converter-se numa marca válida sempre que o mesmo *evoque na mente dos consumidores a origem empresarial de um produto ou serviço* (cita na anotação 290 da p. 157, FERNANDEZ-NOVOA, *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, p. 203.) Quando assim acontece, o sinal originariamente desprovido de capacidade distintiva passará a poder desempenhar a função típica das marcas, a função indicativa da proveniência, adquirindo assim uma *distintividade superveniente*. (cita na anotação 290 sobre o uso da expressão “distintividad sobrevenida” GOMEZ SEGADE, *El dereto industrial*, 1974, p. 182).

¹³⁸ Por *Secondary meaning* quer-se aludir ao particular fenómeno de conversão de sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico através do seu significado secundário, por consequência de uso e de Mutações semânticas ou simbólicas, COUTO GONÇALVES, *Direito...ob. cit.*, p. 98 e 231, no mesmo sentido v. *tb.*, MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas “ Marcas...ob. cit., pp. 226 e ss.

¹³⁹ V. PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit.*, pp. 8-9. V. *tb.*, 2. 1. 1 e 2. 2 *supra*.

A partir da segunda metade do século XX, devido, principalmente a motivações de ordem económica por parte dos comerciantes que viam cada vez mais encarecidos os custos de aquisição de produtos que adquiriam dos produtores para revenda, facto que tinha repercursões no bolso dos consumidores, os comerciantes começaram a criar suas próprias marcas por forma a reduzir os custos com aquisição dos produtos com a marca do produtor. Por outro lado, as marcas próprias visavam minimizar os custos ao consumidor bem como aproximar o consumidor das suas especiais preferências.

É assim que, na década 60 do século XX, surgiram em grande medida as marcas próprias nos EUA, Reino Unido e França, sendo o Reino Unido o país com maior crescimento neste domínio¹⁴⁰⁻¹⁴¹. Adiante, na década 90, com o crescente nível de exigência imposta pelos consumidores aos comerciantes, estes viram-se obrigados a passar a apresentar os produtos como os consumidores queriam. Aqui o industrial deixou de controlar as preferências do consumidor através da sua marca, passando esse controlo, grosso modo, a ser exercida pelo comerciante através das “marcas próprias”, também chamadas, marcas privadas, marcas de loja, marcas de varejistas, marcas dos atacadores, marcas dos distribuidores¹⁴² e na terminologia anglo saxónica “private label”.

A existência, desde 1979, de uma associação internacional denominada PLMA (Private Label Manufacturers Association), que já representa mais de 700 empresas industriais com produção exclusiva para marcas de distribuidor¹⁴³, veio impulsionar o crescimento das novas marcas dos comerciantes. Para além da contínua preocupação do comerciante adaptar-se às particulares exigências dos seus clientes, a necessidade de usar marcas que traduzam a identidade linguística, cultural do local onde

¹⁴⁰ V. JOSÉ SARTO FREIRE CASTELO, *Os antecedentes e as dimensões do brand equity: uma comparação entre marcas de vestuário de fabricantes e de lojas da cidade de Fortaleza*, FEUC, Coimbra, 2011, p. 45.

¹⁴¹ V. Também, sobre surgimento das marcas próprias, SILVIA RODRIGUES CARVALHOS, *A importância da marca do distribuidor no mercado dos electrodomésticos*, Instituto Universitário de Lisboa, 2010, pp. 33 e ss.

¹⁴² V. JOSÉ SARTO FREIRE CASTELO, *Os antecedentes...ob. cit.*, p. 45.

¹⁴³ V. JOSÉ ANTÓNIO ROUSSEAU, *A marca própria do distribuidor*, Marketing, Comunicação e Consumo, in <http://marketingiscsp.wordpress.com/2012/11/23/a-marca-propria-do-distribuidor...> p. 1 de 4. A PLMA (Privat Label Manufactures Association). Associação Norte Americana que reúne mais de 3.200 fabricantes e fornecedores mundiais de marcas próprias para os distribuidores, com escritório em Amsterdam e Nova York, disponível em http://www.plmainternational.com/en/private_label_en3.htm.html.

opera¹⁴⁴ contribuiu para a afirmação das novas marcas dos comerciantes. Outros dos factores a considerar nesse processo são: a redução de custos com a aquisição dos produtos junto do industrial, a necessidade de desafogar o bolso do consumidor moderno cujas despesas são cada vez mais crescentes através de ofertas mais competitivas, o desenvolvimento de técnicas de venda (marketing) e a posição privilegiada do comerciante face ao consumidor (o comerciante está mais próximo do consumidor), são factores combinados que impulsionam a vanguarda das marcas próprias¹⁴⁵. Este distanciamento do comerciante em relação ao produtor, que o faz avançar a uma maior aproximação ao consumidor, cria um certo nervosismo aos industriais, que se vêem obrigados a sofisticar cada vez mais as suas marcas e oferecer por conseguinte alternativas de produtos e preços mais competitivos aos distribuidores, assim surgem as ditas “*marcas brancas*” ou seja produtos sem marca, colocados à disposição dos distribuidores para que sejam estes a aporem as suas próprias marcas. Por outro lado, os industriais, fazendo se valer da sua vocação de produzir, oferecem aos comerciantes serviços de produção de marcas próprias. Todavia, mostra-se claro que os industriais com as suas marcas são por natureza mais preparados e capacitados no processo de produção, ao passo que os comerciantes têm como vocação principal a venda e a inegável vantagem de conhecerem melhor as preferências e tendências do consumidor. Assim, não se pode falar de um declínio da intermediação comercial, mas de uma verdadeira correlação de forças¹⁴⁶ entre o industrial e o distribuidor que agora apresenta ofertas diferenciadas aos clientes.

O fenómeno de marcas próprias do comerciante é de extrema importância para o nosso estudo, na medida em que pode alterar a mais antiga concepção sobre a principal função jurídica da marca (a de indicação de origem dos produtos). Hoje pode perguntar-se: afinal de onde é proveniente, do industrial ou do distribuidor? A resposta, face ao que acabamos de expor, mostra que vem tanto do industrial como do próprio distribuidor. A origem da marca já não é apenas do empresário fabricante, assim, se ampliou o conceito de proveniência dos produtos (e consequentemente da marca)¹⁴⁷

¹⁴⁴ No nosso país, desde os finais da década de 90, assiste-se a emergência de marcas comerciais e não só, com nomes típicos da nossa identidade cultural e linguística, algumas destas já registadas.

¹⁴⁵ Cfr. Entre outros autores (os factores que ditaram o desenvolvimento da marca do distribuidor), GUIDO CRISTINI, *Le Strategie di Marca del Distribuidori*, EGEA, Milano, 1992, pp. 12 e ss.

¹⁴⁶ Matéria do último capítulo, *infra*.

¹⁴⁷ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Comunitário e Propriedade Industrial- O princípio do Esgotamento dos Direitos*, Stvdialvridica 17, Coimbra Editora, 1996, p. 71.

Apesar de o distribuidor, normalmente, não publicitar os seus produtos, sendo esta prática ainda muito desenvolvida pelos tradicionais titulares das marcas, estudos a vários níveis e meios sociais mostram que as marcas próprias têm ganho maior preferência dos consumidores, quer pela qualidade que dizem ser a mesma ou ainda melhor que a das marcas industriais, quer pela vantagem comparativa dos preços dos mesmos¹⁴⁸, que normalmente são simplesmente colocados nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais ao lado das marcas dos industriais. Ainda assim, há por parte dos consumidores mais conservadores uma grande lealdade às marcas dos industriais.

É um facto que as marcas próprias não vão parar de crescer, mas também as marcas dos indústrias, especialmente as notoriamente conhecidas e de alto renome, continuarão a ter o seu protagonismo no mercado global, considerando os diversos factores que influenciam as preferencias dos consumidores¹⁴⁹.

CAPÍTULO III. AS MARCAS E OS DIFERENTES MODOS DA SUA COMPOSIÇÃO.

Sumário: 3.1-Signos susceptíveis de constituírem marcas; 3.1.1-Os signos visualmente perceptíveis. 3.1.2-Os signos não visualmente perceptíveis: as *novas* marcas. 3.2-Princípios reitores das marcas. 3.2.1-A capacidade distintiva. 3.2.2-Princípio da verdade. 3.2.3-Princípio da licitude. 3.2.4-Princípio da novidade e especialidade. 3.2.5-A afinidade entre produtos e serviços. 3.2.6-A territorialidade. 3.3-A identidade ou semelhança entre sinais. 3.4-Risco de confusão na concorrência desleal.

3. 1. Signos susceptíveis de constituírem marcas

Nem todos os signos são susceptíveis de constituírem marca, a qualificação de um sinal como marca depende fundamentalmente dos pressupostos estabelecidos na lei. Tais pressupostos podem ser de carácter geral ou de carácter especial. Assim, nos

¹⁴⁸ V. Por todos, demonstrações estatísticas feitas pela Up to Start-Consultoria e Projectos de investimento Lda, *O factor marca do distribuidor e primeiro preço*, in <http://start-upportugal.blogspot.com/2012/06/o-factor-marca-do-distribuidor-e.html>, pp. 1-5.

¹⁴⁹ V. Ponto 6. 1 *infra*.

termos do disposto na alínea f) do artigo 1º do CPI(M), disposição que consideramos “rainha” em matéria de marcas no nosso país, para um signo ser considerado como marca, é necessário que seja sinal distintivo manifestamente visível e ou audível, susceptível de representação gráfica, permitindo distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos e serviços de outra empresa, composto nomeadamente por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem¹⁵⁰. Deste modo, o legislador moçambicano, inspirando-se nas legislações de outros países atinentes à matéria de marcas¹⁵¹, esboçou os critérios gerais a serem observados para que o signo constitua marca. Deve ser: Sinal distintivo, isto significa que não deve ser um signo que careça de capacidade distintiva, nomeadamente por ser genérico ou descritivo. O sinal deve ser visivelmente perceptível ou audível, querendo isto dizer que para ser marca deve o sinal ser percebido pelas vistas e/ou ouvidos. Neste aspecto particular da disposição que estamos a analisar, parece deixar de fora todos os outros sinais que não sejam visuais ou sonoros, facto que claramente contrasta com a realidade das “novas marcas” fortemente debatidas na doutrina e jurisprudência ocidental, as quais são em regra perceptíveis através dos órgãos sensoriais do corpo humano. Devem também os sinais, para serem considerados de marca, serem susceptíveis de representação gráfica. O requisito da representação gráfica, naturalmente ligado às marcas visivelmente perceptíveis, já se encontra em decadência, precisamente por causa do avanço das “novas marcas” sobre as quais se mostrou desde cedo a sua difícil conformação com o referido requisito¹⁵². O TJ afirmara (em jeito de consolidação da decadente figura da representação gráfica) que a representação gráfica só é possível na medida em que seja: *clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objectiva*¹⁵³. Deve ainda o signo, para ser aceite como marca, permitir distinguir os

¹⁵⁰ V. No mesmo sentido o artigo 4º da DM. “Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

¹⁵¹ Cfr. *ib.*, Artigo 222º do CPI(P), *ib.*, no mesmo sentido o artigo 2º da DM.

¹⁵² Está em curso desde 2013 a nível da União Europeia, um Projecto de Revisão da DM, no qual, entre outros aspectos, se propõe (no artigo 3º) a remoção deste requisito, nos seguintes termos: “ Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, cores, enquanto tais, a forma do produto ou da respectiva embalagem ou sons, na condição de que:

- a) Sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa;
- b) Possam ser representados de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o objecto preciso da protecção conferida ao seu titular.

¹⁵³ V. Ac. Do TJ, de 12 de Dezembro de 2002. Caso “SIECKMANN”.

produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outra empresa. Este pressuposto traduz a ideia de que a marca deve ser capaz de distinguir a proveniência empresarial dos produtos, isto é, para além de distinguir os próprios produtos ou serviços. Por fim, diz o artigo em estudo que a composição da marca pode ser por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem, numa alusão aos tipos clássicos de marcas *nominativas, figurativas, mistas ou emblemático-nominativas*¹⁵⁴ e de *forma* ou *tridimensionais*. São, deste modo, conferidas ao titular da marca as mais amplas possibilidades de composição da sua marca¹⁵⁵, o que significa, por outras palavras, que são admissíveis outras plúrimas formas de composição da marca, uma vez que a enunciação da composição é meramente exemplificativa. Em termos práticos, o que o legislador quis aqui dizer é que: quem pretende obter o registo de determinado sinal como marca, pode compor esse sinal como bem lhe aprouver e considerar que melhor possa atrair a clientela, recorrendo a expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, a desenhos, a outros elementos ou à combinação de vários elementos¹⁵⁶.

Retira-se, também, do artigo em estudo, a consagração do princípio da liberdade de composição de marcas.¹⁵⁷ Todavia, esta liberdade de composição não é sem limites: esbarra-se com três condicionalismos, que CARLOS OLAVO¹⁵⁸ chama de limites intrínsecos. São eles os seguintes: 1- Que os sinais sejam susceptíveis de representação gráfica; 2- que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (este requisito também se chama de capacidade distintiva); 3- e ainda os relativos à protecção de interesses especiais da ordem jurídica (neste sentido, a marca não deve violar determinados princípios ou bens jurídicos protegidos por lei).

De um modo geral, da leitura da disposição “rainha”, podemos perceber que, no nosso país, só são admissíveis como marca os sinais visíveis e auditáveis. Dos sinais visíveis são considerados como marcas, nomeadamente, os compostos por

¹⁵⁴ Sobre os tipos de marcas que apresentamos, v. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, p. 97.

¹⁵⁵ Todos estes aspectos que corporizam os pressupostos gerais dos signos susceptíveis de constituírem marca, estabelecidos na alínea f) do artigo 1º do CPI (M), serão pontualmente desenvolvidos neste capítulo nos pontos a seguir *infra*.

¹⁵⁶ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 80.

¹⁵⁷ V. Guia de Exame de Sinais Distintivos de Comércio, *Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Portugal)*, Sistema de Gestão de Qualidade, versão provisória para consulta online, 2009, p. 9.

¹⁵⁸ *Propriedade...ob. cit.*, p. 80 e ss.

palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou da respectiva embalagem.

Relativamente aos sinais auditivos, apesar de termos um número significativo em uso sem o necessário registo, especialmente nas empresas radiofónicas, televisivas, de telefonias móveis, bancárias bem como nos órgãos eleitorais¹⁵⁹, o CPI(M) não explica¹⁶⁰ quais os procedimentos para o seu registo.

Ao ser submetido um pedido de registo de marca, chegado o momento do exame, à luz do artigo que estamos a analisar, é feita a filtragem do sinal, no sentido de se apurar, se o mesmo é ou não susceptível de registo como marca. É um exercício que é feito em relação à marca de *per si*, ou seja, é a marca enquanto tal que é colocada no filtro do artigo. 1º al. f) do CPI(M). Verificando-se que o sinal apresentado não se compatibiliza com as “redes do filtro”, sobressai um “impedimento absoluto ao registo de marca”. Nesta fase, domina o requisito da representação gráfica como dissemos, que face às marcas visualmente perceptíveis se mostra pacífica a sua conformação, ou por outras, as marcas visualmente perceptíveis não apresentam dificuldades para a sua representação gráfica. O mesmo já não acontece com as novas marcas, as quais não são visualmente perceptíveis¹⁶¹.

É possível que o não registo das nossas “muitas marcas sonoras” se deva a esse problema de susceptibilidade de representação gráfica. Porém, noutros quadrantes, essa questão já foi ultrapassada, na medida em que pode ser feita a representação gráfica através de pautas musicais e pentagramas¹⁶². Cremos que esta solução está ao nosso alcance, uma vez que não acarreta custos equiparados aos que seriam necessários para aquisição de equipamentos de última geração que pudessem responder o problema da representação gráfica de outros tipos de marcas “novas”. Contudo, é necessário sublinhar que não basta, por assim dizer, a descrição genérica do som, pois não se saberia como é que esse som foi composto, é necessário que se indiquem as notas musicais que compõem o referido som.

¹⁵⁹ Secretariado Técnico de Administração Eleitoral usa um sinal sonoro há mais de 15 anos, para anunciar o processo eleitoral, mas sem (salvo a devida falta de informação) registo no IPI.

¹⁶⁰ Devia haver uma regulamentação sobre o CPI de um modo geral, e de um modo especial sobre os procedimentos de registo das marcas, destacando os procedimentos de registo das marcas sonoras.

¹⁶¹ Cfr, por todos, CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 80-81.

¹⁶² Neste sentido estabelece o número 1 do artigo 234º do CPI (P) que “Ao requerimento deve juntar-se uma representação gráfica do sinal ou, quando se trate de sons, as respectivas frases musicais, em suporte definido por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

A dificuldade relacionada com a representação gráfica impede, à partida e definitivamente, no nosso país, a protecção de marcas sonoras, gustativas, olfactivas, gestuais, tácteis ou hologramas¹⁶³.

De seguida (abaixo), trataremos no estudo relativo aos princípios reitores das marcas, dos outros factores que condicionam a liberdade de composição da marca.

3.1.1. OS SIGNOS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS

Os sinais são percebidos através dos órgãos de sentido, assim, as marcas clássicas ou tradicionais caracterizam-se por serem visualmente perceptíveis, sendo neste caso o órgão visual o meio de recepção (percepção) do sinal distintivo.

Com o desenvolvimento da economia à escala mundial e, por conseguinte, da concorrência, têm sido propostas pelos especialistas em vendas (marketing) outros tipos de marcas, que se alargam aos órgãos sensoriais, ouvidos, olfacto, gosto, tacto (esgotando-se deste modo os 5 sentidos do corpo humano), e nos últimos tempos, gestos e imagens em movimento (hologramas), também tem sido considerados marcas¹⁶⁴.

Os signos visualmente perceptíveis¹⁶⁵ obedecem três composições: pode falar-se de marcas nominativas (constituídas por nomes ou palavras), figurativas, (formadas por figuras ou desenhos), mistas (compostas por letras, números ou cores)¹⁶⁶.

Juntam-se ao leque de sinais visualmente perceptíveis as marcas tridimensionais ou de forma, e ainda as emergentes marcas holográficas e gestuais na medida em que igualmente são captados pelo mesmo canal de percepção (vista).

Os signos visualmente perceptíveis, na sua maioria tradicionais, são graficamente representáveis, daí a sua maior relevância no estudo do Direito de Marcas. Apesar da emergência das “novas marcas”, as marcas visualmente

¹⁶³ V. Nota 158 *supra*.

¹⁶⁴ V. Neste sentido RUI SOLNADO DA CRUZ; *A Marca Olfativa*, Almedina, 2010, p. 9, escreveu: “Em resultado do desenvolvimento exponencial do comércio internacional, os sinais distintivos do comércio tradicional começam a não satisfazer inteiramente os interesses crescentes de alguns concorrentes na criação de factores mais sofisticados de afirmação concorrencial. A par das palavras, letras, números e figuras, é a vez das novas marcas (cores, formas, aromas e sabores) começarem a marcar presença junto das autoridades de registo e na praça económica mundial”

¹⁶⁵ V. FRANCISCHELLI, REMO, *Sui Marchi...ob. cit.*, pp. 39-43, fala de “marca ou signo visível”, chamando atenção para o facto de aqui não se tratar da distinção da marca em si, mas da forma como ela é apresentada e percebida.

¹⁶⁶ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 365-366.

perceptíveis continuam e continuarão na ribalta dos sinais distintivos de comércio, o que se vê por demais, até com tons decorativos ao redor das cidades modernas, sem as quais, pareceria faltar entusiasmo nessas cidades.

3.1.2. OS SIGNOS NÃO VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS: AS NOVAS MARCAS

Se optarmos pelo critério de exclusão de partes, diremos que os signos não visualmente perceptíveis são todos os que não cabem nos visualmente perceptíveis (ouvidos, olfacto, gosto e tacto), cuja representação gráfica, excepto as marcas auditivas ou sonoras, ainda é muito discutível, não sendo por esse motivo aceite o seu registo na maioria dos países. Essas são também chamadas de “novas marcas” incluindo as marcas de cor que como é óbvio são visualmente perceptíveis. Que não haja estranheza pelo facto de, neste sub tópico reservado aos sinais não visualmente perceptíveis, tratarmos de um tipo de sinal que é visualmente perceptível, é simplesmente por fazer parte das “novas marcas”. Falaremos aqui também dos signos alfanuméricos (números e letras).

Já dissemos que está em curso a Revisão da DM, que entre outros aspectos, prevê no artigo 3º a remoção do requisito da representação gráfica. Caso venha a ser aprovada a referida Revisão, um novo cenário, por influência desse acto, ir-se-á verificar a nível internacional, incluindo em Moçambique, na medida em que será seguido o mesmo caminho de afastamento deste requisito, por forma a permitir o registo das novas marcas.

Ao se falar das novas marcas, refere-se especialmente as percepcionadas pelos órgãos sensoriais, concretamente são as marcas sonoras, olfactivas, gustativas e tácteis. Nos últimos anos agudizaram-se críticas provenientes de vários sectores da doutrina, manifestando-se contra a não aceitação do registo deste tipo de sinais, pela insusceptibilidade de representação gráfica. As vozes discordantes têm feito forte apelo para a emigração do gráfico ao digital de modo a liberalizar o registo das emergentes marcas.

Apesar do reconhecido mérito das referidas críticas e apelos, entendemos que devia primeiro haver um amadurecimento das novas tecnologias propostas para a divulgação das marcas não tradicionais (à escala mundial) ao ponto de responderem de

forma objectiva as exigências do Direito de Marcas. Ao serem acomodadas as vozes que referimos, como já está em curso na Revisão à DM, os países não desenvolvidos enfrentarão não poucas dificuldades de tutela das novas marcas devido a escassez de meios tecnológicos adequados dos respectivos operadores.

De referir que para além das novas marcas há ainda na forja, e com algumas utilizações, as marcas de *imagens animadas, hologramas e gestos*¹⁶⁷.

Uma vez que ainda vigora o requisito da representação gráfica ao registo da marca na maior parte dos países, embora à espreita, a reforma legal naquele instrumento, que certamente tem exercido grande influência no domínio das legislações respeitantes às mrcas, estamos a nos referir à DM. A admissibilidade dos signos não visualmente perceptíveis, continua ainda a ser motivo de muita querela na doutrina, sendo até ao presente momento fortemente privilegiadas as soluções jurisprudenciais isto, já dissemos, principalmente pela dificuldade ou insusceptibilidade de representação gráfica.

Passemos agora ao estudo de cada tipo de signos não visualmente perceptíveis.

1. Marcas auditivas ou sonoras¹⁶⁸. O som representa o modo mais simples de comunicar que supera as barreiras culturais ou de linguagem quando chega ao cérebro, este facto está cientificamente provado.¹⁶⁹ O desenvolvimento da rádio e em geral dos meios de reprodução do som, fizeram com que despontasse a marca de som; a sua admissibilidade ocorreu em primeiro lugar nos Estados Unidos da América¹⁷⁰⁻¹⁷¹. Embora diferentes das marcas (visualmente perceptíveis), em termos estruturais, sejam constituídas por sons representáveis graficamente, ex., sons musicais, sinalizadores de programas de rádio ou televisão¹⁷².

¹⁶⁷ Cfr. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, p. 2 of 2.

¹⁶⁸ V. Outro grande desenvolvimento sobre marcas sonoras em, MARIA ADALGISA CARUSO, *II Marchio Sonoro*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Anno LVII-2008, n. 4-5, Giuffrè, Milano, p. 238 e ss

¹⁶⁹ Cfr. MARIA ADALGISA CARUSO, *II Marchio...ob. cit.*, p. 238, explica na anotação n. 1, como os sons foram usados nos E.U.A, para fins terapêuticos.

¹⁷⁰ Cfr. BRAUN, *Précis...ob. cit.*, p. 67.

¹⁷¹ V. MARIA ADALGISA CARUSO, *II Marchio...ob. cit.*, p. 241” Ma se il sonic brand oggi viene usato molto frequentemente, bisogna notare che la sua utilizzazione risale ad época lontana. Già nel 1928 la Metro Goldwin Mayer aveva cominciato a utilizzare il rugito del leone per dare l'avvio alla pollicola cinematografica, mentre si può ricordare che la NBC usò le “chimes” sin dal 1928 e il 24 dicembre 1928 per la primera volta i radioascoltatori poterono sentire un annuncio pubblicitario “Have you tried Wheaties?”, accompagnato da melodia. In verità negli USA, a partire degli anni 20 venivano utilizzati segni puramente acustici (suono di una campana, cigolio di una porta, suono di una sirena) per identificare i programmi messi in onda da stazioni radiofoniche (e poi televisive): in tal caso risulta bem evidente la funzione pubblicitaria svolta dai radio marks.”

¹⁷² Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, cfr, ainda por todos, em Portugal, sobre os diversos tipos de marcas, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial...ob. cit.*, p. 72; PUPO CORREIA, *Direito Comercial...ob. cit.*, p. 520; na Itália, FRANCISCHELLI, REMO, *Sui Marchi...ob. cit.*, pp. 37-44; DI

O CPI(M) prevê as marcas sonoras na alínea f) do artigo 1º, contudo como já referimos *supra* 3. 1, apesar de termos um significativo número deste tipo de sinal em uso, não têm sido registadas pelos respectivos titulares, não porque não seja possível a sua representação gráfica, uma vez que o som, seja ele qual for, é perfeitamente representável em notas convencionalmente conhecidas. Não entendemos por que motivos é que essas marcas, que “são muitas” entre nós, não têm sido protegidas pelos respectivos titulares que são entidades públicas e privadas bem conhecidas e com objectivas condições de o fazerem.

Curiosamente, lendo o número 2 da DM, importante e influente instrumento jurídico atinente às marcas, constata-se a não consagração das marcas sonoras. No entanto, esse vazio veio a ser colmatado através do pronunciamento do Tribunal de Justiça¹⁷³.

Como já dissemos, estas marcas são predominantemente usadas para contradistinguir serviços (televisão, rádio, telecomunicações,...). O grande problema que se levanta em torno das marcas sonoras é o do “modo” da sua representação gráfica, dado que não são visualmente perceptíveis e uma vez que há diversidade de sons, uns naturais outros artificiais.

Para sanar este problema, a doutrina tem procedido, para este efeito, à diferenciação entre sons musicais e outros sons. No primeiro caso, tem admitido a representação através de pentagrama (i.e., através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se necessário, acidentes). No entanto, alguns autores admitem ainda a relevância da indicação do título ou de uma descrição que permita a clara e precisa identificação do som concreto quando se trate de um som ou conjunto de sons) conhecido do público. Nos restantes casos, na impossibilidade de representação através de pentagrama, discute-se a admissibilidade de outras formas de

CATALDO, *I Signi...ob. cit., pp. 10 e ss*; MANGINI, *II Marchio...ob. cit., pp. 160-190*; em França, com uma classificação muito ampla, v. BRAUN, ANTONIO, *Précis des Marques...ob. cit., pp. 45-91*.

¹⁷³ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” Marcas...*ob. cit.*, p. 242, cita na nota 107, o Ac. de 27 de Novembro de 2003, proferido no âmbito do proc. C-283/01 que opôs a Shield Mark BV a Joost Kist h.o.d.n. Memex, caso “Shield” que pode ser consultado no sítio: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt>. Para um comentário a este Acórdão, cfr. ÁNGEL MARTINEZ GUTIÉRREZ, *op. cit.*, pp. 527 e ss. Na decisão a que nos referimos o Tribunal de Justiça afirmou ainda que “(...) um sinal não pode ser registado como marca sonora quando o requerente, não precisou, no seu pedido de registo, que o sinal apresentado se deve entender como um sinal sonoro. Efectivamente, em tal situação, a autoridade competente em matéria de registo das marcas, assim como o público, em especial os operadores económicos, têm razão em considerar que se trata de uma marca nominativa ou figurativa, tal como representada graficamente no pedido de registo” (n. 58 do Acórdão cit.).

representação, como sejam o recurso à descrição verbal do som e à gravação digital do som¹⁷⁴.

Há, todavia, outra forma de apresentar as marcas sonoras para efeitos de registo, para além das gravações em suporte digital, sendo possível recorrer ao auxílio de gráficos como sejam o oscilograma e espectrograma (ou sonograma) para representar sons não musicais, porém, têm sido colocadas dúvidas acerca da acessibilidade e compreensão desses meios para o público em geral¹⁷⁵⁻¹⁷⁶.

O CPI(M) não se pronunciou quanto aos procedimentos para o registo da marca sonora, sendo este um dos possíveis motivos do não registo das nossas marcas sonoras. Olhando para o CPI(P), estabelece o artigo 234º o seguinte: “Ao requerente deve juntar-se uma representação gráfica do sinal ou, quando se trate de sons, as respectivas frases musicais, em suporte definido por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial”. É uma solução que nos parece ao alcance da autoridade administrativa em matéria de protecção dos DPI.

Ainda olhando para outro Direito, desta feita relativo à marca comunitária, o IHMI admite a reprodução do sinal sonoro cujo registo é solicitado em arquivo sonoro electrónico quando o pedido é apresentado por via electrónica e desde que acompanhado de uma representação gráfica do som¹⁷⁷.

Pensamos nós que o problema da admissibilidade das marcas sonoras não se reporta apenas ao “modo” de representação gráfica, mas também a origem do som enquanto tal. Partindo do princípio de que existem sons musicais e outros sons; consideraríamos os primeiros como sendo os que são passíveis de serem representados através de notas musicais, os quais podem ser de origem humana ou não, lembremo-nos que os animais também produzem sons; os segundos como sendo simplesmente sons, insusceptíveis de qualquer reprodução em notas musicais.

Com base nesta dicotomia, a primeira categoria seria perfeitamente passível de registo, desde que reunisse os demais requisitos legais, ao passo que a segunda não

¹⁷⁴ *Idem*, MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” Marcas...*ob. cit.*, p. 242-243. Na anotação 112 da p. 243, a citada autora escreveu “Efectivamente, o Tribunal de Justiça não excluiu a possibilidade de a descrição verbal do sinal sonoro poder preencher os requisitos a que deve obedecer a representação gráfica do sinal. Todavia apreciando o caso concreto (cuja descrição consistia nas “nove primeiras notas de “Fur Elise” e “no canto de um galo”) entendeu que lhes faltava precisão e clareza, não sendo, por conseguinte, aceitável como representação gráfica (v.n. 59 do Acórdão cit.).

¹⁷⁵ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” Marcas...*ob. cit.*, p. 244.

¹⁷⁶ V. No mesmo sentido BRAUN, *Précis...ob. cit.*, p. 68; MARIA ADALGISA CARUSO *II Marchio...ob. cit.*, p. 302.

¹⁷⁷ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” Marcas...*ob. cit.*, p. 244.

seria, precisamente, por não ser possível a sua reprodução técnica, isto é através de notas musicais.

Deve ainda se observar que os sons emitidos por animais, e que são do conhecimento da maioria, não deviam ser registados como marca pertencente a uma pessoa. Reconhecendo que a biodiversidade varia em função de vários factores, não se assiste uma homogeneidade em espécies animais em todos os países. Assim, não iremos afastar a hipótese de alguém apropriar-se, através do registo, do som de uma ave considerada exótica no meio onde o registo desse som é requerido. Doutro modo, admitir o registo do som emitido por um animal conhecido pelo respectivo círculo interessado seria violar o princípio da livre disponibilidade dos sinais comuns, sabido que o som de um animal geralmente conhecido é património da natureza e portanto de todos. Cremos que o Direito de marcas também deve salvaguardar as tendências de privatização de sinais distintivos existentes na natureza.

2. A marca olfactiva¹⁷⁸ É uma das mais importantes “novas marcas” ou “marcas não tradicionais ou ainda visualmente não perceptível”, a avaliar pelo nível de debate que se trava na doutrina e jurisprudência em torno da sua aceitação ou não como marca. É através do olfacto humano, que alguns autores crêem ser o mais forte de todos os órgãos sensoriais humano que se percebe este tipo de sinal; “*Se a vista nos pode enganar e nos dar a ilusão da excelência, o nariz raramente nos trai*”¹⁷⁹

Embora os aromas¹⁸⁰ possam ser registados como marcas desde que lhes confirmem distintividade, não existe nenhuma obrigação legal, a nível internacional de

¹⁷⁸ No tratamento deste tema, usaremos fundamentalmente os seguintes autores: ERIC GIPPINI FOURNIER, *Las Marcas Olfativas en Los Estados Unidos*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991-92, Marcial Pons, pp. 157 e ss; SÉRGIO BALANA, *El Entorno Digital, Segunda Oportunidad Para La Marca Olfativa? Estudio Acerca de la Capacidad del Signo Olfativo para Funcionar como Marca en el Mercado*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006, Marcial Pons, pp. 19 e ss; MARIA MIGUEL CARVALHO, “*Novas*” *Marcas...ob. cit.*, pp. 217 e ss e RUI SOLDANA DA CRUZ, *A Marca Olfactiva...ob. cit.*

¹⁷⁹ V. SOLNADO DA CRUZ, *A Marca...ob. cit.*, p. 61, cita BRUNO DAUCÉ, *Coment Gérer les Senteurs d Ambiance*, in *Le Marketing Sensoriel du Point de Vente*, Coordonné par Sophie Rieunier, Dunod, 2006, p. 93.

¹⁸⁰ A mais tradicional representação gráfica de aromas consiste numa metodologia de “avaliação sensorial” assente em listas de pelo menos oito, entre 1756-1964, conforme RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva, ob. cit.*, p. 77, nota 212 “A primeira lista, proposta em 1756 por LINNAEUS, é composta por 7 classes de odores (aromáticos, fragrâncias, ambrosíacos, aliáceos, hircinos, repulsivos e nauseabundos); a segunda lista, proposta em 1895 por ZWAARDEMAKER é composta por 30 subclasses (frutados, cerosos, etéreos, cânfora, cravo-da-india, canela, anís, menta, tomilho, rosas, limão, amêndoa, jassin, rebentos de laranja, lírios, violetas, baunilha, âmbar, almíscar, alho francês, cheiro a peixe, bromo, queimado, cheiro a fenol”caprioc”, urina de gato, narcóticos, “bed bug”, a carne putrefacta e a fezes); a terceira lista, de HENNING data de 1915, classifica os aromas em seis classes (especiarias, frutados, florais, a queimado, resinosos e desagradáveis); em 1927, a CROKER AND HENDERSON apresenta uma

prever a possibilidade de registo de marcas olfactivas, cabendo às legislações nacionais a sua consagração; esta é a posição oficial da OMPI quanto às marcas olfactivas¹⁸¹.

Existem vários ordenamentos jurídicos que expressamente afastam do registo os sinais não visualmente perceptíveis. São os casos do México, de acordo com o artigo 88º da Lei da Propriedade Industrial, República Popular da China, artigo 8º da Lei de Marcas, Brasil, artigo 122º da Lei de Marcas.¹⁸²

Pelo contrário, outras jurisdições explicitamente admitem os sinais olfactivos, ou “*sensory signs*” como resulta do artigo 6º da Lei de Marcas da Australia e da alínea e) do parágrafo 2.52 das “Regras de Execução” da Lei de Marcas dos EUA¹⁸³.

Finalmente, noutras jurisdições não há, face aos sinais olfactivos, nem recusa nem admissibilidade expressa, uma vez que as legislações em matéria de marcas as definem de uma forma ampla como “sinais susceptíveis de representação gráfica e aptos a distinguir os produtos que assinalam dos demais com outra origem empresarial”. É no conjunto dessas jurisdições que se encontram a maior parte dos países incluindo Moçambique¹⁸⁴.

De referir que a nível da CE, encontram-se registadas duas marcas olfactivas num dos Estados-membros e uma no OHMI (O odor de erva recentemente cortada)¹⁸⁵. O Reino Unido é o único Estado-membro da EU onde se encontram registadas marcas olfactivas “*o odor de rosas*”¹⁸⁶ e o “*odor de cerveja*”¹⁸⁷

lista composta por 4 classes (fragrância, queimado, apimentado e ácido); em 1952, AMOORE apresenta uma classificação assente em 7 classes (Etéreo, cânfora, menta, floral, almíscar, putrefacto e os não olfactivos, designados por pungentes); SCHULTZ em 1964 reuniu 9 classes (etéreos, apimentados, fragrâncias, doces, queimado, sulfurosos, a gordura, a ranço e metálicos); WRIGHT AND MICHAELS, no mesmo ano, apresentam uma classificação em 8 classes (“*hexyl-acetate*”, especiarias, benzenaftol, citrino, afectivo resinoso, desagradável, considerando ainda os não olfactivos -“*trigeminal*” (relativo ao nervo trifacial); finalmente, ainda em 1964, HARPER AND CO-WORKERS propõe a classificação mais extensa de todas, que divide os aromas em 44 classes (frutosa, a sabão, etéreo, cânfora, aromático,, especiarias, menta, citrinos, amêndoas, floral, fragrância, baunilha, animais, almíscar, alho, amoníaco, , queimado, ácido fenético, adocicado, repulsivo, fecal, resinoso, putrido sulfuroso, ácido, gordura, rançoso, metálico, carne, mofo, erva, sangue, vegetais cozinhados e não olfactivos –pungente e mais cinco), cita DOBRETT LYONS, *Sounds, Smells and Signs*, EIPR, 1994, p. 16, 540.

¹⁸¹ Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva*, *ob. cit.*, p. 93, que na nota 258 indica que esta posição da OMPI, é extensiva as marcas sonoras e pode ser encontrada em http://www.wipo.int/sme/fr/faq/tm_faqs_q7.html.

¹⁸² *Idem.*, p. 93.

¹⁸³ *Idem.*, p. 94.

¹⁸⁴ V. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva*, *ob. cit.*, p. 94.

¹⁸⁵ *Idem.*, p. 109 ss.

¹⁸⁶ Aplicado aos pneus Dunlop (Marca n. 20014 graficamente representada pela descrição “*the mark is a floral fragrance/smell reminiscent of rose as applied to tyres*”; a marca foi concedida em 1996 à *Japan's Sumitomo Rubber Co* que posteriormente a transmitiu à *Dunlop Tyres*, v. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva*, *ob. cit.*, p. 104, nota 304.

Surge da necessidade de atingir formas mais sofisticadas de atrair a clientela, partindo do princípio de que: “...*lo que huele bien se vende mejor*”¹⁸⁸ num mercado cada vez mais globalizado e competitivo, onde a exposição visual dos produtos ou serviços já não é em si suficiente para fazer a diferença. Pensou-se que tudo já estava no mercado e com a qualidade desejada à primeira vista, então como poderia ir-se adiante na corrida concorrencial, eis a questão que preocupava a sociedade de *Marketing*, fazendo com que propusesse aos comerciantes a criação de novas marcas que atingissem todos os sentidos. Foi desta maneira despontada a marca olfactiva. Este pressuposto é salientado por SERGIO BALAÑA nos seguintes termos: “ Las últimas tendencias en técnicas de mercadotecnia vienen, desde hace tiempo, explorando los horizontes que se abren frente a las posibilidades brindadas por estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, gustos y signos táctiles irrumpen de esta forma en el escenario del mercado”¹⁸⁹.

Apesar de se notar uma crescente abordagem doutrinária sobre a marca olfactiva, não há unanimidade entre os autores que sobre ela se têm debruçado. As posições jurisprudenciais mais relevantes na história da marca dos EUA e Europa que aqui nos ocupam, mostram um grande ceticismo sobre a registabilidade das marcas olfactivas. Com efeito, assiste-se um silêncio profundo na maior parte dos diplomas legais do mundo inteiro atinentes à marca, no que concerne a consagração legal deste tipo de sinal. De facto, não é caso para menos. O olfacto é (apesar de respeitarmos a posição dos autores que sufragam a ideia de determinado cheiro poder ser uma verdadeira marca) um órgão sensorial subjectivo, na medida em que um cheiro pode não ser percebido da mesma maneira por todas as pessoas, e não é verdade que o olfacto humano é o mais apurado, pois não seria então necessário o uso, pela polícia, dos chamados “cães farejadores”.

O problema da marca olfactiva despoletou nos EUA, com o caso que ficou celebrizado com o nome de “ CLARKE” em 1990. Celia Clarke, que fabricava fios de coser e para bordados, sendo no seu entender o único produto de fios perfumados, solicitou ao *office* do seu país o registo da marca desses produtos perfumados. Esta particularidade ocupava um lugar destacado na promoção dos seus produtos e,

¹⁸⁷ Alicado a dardos (Marca n. 2000234 graficamente representada pela descrição “*the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts*”, concedida em 1996 à Unicorn Products, v. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva*, *ob. cit.*, p. 104, nota 305.

¹⁸⁸ Cfr. ERIC GIPPINI FOURNIER, *Las Marcas...ob. cit.*, p. 157.

¹⁸⁹ Cfr. SERGIO BALAÑA, *El Entorno Digital...ob. cit.*, p. 21

segundo a fundamentação do pedido do registo, a resposta do público era muito favorável, o perfume empregue foi descrito como “*fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias*”¹⁹⁰⁻¹⁹¹, o pedido foi recusado em sede de exame pelo *office* (USPTO) porque:

- 1.º Não era distintiva;
- 2.º O aroma era funcional;
- 3.º A maioria dos produtos tinha um aroma incorporado para os tornar mais agradáveis e não para identificar a sua origem.¹⁹²

Contudo, o examinador referia que, a provar-se a sua distintividade, o sinal poderia ser registado como marca olfactiva. Da recusa coube recurso para o *Trademark Tribunal and Appeal Board* (TTAB), que decidiu, em 19 de Setembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão *in Re Celia Clarke*)¹⁹³

Segundo o TTAB, face à matéria de facto apresentada, destacavam-se quatro aspectos fundamentais:

- a) a requerente era a única a comercializar fios de lã e de algodão perfumados;
- b) a fragrância não era um atributo, nem uma característica inerente ou natural dos produtos em causa;
- c) a requerente promovera o sinal olfactivo através da publicidade;
- d) a requerente demonstrara que os distribuidores, retalhistas e clientes dos seus produtos a reconheciam como fonte dos mesmos.

Na subsunção da matéria de facto ao Direito, o TTAB considerou não haver razão para recusar o registo uma vez que o aroma, naquele caso concreto, funcionara como marca para produtos da requerente e como tal preenchia os requisitos exigidos pela lei. Nesta decisão, o TTAB definiu um quadro jurisprudencial de extrema importância nos seguintes aspectos:

- 1.º Explicitamente, reconheceu que os odores, face à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados como marcas;
- 2.º Explicitamente, definiu que os produtos naturalmente odoríficos não podiam ser registados como marca olfactivas;

¹⁹⁰ V. De maneira detalhada, ERIC GIPPINI FOURNIER, *Las Marcas...ob. cit.*, pp. 158 e ss.

¹⁹¹ Cfr. Vários casos jurisprudenciais referenciados por SERGIO BALANA, *El Entorno...ob. cit.*, p. 22, notas 10 à 15, nesta última nota um caso de marca gustativa BX 625971 “El sabor a regaliz” para produtos de papelaria.

¹⁹² V. SOLNADO DA CRUZ, *A Marca...ob. cit.*, p. 96.

¹⁹³ Continuamos a seguir SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 96-100, esta decisão é referenciada por todos os autores que tratam da marca olfactiva, a título de exemplo pode v. MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 230-236; SERGIO BALANE, *ob. cit.*, 21-22.

3.º Implicitamente, estabeleceu um critério geral para o registo de marcas olfactivas, assente nas seguintes perguntas:

- a) O sinal olfactivo distingue os produtos do requerente dos seus concorrentes?
- b) É o aroma um atributo inerente ou uma característica natural dos produtos assinalados pelo sinal olfactivo?
- c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo requerente em campanhas publicitárias?
- d) O requerente demonstra que aqueles que são confrontados com os produtos olfactivos os associam por causa do odor à respectiva proveniência empresarial?¹⁹⁴

Esta decisão construiu os alicerces sobre os quais tem vindo a ser erguida a doutrina da marca olfactiva.

Em suma,¹⁹⁵ foi graças ao TTAB que surgiu a primeira marca olfactiva registada no mundo e actualmente estão registadas nos EUA, como marcas olfactivas, o “odor de pastilha elástica, o “de uva” e o “de cereja”, pertencendo os três últimos ao mesmo titular. JEROME GILSON e ANNE GILSON LALONDE, sublinham contudo, que só a primeira foi registada no *Principal Register*, tendo as outras o sido apenas no *Supplemental Register*.¹⁹⁶

Na Europa, outro caso de pedido de registo de marca olfactiva ganhou importância¹⁹⁷, trata-se do caso “SIEKMANN”

Ralf Siekmann apresentou no *Deutsches Patent und Markenamt* (a seguir DPM) o pedido de registo, como marca olfactiva, do aroma da substância química pura *cianato de metilo (éster metílico de ácido de canela)* graficamente representada: a) pela descrição verbal “*aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela*” e referência expressa de que se tratava de uma marca olfactiva; b) pela fórmula química estrutural $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ e c) pelo depósito de uma amostra. Acrescentou ainda que amostras da marca eram disponibilizadas junto de um laboratório local (cujas coordenadas estavam indicadas nas páginas amarelas da *Deutsche Telekom Ag.*) ou junto da sociedade “E. MERCK” em Darmstadt. No caso de insuficiência da descrição tal como tinha sido feita, consentia numa consulta pública da marca

¹⁹⁴ Cfr. SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 97.

¹⁹⁵ *Idem.*, p. 99.

¹⁹⁶ *Ibidem.*, p. 99. O citado autor mostra na nota 287 desta página que os requerentes das últimas marcas olfactivas desistiram dos pedidos de registo de aroma de “amêndoas”, de “*citrinos*”, de “pastilha elástica” e de “*tutti-fruti*” todos para lubrificantes e combustíveis para veículos, terrestres, aéreos e náuticos, com os números respectivamente 75404020, 75360105 e 75360103.

¹⁹⁷ Vamos continuar a seguir SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, pp. 119 e ss, trata com mais pormenores e referências bibliográficas o tema da marca olfactiva, pelo menos em Portugal, se outro não for o melhor entendimento.

depositada, nos termos do paragrafo 1.º do artigo 62.º da Lei alemã e do paragrafo 2.º do artigo 48º do respectivo regulamento de Execução.

O DPM indeferiu o pedido, com o fundamento de que o sinal registando não poderia constituir uma marca por falta de preenchimento dos requisitos formal e material.

Do indeferimento, Ralf Siekmann recorreu para o *Bundespatentgericht* que, perante a dúvida sobre se a marca olfactiva preenchia ou não o requisito da representação gráfica, levou a questão ao TJCE, questionando-o sobre se um odor poderia ser registado como marca de acordo com a Directiva e, se sim, em que termos. O *Bundespatentgericht*, embora reconhecesse abstractamente a capacidade distintiva dos odores, duvidou que um sinal olfactivo preenchesse a exigência da representação gráfica nos termos do artigo 2.º da Directiva (que encontrava correspondência no número 1 do parágrafo 8.º da Lei Alemã).

Ao contrário do DPM, o órgão jurisdicional alemão considerou que, em primeiro lugar, deveria ser apreciada a susceptibilidade de representação gráfica do sinal e só depois a sua eventual distintividade. Efectivamente, para o *Bundespatentgericht*, fracassada a representação gráfica, esgotava-se a possibilidade de registo mesmo que o sinal já se tivesse imposto na vida comercial como característico de uma certa empresa e tivesse adquirido, pela via do uso, distintividade.¹⁹⁸

Perante a dúvida, e usando da faculdade permitida pelo artigo 234.º do TCE, o *Bundespatentgericht* submeteu ao TJCE as seguintes questões:

1.ª- Deve o artigo 2.º da Directiva ser interpretado no sentido de que o conceito de sinais susceptíveis de representação gráfica apenas compreende os visualmente perceptíveis ou, pelo contrário, podem considerar-se nele incluídos os visualmente imperceptíveis, como os odores e os sons?

Se se entender que no artigo 2.º da Directiva se incluem os visualmente imperceptíveis, considera-se que os requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde que o aroma seja representado pela descrição verbal, fórmula química e apresentação de uma amostra, ou pela conjugação destas alternativas?¹⁹⁹

No processo de reenvio, Ralf Siekmann argumentava que o artigo 2.º da Directiva não excluía o registo de marcas olfactivas, devendo considerar-se que o odor

¹⁹⁸ V. SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, pp. 120-122.

¹⁹⁹ V. SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, pp. 121-122.

era abrangido pela previsão da norma a par do som, da cor, do holograma e de outros sinais “*não clássicos*”²⁰⁰. Incluía a representação gráfica toda e qualquer representação electrónica ou apresentação efectuada de qualquer outra forma, defendendo que a descrição dos sinais olfactivos deveria ser sempre acompanhada pela fórmula química. Reforçando a sua pretensão, afirmava ainda que o aroma registado poderia ser obtido junto dos fabricantes, dos distribuidores, de produtos químicos finos ou ainda junto dos fornecedores dos laboratórios e que os terceiros, após o conhecimento da fórmula química e da compra “desse produto”, teria uma ideia objectiva da marca.²⁰¹

Interpretando o artigo 2.º da Directiva, o TJCE considerou que, dadas as exigências do próprio registo de marcas, um sinal visualmente imperceptível pode ser registado como marca desde que seja graficamente representado (no sentido de representação visual através de figuras, linhas ou caracteres para ser identificado com exactidão).²⁰²

Na interpretação do TJCE, a representação gráfica é extremamente importante para: a) os próprios titulares, porque determina em concreto o objecto da protecção que lhes é conferido; b) as autoridades competentes, que devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais registados para poderem examiná-los, publicá-los e manter o seu registo; c) para os operadores económicos, que devem poder verificar - com clareza e precisão - a natureza das inscrições feitas no *office* e os pedidos de registo apresentados pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações pertinentes sobre os direitos de terceiros; d) para os utilizadores do registo em geral, para estarem em condições de determinar com exactidão a natureza da marca.²⁰³

A interpretação do TJCE foi no sentido de mostrar a importância da representação gráfica, para os próprios titulares, para o *office* no momento do exame, para terceiros concorrentes, para os utilizadores do registo em geral, poderem determinar com exactidão a natureza da marca. A seguir a interpretação da Directiva à questão submetida pelo Bundespatentgericht, o TJCE respondeu:

1. Resposta à 1.ª questão:

No espírito do artigo 2.º da Directiva, um sinal visualmente imperceptível poderá constituir uma marca, desde que seja objecto de uma representação gráfica

²⁰⁰ SOLNADO DA CRUZ, usa como nós a designação de sinais “*não clássicos*”, *ob. cit.*, p. 122, v. *supra*, 2. 5

²⁰¹ Cfr., SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 122.

²⁰² *Idem.*, p. 123, o autor que estamos a citar, por sua vez, cita o Ac. do TJCE, de 12 de Dezembro de 2002, Proc. “*Sieckmann*”, in CTJE, 2002, p. 1-11732.

²⁰³ V. SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 123.

(apresentado por figuras, linhas ou caracteres), isto, é identificar com exactidão. Assim, a aceitação dos sinais registados só é possível se a sua representação gráfica for, segundo o TJCE, *clara, precisa, completa, facilmente acessível, inteligível, duradoura, inequívoca e objectiva*²⁰⁴.

Em suma, à primeira questão, o TJCE respondeu dizendo que um sinal visualmente imperceptível pode constituir uma marca, desde que graficamente representado e que a representação gráfica, assuma características supra enunciadas.²⁰⁵

2. Resposta à 2.^a questão:

Quanto à segunda questão, cabia saber se a descrição verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação de uma amostra, em separado ou em conjunto, preenchem os requisitos de representação gráfica exigidos pela Directiva.²⁰⁶

O TJCE afastou a descrição verbal, a fórmula química e a apresentação de uma amostra, isolada ou conjuntamente, como meios de representação gráfica de sinais olfactivos; nestes termos, os sinais olfactivos fracassam nas exigências do registo de marcas no espaço comunitário.²⁰⁷

Do estudo dos dois relevantes casos em matéria de sinal olfactivo, primeiro, nos EUA, através do caso Clarke, podemos apreender que ao ser apreciado o caso na instância judicial, foi dado maior relevo o aspecto relativo à *distintividade* da marca olfactiva, sendo, por conseguinte, este caso, um ponto de partida para aferição dos aspectos que corporizam a distinção de um sinal olfactivo. Segundo, na Europa através do caso que ficou conhecido por “Sieckmann”, foi destacado o aspecto da *representação gráfica* do sinal (seus requisitos e funções); neste caso, foram elaborados, como atrás vimos, importantes ensinamentos sobre a representação gráfica, não só para os sinais olfactivos mas para todos os demais tipos de um modo geral.

MARIA MIGUEL CARVALHO, em sentido próximo que COUTO GONÇALVES e SERGIO BALANA, entendeu que no caso “Sieckmann”, o problema não era essencialmente da representação gráfica, mas da “capacidade distintiva” do sinal²⁰⁸. A aferição da distintividade do sinal, ou seja, se possui carácter distintivo e a susceptibilidade da mesma ser representada graficamente se afiguram até hoje, os dois

²⁰⁴ *Idem.*, p. 123.

²⁰⁵ *Idem.*, p. 124.

²⁰⁶ *Idem.*, p. 124.

²⁰⁷ V. SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 127.

²⁰⁸ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *ob. cit.*, p. 233, nota 62.

grandes requisitos para o registo do sinal na maior parte dos países. Poderá não ser assim nos próximos anos. Com a emergência dos novos sinais (fruto do desenvolvimento estratégico de vendas viradas às necessidades das sociedades modernas) designados por “Novas marcas”, um grupo considerável de autores questiona a prevalência do requisito da representação gráfica, entendendo que este é rudimentar, ligado ao Direito tradicional, da era do papel²⁰⁹, em contraposição a era digital. Neste sentido, SERGIO BALAÑA escreveu “El transcurso del tiempo há evidenciado que la decisión del legislador comunitário fui desafortunada. El requisito de la representación gráfica, [...] es un mero requisito formal, objetivo y funcional por oposición a la aptitud diferenciadora o carácter distintivo, que es un requisito de primer orden, de tipo material y baseado en la función de la la marca como instrumento de comunicación entre los operadores económicos y el público interesado. En consecuencia, el concepto legal de marca debería pivotar unicamente en torno al requisito esencial de la aptitude para diferenciar”²¹⁰. Na Alemanha, o carácter distintivo da marca é o único requisito mais considerado para efeitos de registo²¹¹.

As críticas dos autores, que se opõem ao requisito da representação gráfica embora pertinentes e oportunas, pecam pela forma, o “tom” com que a fazem, usando expressões como “*old law*”²¹², é como se o “velho direito” fosse mau. O direito é criado em função das situações (sócio económicas e culturais). Neste sentido, o requisito da representação gráfica foi elaborado à luz da conjuntura do momento em que só estavam em voga as marcas “tradicionais”, o legislador limitou-se à situação do momento, e possivelmente não esperava que emergissem marcas tão problemáticas como as “novas”. Poucas são as hipóteses que o ser humano tem de prever factos futuros de um modo geral, e o Direito não é excepção. Com o despontar das “novas marcas”, as ordens jurídicas nacionais e supranacionais precisam de tomar posições concretas face ao emergente fenómeno, mas sem emoções a avaliar pela situação concreta de cada Estado, há que ir com cautelas. Em muitos países, sobretudo os não

²⁰⁹ V. Por todos, SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 24-29, cita nas notas 28 e 29 da p. 24, no mesmo sentido McCUTCHEON e OTERO LASTRES.

²¹⁰ V. SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 26.

²¹¹ *Idem.*, v. nota 31, p. 26.

²¹² Expressão usada por McCUTCHEON, qualifiva de “*anomalous*”, “*anachronistic*” e “*outmoded*” Na opinião deste autor [...] the insistence upon a requerimento of graphic representation is a hangover from the old law that should never have been reproduced in the TMA”, cfr, nota 28, SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 25.

desenvolvidos como o nosso, o “*old law*” é o que tem maior expressão (tanto na prática como na teoria), sendo o “*new law*” ainda uma verdadeira miragem.

Quando submetido às instâncias competentes, um caso concreto para a devida apreciação, o primeiro caminho a trilhar é o previsto na lei vigente, no caso vertente, na Directiva de Marcas (ainda estamos a falar da marca olfactiva à luz do direito comunitário). Mesmo que a doutrina apele a novas soluções, não será vinculativa como sabemos, pelo menos em países em que a Lei é a principal fonte de Direito.

Nos Estados Unidos da América, o *Trademark Act (Lanham Act)* estabelece na secção 2 “não se deve negar o registo por causa de sua natureza, a nenhuma marca mediante a qual os produtos do solicitante possam ser distinguidos, dos produtos de outros...”²¹³

Como se faz então a representação gráfica do sinal olfactivo? que “*não é gráfico*”. Para SERGIO BALANA²¹⁴ “[...] resulta duvidoso que o acto de reproduzir um aroma (ou um som) em um terminal informático possa considerar-se como uma representação gráfica desses signos”, em particular se se tiver em conta que o TJCE estabeleceu que a representação gráfica deve fazer-se possível “por meio de figuras, linhas ou caracteres”²¹⁵

Lê-se em MARIE DUBARRY, que: instalou-se uma polémica quanto à escolha dos meios para efectivar a representação gráfica da marca olfactivo²¹⁶. Diz-se que além da avaliação sensorial existem, a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de alto rendimento –que usadas em conjunto permitem separar e analisar os cheiros voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico- o cromatograma - que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se saber os compostos existentes (através do cromatograma), poder-se-á saber a estrutura química de cada um deles através da espectrométrica de massa (que parece ser extremamente eficaz), da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia de infravermelhos e ultravioleta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. Através do cromograma e do aromograma

²¹³ V. ERIC GIPPINI FORNIER, *ob. cit.*, p. 158.

²¹⁴ SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 28.

²¹⁵ V. SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, nota 40 da p. 28.

²¹⁶ Cfr., SOLNADO DA CRUZ, *ob. cit.*, p. 76.

pode representar-se graficamente um odor, sem se revelar a sua composição química que permanece convenientemente em segredo empresarial²¹⁷.

SERGIO BALAÑA apresenta a alternativa das redes telemáticas, diz que “Até agora, a informação que podia transmitir-se através destas redes somente permitiam reproduzir imagens e sons; no contexto do incessante desenvolvimento tecnológico que vivemos submersos, a notícia de que um aroma também poderá transmitir-se através de internet, provavelmente já não surpreende a ninguém”²¹⁸.

Acontecendo a possibilidade de o cheiro puder ser transmitido através da internet e por conseguinte da televisão (meios que se têm tornado poderosos veículos de publicidade), conforme antevisão de SERGIO BALAÑA, parece-nos que provocaria sérios problemas de saúde pública, uma vez que muitas pessoas são sensíveis aos odores. Este facto, implicaria a criação de normas reguladoras da publicidade dos sinais olfactivos.

Assim, não bastaria que alguém quisesse ter uma marca olfactiva, seria necessário e até como requisito para o seu registo, verificar-se se o cheiro que se pretende registar como marca é potencialmente ofensivo à saúde pública. É uma questão que seria colocada para salvaguardar a saúde das pessoas sensíveis aos cheiros a quando da publicidade dessa marca.

3-Marca de cor. Sendo um signo visualmente perceptível é neste espaço estudada, simplesmente, por ser uma marca no conjunto das “novas”. O que se tem discutido em torno da marca de cor a nível da doutrina e jurisprudência, é a questão de saber se uma cor, em si mesma pode ser registada ou não, “ assim expressões como *cor per si, cor única, cor abstracta, cor por si, cor sem contornos ou cor sem delimitação*”²¹⁹, tem sido usadas como sinónimas.

As cores podem ser concretas e abstractas. As concretas *get up mark* são as que protegem uma cor ou combinação de cores utilizadas num específico *trade dress* de um produto (sendo dado como exemplo típico desta categoria, a combinação das cores verde e amarela nos tractores da John Dee). As *abstract color mark* são as que não se encontram delimitadas no espaço e abarcam as marcas compostas de, por um lado, *abstract get-up`s* (cujo exemplo típico é o uso das cores corporativas das companhias petrolíferas aplicadas nas suas estações de serviço) e, por outro lado, de

²¹⁷ *Idem.*, pp. 77-78.

²¹⁸ V. SERGIO BALANA, *ob. cit.*, p. 27.

²¹⁹ Cfr. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca de Cor, Aspectos sobre a Admissibilidade do Registo das Cores como Marca*, FDUC, 2009.

total abstract colours, em que as cores, por não se encontrarem ligadas a objectos específicos, não tem contornos definidos.²²⁰

Normalmente, as cores não são usadas como marca, elas decoram a marca em si, os produtos ou as respectivas embalagens²²¹.

Enquanto as marcas contradistinguem produtos e/ou serviços de uma empresa dos da outra, as cores por seu turno enfatizam a marca, ou seja, contradistinguem as marcas em si mesmas; todavia, há situações em que a cor *de per si* atinge o valor de uma verdadeira marca, adquire portanto, a distintividade, mas em casos excepcionais.

Tem sido recusado o registo de cor isolada como marca, argumentando-se que ao se permitir tal feito, atendendo e considerando o facto de as cores simples do “*arco-iris*” serem limitadas; segundo ISAC NEWTON, são apenas 7, ao serem usadas como marcas, iria rapidamente esgotar as referidas poucas cores²²², e por conseguinte os concorrentes dos que fossem primeiros a registar limitariam os demais de utilizarem tais cores. É assim que defende a esmagadora maioria de autores, que as principais cores devem estar disponíveis para serem usadas por todos concorrentes.

Alinhamos desde já, com a ideia de que a cor por si só não pode ser havida como marca não pelo argumento do esgotamento das 7 cores do arco iris, mas porque, de todas as maneiras, será necessário que ela esteja associada a uma “*forma qualquer*” para ser levada ao laboratório das marcas.

Foi também nos EUA, onde a problemática das marcas de cor foi suscitada pela primeira vez, com o caso *Leshen & Sons Rope Co. V. Broderick & Bascom Rope Co.* Cedo confrontaram-se os tribunais norte-americanos com a questão de saber se uma cor *per si* podia constituir uma marca. Foi em 1906, com o caso *A Leshen & Sons Rope Co. V. Broderick & Bascom Rope Co.*, que se iniciou a discussão da matéria cujo caso em apreço se revelou cimeiro durante oitenta e nove anos²²³.

A Leschen usava, desde 1888, como marca, a cor vermelha pintada num dos fios dos cabos metálicos por ela fabricados. Em 1900, a Broderick, concorrente da Leschen, começou a pintar de vermelho um dos fios dos cabos metálicos por si

²²⁰ V. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 7

²²¹ Sobre as diferentes situações da marca de cor, v. por todos, COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas, ob. cit.*, p. 82 e ss “ A cor, com relação à marca, pode surgir-nos em diferentes situações: 1.ª Como a cor com que se reveste o produto ou embalagem, apresentada, isoladamente, como tal; 2.ª Como uma composição distintiva de cores do produto ou embalagem; 3.ª Como uma disposição de cores aplicada no produto ou embalagem; 4.ª Como a cor da marca, ou seja como a cor em que esta é reproduzida...”

²²² Esgotamento das cores chamada pelos americanos de *color depletion*.

²²³ Cfr. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca ...ob. cit.*, p. 16.

fabricados e pediu o registo dessa marca. Contudo, o registo foi negado com base no uso anterior que a Leschen vinha fazendo do sinal, que foi registado a favor da Leschen.²²⁴

Não obstante esse registo, a Broderick continuou a pintar de vermelho um dos fios dos cabos metálicos por si fabricados. Como a Leschen considerava este uso ilegal, recorreu aos tribunais alegando que a Broderick tinha por intenção enganar o público, e que obtinha uma vantagem desleal na venda dos cabos, aproveitando da reputação da marca da autora. A Broderick, por seu lado, objectou que a marca da Leschen não era válida e obteve razão nas instâncias inferiores.²²⁵

O Supremo Court, chamado a pronunciar-se sobre o caso, começou por considerar que talvez fosse possível proteger a marca se ela tivesse sido restrita a um fio colorido, que poderia ser pintada de uma qualquer cor, o tribunal considerou que ela era demasiado indefinida para ser objecto de protecção e que protegê-lo daria um monopólio sobre todas as cores do arco iris, que impediria todos os concorrentes da Leschen de usar cores para distinguir os cabos por eles fabricados.²²⁶ Com esta posição nasceu a teoria da *color depletion* que se contrapõe à teoria da *shade confusion problem*²²⁷. A grande maioria dos autores concorda com o registo de cores mistas ou combinadas por forma a evitar o esgotamento das ditas 7 cores do arco-iris²²⁸, partindo do pressuposto de que na combinação de cores há uma maior variedade que afastaria o referido problema do esgotamento das poucas cores existentes. Num sentido contrário à problemática do esgotamento, pronuncia-se FERREIRA RODRIGUES dizendo que há uma necessidade competitiva em deixar as cores na livre disponibilidade de todos os concorrentes; quer para serem usadas nos produtos e nas respectivas embalagens, quer ainda na publicidade dirigida tanto a produtos como a serviços. Achamos, no entanto, que não é de excluir automaticamente o registo da cor como marca com base neste argumento. A solução para o problema deve passar pela determinação do número de opções disponíveis para os concorrentes.

²²⁴ *Idem.*, p. 16.

²²⁵ V. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, pp. 16-17.

²²⁶ *Idem.*, p. 17.

²²⁷ A *color depletion*, seguida pela maioria dos autores e tribunais, advoga que a ser admitido o registo de cores per se, sem as necessárias restrições, iria esgotar as cores primárias que são poucas, segundo o catalogo oferecido pelo arco-íris. Por seu turno e no lado extremo, a teoria da *shade confusion problem*, defende o pensamento de que, admitindo se o registo de cores mistas por oferecerem uma vasta gama de opções, daria lugar a confusão de cores que seria de difícil identificação.

²²⁸ V. Por todos FERNANDEZ NÓVOA, *Derecho de marcas...ob cit.*, p. 99 e ss *El color y las formas tridimensionales en la nueva ley española de marcas* ADI-13, p. 48; MARTINEZ MIGUEZ, *La protección del color único como marca en el derecho español*, ADI-8, p. 118.

Assim, no mínimo, deverá haver alternativas suficientes para potenciar uma economia assente no princípio do livre desenvolvimento. Já a determinação em concreto desse número mínimo depende do número de produtos ou serviços que compõem o mercado, o número de concorrentes existentes actualmente no mercado e da existência de entraves à entrada de novos concorrentes nesse mercado²²⁹. Tome-se o seguinte exemplo: No mercado da prestação de serviços de telecomunicações, existem poucos operadores (imaginemos que são três os operadores que operam no nosso mercado) e é pouco provável que entrem novos concorrentes (imaginemos que já só há uma quarta licença para atribuir). Assim, mesmo que os três operadores instalados monopolizassem três das cores simples, as cores alternativas disponíveis para o (potencial) quarto operador seriam ainda em número considerável. Quando o mercado seja composto por um número maior de concorrentes, de produtos ou serviços que o número de cores simples, a solução já não é tão simples. Conquanto se deva conceder peso ao argumento da necessidade de deixar as cores disponíveis para todos os concorrentes, não se deve excluir a hipótese de um dos concorrentes obter uma posição de destaque através do uso que faz de uma cor para assinalar determinado produto ou serviço. Neste caso, não nos repugna que esse concorrente possa obter o registo da cor como marca, para que se possa mais facilmente defender dos concorrentes que pretendam imitar a sua cor²³⁰.

PINTO COELHO, nas suas licções sobre marcas, pronunciou-se sobre a problemática do registo da marca de cor de *per si*, tendo dito, depois de um estudo minucioso ao parágrafo 1.º do artigo 69º da então Lei de 21 de Maio de 1896, que : “*parece ser forçoso concluir que ela só de per si não pode tão pouco constituir uma marca*”²³¹.

No nosso entender, a *color depletion* é pouco defensável, uma vez que no domínio do registo das marcas vigora o princípio da prioridade (primeiro a depositar) e existem também, aos milhões, a possibilidade do uso de diferentes tonalidades e combinações de cores. Se porventura esgotassem as 7 conhecidas cores (do arco-íris), num determinado ordenamento jurídico, os registos subsequentes teriam que ser necessariamente das várias tonalidades e combinações de cores de cores segundo o Código de Pantone. Tendo em conta os limitados sectores que normalmente optam

²²⁹ A Marca...ob. cit., pp. 11-12.

²³⁰ V. FERREIRA RODRIGUES, A Marca...ob. cit., p. 12.

²³¹ V. PINTO COELHO, Marcas comerciais...ob. cit., pp. 70-71.

pela cor única como sinal distintivo dos seus produtos ou serviços em cada país, não seria fácil esgotar as cores primárias.

Por outro lado, custa-nos perceber como é que uma cor *per si* ou combinada pode ser registada [...] “ *sem forma nem contornos, ou seja, à cor em abstracto*”²³². Seria porventura possível a simples indicação de cor simples no acto de um registo? Pensamos que linguisticamente, a nível doutrinário, o problema não tem vindo a ser colocado de forma devida, discutir-se - ia a admissibilidade ou não do “registo de marca com uma só cor” ou simplesmente “marca de uma só cor” ou ainda “marca uni ou mono color ” e não marca de cor. Na verdade, o problema é da “cor da marca”²³³, se é só uma, o título “A marca e a cor” de JUSTINO CRUZ²³⁴, se nos afigura mais expressivo face ao problema que ora se discute. Não estando de acordo com o título que se tem atribuído ao estudo deste tipo de marcas, e por uma questão de enquadramento do tema, continuaremos a usar a comum designação de “marca de cor”.

A grande maioria das marcas têm cor, ou seja, são marcas de cor e isso não constitui problema no nosso modesto entendimento. O problema coloca-se, repetimos, quando se pretende registar uma marca que em si mesma é cor e cor única, atendendo que a cor, no acto do registo, é acompanhada de uma determinada forma figurativa.

A tradicional regra de proibir o registo da cor *per si* como marca só viria a ser quebrada pelos tribunais norte americanos no caso *In re Owens-Corning Fiberglas Co.*, de 1985²³⁵.

A Owen-Corning Fiberglas Co. pediu, em 25 de Janeiro de 1980, o registo da marca de cor rosa como marca para o seu isolamento de fibras de vidro, alegando que o usava desde 1956. O registo da cor rosa para isolamento foi negado pelo Patent and Trademark Office e a Owen-Corning recursou para o Trademark Trial Appeal Board (TTAB). Contudo e apesar de ter provado que era o único fabricante que usava a cor rosa em isolamento de fibra de vidro, que o produto havia sido extensivamente publicitado e que era reconhecido pelo público em geral, o TTAB concluiu que não se havia provado o *secondary meaning*²³⁶.

²³² V. MARIA MIGUEL CARDOSO, “*Novas*”...*ob. cit.*, p. 237.

²³³ Quarta situação relação marca-cor, descrita por COUTO GONÇALVES, *Direito...ob. cit.*, p. 85.

²³⁴ *In RPI* n. 5, p. 14.

²³⁵ Cfr. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 19.

²³⁶ *Idem.*, p. 19.

A Owens-Corning recorreu novamente, desta vez para o Federal Circuit (CAFC), que, recusando-se a alinhar em decisões anteriores ao *Lanham act* visto que elas estavam “in conflict with the liberating purposes of the act”, concluiu que “the color of goods may serve as trademark if the statutory requirements are met”. Tendo em conta que as cores podiam servir como marca, o CAFC rejeitou o Shade confusion problema como fundamento *a priori* para denegar o registo da cor como marca, mas reconheceu que em determinadas circunstâncias a *color depletion theory* e a doutrina da funcionalidade²³⁷ podiam funcionar como impedimento ao registo de uma cor como marca²³⁸.

Revedo as provas aduzidas no processo, o tribunal concluiu que a cor rosa usada pela Owens-Corning, no seu isolamento de fibra de vidro, não era funcional: ela não era a cor natural do isolamento, nem conferia um valor substancial aos produtos. Também concluiu que não era de aplicar a teoria da color depletion porque : “ there is not competitive need for colors to remain available to all competitors” , visto que o isolamento não era naturalmente rosa, nem tinha qualquer função utilitária. E sustentou, ainda, que mesmo que a cor rosa fosse considerada ornamental, tal não a impediria de funcionar como marca. E contrariamente ao que entendeu a TTAB, o CAFC ficou convicto de que a cor rosa para o isolamento havia adquirido *secondary meaning*²³⁹.

Face às conclusões a que se chegou, a decisão da TTAB foi revogada, o que permitiu ao registo da cor rosa para isolamento de fibra de vidro fabricado pela Owens-Corning²⁴⁰.

Esta decisão veio provocar uma fractura na jurisprudência dos Estados Unidos da América²⁴¹.

Porém, em relação aos subsequentes pedidos de registo das ditas marcas de cor, foram adotadas posições ora favoráveis ora contra o Owens-Corning.²⁴²

²³⁷ A doutrina da funcionalidade diz que se a cor for essencial para o produto ela não pode ser registada como marca, exemplo a cor necessária para os motores dos navios não sofrerem corrosão. Costuma chamar-se à colação a este propósito uma das regras relativas ao registo da marca de forma, v. CPI, artigo 119º al. d)[...] “ pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico...”, v. mais detalhes em FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 14.

²³⁸ V. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 20.

²³⁹ *Idem.*, p. 20.

²⁴⁰ *Idem.*, p. 20.

²⁴¹ *Idem.*, p. 21.

²⁴² Cfr. Ainda FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, pp. 21-23, apontando como ponto de rotura o caso Qualitex.

Atentando para as diferentes posições tomadas sobre o registo da discutível marca de cor nos EUA, pode se perceber que os motivos da recusa do seu registo eram baseadas nos seguintes fundamentos:

a) Tese da *color depletion*; b) *Shade confusion problem*; c) Teoria da funcionalidade e d) Possibilidade de registo pela *trade dress*²⁴³.

A pertinente pergunta que se faz é sobre a distintividade da marca de cor (se a marca de cor é ou não distintiva); como atrás dissemos, e é de consenso da esmagadora maioria dos autores e da jurisprudência, a posição de que a cor em si mesma não é um sinal distintivo, mas circunstancialmente pode vir a adquirir capacidade distintiva²⁴⁴⁻²⁴⁵⁻²⁴⁶ por via da *secondary meaning* (e acrescentamos- se acompanhada ou envolvida numa forma qualquer), não prevista no no CPI(M), em Portugal, por exemplo, esta possibilidade consta do CPI(P) artigo 238º número 3 que diz: “ Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do número 1 do artigo 223.º se esta tiver adquirido capacidade distintiva”²⁴⁷. Assim a cor única será distintiva na medida em que venha a adquirir um segundo sentido, ou seja, quando passar a ser conhecida como sinal de produto ou serviço de uma empresa.

Relativamente à representação gráfica, importa que vejamos primeiro como o problema da marca de cor foi tratado na Europa. Até então, as posições de cada país eram divergentes; o caso que ficou conhecido por *Libertel*²⁴⁸ trouxe uma nova abordagem sobre a matéria.

A *Libertel Groep BV* tinha pedido, em 27 de Agosto de 1996, junto do *Benelux-Merkenbureau*, o registo da cor laranja como marca para serviços de telecomunicações, mas em 10 de Setembro de 1997, esse pedido foi recusado por se

²⁴³ A possibilidade de registo da marca de cor por via da *trade dress* foi proposta pelos defensores da *Shade confusion problema*. “*A protecção do trade dress proíbe um concorrente de copiar a aparência global de um produto ou da sua embalagem, levando o consumidor a confundir a aparência global de produtos concorrentes ou de suas embalagens*”, v. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 24, nota 62.

²⁴⁴ V. FERNANDES-NOVOA, *El color...ob. cit.*, p. 49.

²⁴⁵ *Idem.*, p. 51 “ *En algunos supuestos el color constituirá, ciertamente, un simple elemento accesorio de una forma que per se es muy característica o peculiar. Mas en otros supuestos el color desempenara un papel mas importante: contribuir a reforzar la aptitud distintiva de una forma banal o per se poco distintiva.*”

²⁴⁶ V. *Tbm*, COUTO GONCALVES, *Direito de Marcas...ob. cit.*, p. 84.

²⁴⁷ Sublinhamos para destacar a ideia subjacente ao *secondar meaning*.

²⁴⁸ Disponível no sitio <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt>

considerar que a Libertel não tinha demonstrado que a cor laranja tinha adquirido carácter distintivo²⁴⁹.

Contudo, a Libertel, não se mostrando conformada com a decisão, recorreu para o Gerechtshof de Haia e depois, por lhe ter sido desfavorável este recurso, para o Hoge Raad der Nederlanden, que decidiu, a 23 de Janeiro de 2001, suspender a instância e submeter ao TJCE as seguintes questões prejudiciais:

1) Uma simples cor específica, reproduzida enquanto tal ou designada por um código internacional, é susceptível de apresentar, para certos produtos e serviços, um carácter distintivo, na acepção do artigo 3.º, número 1, alínea b) da directiva?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: a) Em que circunstâncias se pode admitir que uma simples cor específica possuía carácter distintivo no sentido acima referido? b) O facto de o registo ser pedido para um número importante de produtos ou serviços ou apenas para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou serviços pode alterar a resposta à primeira questão?

3) Para apreciar o carácter distintivo que pode apresentar determinada cor enquanto marca, é necessário examinar se existe um interesse geral que justifique que esta cor se mantenha à disposição de todos, como é o caso dos sinais que designam uma proveniência geográfica?

4) Para responder a questão de saber se um sinal depositado enquanto marca possuía carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, número 1, alínea b), da directiva, o instituto de marcas Benelux deve limitar-se a uma apreciação deste carácter distintivo em abstracto ou deve ter em conta todas as circunstâncias concretas do caso em apreço e, designadamente, o uso que será dado a este sinal e o modo como é utilizado?²⁵⁰.

O Advogado-Geral LÉGER, nas suas conclusões, antes de responder às questões prejudiciais, procurou determinar se uma marca cor por si só constitui um sinal susceptível de constituir marca na acepção do artigo 2.º da DM. E à resposta a que LÉGER chegou foi a de a cor não constitui um sinal susceptível de representação gráfica nem é adequado a distinguir produtos ou serviços provenientes de uma empresa dos de outras. Para tanto, começou por considerar as fontes legais. Quanto ao art. 2.º, considerou que nenhuma conclusão se podia retirar do seu carácter, até porque a ambiguidade da sua redacção tinha dado lugar a várias transposições. Quanto à

²⁴⁹ V. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 35

²⁵⁰ FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, p. 35.

declaração conjunta salientou que ela não tinha relevo jurídico. E no que concerne ao ADIPIC, referiu o facto de, na sua versão final, ter deixado cair as cores e apenas se referir às combinações de cores. Depois partiu o Advogado-Geral para o exame da representação gráfica da marca de cor, tendo salientado que apenas uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objectiva permite conhecer o sinal e definir a extensão dos direitos que à marca é conferida. Ora, LÉGER considerou que a reprodução ou designação da cor (máxime por um código internacional) não preenchia aqueles requisitos por não permitir determinar qual será o sinal efectivamente utilizado para distinguir os seus produtos ou serviços. Para o Advogado-Geral, a cor “tanto poderá constituir a coloração da tonalidade da superfície externa dos produtos ou da respectiva embalagem, como aparecer unicamente sobre uma parte destes, ou em desenhos bem precisos, rodeada pela cor genérica dos produtos a cor reivindicada poderá constituir na íntegra a respectiva tonalidade ou aparecer unicamente sobre uma parte daqueles, no âmbito de desenhos bem precisos, o que o levava a presumir que o depositante pretendia que lhe fossem reservadas todas as possibilidades. E observou ainda que, quanto à marca de cor, os objectivos da representação gráfica não seriam cumpridos: por um lado, a autoridade de registo teria dificuldades em verificar se estavam reunidas as outras condições exigidas para o registo como marca, em especial quanto ao risco de confusão, e, por outro lado, os outros operadores não conseguiriam determinar quais os seus direitos. Face ao que expôs, diz o Advogado-Geral que “tal incerteza é contrária ao princípio da segurança jurídica subjacente à exigência da aptidão para uma representação gráfica” e conclui pela impossibilidade de representar graficamente uma marca de cor.

No que toca a aptidão para distinguir produtos ou serviços de uma empresa do das demais, LÉGER entendeu que a cor não a possuía por duas razões: Em primeiro lugar, a apreciação da aptidão para um sinal ter carácter distintivo implica conhecer precisamente esse sinal e o pedido de registo de uma cor por si não permitiria determinar como apareceria esse sinal²⁵¹. Em segundo lugar, a cor não seria apta a indicar, sem confusão possível, a origem de um produto ou serviço. A este propósito, LÉGER deu a conhecer que considerava discutíveis os registos de cor do IHMI, porque os consumidores só percebem a cor como indicador de origem de produtos ou serviços quando ela está associada a outro elemento e que considerava que já se dava

²⁵¹ Concordamos plenamente com este argumento do Advogado Geral.

protecção suficiente às cores sem necessidade de registar a cor per se como marca²⁵². Por fim, conclui a sua análise, advogando que elas deveriam permanecer na livre disponibilidade de todos os operadores, face aos riscos que a monopolização de cor como marca e que a confusão de tonalidades idênticas traria para a concorrência²⁵³.

O TJCE, antes de se debruçar sobre as questões prejudiciais colocadas, começou por determinar se uma cor por si só é susceptível de constituir marca nos termos do art. 2.º da directiva. Os juízes distanciando-se do Advogado-Geral que considerava não ser a cor um sinal passível de ser registado como marca, concluíram que a cor, apesar de ser uma marca característica das coisas, pode constituir um sinal quando for relacionado com um produto ou serviço. Sendo a cor um sinal na acepção do art. 2.º, o tribunal teve que averiguar de que forma se preencheriam as exigências de representação gráfica. Considerou que uma amostra da cor por si só não preenchia essas exigências por não ser duradoura, que a descrição verbal da cor por vezes pode funcionar como representação gráfica e que a designação de uma cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido constituía uma representação gráfica válida. Foi ainda explicitado que, quando a descrição verbal não funcione como representação gráfica por falta de precisão, pode a associação de uma amostra de uma cor suprir essa falha, e que quando uma amostra de uma cor acompanhada de uma descrição verbal falhar, por ausência de precisão ou de carácter duradouro, tal pode ser suprido pelo acréscimo de uma designação da cor por meio de um código de identificação internacionalmente reconhecido. Quanto a saber se as cores são adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa das demais, principiou por considerar o tribunal que as cores, embora sejam adequadas a veicular determinadas associações de ideias e a suscitar sentimentos, são pouco aptas a comunicar informações precisas, designadamente quanto à origem de um produto ou serviço, porque são amplamente usadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços devido ao seu poder atractivo. Ainda assim não era de excluir que uma cor por si só possa servir de indicação de origem dos produtos ou serviços de uma empresa. Depois de terem considerado que as cores podiam constituir um sinal na acepção do artigo 2.º da directiva, os juízes do Luxemburgo principiam a resposta às

²⁵² De facto, no acto do registo de qualquer marca, o titular tem a possibilidade de reivindicar as cores, outrossim, mesmo depois do registo das primeiras marcas de cor nos EUA (máxime a cor rosa) , continuaram a ser registadas marcas com as cores que alegadamente foram protegidas, ou seja a reivindicação de cores (rosa) continua a ser feita de todas as maneiras, sem restrições nenhuma nos diferentes quadrantes do mundo.

²⁵³ V. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, pp. 36-38.

questões prejudiciais formuladas. Começaram pela terceira, que questionava se havia algum interesse geral que justificasse que a cor estivesse à livre disposição de todos. Considerou o tribunal que o número de cores que a generalidade dos consumidores dos produtos em causa está apto a distinguir é pouco elevado pelo facto de o mesmo ter raramente a possibilidade de comparar directamente produtos revestidos de diferentes tonalidades de cores, pelo que o número de cores efectivamente disponíveis, enquanto marcas potenciais, para distinguir os produtos ou serviços, deve ser considerado reduzido. E também considerou que a possibilidade de registar uma marca pode ser objecto de restrições com base no interesse público, nomeadamente quando estamos perante formas funcionais. Ora, à luz destas considerações, o tribunal finalizou, concluindo que sendo pequeno o número de cores efectivamente disponíveis, um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos provocaria o esgotamento de toda a paleta de cores disponíveis. Com duas consequências nefastas para a concorrência: Iria ser criada uma vantagem concorrencial ilegítima a favor do operador económico que registasse uma dada cor sobre os seus concorrentes; iria haver um prejuízo para os novos operadores, se os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu favor a totalidade das cores efectivamente disponíveis. Assim, deve reconhecer-se um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do mesmo tipo daqueles para os quais é pedido o registo. Conforme sustentou o tribunal, esse interesse será tanto maior, quanto maior for o número de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da cor. Em seguida, passou o tribunal para a análise da primeira questão e da al. a) da segunda, onde procurou saber em que condições uma cor por si tem carácter distintivo. Para tanto, o TJCE lembrou que a função essencial da marca é a de indicar a origem empresarial dos produtos ou serviços e que há que ter em conta, para apreciar do carácter distintivo de um sinal, simultaneamente os produtos ou serviços a que esse sinal se destina e a percepção que o público relevante tem desse sinal.

A esta luz, foi expresso o entendimento de que o público percebe imediatamente as marcas nominativas ou figurativas como sinais indicadores da origem dos produtos, mas que não sucede o mesmo com respeito à cor do produto ou da sua embalagem. Pelo que, rematou o TJCE, só em circunstâncias excepcionais é que se pode conceber que uma cor per si tenha carácter distintivo antes de qualquer

utilização, mas que não excluía a hipótese de a cor adquirir capacidade distintiva na sequência do seu uso para certos produtos ou serviços.

Com a segunda questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio pretendia saber se o facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou serviços, ou de o ser para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante para apreciar se a referida cor tem carácter distintivo na acepção do artigo 3.º, número 1, alínea b), da directiva. E com a quarta questão pretendia saber se a apreciação era feita em abstracto ou em concreto.

Os juízes consideraram que sim. Consideraram que o número de produtos ou serviços para as quais se pede o registo da marca de cor é relevante, juntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, não só para apreciar do carácter distintivo da cor em causa, como ainda para apreciar do interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes concorrentes que oferecem produtos ou serviços iguais ou semelhantes aos oferecidos pelo requerente do registo. E consideraram que a apresentação devia ser feita em concreto, tendo em conta todas as circunstâncias do caso, incluindo o uso que houvesse sido feito da cor²⁵⁴.

O acórdão Libertel do TJCE, tal como o Owens-Corning, nos EUA veio dar luz a admissibilidade do registo da marca de cor, não apenas na medida em que esta atinja distintividade (*secondary meaning*), mas também na hipótese de *ab initio* essa distintividade poder ser conhecida embora a título excepcional.

Com relação à representação gráfica, foi mais aberto, ao permitir a indicação da cor através de um código internacionalmente reconhecido²⁵⁵, descrição verbal da cor e associação de uma amostra de uma cor²⁵⁶.

No nosso país não tem sido comum, no acto do registo, a indicação da cor através de uma referência a um código internacional de cores, tem sido normalmente usada a descrição verbal da cor associada à amostra da respectiva marca. Este procedimento não dá muita precisão a reivindicação da(s) cor (es) em virtude de não ser muito preciso. Havendo litígio em matéria de cores, com base nos procedimentos que tem vindo a ser usados, será difícil precisar a cor ou a tonalidade usada por cada

²⁵⁴ V. FERREIRA RODRIGUES, *A Marca...ob. cit.*, pp. 38-41.

²⁵⁵ Os mais usados códigos de cores são o PANTONE, RAL, FOCOLTONE, RGB.

²⁵⁶ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *“Novas”...ob. cit.*, pp. 241-242, explica os contornos da decisão do TJCE em relação a representação gráfica.

parte desavinda, principalmente se tiverem feito o depósito da marca com a mesma cor, usando as mesmas descrições verbais.

4-Marcas gustativas. Surgem na sequência da exploração do outro sentido do corpo humano, “o paladar”, também fazem parte dos signos não visualmente perceptíveis, isto é, não tradicionais²⁵⁷. Tem-se entendido que os sabores podem contradistinguir produtos de um empresário dos de outro. No entanto, tal como sucede com as outras marcas desta categoria, questiona-se a sua “distintividade” ou capacidade distintiva bem como a possibilidade de representação gráfica. No que concerne à representação gráfica deste tipo de marcas, a querela é menor, na medida em que é, “possivelmente”, mais fácil a sua efectivação, tem sido entendido que a representação gráfica se faça por meio de uma descrição escrita do sabor e indicando que corresponde à marca gustativa. Relativamente ao cumprimento do requisito do carácter distintivo e a prova da ausência da *funcionalidade* nessa receita²⁵⁸, resulta num mais complicado e delicado problema de resolver, que nas outras marcas.

Na resolução do caso R 120/2001-2 in <http://oami.eu.int/>²⁵⁹, o IHMI recusou a solicitação de registo de aroma (sabor de framboesa) a fresca artificial, formulada por uma empresa farmacêutica de nome Eli Lilly, com o fundamento de que qualquer fabricante tem direito de pôr aroma a fresca artificial aos seus produtos para dissimular o sabor desagradável que possa ter, ou simplesmente para o fazer agradável ao gosto e que, por outro lado, é improvável que o sabor seja percebido pelo consumidor como uma marca, é muito mais provável que se presuma que sua finalidade é dissimular o sabor desagradável do produto.

Por seu turno, o *office* de Marcas e Patentes dos Estados Unidos USPTO²⁶⁰ recusou uma solicitação similar apresentada por N.V Organon para registar o sabor a laranja como marca de produtos farmacêuticos. Como assinalou o Tribunal de Primeira instância e de Apelação de Marcas, ao dizer que é difícil um sabor funcionar como marca quando os consumidores só o experimentam depois de comprarem o produto^{261_262}.

²⁵⁷ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 222.

²⁵⁸ Que o modo de preparar o alimento específico em causa, não é o normal ou funcional, cfr., al. d) parte intermédia do art. 119 do CPI(M).

²⁵⁹ Cfr. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 224.

²⁶⁰ Unaitet States Patents and Trademarks Office, caso *in re N.V Organon*, 14 de Junho de 2006.

²⁶¹ V. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, p. 2 de 2

²⁶² Cfr. Também sobre casos de registo de marcas gustativas que foram rejeitadas, SERGIO BALANA, *El Entorno Digital...ob. cit.*, p. 23, nota 17 *in fine*.

Posto isto, vê-se que as marcas gustativas também se mostram longe de serem pacíficas sobretudo no que concerne à sua capacidade distintiva. Por outro lado, há que reconhecer que já existem no nosso meio sabores que são indiscutíveis marcas, sobre os quais, o comprador, antes mesmo de consumir o produto relativo à essa marca, pelas experiências de anteriores consumos, já tem o gosto gravado na sua mente e, no momento do consumo, o paladar responde favoravelmente em função da expectativa psicológica previamente formada. Estamos a pensar, por exemplo, no caso do refresco da Coca-Cola, dos produtos da KFC, MAC DONALD, que atraem a muitos pelo seu sabor peculiar. Contudo, há um trabalho árduo a ser feito para que qualquer interessado possa provar que a sua fórmula (receita) gustativa é única; que o consumidor vai não atrás do produto vulgarmente conhecido assinalado pela marca (refrigerante, frango ou sandes), mas do peculiar sabor que oferece em relação aos outros concorrentes.

Na esteira das marcas não tradicionais, temos ainda:

5-As marcas tácteis, as quais, se caracterizam por serem percebidas pelo “tacto”. Ainda não há significativa elaboração doutrinária em relação a este tipo de sinal. No entanto, sabe-se que surgiram como forma de dar resposta aos clamores dos invisuais e ambliopes que, à semelhança de outros grupos sociais carecidos de especial atenção, seja em razão de sexo, idade, deficiência, almejam a “igualdade de tratamento” e oportunidades. A consulta feita a União Europeia dos Cegos e Ambliopes, no âmbito da conceição da moeda Euro, é um dos aspectos demonstrativos da integração deste grupo social. As notas de 200 e 500 Euros, possuem 1 e 2 marcas tácteis, respectivamente. Chamamos desde já à atenção para que não se confundam as marcas tácteis objecto do nosso estudo, portanto sinal distintivo do comércio, do leque das marcas emergentes ou não tradicionais, com os produtos cuja utilização em virtude do desenvolvimento tecnológico, se faz por um simples toque, vulgo “touch”, estes, correspondem a evolução dos sistemas de telecomunicações, que caminharam progressivamente do analógico para o digital (os outros já estão completamente no digital). Hoje, com um simples toque “touch” no ecrã do celular, televisor, caixa multibanco (entre nós ATM), computador, já é possível operacionalizar o equipamento e obterem-se os mesmos resultados das tradicionais teclas ou botões.

Sendo a marca táctil virada para um grupo específico, a sua representação gráfica não será melindrosa, se com a colaboração deste se apresentar a descrição verbal do sinal ao órgão administrativo de protecção de marcas. Parece não ser de fácil

aferição a capacidade distintiva de uma marca táctil, uma vez que a marca distingue o que é semelhante. Imaginemos que sejam colocados 2 copos plásticos iguais diante de um deficiente visual para distinguir as respectivas marcas. Em princípio não será um exercício menos melindroso, a menos que o fabricante de um dos copos tivesse colocado um distintivo táctil nos copos por si fabricados e que fosse do conhecimento prévio do referido deficiente. Só assim seria possível distinguir os copos. Isso leva a crer que as marcas tácteis adquirem capacidade distintiva na medida em que sejam os respectivos produtos e sua forma peculiar do conhecimento dos círculos interessados.

Dizer ainda que nos parece difícil a aplicação da marca táctil para contradistinguir serviços, uma vez que estes são de carácter abstracto.

Entende COUTO GONÇALVES²⁶³ que a marca táctil se disfarça numa veste de marca tridimensional, para o efeito, dá exemplo de um pedido de marca comunitária de lentes ópticas com um determinado toque, apreciada e recusada pela Câmara de Recursos do IHMI, no caso Five Ribs, em decisão de 21 de Março de 2001(R-0448/1999-2 in <http://oami.eu.int/>)²⁶⁴.

6-Quanto a letras e números²⁶⁵, nada impede que sejam usados como marca, embora o nosso legislador não tenha explicado os condicionalismos da sua admissibilidade, consta apenas do artigo 1º al. f) do CPI. No contexto europeu, e no mesmo sentido, o artigo 2º da DM e artigo 222º do CPI português. Porém é de afastar a distintividade desse tipo de sinal se a letra ou marca forem apresentados *per se*, porquanto seria um monopólio de algarismos ou letras necessárias a todos, no entanto, se a letra ou número forem apresentados de uma forma fantasiada, nada obsta o seu registo, não como marca alfanumérica mas como sinal gráfico.

7-Outras marcas não tradicionais: imagens animadas, hologramas e gestos. [...] *nosso mundo revolto, concebe, hoje, marcas que se expressam por movimentos, gestos, prédios, fisionómicos a atitudes humanas. O movimento de um atleta que adquirido projecção na mídia, pode por exemplo, converter-se em elemento de identificação de um produtor*”²⁶⁶.

Surgem no âmbito do desenvolvimento das tecnologias de comunicação multimédia, como os hologramas, os gestos e as imagens animadas ou em movimento, para cujo registo exige normalmente uma sequência de imagens que permita ver em

²⁶³ *Manual...ob. cit.*, p. 224.

²⁶⁴ Manual

²⁶⁵ Uma das formas de apresentação do sinal distintivo denominada de marca alfanumérica.

²⁶⁶ V. José António B.L.Faria Correia, *Marcas Heterodoxas*, in www.dannemann.co.br.

que consiste a marca. As marcas animadas são provavelmente as marcas multimédia mais comuns. Os afeiçoados pelo cinema, reconhecem sem dificuldades o logotipo da 20.º Century Fox Film Corporation rodeado de raios de luz que atravessam o céu, mas poucos sabem que é uma marca registada (USPTO 1.928.424). O tenista austríaco Lleyton Hewitt registou como marca o seu gesto “C’MON”, mas resultou não ser tão singular como cria, uma vez que havia constância documental do seu uso por outros desportistas na década de 1980.²⁶⁷⁻²⁶⁸. A EU registou uma marca animada de Lamborghini (CTM 1400092) em que as portas do veículos se abrem girando até a cima; Kraft Foods UK Ltd, registou uma marca animada (UK 228003) para chocolates e artigos de bomboneira; foi também registada no IHMI, uma marca holográfica de VF- Video Future (CTM 2117034) registada por GDS Video²⁶⁹.

Parece ser, de algum modo forçoso, conferir autonomia e novidade (reservadas às marcas não tradicionais) às marcas de imagens animadas e holográficas na medida em que estas nos parecem verdadeiras marcas figurativas, vistas numa perspectiva dinâmica ou de movimento. A relevante preocupação seria relativamente ao modo de representação gráfica das “*marcas figurativas animadas*”.

3.2. PRINCÍPIOS REITORES DAS MARCAS²⁷⁰

3.2.1. A capacidade distintiva

Para que um signo seja considerado como marca no sentido técnico- jurídico do termo, é necessário que tenha capacidade distintiva. “(...) a capacidade distintiva é o pressuposto essencial, por assim dizer “ontológico”, de uma marca, decorre da óbvia apreciação do que a marca é, em primeiro lugar, um signo distintivo”²⁷¹.

A capacidade distintiva é a aptidão para distinguir um produto ou um serviço, que provém de uma empresa ou fonte produtiva dos produtos ou serviços provenientes

²⁶⁷ V. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, p. 2 de 2

²⁶⁸ V. *ib.*, sobre as marcas animadas, PAULO SERRÃO, *O que está a mudar no mundo das marcas*, tema de capa da Revista *Online* do INPI, p. 2.

²⁶⁹ Cfr. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html, p. 2 de 2.

²⁷⁰ De entre os tradicionais autores sobre esta matéria, cfr. FRANCISCHELLE, REMO, *Sui marchi...ob. cit.*, pp. 87-92; CASANOVA, MARIO, *Impresa...ob. cit.*, pp. 469-472; v. *ib.*, MANGINI, VITO, *IL Marchio...ob. cit.*, pp. 147-159, na nota 1 da p. 147 este autor indica um conjunto de respeitados autores que se debruçaram sobre a matéria.

²⁷¹ LUIGI MANSANI, *La capacidade distintiva como concepto dinámico*, Actas de Derecho Industrial, Volume 27, 2006-2007, Instituto de Derecho Industrial, Universidade de Santiago de Compostela, Marcial Pons, p. 223.

de outra empresa ou fonte produtiva²⁷². Daqui resulta que a marca contradistingue não só produtos ou serviços, mas também a sua origem empresarial ou fonte produtiva.

Sobre este importante requisito da registabilidade da marca, estabelece a alínea h) do artigo 110º do CPI (M), que: Constituem requisitos para a protecção de marca “ Não constituir sinal de carácter genérico, comum vulgar ou meramente descritivo dos produtos ou serviços a proteger”

Assim, à partida, não podem constituir marcas as *denominações genéricas* dos produtos que é o nome através do qual o produto é conhecido. O empresário que produz pneus para veículos automóveis, decidindo marcar o seu produto de modo a distingui-los dos fabricados pelos seus concorrentes, não deve assinar com o nome genérico do próprio produto “pneus”. Procedendo de tal maneira, a função distintiva não seria exercida, na medida em que o público não a compreenderia como marca²⁷³. Se o produto ou serviço tiver mais de uma designação própria, a proibição se aplica nos mesmos termos²⁷⁴.

O impedimento de registo de denominações genéricas de produtos ou serviços, não tem apenas como justificação a falta de capacidade distintiva. Visa também desencorajar a concorrência desleal, na medida em que sendo uma única empresa titular da marca “pneus”, as restantes estariam em desvantagem concorrencial por serem inibidas de usar esse nome genérico ou comum²⁷⁵.

A insusceptibilidade de registo de denominações genéricas, como um dos fundamentos da sua falta de capacidade distintiva não deixa de ser relevante quando a marca tenha sido apresentada em língua estrangeira. De acordo com este posicionamento, em Moçambique não deve ser registado como marca a expressão “tyer” que significa pneus na língua inglesa, ainda que o depósito do pedido de registo seja de carácter internacional²⁷⁶. São também considerados como genéricos os nomes dos produtos ou serviços ainda que incorrectamente redigidos²⁷⁷⁻²⁷⁸ ou simplesmente

²⁷² V. NOGUEIRA SERENS, “ *A Vulgarização* ” ...*ob. cit.*, p. 1.

²⁷³ V. NOGUEIRA SERENS, “ *A Vulgarização* ” ...*ob. cit.*, p. 2.

²⁷⁴ COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 234, cita na nota 453, McCARTHY.

²⁷⁵ *Idem.*, p. 29.

²⁷⁶ *Idem.*, nota 3 p. 28.

²⁷⁷ Exemplo se em vez de Água, se adoptasse a expressão “ guagua” ou em vez de televisor fosse “ telebisor”, este último exemplo extraímos da nota 448 da última obra citada de COUTO GONÇALVES, página 233.

²⁷⁸ V. Também., NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, pp. 68-74, sobre as diferentes hipóteses que reconduzem a marca genérica.

abreviados²⁷⁹(AI-Kol = alcool, GUD= GOOD, OQBOM=Oh! Que bom, VANTEC= Vantagem tecnológica), neste caso as denominações genéricas impuras, ou ainda compostos de simples aditamentos arbitrários ou sem expressão²⁸⁰.

As limitações postas à registabilidade das denominações genéricas impuras ou erradamente escritas e das abreviaturas e dos acrónimos das próprias denominações genéricas na medida em que estas continuam a ser reconhecíveis, valem *mutatis mutandi*, em relação às indicações descritivas²⁸¹.

Relativamente às marcas figurativas, a denominação genérica do produto corresponde à representação figurativa do género do produto, com recurso à figura do próprio produto, no seu todo ou a parte mais significativa dele, por exemplo, o desenho de um pneu não pode constituir marca de pneus ou o desenho de um frigorífico não deve ser adotado como marcas de frigoríficos. Há, no entanto, excepções em que as figuras dos produtos a serem marcados podem constituir marca, quando a configuração é singular ou de uma peculiar estilização²⁸² ou ainda quando a figura não informa directamente o produto ou serviço por ter sido artística ou disfarçadamente desenhado.

As denominações genéricas dos produtos ou serviços são insusceptíveis de registo como marca, por carecerem de capacidade distintiva e também por causa da necessidade da sua preservação²⁸³.

Para além das denominação genérica dos respectivos produtos, há também falta de capacidade distintiva quando as marcas são constituídas por *indicações descritivas* conforme preceitua o a al. h) do artigo 110º do CPI(M). Sinal descritivo é portanto, a denominação que indica, exclusiva e directamente a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor, ou qualquer outra característica²⁸⁴.

²⁷⁹ V. Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização*” ...*ob. cit.*, p. 68 e ss, nota 25, com vários exemplos, v. *ib.*, COUTO GONÇALVES, *Idem.*, p. 233, nota 449.; exemplo de marca Antibio face a expressão antibiótico.

²⁸⁰ COUTO GONÇALVES, *Idem.*, *Telecom vs TV-ES, France Telecom*, nota 450, p. 233, o autor extraiu esses exemplos da jurisprudência que cita na referida nota.

²⁸¹ V. NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização*” ...*ob. cit.*, nota 25, p. 70.

²⁸² *Idem.*, nota 4 da p. 29.

²⁸³ *Idem.*, p. 77.

²⁸⁴ *Idem.*, p. 234; no mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 381, que dá exemplos sobre a qualidade, “Pura Lã” para vestuário, desenho de cinco estrelas para azeite; quantidade, “1 Litro” para vinho, ao destino, “Cabedais” para pomada, ao valor “Pechincha”, à época de produção do produto ou de prestação de serviços “A toda hora”, para os serviços de uma clínica, à proveniência geográfica “Coimbra”.

A este propósito NOGUEIRA SERENS²⁸⁵ apresentou o seguinte exemplo. “Suponhamos que A, fabricante de portas-giratórias, pretendia registar como marca a expressão “Sempre Fechada”. É evidente que trata-se de uma indicação descritiva do respectivo produto. Toda a gente sabe que as portas giratórias andam sempre fechadas e este é um dos motivos que fez surgir a ideia de criação deste modelo de utilidade.

Ao se considerar que um sinal não possui capacidade distintiva em virtude do uso de uma expressão que constitui uma indicação descritiva, podem existir dois fundamentos: 1º- A falta de capacidade distintiva dessa indicação descritiva e a 2º- necessidade de as preservar ou deixar à livre disponibilidade de todos os concorrentes. Contudo, as indicações descritivas podem ser aceites como marca ou a capacidade distintiva não será posta em causa, se forem relativas, por exemplo a indicação de um lugar não conhecido pelo público, pois este entenderia que aquele sinal é uma designação arbitrária²⁸⁶.

Outra importante abordagem sobre os sinais genéricos, usuais, descritivos e necessários (específicos também se chamam)²⁸⁷, é a feita pelo autor francês PAUL MATHÉLY²⁸⁸ que diz: O sinal genérico é aquele que define não directamente o objecto em causa, mas a categoria, especialidade ou género aos quais pertencem estes objectos. O sinal é usual quando é geral e comumente utilizado para designar o objecto em causa. O sinal descritivo é aquele que define, indica ou evoca o objecto em causa, na sua natureza, nas suas propriedades ou nas suas qualidades. O sinal necessário deve considerar-se abrangido pela alínea a) do artigo 7º RMC. Limita-se a mencionar o nome do próprio produto.

Na apreciação da distintividade, FERNANDEZ-NOVOA aconselha a seguir-se a doutrina alemã que distingue: a) a capacidade distintiva abstracta (relativa a questões gerais de classificação de produtos e/ou serviços) da b) capacidade distintiva concreta (apreciada relativamente aos produtos e/ou serviços assinalados no pedido de registo). Com esta distinção, o carácter distintivo do sinal aprecia-se em duas fases: na 1ª) em que se verifica a capacidade distintiva abstracta, independentemente dos

²⁸⁵ “ *A Vulgarização* “ ...*ob. cit.*, pp. 30 e ss.

²⁸⁶ V. Desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS “ *A Vulgarização* ” ...*ob. cit.*, pp. 33 e ss.

²⁸⁷ V. BRAUN, *Précis...ob. cit.*, p. 108, nesta página, o autor cita nas notas 59-62, MATHÉLY.

²⁸⁸ Citado por AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 28, v *tb.*, BRAUN, *Précis...ob. cit.*, pp. 108 e ss, cita várias vezes MATHÉLY a propósito desta matéria.

produtos e/ou dos serviços assinalados e na 2ª) verifica-se a capacidade distintiva concreta, isto é, a sua aptidão a distinguir os produtos e/ou serviços assinalados²⁸⁹.

A capacidade distintiva do sinal deve existir no momento da efectivação do registo, isto é, a data do pedido. Atento a este princípio, há que formular duas perguntas a saber: Primeira, poderá uma denominação genérica que é usada como marca por determinado empresário adquirir capacidade distintiva e, por força disso, ser passível de registo prejudicando assim os interesses dos outros concorrentes desse empresário? Segunda, o empresário, que usa como marca uma indicação descritiva, poderá, em consequência desse uso mais ou menos prolongado, fazer prova da aquisição de capacidade distintiva, uma vez que não a possuía?²⁹⁰

O que se pode pensar em relação às perguntas formuladas, é que um sinal, que não tinha capacidade distintiva, a poderá adquirir em virtude do seu uso mais ou menos prolongado. Isto acontecerá por força da teoria do *secondary meaning* de origem anglo-saxónica da autoria do conceituado autor norte americano McCARTHY, que diz ser “the law’s recognition of the psychological effect of trade symbols upon the buyer’s mind”²⁹¹⁻²⁹².

Trata-se de uma teoria cujos pressupostos já vinham aflorados no artigo 6º *quinquies* alínea C)-1) da CUP, onde se lê: “Para apreciar se a marca é susceptível de protecção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a

²⁸⁹ Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca Olfactiva...ob. cit.*, p. 53, v., mais sobre este aspecto nas pp. 54-55. Na nota 123 da p. 53, comentou: (...) a falta de capacidade abstracta a mais grosseira, deve aplicar-se-lhe a proibição absoluta de grau máximo, isto é, a alínea a) do n. 1 do artigo 3º da DM. O artigo da DM encontra paralelo nas alíneas a) e b) do n. 1 do artigo 7º RMC”.

²⁹⁰ V. NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização”...*ob. cit.*, pp. 77-78.

²⁹¹ *Idem.*, p. 78. “O exemplo figurado por aquele autor norte-americano, para ilustrar esta teoria, é o do uso da palavra BEST (=Melhor) para leite. “The word ‘best’ - transcrevemos McCARTHY-is well-known in the language and when applied to milk, connotes to buyers a laudatory, self-serving assertion of quality. This descriptive connotation is the “primary” meaning of the word ‘best’. Extensive advertising and sales, over a period of time, by the seller of BEST milk, may give the word ‘best’ a new and different meaning to milk buyers. Assume that such a new meaning and association has developed in a substantial number of milk buyers. That is, milk buyers, when seeing the word BEST on a carton of milk, know that the word not only denotes the old, primary meaning of high-quality milk, but also has developed a new, ‘secondary’ meaning as a trademark. That is, BEST serves as commercial symbol identifying the milk of one source and serving to distinguish that milk from milk sold by all other dairies. When the buyer sees a carton of milk with BEST on the label, he or she automatically assumes that carton comes from the same ‘source’ and is of equal quality, with all other milk carrying the BEST symbol. This new, trademark function of the descriptive word ‘best’ is called the ‘secondary meaning’ of ‘best’ in legal parlance. Since ‘best’ has achieved a new penumbra or fringe of meaning or secondary meaning to buyers, the word serves a trademark function not unlike the most imaginative and coined mark, such as KODAK, or EXXON. Another seller who comes along second in time and uses ‘best’ as its own indication of origin on quality, is a trademark infringer if his use of BEST is likely to cause confusion among buyers. The junior user is poaching upon the secondary meaning penumbra of the word BEST...” e ss, v. tb., BRAUN, *Précis...ob. cit.*, pp. 103-108.

²⁹² V. NOGUEIRA SERENS, “A Vulgarização”...*ob. cit.*, pp. 78-80.

duração do uso da marca”²⁹³, pelo que, o disposto no número 3 do artigo 3º da DM que estabelece: “Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos dos números 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquirir um carácter distintivo” não constitui a primeira manifestação legal do *secondary meaning*.

O CPI(M) não acolheu o *secondary meaning* abraçado com restrições pelo “direito unionista” logo no princípio do século XX. A Alemanha como excepção de muitos países europeus que não adotaram essa regra, a partir de 1936, através da sua lei de marcas, passou a permitir expressamente o registo dos sinais desprovidos de capacidade distintiva e das indicações descritivas (parágrafo 4, al. 2, n. 1) que se tenham imposto no tráfico como sinais distintivos dos produtos do depositante, parágrafo 4, al. 3). De acordo com esta norma, torna-se possível o registo de quaisquer indicações descritivas²⁹⁴ desde que se verifique sobre este sinal a desnecessidade de o deixar à livre disponibilidade de todos os concorrentes- desnecessidade afirmada com base no facto de o sinal ter podido ser usado em exclusivo por um determinado empresário, a título de marca, durante um prazo mais ou menos longo²⁹⁵.

É nosso entender, que o *secondary meaning* não deve servir de fundamento para registo de quaisquer marcas desprovidas de carácter distintivo por terem adquirido tal carácter, só o serão as marcas desprovidas de carácter distintivo e em relação às quais se não afirme a necessidade da sua preservação. As marcas deste tipo serão, por exemplo, as que forem constituídas por uma simples figura geométrica (um quadrado, em retângulo, uma oval) ou com o desenho de uma simples linha²⁹⁶.

O *secondary meaning* é um princípio que visa salvaguardar legítimas conquistas e não um meio de defraudação do direito de marcas com o qual qualquer pessoa só porque, por exemplo, conseguiu publicitar massivamente e num curto espaço de tempo o sinal desprovido de capacidade distintiva deve se beneficiar do *secondary meaning*. Não deve ser adquirido o carácter distintivo de um momento para outro (*overnight*). Para evitar a tendência de uso vulgar do *secondary meaning*, nos Estados Unidos, por exemplo, o legislador teve o cuidado de prever que o uso substancialmente exclusivo e contínuo durante os cinco anos anteriores ao pedido de

²⁹³ *Idem.*, p. 80.

²⁹⁴ *Idem.*, pp. 82-83.

²⁹⁵ *Idem.*, p. 85.

²⁹⁶ *Idem.*, p. 86.

registro da marca prova *prima facie* que esta adquiriu *secondary meaning*²⁹⁷. A lei alemã não prevê o tempo como requisito para a marca adquirir capacidade distintiva. Este silêncio parece privilegiar o modo como ela foi publicitada e também o volume de vendas dos respectivos produtos ou serviços²⁹⁸, que na verdade são os factores que determinam igualmente a capacidade da empresa, se pequena, grande ou média. As grandes empresas são as que normalmente actuam no mercado movidas por grandes financiamentos e, por conseguinte, o volume dos respectivos negócios é tendencialmente maior; é também maior, nessas empresas, o volume de vendas e a capacidade de contratação de serviços publicitários em espaços nobres dos maiores e mais eficazes meios de comunicação social da actualidade. Essa pujança económica das grandes empresas que claramente se contrasta com as pequenas e médias empresas, lhes confere maiores possibilidades de, não havendo rigor no estabelecimento de parâmetros para invocação do *secondary meaning*, serem elas as que mais se podem beneficiar da figura que aqui estamos a examinar²⁹⁹.

A marca deve manter a sua capacidade distintiva não só no momento do registro, como também ao longo do período da sua vigência. De acordo com o número 1 do artigo 120º do CPI(M), a protecção da marca tem a duração de 10 anos, podendo ser renovada indefinidamente por iguais períodos. Por força do disposto no número 1 do artigo 127º do diploma legal que acabámos de citar, de cinco em cinco anos o titular da marca deve declarar a intenção de uso mediante o pagamento de uma taxa. O prazo para tal declaração de intenção de uso (DIU) é de uma ano, que é contado seis meses antes e seis meses após o termo do período de cinco anos a que respeita, número 2 do artigo 127º.

A exigência da manutenção da capacidade distintiva (que não existe no CPI(M)) do sinal, visa assegurar que o mesmo não se transforme em denominação genérica do respectivo produto, conferindo ao seu titular um monopólio³⁰⁰ de vendas face aos demais concorrentes.

O fenómeno segundo o qual uma marca devidamente registada e em uso, isto é, uma marca sobre a qual não recai nenhum impedimento do seu uso, mas cuja capacidade distintiva se perdeu em virtude de o público ter passado a usar o nome dessa marca para designar o próprio produto assinalado, chama-se “*vulgarização da*

²⁹⁷ *Idem.*, pp. 86-87.

²⁹⁸ *Idem.*, p. 88.

²⁹⁹ *Idem.*, p. 88.

³⁰⁰ *Idem.*, p. 89.

marca”³⁰¹. É o que acontece entre nós, relativamente a marca “COLGATE” mundialmente conhecida, vulgarizou-se a ponto de já constituir o nome genérico do próprio produto que é a pasta de dentes. O mesmo, de entre muitos outros casos, tem sucedido com a marca OMO, detergente em pó para limpeza, também vulgarizou-se. Não temos uma norma que expressamente prevê este fenómeno, mas pode-se inferir e usar-se em sede de disputa, (d)o disposto na alínea f) do artigo 119º do CPI(M) relativo aos fundamentos de recusa que diz: “ *Apresentar sinais constituídos por elementos ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio*”. Esta norma parece ter se inspirado na CUP, artigo 6º *quinquies*, também veda o registo dos sinais ou indicações “*que se tiverem tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio*”. Seria defensável o uso da alínea f) do artigo 119º porque logicamente, ao se recusar o registo de um sinal que se tornou usual na linguagem corrente não se permitiria por maioria de razão, a perpetuação da validade de um registo cuja marca se tornou usual na linguagem corrente, ou seja, vulgarizou-se. Ocorrendo isso, a marca perde a sua capacidade distintiva, perdendo a capacidade distintiva, caduca o respectivo registo. Relativamente a caducidade por deceptividade da marca ou por perda da sua capacidade distintiva; o CPI(M) é omissivo, no entanto, se atentarmos para o artigo 12º da DM, que estabelece o seguinte: “O registo de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado, como consequência da actividade ou inactividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registado”, ficaremos com um vislumbre do tratamento legal da caducidade por vulgarização.

É assim evidente que o fenómeno da transformação da marca em denominação genérica do próprio produto “não pode verificar-se contra a vontade do titular da marca, isto é quando falte um comportamento que possa ser interpretado como aquiescência ao uso por banda de terceiros ou então como renúncia a valer-se da prerrogativa de uso exclusivo”³⁰². Mas há situações em que parece não ser líquida a vontade do titular da marca. Uma marca pode vulgarizar-se, por exemplo, em virtude de ser massivamente publicitada pelo próprio Estado por motivos de utilidade pública. É o que acontece quando numa identificada época do ano, que seja potencial à

³⁰¹ V. por todos, desenvolvidamente sobre esta matéria, NOGUEIRA SERENS “ *A Vulgarização* ”...ob. cit., pp. 90 e ss.

³⁰² V. NOGUEIRA SERENS, “ *A Vulgarização* ” ...ob. cit., pp.113- 114.

ocorrência de surtos de doenças diarréicas, o Estado através do Ministério da Saúde, conhecendo a eficiência de um determinado produto cuja marca (por exemplo, “certeza”) é registada para tratamento de água, realiza e promove campanhas de uso desse produto, divulgando massivamente o referido produto através da marca. Não tardará que essa marca venha a se tornar no nome do produto de tratamento de água, precisamente por causa das massivas campanhas realizadas e promovidas pelo Estado através dos diversos meios de comunicação social incluindo a televisão. Poderá neste caso declarar-se caduca a marca por vulgarização?

O cenário que apresentamos, obviamente, seria de difícil concretização num país desenvolvido, não só pelo facto de serem pouco propensos a surtos epidemiológicos, como também por terem várias opções de produtos de tratamento de água e não só. Tudo junto, faz-nos pensar que há mais probabilidades de ocorrência da vulgarização da marca em países não desenvolvidos devido a fraca concorrência. Com isto, nos parece que a verificação do fenómeno de transformação de marca em denominação genérica do próprio produto é inversamente proporcional a concorrencial.

Voltando ao exemplo há pouco apresentado, da massiva promoção por utilidade pública da marca de um produto para tratamento de água. Essa promoção vai atingir o público em geral e, se assim for, é evidente que o titular da marca nada poderá fazer para dissuadir o público de atribuir ao sinal o sentido de uma denominação genérica³⁰³. Mas, existindo concorrentes que agora estejam também a usar o nome do sinal que se tornou a designação do próprio produto, o titular da marca massivamente difundida ao público, poderá, querendo, lançar mãos dos instrumentos de defesa para dissuadir os seus concorrentes.

Isto significa que, para a verificação da vulgarização, terá que se tomar em linha de conta a opinião do público consumidor ou o círculo de concorrentes em sentido amplo (industriais, concorrentes, comerciantes)³⁰⁴. No caso de se considerar a opinião do público-consumidor, será fácil dele obter o entendimento de que a marca passou a ser compreendida como uma denominação genérica do produto. Mas em relação aos concorrentes, a opinião não deverá ser a mesma, uma vez que estes conhecem a *linguagem do comércio*, se mostram normalmente familiarizados com as

³⁰³ Nesta situação vê-se um paradoxo, uma vez que o titular da marca tem todo interesse que o seu produto seja comercializado, mas ao mesmo tempo não tem como impor limites ao uso massivo da sua marca uma vez que o público é inalcançável.

³⁰⁴ V. “*A Vulgarização*” ...*ob. cit.*., pp. 97-98.

questões de marcas pelo menos no sentido empírico, o titular da marca terá a “ possibilidade de obstar a que, também para eles ou, se preferirmos, na linguagem deles – que é, afinal, a *linguagem do comércio*-, a marca passe a ser considerada a designação genérica do produto; bastar-lhe-á não tolerar o uso da marca por banda desses empresários, que são seus concorrentes (directos uns, indirectos outros), assim os dissuadindo de atribuir ao sinal o sentido de uma denominação genérica”³⁰⁵.

Quando o empresário faz avultados investimentos em publicidade, almeja (como todos outros empresários) que a sua marca, pela grande difusão que realiza junto do público, chegue a se confundir com o produto ou tenha a identidade do produto³⁰⁶, permitindo assim um posicionamento cimeiro no campo concorrencial. Todavia, essa vontade do titular da marca querer que a sua marca seja conhecida, de tal modo que até se confunda com o nome do produto, começa a conhecer limites quando o referido titular se apercebe que a sua marca se mostra na iminência de cair na vulgarização e logo caducar. Para obstar a ocorrência da caducidade por perda da capacidade distintiva da marca, o titular começa a fazer acompanhar a publicidade de certos avisos ³⁰⁷ sobre a verdadeira natureza do sinal e fica atento, através de seus mandatários, a todas as formas de uso da sua marca (para fins meramente informativos didácticos ou culturais) por forma a assegurar que será respeitado o facto de ser uma marca registada.

O requisito da capacidade distintiva é, portanto, o princípio segundo a ordem lógica, o primeiro que há-de ser comprovado: um signo pode não ser registável como marca ou não ser digno de protecção se carecer de novidade ou se for ilícito ou enganoso, todavia será considerado como signo qualificado como marca, pelo contrário, um signo que careça de capacidade distintiva nem sequer poderá ser considerado como marca³⁰⁸. A capacidade distintiva é, por assim dizer, o alicerce da principal função da marca (a função distintiva)³⁰⁹ e se concretiza num conjunto de proibições que não se esgotam nas previstas no CPI(M)³¹⁰.

³⁰⁵ *Idem.*, p. 98.

³⁰⁶ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS “ *A Vulgarização* ” ...*ob. cit.*, p. 99.

³⁰⁷ *Idem.*, p. 100, v. nota 51 com o exemplo de um desses avisos nos seguintes termos: “ Xerox is a registered trademark. It identifies our products. It shouldnt be used for anything anybody else makes”.

³⁰⁸ LUIGI MANSANI, *La capacidade...ob. cit.*, p. 223.

³⁰⁹ V. Neste sentido BRAUN, *Précis...ob. cit.*, p. 97, diz ainda que o signo não será desprovido de capacidade distintiva se for constituído por: *banalidade total, se for necessário ou específico, genérico, usual, exclusivamente descritivo da natureza, qualidade substancial ou da destinação do objecto*, p. 99, v. *tb.*, FERNANDEZ-NOVOA, *Los Principios Informadores de la Marca Comunitária*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, 1994-1995, Marcial Pons, pp. 23-31, apresenta os seguintes princípios: 1. Princípio da unidade da marca comunitária; 2. Princípio da relativa autonomia da marca

3.2.2. Princípio da verdade

A marca deve ser verdadeira. O ser verdadeira, neste âmbito, significa que ela não deve ser enganosa, sob pena de não ser o seu registo admissível uma vez que poderia, pela carência de veracidade, enganar o público induzindo-o ao erro³¹¹.

Ao contrário do que acontece em matéria de constituição de firmas e denominações, o princípio da verdade não tem, em relação à marca, manifestações positivas necessárias³¹². Pode, de facto, apresentar um conteúdo puramente fantástico, sem qualquer referência, directa ou indirecta, às qualidades ou características do respectivo produto³¹³.

O princípio da verdade no nosso Direito vem subsumido na alínea c) do artigo 110º do CPI(M); nos seguintes termos: Constituem requisitos para a protecção de marca: “Não ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou o público sobre os elementos característicos específicos do produto ou serviço a que a marca disser respeito nomeadamente, sobre a origem geográfica, a natureza ou as características dos produtos ou serviços em questão”; esta norma, que é meramente exemplificativa, podia ter incluído nesta enumeração a “qualidade”, “utilidade”, tal como sucede na análoga alínea d) do número. 4 do artigo 238º do CPI(P).

Com o princípio aflorado nas citadas disposições, o legislador visa obstar: falsas indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos; falsas indicações de proveniência ou procedência, quer do país região ou localidade, quer de fábrica, propriedade, oficina ou estabelecimento, obtendo deste modo vantagem desleal em relação aos concorrentes. Uma referência não verdadeira ou enganosa na marca visa impressionar o público sobre a qualidade do produto ou serviço assinalado. Assim sendo, a proibição de registo de marcas enganosas, para além de ser uma via de

comunitária; 3. Princípio da coexistência da marca comunitária com as marcas nacionais; 4. Princípio da permeabilidade entre a marca comunitária e a marca nacional.

³¹⁰ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 232.

³¹¹ Cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 29.

³¹² V. CASANOVA, *Impresa...ob. cit.*, p. 484.

³¹³ V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.* p. 3, cita sobre este posicionamento FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Lex, Lisboa, 1994, p. 189, OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Comercial (Direito Industrial)*, vol. II, Lisboa, 1988, p. 150; GABRIL PINTO COELHO, *Lições de direito comercial*, vol. I, 3ª ed., Lisboa, 1957, p. 366 s., JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, 2ª ed., Coimbra 1985, p. 165 s., e CARLOS OLAVO, “Propriedade Industrial”, *in CJ*, ano XII, Tomo II, p. 23 e s.

combate à concorrência desleal, acaba também por tutelar os interesses dos consumidores de modo a evitar que suas expectativas sejam defraudadas por via de engano engendrado na marca.

Tem sido particularmente interessante a tendência do uso enganoso de uma origem geográfica que se pretenda associada a uma boa qualidade dos produtos provenientes desse local. Por exemplo, “vinho do porto” quando na verdade o referido vinho foi produzido em Maputo ou na Cidade portuária da Beira. Seria um caso flagrante de marca enganosa. Todavia, se a marca geográfica for desconhecida, aos olhos do público ou sendo conhecida o respectivo produto não ter nenhuma conexão com o lugar cujo nome é a marca, será entendida como uma denominação de fantasia ou arbitrária³¹⁴, é o caso da conhecida cerveja moçambicana “Manica” fabricada em Maputo, portanto, longe da província ou Distrito de Manica.

A língua muitas vezes tem sido o meio através da qual se apresentam as marcas enganosas. Disso resulta o disposto no artigo 113º do CPI(M), que estabelece : “Quando a marca contenha inscrições em caracteres pouco conhecidos, deve o requerente apresentar transliteração e, se possível, tradução dessas inscrições”. Transmitindo o mesmo afloramento se encontra o número 1 do artigo 112º do CPI(M), ao dizer: “O pedido de registo de marca deve ser redigido em língua portuguesa e depositado no IPI...”. Não foi com certeza, a intenção de valorizar a língua portuguesa que norteou o estabelecimento dessas normas, a *ratio* da proibição é a de evitar com que sejam adotados sinais contrários à lei, ordem pública e bons costumes, bem como que o público seja induzido em *erro sobre a procedência* do produto ou serviço³¹⁵. O engano através da marca pode acontecer quando alguém, por exemplo nacional, cria uma marca e através da língua estrangeira; coloca nessa marca, elementos que façam o público pensar que a tal marca é estrangeira quando na verdade é nacional. Essa atitude (...) não apenas prejudicaria indevidamente os concorrentes leais, como ludibriaria os consumidores, levando-os a adquirir um produto português na suposição de que era estrangeiro”³¹⁶

É nosso entender que a marca tutela directamente interesses do seu titular (empresário pessoa jurídica ou singular), assim como os interesses dos consumidores, embora autores existam que procuram afastar esta verdade, alegando que a tutela é

³¹⁴ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 372.

³¹⁵ V. NOGUEIRA SERENS, “ *A Vulgarização* ”...*ob. cit.*, p. 4.

³¹⁶ A “ *Vulgarização* ”...*ob. cit.*, p. 5.

virtual, só se tutelam de forma directa os interesses dos consumidores a nível do direito do consumidor e não de marcas.

Não vemos porque não se entende que o direito de marcas tutela directamente, embora não ampla e especialmente interesses dos consumidores, pois, em primeiro lugar, o próprio direito de marcas, de um modo geral, dirige-se não poucas vezes aos consumidores ao se referir ao “público”, e de um modo especial nas normas relativas ao princípio da verdade com base nas quais o consumidor é protegido de cair na alçada da marca enganosa, fica através dessas normas, mais nítido que o consumidor goza de especial protecção no domínio das marcas. Em segundo lugar, o direito não é estanque, apesar da crescente autonomia das disciplinas que o regem, as normas de cada uma das áreas não deixam de se intercomunicar e servir³¹⁷, neste sentido, não se justifica a construção de rígidas divisões entre Direito de marcas e Direito do consumidor; tanto num como no outro, os direitos dos consumidores são protegidos.

COUTO GONÇALVES³¹⁸, seguindo os ensinamentos de FERNANDEZ-NOVOA, aponta dois critérios para determinar se um sinal pode provocar risco de engano³¹⁹. O primeiro consiste em relacionar o sinal solicitado como marca com os produtos ou serviços para as quais se haja apresentado a correspondente solicitação. O segundo consiste em fixar a plataforma subjectiva a partir da qual se deverá apreciar se um sinal é enganoso. Considera-se que a plataforma é o público (no qual se deve considerar o consumidor médio), nos termos da alínea c) do artigo 110º do CPI(M), esse público deve ser adaptado a cada caso concreto, de acordo com a espécie de produtos ou serviços para os quais se solicitou o registo da marca³²⁰.

O registo de uma marca enganosa é nulo nos termos do disposto no artigo 21º do CPI(M) e a caducidade pode ser declarada por qualquer interessado nos termos do número 2 do artigo 22º do CPI(M). Mas também a nulidade (deceptividade) pode ser superveniente, como se tem defendido nos termos da alínea b) do número 2 do artigo 269.º do CPI(P): “Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em

³¹⁷ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 266, nota 531 “No fundo tratou-se de concretizar, a nível do direito de marcas, o direito de protecção do consumidor a uma informação para o consumo previsto no artigo 8º da lei número 24/96 de 31/7, que enumera o programa geral de protecção do consumidor em cumprimento de um princípio constitucional (Cfr. artigo 60º da CRP). No nosso país o diploma que tutela os interesses dos consumidores de um modo geral é a Lei número 22/2009 de 28 de Setembro.

³¹⁸ *Manual...ob. cit.*, p. 267.

³¹⁹ O risco de engano não se deve confundir com o risco de confusão, o primeiro caso tem a ver com as marcas enganosas, também chamadas deceptivas, o segundo com a imitação, todavia são ténues os seus elementos diferenciadores.

³²⁰ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 267.

que o mesmo foi efectuado: A marca se torna susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada” .

3.2.3. Princípio da licitude

A marca deve ser lícita, pelo que, é inadmissível a protecção de uma que seja contrária à lei. A ilicitude resulta da lei em geral e não constitui uma característica específica ou exclusiva da marca³²¹. Corresponde ao desenvolvimento do que vinha consagrado na versão inicial da *CUP* de 20/3/1883, em que uma marca unionista podia ser recusada se fosse contrária à moral ou à ordem pública nos termos do artigo 6.º, esta hipótese de recusa ainda se mantém na actual versão da *CUP*, artigo 6.º *quinquies* B)-3.^o³²².

No nosso ordenamento jurídico, o princípio que passamos agora a examinar encontra-se afluído na alínea b) do artigo 110.º do CPI(M), que estabelece: Constituem requisitos para a protecção de marca: “ Não ser contrária à lei, nem ofensiva à ordem e à moral públicas e aos usos e bons costumes”. É um princípio que diz respeito a marca em si mesma e não sobre o eventual uso que dela se possa fazer³²³. Por seu turno, o número 2 do artigo 177º do CPI(M) apresenta as infracções relativas a marcas ilícitas.

É dos princípios gerais do direito, a necessidade do preenchimento do requisito da licitude para que determinados actos ou factos, sejam eles quais forem, aspirem à

³²¹ V. Neste sentido AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 28.

³²² V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 265; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 29, desenvolvidamente cfr. BRAUN, *Précis...ob. cit.*, pp. 132-140.

³²³ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 265, explica: “A proibição de expressões ou figuras ofensivas da lei deve abranger todas as normas vigentes de “ius cogens”. Por “moral pública” ou “bons costumes”entenda-se “o conjunto de regras éticas aceitáveis pelas pessoas honestas, correctas, de boa fé, num dado ambiente e num certo momento”. Por “ordem pública” leia-se “o conjunto de princípios fundamentais subjacentes ao sistema jurídico que o Estado e a sociedade estão substancialmente interessados em que prevaleçam e que tem uma acuidade tão forte que deve prevalecer sobre as convenções privadas”, A primeira definição, COUTO GONÇALVES foi buscar em FERNANDEZ-NOVOA, cfr, nota 527 esta última definição extraída de MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, Coimbra Editora. 4ª ed. (PINTO MONTEIRO/PAULO MOTA PINTO), 2005, pp. 558/559, apresentadas no âmbito do estudo do objecto negocial, cfr. nota 528.

tutela jurídica³²⁴. Tem sido objecto de particular atenção as marcas de revistas que possam ser imorais ou escandalosas.³²⁵

Há quem entende que o conceito de licitude é residual, porque os outros princípios manifestam igualmente os requisitos de validade-licitude³²⁶. Resulta do disposto no artigo 239.º do CPI(P) a menção de casos especiais de ilicitude, especialmente o caso da reprodução ou imitação, total ou parcial (em marca), de logotipo anteriormente registado pertencente a sujeito que produz bens idênticos ou afins àqueles a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão (n.1,b); a infracção de outros direitos de propriedade industrial (1, c)); a reprodução de nomes ou retratos de pessoas sem autorização (1,d); a reprodução ou imitação, total ou parcial, de firma ou denominação que não pertençam ao requerente de marca não autorizado, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão (2,a)); a infracção de direitos de autor (2, b))³²⁷.

3.2.4. Princípio da novidade e especialidade

O mais importante e mais complexo requisito legal quanto à constituição das marcas reside no princípio da novidade ou exclusividade, o qual impõe que a marca seja nova, isto é, que ela não seja idêntica ou imite uma marca já registada em Moçambique ou com data de depósito anterior pertencente a um outro titular para os mesmos produtos ou serviços³²⁸⁻³²⁹ ou para produtos idênticos ou afins³³⁰.

De salientar que o direito sobre a marca não é um direito de criação, é um direito de ocupação³³¹. “Distintiva é diferente de novidade e de originalidade. Um

³²⁴ V. NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização*” ...*ob. cit.*, p. 2, nos seguintes dizeres: “Pense-se por exemplo em sinais contendo desenhos obscenos ou incitando a violência; na Suíça segundo EUGEN MARBACH, *Die eintragungsfähige Marke*, Bern, 1984, p. 90, foi recusada protecção às marcas de registo internacional “Stimul Eve”, para preservativos, “Sexy, para vestuário, e “Week End Sex,” para uma revista...”

³²⁵ Sobre esta matéria, escreveram FERRER CORREIA e NOGUEIRA SERENS, “*A tutela dos títulos de obras de engenho*”, in RDE, 13 1987, P. 82 ss; nos Estados Unidos, cuja lei proíbe as marcas consideradas “imorais ou escandalosas”, v. NOGUEIRA SERENS, *ult. ob. cit.* p. 2, mais exemplos de recusa de marcas ilícitas na p. 3 desta mesma obra.

³²⁶ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso* (8a ed.) ...*ob. cit.*, p. 171, nota 178 e p. 386, nota. 95.

³²⁷ *Idem.*, p. 387, os citados artigos são do CPI português, na nossa realidade confira o número 2 do artigo 177º do CPI.

³²⁸ V. PUPO CORREIA, *Direito...ob. cit.*, pp. 352-353, v. *tb.*, alínea i) do artigo 110 do CPI.

³²⁹ V. Também COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 387-384.

³³⁰ Itálico nosso.

³³¹ V. Neste sentido AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 26.

sinal não tem necessidade de ser novo ou original para ser distintivo: um sinal existente e conhecido pertence a um titular porque ele foi primeiro a adotá-lo e não porque o haja criado"³³²

O princípio da novidade mostra-se associado ao princípio da especialidade³³³, no entanto, no caso moçambicano, ao se interpretar a alínea i) do artigo 110º do CPI(M), só se pode extrair o princípio da novidade. “A marca deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que foi registada ou produtos ou serviços semelhantes. Não se verificando tal identidade ou semelhança, o titular da marca não se pode opor a que um terceiro use e ou registre marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços protegidos pela sua marca”³³⁴. Com base no princípio da especialidade, o registo da marca não impede que um terceiro registre marca igual ou confundível para produtos diferentes, sem qualquer afinidade merceológica.

Actualmente, de acordo com a generalidade da doutrina e jurisprudência, o requisito da especialidade tem sofrido derrogações, ou seja, pode ser ultrapassado, tratando-se da marca chamada célebre ou de reputação excepcional que reivindica protecção fora do princípio da especialidade. Assim, o titular de uma marca de reputação excepcional pode impedir que terceiro, sem o seu consentimento, registre uma marca igual ou semelhante ainda que seja para assinalar produtos ou serviços diferentes dos por si indicados no acto de registo. Mostra-se hoje, cada vez mais diversificada a actividade empresarial, verifica-se uma *despecialização* do grande capital empresarial³³⁵.

Tendo em vista o artigo. 239.º, 1, a) do CPI(P) e o artigo 4.º, 1, da Directiva 89/104/CEE, é possível traçar o seguinte quadro dos casos em que o registo de marca deve ser recusado: a) a marca cujo registo se requer é idêntica à (reproduz) marca anteriormente registada (por outrem), e os produtos respectivos são também idênticos; b) ambas as marcas são idênticas e os produtos são afins, existindo conseqüentemente um risco ou erro de confusão para os consumidores (ou utilizadores); c) as marcas são semelhantes e os produtos idênticos, com risco de erro ou confusão para os consumidores; d) tanto as marcas como os produtos são semelhantes ou afins,

³³² Cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 25, cita na nota 2 MATHÉLY, *Les Signes Distinctifs en Droit Français*, p. 68.

³³³ V. NOGUEIRA SERENS, “ *A Vulgarização* ”...*ob. cit.*, p. 6, diz: “ A exigência (ou requisito) da novidade dos sinais é, por assim dizer, um correlato do *princípio da especialidade*.”

³³⁴ *Idem.*, p. 26

³³⁵ *Idem.*, pp. 6-7.

derivando daí a possibilidade de os consumidores serem induzidos em erro ou confusão³³⁶.

3.2.5. A afinidade entre produtos e serviços

A afinidade entre produtos e serviços é um conceito elaborado quando já não era possível obstar o registo da marca com fundamento de que entre elas havia identidade ou semelhança e conseqüentemente risco de confusão. Dentro do princípio da especialidade, eram fundamentos básicos para a defesa da marca, o facto de entre as marcas em confronto se verificar semelhança ou identidade. Não se mostrando estes fundamentos suficientes para a defesa da marca dentro do princípio da especialidade ou por outras, dentro do próprio direito de marcas, a afinidade foi lançada como outro dos motivos para fundamentar a defesa da marca.

Mas quando é que se diz que os produtos ou serviços são afins? A resposta a esta pergunta pressupõe que saibamos que a marca não distingue apenas produtos ou serviços, indica a proveniência dos mesmos produtos ou serviços, ou por outras, a empresa do titular do sinal³³⁷. Daí que, o facto de existirem inúmeras marcas “anónimas”, isto é, que não indicam o nome do respectivo titular, pessoa humana ou jurídica, não faz com que os compradores deixem de acreditar que o produto ou serviço com tal marca provém da mesma empresa³³⁸. Deste modo, a tutela a ser feita já não é da marca em si mesma, mas da origem dos respectivos produtos ou serviços, isto é, as fontes produtivas. “E porque assim é, a afinidade ou similitude entre os produtos ou serviços afirmar-se-á sempre que, pela sua significação económica, qualidade e modo de utilização, especialmente do ponto de vista dos seus lugares normais de produção e de venda, esses produtos (ou serviços) apresentem “pontos de contacto” tão estreitos que, aplicando-se-lhes a mesma marca, o consumidor médio os poderia razoavelmente atribuir à mesma fonte produtiva” .

A figura da afinidade começou por ser usada como fundamento para protecção das marcas mais fortes, na medida em que os seus titulares alegavam a possibilidade de se verificar o risco de confusão quando a marca cuja tutela estivesse em causa fosse marca forte. Por outro lado, se a marca cuja tutela estivesse em causa fosse fraca, se concluía que não havia afinidade. “Esse manuseamento” do conceito de afinidade leva

³³⁶ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 387-388.

³³⁷ V. NOGUEIRA SERENS “*A Vulgarização*”...*ob. cit.*, p. 9.

³³⁸ *Idem.*, p. 9.

naturalmente a uma flexibilização do princípio da especialidade”³³⁹. Flexibilização do princípio da especialidade a favor das grandes empresas que são normalmente as titulares das marcas mais sugestivas. O uso da afinidade como fundamento de tutela das marcas das grandes empresas fez com que iniciasse a protecção tendencialmente absoluta das marcas mais fortes.

A aprovação, nos EUA, do Trademark Act de 1905 fez com que o âmbito merceológico de tutela da marca deixasse de se cingir aos “produtos directamente concorrentes”, e passasse a abarcar os produtos com a mesma propriedade descritiva”³⁴⁰. No caso “Yale” que opôs a empresa Yale Electric Corp. e a Robertson, 26 F.2d 976(2d Cir.1928), o juiz que apreciou o processo considerou que o titular da renomada marca “ Yale” usada para diferenciar chaves e fechaduras, podia impedir que um terceiro usasse a mesma marca, para contradistinguir lanternas eléctricas e baterias; embora se tivesse reconhecido que chaves e fechaduras, por um lado e lanternas eléctricas e baterias, por outro, não eram produtos directamente concorrentes nem que apresentassem as mesmas propriedades descritivas. Considerou-se que se tratava de produtos afins (“related goods”), não pela susceptibilidade de risco de confusão entre os produtos em causa que pudesse provocar o desvio da clientela, mas porque se entendeu que o consumidor médio, ao confrontar-se no mercado com esses produtos, ostentando a mesma marca, poderia normalmente supor que eles provinham da mesma fonte produtiva. A suposição de que os produtos tinham a mesma origem empresarial faria com que o primeiro titular da marca “Yale” viesse eventualmente a ficar prejudicado, na medida em que os outros produtos assinalados pela mesma marca fossem de baixa qualidade, mas adquiridos na suposição de que são da mesma empresa que fabrica chaves e fechaduras. Seria assim prejudicada a reputação da empresa que adotou inicialmente a marca “Yale”. Foi para impedir este resultado que nos EUA se alargou o âmbito merceológico da tutela da marca aos produtos afins. Através da promulgação do Lanham Act de 1946, que ainda voga, este critério acabou por ter consagração legal³⁴¹.

Ao se evitar com que o consumidor pensasse que os produtos com a mesma marca, provinham da mesma fonte produtiva, era no risco de confusão em sentido restrito que se estava a tratar. O conceituado autor norte americano McCarthy, por seu

³³⁹ V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, p. 13.

³⁴⁰ *Idem.*, p. 13.

³⁴¹ *Idem.*, p. 14.

turno, formulou o pensamento de que o risco de confusão pode se manifestar não no sentido de se confundir a origem empresarial dos produtos que ostentam a mesma marca, mas no facto de o consumidor pensar que entre as empresas que usam a mesma marca para assinalar produtos que não são confundíveis, existe entre essas empresas especiais relações económicas ou estritas conexões organizatórias³⁴². A par desta clássica divisão do risco de confusão em sentido restrito, e risco de confusão em sentido amplo, na Alemanha, elaborou-se a distinção entre risco de confusão directo e risco de confusão indirecto. Há risco de confusão directo quando uma parte não insignificante dos círculos interessados do tráfico, por causa da confundibilidade dos sinais, é levada erradamente a pensar que os produtos ou serviços que ostentem esses sinais provêm da mesma empresa; o risco de confusão indirecto, por seu turno, configura-se quando os círculos interessados, não confundindo os sinais, entendem-nos como uma simples modificação um do outro e, por isso, imputam os respectivos produtos ou serviços à mesma empresa. Esta última situação ocorre quando uma empresa de maior dimensão que produz bens de tipo diferente os contradistingue com marca que são simples modificações de uma outra marca dita principal. Desta maneira, ao confrontar-se no mercado com marcas que não se confundem, mas que têm o mesmo núcleo, o público interessado, pode ser levado a supor que os respectivos produtos provêm da mesma empresa, isto é, da empresa que é titular da marca principal³⁴³. Para aferição da afinidade, podem ser tomados em conta alguns factores a saber: a) o grau de semelhança entre as designações em conflito; b) a similaridade dos métodos de marketing e dos canais de distribuição; c) as características dos potenciais compradores e o grau de diligência que eles usam; d) o grau de distintividade da marca pré existente; e) quando os produtos não são concorrentes, há probabilidade de que os potenciais compradores possam esperar que o primeiro utente expanda a sua actividade para o sector merceológico no qual actua o posterior utente do sinal, f) quando os produtos ou serviços são vendidos em áreas geográficas diferentes, o grau de conhecimento de que goza no território do posterior utente, a designação do primeiro utente; g) a intenção do posterior utente; h) a prova de efectiva confusão.³⁴⁴ O alargamento do âmbito merceológico da tutela das marcas mais fortes e renomadas, pela via da relativização do conceito de afinidade, que afinal foi a via de se continuar a

³⁴² *Idem.*, pp. 14-15.

³⁴³ *Idem.*, p. 15.

³⁴⁴ *Idem.*, p. 17.

proteger a marca dentro do direito de marcas e no quadro do princípio da especialidade, não ocorreu apenas nos EUA; em França, Itália e Portugal há vários exemplos da aplicação relativa, ou seja, favorável às grandes empresas, do fundamento da afinidade³⁴⁵. Falando especialmente de Portugal, foi proferida uma sentença pelo 16.º Juízo da Comarca de Lisboa, em 5 de Março de 1981(BPI n. 10/1981, p. 1980 e ss). Por despacho da autoridade administrativa competente, havia sido concedida protecção em Portugal à marca “Marlboro- Scotch Whisky”, destinada a assinalar bebidas alcoólicas; apresentada a competente reclamação pelo titular da marca “Marlboro”, anteriormente registada para cigarros, foi ela recusada, tendo-se argumentado que “ os produtos assinalados pelas marcas em conflito eram diferentes, não havendo qualquer afinidade”. O tribunal a que nos referimos há pouco, adotou uma opinião diferente ao apreciar o recurso de que foi objecto o despacho. Partindo do pressuposto que a marca “Marlboro” é uma das marcas de cigarro mais vendida e publicitada a nível mundial, o aparecimento no mercado da marca recorrida induzirá em erro e confusão o consumidor médio, na medida em que este pensará que a bebida e os cigarros “ Marlboro”, têm a mesma origem empresarial. As duas diferentes decisões sobre o mesmo caso fazem-nos ver o quanto é relativo o conceito de afinidade, o qual é, na verdade, condicionado pelo maior ou menor nome da marca cuja tutela está em causa. Curiosamente, apesar da *ratio* da recusa da tutela da marca “ Marlboro” em Portugal ter sido a correspondente aos que resultam da afinidade (marca igual para contradistinguir produtos afins), usaram como base para a recusa a disciplina da concorrência desleal, figura que se entende estar fora do direito de marcas³⁴⁶.

Tem-se entendido (especialmente na Itália e EUA) que a celebridade da marca pré-existente não pode anular todas as distâncias merceológicas, isto porque há produtos merceologicamente tão distantes, como são os casos de doces e máquinas agrícolas. De acordo com a Corte de Cassazion (italiana), o público não pode razoavelmente supor que eles provêm da mesma empresa ou de empresas (económica ou juridicamente) ligadas. Este entendimento parece não afastar em definitivo o risco de confusão em sentido restrito ou em sentido amplo principalmente se a marca pré-existente for de excepcional renome. É o que se viu numa outra decisão da

³⁴⁵ V. NOGUEIRA SERENS, “ *A Vulgarização* ”...*ob. cit.*, pp. 20 e ss., com inúmeras e relevantes referências jurisprudenciais desses países.

³⁴⁶ *Idem.*, p. 22.

jurisprudência portuguesa, na qual foi mais uma vez acolhida a relativização do conceito de afinidade, invocando-se a disciplina da concorrência desleal para alargar o âmbito merceológico da de “ excepcional renome”. Trata-se do acórdão da Relação de Lisboa, de 3 de Julho (v. CJ 1990, tomo IV, p. 119 e ss). Num sentido contrário à decisão da primeira instância, que havia confirmado o despacho da autoridade administrativa, a Relação de Lisboa concluiu, nesse acórdão, pela impossibilidade de conceder protecção em Portugal à marca “ Coke”, destinada a assinalar produtos para limpeza, higiene e perfumaria, essa marca era igual a outra anteriormente registada pela sociedade “The Coca-Cola Company” e destinada a assinalar bebidas não alcoólicas sem malte e xarope para preparar as mesmas bebidas. O tribunal qualificou a marca Coca-Cola como sendo de excepcional renome. Partindo do princípio que a tendência das grandes empresas é de diversificar cada vez mais os seus produtos, e uma vez que os conhecidos produtos da marca de excepcional renome são de elevado nível de qualidade, credibilidade e garantia. O público seria induzido a pensar que os produtos da marca recorrida “Coke” são da mesma empresa que a marca pré-registada e adquiririam os produtos da nova marca cientes que possuem a mesma qualidade que a primeira. O tribunal entendeu que o risco de confusão sobre a origem dos produtos depende do maior ou menor renome da marca cuja tutela está em causa. Se a marca do recorrente não fosse de excepcional renome, isto é, fosse uma marca fraca, pouco usada e publicitada e conseqüentemente pouco conhecida a assinalar bebidas não alcoólicas sem malte e xaropes para preparar as mesmas bebidas, nesta situação o seu titular não poderia obstar ao registo de uma igual, para produtos de limpeza, higiénicos e perfumaria. Em última análise, o tribunal entendeu que o maior ou menor renome da marca cuja tutela está em causa, porque condiciona o risco de confusão sobre a origem dos produtos , acaba por determinar a própria afinidade desses mesmos produtos³⁴⁷ .

O CPI(M) não se pronunciou sobre a controversa questão da “afinidade” de produtos e serviços, figura que decorre do princípio da especialidade das marcas³⁴⁸. Olhando para o CPI(P), nota-se que procurou no seu artigo 245º, solucionar este problema ao estabelecer os seguintes termos: 1-A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

- a) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- 2- Para os efeitos da alínea b) do número 1:

³⁴⁷ *Idem.*, p. 22.

³⁴⁸ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 96.

a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins;

b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins.

A afinidade entre produtos ou serviços afere-se em face do próprio objecto do direito à marca, que é o de distinguir a respectiva origem empresarial³⁴⁹; este autor defende ainda que “(...) o público atribui mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos. No juízo sobre a afinidade de produtos e serviços é irrelevante o número de reportório em que estejam inseridos ou a classe da tabela em que se integram. A diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes, dado que a classificação por produtos ou serviços de acordo com a tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial visa, tão somente, facilitar o processo de registo de marcas, e não restringir, por qualquer forma, os direitos dos titulares das marcas³⁵⁰⁻³⁵¹.

³⁴⁹ No mesmo sentido NOGUEIRA SERENS, *A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (Id est, no nosso Direito Futuro)* p. 9, escreve que “(..) a afinidade ou similitude entre os produtos ou serviços afirmar-se-á sempre que, pela sua significação económica, qualidade e modo de utilização, especialmente do ponto de vista dos seus lugares normais de produção e de venda, esses produtos (ou serviços) apresentarem pontos de contacto tão estreitos que, aplicando-se lhes a mesma marca o consumidor médio os poderia razoavelmente atribuir à mesma fonte produtiva”.

³⁵⁰ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 97-97; no mesmo sentido cfr., a anotação II ao artigo 245 do CPI(P), p.478, último parágrafo.

³⁵¹ Esta posição não é comungada pela generalidade dos autores; os que se posicionam de forma contrária chamam à atenção para o facto de este entendimento ser demasiadamente aberta, ao ponto de considerar afim o que não é efectivamente afim, por outras, entendem, os referidos autores, que a afinidade deve ser concretizada dentro de determinados limites. Vejamos a este propósito o entendimento de COTINHO DE ABREU, *curso...ob. cit.*, 9ª ed., pp. 374-375 “São afins ou semelhantes os produtos com natureza ou características próximas e finalidades idênticas ou similares (v.g., vinho maduro e vinho verde, esferográfica e canetas). Deve também entender-se que são afins os produtos de natureza marcadamente diversa mas com finalidades idênticas ou semelhantes (v.g., fios de linho e fios de seda para confecções). Trata-se, num caso e noutro, de bens “concorrentes”, intermutáveis ou substituíveis (satisfazem necessidades idênticas). Todavia, a afinidade não se fica por aqui. Devem ainda ser considerados afins os bens não intermutáveis ou substituíveis que o público destinatário crê razoavelmente terem a mesma origem, por serem economicamente complementares (v.g., artigos de couro e pomadas para tratar e conservar couro, fios de lã, camaras de vídeo e videocassetes) ou por outras razões (v.g., aguardentes e vinhos, automóveis ligeiros e tractores agrícolas).

“Não se deverá ir para lá destas fronteiras. Parece irrazoável, por exemplo, que à sombra do argumento da crescente concentração/ diversificação das empresas se entendam serem similares (por ser crível provirem da mesma origem) todos os produtos de jardinagem, desde as máquinas de aparar relva até às sementes de plantas. Por outro lado, irrazoável será também relativizar (como tantas vezes se faz) o conceito de afinidade dos produtos através da ponderação das marcas: a semelhança dos produtos dependeria (também) da semelhança das marcas (quanto mais semelhantes fossem estas, mais se poderia afirmar a afinidade entre os respectivos produtos) e de outras características das mesmas, especialmente da sua afirmação comercial ou notoriedade (quanto mais conhecida fosse uma marca, maior a possibilidade de se afirmar a afinidade entre os produtos)”. Como se vê, esta é uma posição restritiva da afinidade, portanto diferente da entendida pelos EUA, Itália e mesmo Portugal, que tem como pressuposto

PEDRO SOUSA E SILVA³⁵², a este propósito começa por apresentar o sentido etimológico do termo “afim” que provém do latim *affinis* (ou *adfinis*), que significa “vizinho”, tendo o sentido de “análogo” ou “semelhante”, sugere o autor, fugindo daquele conceito que considera “excessivo”³⁵³ que deve exigir-se sempre uma *identidade funcional*.

Outro aspecto debatido na doutrina e jurisprudência é o de saber se pode haver afinidade de um lado de produtos e de outro lado serviços. A resposta é positiva apesar de pontos de vista discordantes, por exemplo, os serviços de restauração têm grande proximidade (afinidade) com produtos alimentares e com bebidas alcoólicas; e os serviços de vigilância grande afinidade com alarmes e portas de segurança³⁵⁴, os serviços de medicina, têm afinidade com determinados produtos (medicamentos, e instrumentos ou equipamentos hospitalares)³⁵⁵.

A afinidade em última análise será aferida de acordo com a proximidade entre os produtos ou serviços das marcas em confronto ou tendo em conta o poder sugestivo da marca previamente registada e cuja tutela está em causa.

3. 2. 6. A territorialidade³⁵⁶

A protecção da marca é de âmbito territorial³⁵⁷. Uma marca registada num determinado ordenamento jurídico, em princípio, só goza de protecção nesse território; a menos que o pedido de registo seja também feito noutros países ou por via do Acordo de Madride Relativo ao Registo Internacional das Marcas de 1891; revisto por último em 1979. Mesmo com o registo feito a luz deste instrumento, é no território indicado no acto do registo, que os devidos efeitos se vão produzir. O facto de um determinado país fazer parte da União, não implica que o registo feito num dos países da União tenha repercussões em todos os outros.

não a aproximação “funcional” de produtos ou serviços, mas o risco de confusão (em sentido restrito e amplo) sobre a proveniência dos produtos ou serviços.

³⁵² *Propriedade...ob. cit.*, p. 166 e ss.

³⁵³ *Idem.*, v. nota 310 da p. 167.

³⁵⁴ *Idem.*, p. 170.

³⁵⁵ O último exemplo é nosso.

³⁵⁶ Cfr. 1.1 *supra*.

³⁵⁷ V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 29, a maior parte dos autores do “Direito de Marcas” não indica este princípio, talvez pela sua cada vez menos importância face aos instrumentos supranacionais, regionais e comunitários que permitem o alargamento do registo a outros territórios.

O princípio da territorialidade do registo é derogado através das “marcas notórias”, cuja protecção é assegurada independentemente do registo, em qualquer território onde se tenha verificado o fenómeno da notoriedade da marca, isto decorre principalmente do artigo 6 bis da CUP.

Este princípio é igualmente abalado pela emergente figura do esgotamento³⁵⁸. De salientar que o esgotamento é também uma das importantes limitações aos direitos conferidos pelo registo³⁵⁹.

Com a colocação da marca no mercado o seu titular ou terceiro com o seu consentimento, fica impedido de proibir ou restringir a circulação do produto marcado original³⁶⁰. Essa circulação pode ultrapassar as fronteiras territoriais.

Em cada colocação de produtos autênticos no mercado, com marca, esgota-se, verificados que sejam certos requisitos, o direito de o respectivo titular excluir a sua comercialização³⁶¹.

O esgotamento pode se verificar em três níveis: nacional (o esgotamento verifica-se apenas no âmbito de um Estado), supranacional (o esgotamento dá-se numa comunidade de Estados, como a Comunidade Europeia, por exemplo, ou num espaço económico integrado) e internacional (o esgotamento produz-se em todos os países)³⁶².

O CPI(M) não prevê esta figura. Encontramos uma expressa consagração legal no artigo 7º da DM, nos seguintes termos: 1- 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 consentimento. 2- O n. 1 não é aplicável 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.

³⁵⁸ V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 29.

³⁵⁹ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, 9ª ed., pp. 384-385.

³⁶⁰ Sobre o esgotamento, COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob.cit.*, 9ª ed, pp. 384-385, ensina: “Suponha-se que um produtor estabelecido em Portugal lança em Espanha, directamente ou através de um concessionário exclusivo, produtos seus com determinada marca a preços inferiores aos praticados no nosso país. No país vizinho, um comerciante compra alguns desses produtos e pretende exportá-los para Portugal com a mesma marca. O citado produtor opõe-se à “importação paralela” invocando que em Portugal só ele tem direito a usar aquela marca para aqueles produtos (...). A oposição destas, que, a serem admitidas, conduziriam ao fechamento dos mercados nacionais, e que não são exigidas pela devida tutela dos direitos conferidos pela marca, cedo se opôs o TJCE: os direitos conferidos pela marca esgotam-se, exaurem-se relativamente aos produtos colocados no mercado pelo titular da marca ou por terceiro com o seu consentimento (concessionário, licenciado, sociedade filial, etc).”

³⁶¹ Cfr. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 320-121.

³⁶² *Idem.*, p. 321.

No período anterior à DM, o TJ adoptou, pela primeira vez, em matéria de marcas, o princípio do esgotamento a nível comunitário no caso *Centaprapharm/Winthrop*³⁶³.

Quando é o próprio titular da marca a apor o sinal e colocar os produtos no mercado, diz-se que o esgotamento é directo. No caso de ser um terceiro a proceder desta maneira mediante autorização expressa ou implícita do titular, diz-se esgotamento indirecto. O terceiro tanto pode ser um licenciado como uma sociedade que mantenha uma relação de grupo com o titular da marca ou ainda um concessionário exclusivo. A colocação dos produtos no mercado por parte de um terceiro, que se encontre numa destas situações, conduz ao esgotamento do direito do titular da marca³⁶⁴.

3. 3. A identidade ou semelhança entre sinais

Quando há dupla identidade no sinal e nos produtos ou serviços, a marca prioritariamente registada goza de absoluta protecção face à subsequente, no entanto, se essa identidade se verificar apenas no que concerne por ex., aos sinais em confronto, esse facto não será suficiente para se recusar o registo da marca posterior, enquanto não se provar que há susceptibilidade de ocorrência de *confusão*, *erro* ou

³⁶³ Cfr. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 321, na nota 662, cita Ac de 31/10/1974, Proc. n. 16/74, RJC, 1974, pp. 1189 e ss. Neste caso discutia-se a possibilidade de *Winthrop*, titular da marca Negram, na Holanda, impedir um terceiro (*Centrafarm*) de efectuar importação paralela de medica,entos com a mesma marca provenientes do Reino Unido. As empresas da Holanda e do Reino Unido eram filiais de uma sociedade americana (Sterling Drug). O TJ considerou que deve haver lugar ao esgotamento do direito de marca quando o produto haja sido introduzido licitamente no mercado do Estado-Membro do qual é importado, pelo titular ou terceiro com o seu consentimento de modo que não possa falar-se de abuso ou usurpação de marca. Se o titular da marca pudesse proibir a importação de produtos protegidos, comercializados noutros Estados-Membros por ele ou com o seu consentimento, teria a possibilidade de compartimentar os mercados nacionais e operar uma restrição ao comércio entre os Estados-Membros, sem que tal restrição seja necessária para assegurar a substância do direito exclusivo resultante da marca. A restrição a livre circulação de mercadorias resultante da protecção da propriedade industrial, prevista no artigo 36º do Tratado da Comunidade Europeia (Actual artigo 30º), comporta a importante limitação (uma verdadeira excepção) constante da parte final desta disposição comunitária segundo a qual a referida restrição não deve constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros. Para o tribunal, a protecção deve ser limitada, exclusivamente, à salvaguarda do objecto específico da propriedade industrial. No caso do direito de marca, esse objecto é colocado no mercado pela primeira vez, e de assim a proteger contra os concorrentes que quisessem abusar da posição e reputação da mesma vendendo produtos que usassem indevidamente uma marca idêntica. O TJ viria a reafirmar a mesma doutrina em mais decisões. Para uma visão da evolução do princípio na jurisprudência comunitária vide. PETTITI, *IL principio di esaurimento del marchio*, RDC, 1999, pp. 245 e ss.

³⁶⁴ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 322, v mais desenvolvimentos sobre a figura do esgotamento nas pp. 322-341.

*risco de confusão*³⁶⁵. Pretende-se com isso dizer que não basta que duas marcas sejam idênticas ou semelhantes, é preciso que, com base em critérios que tem vindo a ser aperfeiçoados pela doutrina e jurisprudência, se conclua que, entre as marcas em juízo, há “risco de confusão”³⁶⁶ que possa induzir os consumidores (público) em erro. Trata-se do mais antigo alegado fundamento de tutela da marca, directamente ligado ao princípio da especialidade.

O CPI(M) não foi muito longe em relação a esse aspecto, contudo vê-se em algumas disposições que essa questão foi acautelada. Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 111º: A marca registada considera-se imitada por outra quando, cumulativamente: “(...) Apresentar semelhança gráfica, fonética, ou figurativa e ser susceptível de criar “confusão” ao consumidor. Ainda nos termos do disposto no número 1 do artigo 124º: “O registo da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da mesma, impedindo que um terceiro, sem o seu consentimento, utilize no âmbito das operações comerciais, sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes em relação aos quais a marca tiver sido registada nos casos em que essa utilização seja susceptível de originar “confusão”. As citadas disposições não usam as expressões “erro” ou “risco de confusão”; mas apenas a palavra “confusão”, contudo entende-se que nelas está subjacente a ideia muito desenvolvida na doutrina e jurisprudência, do “risco de confusão”, pelo que, ao longo da apresentação, usaremos a expressão “risco de confusão”.

O que está subjacente nas disposições acabadas de citar, tal como acontece nos instrumentos jurídicos atinentes às marcas de outros países, é de se evitar que entre as marcas se gere um risco de confusão entre os consumidores (afinal, os destinatários da informação que o sinal distintivo pretende veicular). Por isso, a análise deverá centrar-se na existência ou inexistência de confundibilidade entre os sinais, venha ela de onde vier (similitude gráfica, figurativa, fonética ou outra).³⁶⁷

É entendimento generalizado na doutrina e jurisprudência que o risco de confusão é um conceito amplo que se reporta ao risco de confusão em si, ou no sentido

³⁶⁵ Cfr. Sobre o uso do termo “erro ou risco de confusão” v. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 101; no mesmo sentido COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 388

³⁶⁶ A figura do *risco de confusão*, critério-chave na apreciação da semelhança entre os sinais, está também presente na concorrência desleal, sendo este um dos motivos que divide a doutrina relativamente ao âmbito da Propriedade Industrial face à Concorrência Desleal. Pela pertinência da matéria (concorrência vs Propriedade Industrial), iremos no ponto seguinte *infra* desenvolver.

³⁶⁷ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 173.

restrito e o risco de associação³⁶⁸. O TJ explicou que o risco de associação não tem autonomia face ao risco de confusão. No acórdão SABEL/PUMA³⁶⁹, precisando o sentido da al. b) do número 1 do artigo.4º da DHM, o Tribunal lembrou que *esta* norma se destina a ser aplicada apenas, quando, devido à identidade ou à similitude das marcas e dos produtos ou serviços designados, “existe no espírito do público, um risco de confusão que compreende o risco de associação com a marca anterior”³⁷⁰. Esta interpretação parece pouco esclarecedora sobre o risco de confusão, na medida em que se restringe à marca como sinal distintivo de produtos e serviços; não considera o facto de a marca também distinguir empresas ou fontes produtivas. Há que considerar duas situações nas quais o risco de confusão ocorre: Na primeira, os círculos interessados pensam que os produtos assinalados pela marca semelhante, são da mesma empresa. No segundo caso, os círculos interessados, sabendo que as empresas da marca em causa são diferentes, pressupõem que haja conexões organizatórias entre essas empresas. Assim, temos risco de confusão em sentido restrito e risco de confusão em sentido amplo. Risco de confusão em sentido restrito, afirma-se quando um sinal distintivo de uma empresa é tomado por outra empresa, e também quando os círculos interessados do tráfico, reconhecendo que se trata de dois sinais diferentes, os atribuem à mesma empresa por causa da semelhança existente entre esses sinais, e risco de confusão em sentido amplo que se verifica quando os círculos interessados, reconhecendo que se trata de sinais de empresas diferentes, supõem que há conexões organizatórias entre as empresas que usam esses sinais por causa da semelhança entre eles existente³⁷¹.

O risco de confusão depende de vários factores, nomeadamente do tipo dos consumidores, do grau de semelhança entre as marcas e entre os produtos assinalados e da força e notoriedade da marca registada³⁷². Embora o primeiro interessado na defesa da marca seja o titular, a potencial vítima da confusão é o consumidor. Mas que consumidor?

³⁶⁸ COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 392, apresenta uma perspectiva diferente que diz que o risco de associação contém o de confusão, cfr., nota 110 da citada página. Ao mesmo tempo, o autor reconhece que esta é uma questão meramente terminológica.

³⁶⁹ Acórdão SABEL/PUMA. Ac. de 11.11.97 (C-251/95, Col.p. I-6191, n. 22), disponível em <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt>.

³⁷⁰ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 173.

³⁷¹ V. NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização*” *...ob. cit.*, pp. 14 e 142.

³⁷² Cfr. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 392, na nota 111 cita o 10º considerando do preâmbulo da Directiva 89/104/CEE.

O padrão a considerar não é o do homem médio de um modo geral, mas um homem médio especial, que lida normalmente com a marca em causa, estando com ela por isso familiarizado e por conseguinte em condições de se aperceber de uma eventual imitação da marca familiar³⁷³⁻³⁷⁴.

O risco de confusão é tanto maior quanto maior for a semelhança entre os sinais e entre os produtos. Estas semelhanças não-de ser correlacionadas: a afinidade entre os produtos pode ser tanto menor, quanto maior for a semelhança entre os sinais, e vive versa³⁷⁵.

Para evitar arbitrariedades na aferição do risco de confusão, há que encontrar critérios³⁷⁶ “bem elaborados”, “credíveis” a serem usados no processo de avaliação mesmo assim, é bom que se diga que a dose de subjectividade na posição final do examinador ainda se mostra maior.

A comparação entre duas marcas, ou entre uma marca e outro sinal distintivo inicialmente registado ou prioritário, constitui uma operação complexa que não deve ficar-se por um mero “palpite” impulsivo ou irreflectido. Apesar deste exame estar necessariamente eivado de subjectividade, importa reduzir essa dose “residual” ao

³⁷³ PEDRO SOUSA E SILVA, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 174-175, escreve: “ Embora o primeiro interessado na defesa da marca seja o titular, a potencial vítima da confusão é o consumidor. Por isso, é por referência ao consumidor médio que esse risco deve ser aferido. Mas o consumidor médio não é necessariamente, o homem médio ou bônus pater famílias...O padrão a considerar não é de um consumidor qualquer, mas sim o do consumidor médio dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar. Algo de semelhante ao conceito de “público-alvo”, utilizado pela publicidade. Há pois que identificar e atender às características dos consumidores típicos dos produtos ou serviços em causa, ao seu grau de instrução, de atenção, aos seus hábitos de consumo, valores, expectativas e preocupações pois todos estes factores condicionam a sua atitude no mercado e, ao fim e ao cabo, a sua exposição ao risco de confusão. O consumidor médio de produtos de informática é seguramente diferente (mais atento e informado) que o consumidor médio de arroz ou detergente para a louça. E isso pode ser determinante para o grau de exigência a empregar, quando se afere do risco da confusão. Um exemplo flagrante, colhido da exposição oral de NOGUEIRA SERENS, ilustra esta ideia de forma lapidar. Os fabricantes de automóveis HONDA e HYUNDAI usam ambas marcas figurativas constituídas pela letra “H”, estilizada, enquadrada por uma ceradura: (Apresenta as figuras das duas marcas muito conhecidas) Estes dois símbolos, se fossem usados como marcas de arroz ou de detergentes, seriam provavelmente julgados confundíveis. Mas já não assim quando usados para assinalar veículos automóveis: não há qualquer risco de alguém comprar um Hyundai, quando afinal queria um Honda...”

Por outro lado o consumidor médio não deve ser entendido como uma espécie de mentecapto, desprovido de atenção e de juízo crítico. Como já declarou o TPI, deve entender-se que os consumidores médios são avisados e estão normalmente informados e razoavelmente atentos. Ou, nas palavras da Relação de Lisboa, o consumidor médio português dispõe de inteligência suficiente para fazer a distinção sem grande esforço”.

³⁷⁴ V. Ainda sobre este aspecto, num sentido próximo ao precedente autor, mais desenvolvimentos com o título *Perfil do Consumidor*, COUTO GONÇALVES, *Direito...ob. cit.*, p. 140, seguindo essencialmente a orientação de FERNANEZ-NOVOA, cfr, ainda CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 108; COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 392.

³⁷⁵ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 393.

³⁷⁶ V. Também esses critérios de maneira detalhada em BRAUN, *Précis...ob. cit.*, pp. 325 e ss, defende o uso do critério sintético.

mínimo inevitável, fazendo uso de critérios que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos pela doutrina e jurisprudência.³⁷⁷

A regra de ouro da comparação entre sinais é que esta deve fazer-se através de uma **impressão de conjunto**, sem dissecação de pormenores, como sublinha a jurisprudência comunitária ao declarar que o consumidor médio apreende normalmente uma marca **como um todo** e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades. Na mesma linha, o Supremo Tribunal de Justiça entende que é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas, pois o que importa ter em conta é a impressão global, de conjunto, própria do público consumidor, que, desvalorizando pormenores, se concentra nos elementos fundamentais dotados de maior eficácia distintiva³⁷⁸⁻³⁷⁹.

Na comparação, deve atender-se ao **elemento dominante** de cada marca, ao seu núcleo essencial, desvalorizando os pormenores. No fundo, interessa para a comparação àquilo que o consumidor retém de cada marca quando não a tem à sua frente, ou seja, a reminiscência que ficou na sua memória e que lhe permite reconhecer o sinal quando o voltar a encontrar. Para isso, há que evitar outro erro frequente, que consiste em colocar os sinais lado a lado e realizar um exercício comparativo de “veja as diferenças” A comparação deve fazer-se em condições análogas àquelas que o consumidor enfrenta no dia-a-dia: visualizando apenas uma das marcas e tendo como referência a memória que guardou da outra³⁸⁰.

Todavia, o nosso legislador parece não ter abraçado o critério atrás apresentado, ao estabelecer no número 2 do artigo 118.º do CPI(M) que “O estudo do processo consiste, principal e obrigatoriamente, no exame da marca cujo registo foi requerido e a sua comparação com as marcas registadas para o mesmo produto ou serviço ou produtos ou serviços similares ou semelhantes...”. O juízo sobre a confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto. Desde logo, urge ter em conta os produtos a que cada uma dessas marcas se destina”³⁸¹.

³⁷⁷ *Direito...ob. cit.*, p. 175.

³⁷⁸ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 176, cita dois acórdãos nas notas 327 e 328 respectivamente, Acs. Do TJ de 11.11.1997 (SABEL.PUMA, C-251/95, Col. P. I-6191), de 22.06.1999 (LLOYD SCHUHFABRIK, C-342/97, Col.p.I-3819) e do TPI, de 22.10.2003(ASTERIX, Proc. N. T-311/01, in <http://curia.europa.eu>); Ac. de 18.03.2003 (rel. Ponce Leão, Proc. n. 03ª545, in <http://dgsi.pt>), e também ac. de 26.04.2001(rel. Oliveira Barros , marca TRAFFIC EUROPE), in CJ-STJ, T.II,p. 39.

³⁷⁹ Cfr. Tb., PUPO CORREIA, *Direito...ob. cit.*, pp. 354-355.

³⁸⁰ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 176; *tb.*, CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.* p. 102; COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 390-391.

³⁸¹ V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, p. 9.

Com relação aos critérios em si (concretos) a usar no cotejo das marcas em confronto, CARLOS OLAVO³⁸², sufragando a orientação de FERNANDEZ-NOVOA, apresenta três indicadores a saber:

- a) A equivalência quantitativa das sílabas que as compõem;
- b) A identidade da sílaba tónica;
- c) A ordem das vogais³⁸³.

Por sua vez, PEDRO SOUSA E SILVA³⁸⁴ apresenta a sua versão de parâmetros chamando à atenção para o facto de os referidos parâmetros serem aplicados em função da preponderância dos elementos que compõem a marca, se nominativos ou gráficos. Os elementos a atender são os seguintes:

- Elemento gráfico;
- Elemento fonético;
- Elemento visual;
- Elemento conceptual³⁸⁵.

³⁸² *Propriedade...ob. cit.*, p. 103, cfr., notas 206-208.

³⁸³ CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 103, explica “ A equivalência quantitativa das sílabas que compõem as expressões em cotejo, ao impor o mesmo ritmo fonético, pode inculcar indiscutível semelhança. Relevante é também a identidade da sílaba tónica nessas expressões. Duas expressões devem considerar-se semelhantes quando as respectivas sílabas tónicas ocupam a mesma posição e sejam idênticas ou muito difíceis de distinguir. É que as sílabas tónicas, como tónicas que são, produzem a absorção auditiva, quer das pretónicas, quer, das post – tónicas, pelo que, sendo idênticas, o som último que fica nos ouvidos é idêntico e comum a ambas as expressões, o que origina que sejam confundíveis. Outro dos critérios apontados e da ordem das vogais. De facto, a sucessão das vogais pela mesma ordem inculca a existência de semelhanças, uma vez que a sucessão das vogais assume uma importância decisiva para fixar a sonoridade de uma expressão. Também a transposição dos elementos constitutivos das expressões pode determinar semelhanças entre elas.”

³⁸⁴ *Direito...ob. cit.*, p. 179-180.

³⁸⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 179-181, explica esses critérios da seguinte maneira: “ Elemento gráfico: está em causa a gráfica dos sinais, o modo como são redigidas as palavras ou expressões que compõem a marca. É frequente realizarem-se exercícios comparativos, analisando o grau de coincidência literal ou silábica, que podem evidenciar, por si sós, um elevado risco de confusão. Por exemplo, a marca “MONSARROS”, foi considerada imitação da marca “MONSARAZ”, o mesmo sucedendo com a marca “ALDEANEIRO”, por referência à marca “ALTANEIRO”. Elemento fonético: releva aqui o som resultante da leitura da marca. Para efeitos de análise convém proceder à leitura em voz alta, para evidenciar o efeito sonoro e identificar a(s) sílaba(s) tónica(s) das marcas em confronto. Sucede, frequentemente, marcas com grafias muito diversas terem sonoridades muito parecidas. Por exemplo, as hipotéticas marcas “CINCLOS” e “5-LUZ” seriam claramente confundíveis, a despeito da sua gráfica totalmente diversa. Nessa linha, a marca “PHARODYNE” foi considerada imitação da marca “FENERODINE”. Elemento visual: atende-se aqui à aparência de sinal, à impressão que causa à vista do observador, independentemente do seu significado. Nesta perspectiva, releva apenas a “manha” resultante dos desenhos, das cores, do relevo ou do formato da marca. As próprias palavras que integrem a marca valem, neste plano de comparação, apenas pela impressão visual que provoquem e não pelo seu sentido semântico ou sonoridade. Elemento conceptual: excepto nos casos de marcas totalmente desprovidas de significado (palavras inventadas, sem qualquer sentido ou imagens puramente abstractas), os sinais têm habitualmente um conteúdo, exprimindo uma ideia, representando uma coisa ou uma situação. Essa ideia ou significado pode ser retomado por outro sinal, em termos susceptíveis de gerar confusão ou associação indevidas, mesmo que os sinais se distingam bem, à luz dos outros parâmetros. São bem conhecidos os casos da marca “BENEDIC-TINE” para licores, considerada imitação pela marca “FRADITINE” e da

CARLOS OLAVO atribui especial relevo ao elemento fonético, especialmente nas marcas nominativas, considerando que a sonoridade da marca é mais fácil de reter na memória do público do que os elementos gráficos, figurativos ou conceptuais³⁸⁶.

A notoriedade da marca registada, releva também. O risco de confusão aumenta à medida do crescimento da notoriedade da marca no mercado³⁸⁷.

3.4. Risco de confusão na concorrência desleal³⁸⁸

O risco de confusão é uma figura presente tanto no direito das marcas como na concorrência desleal; nela, nitidamente convergem as águas destes dois rios, aliás, o

marca de queijos “LA VACHE SÉRIEUSE” julgada imitação da conhecida marca “LA VACHE QUI RIT”. Mas o elemento conceptual ou ideográfico pode também servir para atenuar ou afastar o risco de confusão, quando palavras iguais sejam usadas com sentido diferentes (por exemplo, a palavra “POLO” tem significados distintos nas marcas “MARCO POLO” e “POLO NORTE”).

³⁸⁶ Cfr. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 102; v. tb., PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, anotação 340, onde cita um caso jurisprudencial, Sent. Do 2º J.TComVNG de 9.02.2007(Paulo Silva –marcas “K NA e KOAN), referindo que nas marcas nominativas o elemento fonético é decisivo, pois é este que fica na memória do público.

³⁸⁷ V. NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização*”...*ob. cit.*, p. 11

³⁸⁸ V. A matéria especialmente tratada por MONTIANO MONTEAGUDO, *El Riesgo de Confusione en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal*, in *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, Tomo XVI 1994-95, Marcial Pons, pp. 73-108, sobre o aspecto histórico explica nas pp. 75-76 : “ Numa primeira época- finais do século XIX-imperou a qualificação do direito de marcas como espécie do género “concorrência desleal”. Esta aproximação acertava a descrever a existência de conexões entre ambas disciplinas; mas, desde uma perspectiva técnica, esgotava os fenómenos em que vinham involucrados signos distintivos e as leis de marcas e impedia recorrer aos preceitos reguladores da concorrência desleal. Esta postura restritiva desactou numerosas críticas, que apesar de carecer em suas primeiras formulações de uma fundamentação dogmática completa, atestavam a inadequação da protecção fragmentária conferida pelo direito de marcas a todos os casos em que se poderiam ver afectados os signos distintivos. Ulteriormente a merce da repercussão da Convenção de Paris sobre os ordenamentos nacionais e a introdução das cláusulas gerais nas incipientes leis contra a concorrência desleal começou a modificar-se a perspectiva de relação entre ambas disciplinas. As novas premissas apontadas comportaram, ao contrário um novo desequilíbrio: O Direito da concorrência passou a constituir um conjunto normativo de nível superior, ao que o Direito de marcas devia subordinar-se”. Por seu turno, sobre a origem, evolução histórica e diferentes nuances do instituto da concorrência nos diferentes países pioneiros do Direito moderno, França, Itália, Espanha, Alemanha e Estados Unidos da América , v. COUTO GINÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 403-412 ; diz, na p. 403, que: “A concorrência desleal é uma criação da jurisprudência francesa a partir da 2ª metade do século XIX faltando uma disciplina legislativa especial para reprimir os actos desleais da concorrência, os tribunais franceses basearam-se no regime geral da responsabilidade civil extracontratual previstos nos artigos 1382º e 1383º do Código Civil Napoleónico de 1804”; e na nota 813, escreveu “Historicamente, a concorrência desleal surgiu muito ligada à propriedade industrial. Na lógica do liberalismo originário o Estado só deveria interferir na economia quando estivessem em causa dois valores essenciais: a liberdade e a propriedade. A intervenção pública em matéria de combate à concorrência desleal só fazia sentido se estivesse em causa a propriedade sobre sinais distintivos. Este enquadramento político, económico e jurídico explica, igualmente, o recurso inicial ao direito comum da responsabilidade extracontratual. Só a partir de meados do século XIX e, de um modo mais evidente, do início do século XX, à medida que foram sendo promulgadas leis autónomas de protecção da propriedade industrial e da concorrência desleal, é que esta começou a desvincular-se, gradualmente, da protecção dos direitos privativos revestindo maior autonomia. A concorrência desleal passou a alargar o seu âmbito de actuação e a não confinar-se à repressão de actos de confusão de sinais distintivos objecto do direito de propriedade. Sobre esta evolução histórica cfr. GARCIA PÉREZ, *Libre circulación de mercancías y competencia desleal cit.*, pp. 105 e ss”.

tratamento das questões da concorrência desleal muitas vezes aparece quando se está em sede do direito dos sinais, facto que abre espaço para questionamentos no sentido de saber-se, se o direito de marcas e da concorrência desleal pertencem ao mesmo âmbito ou se são a mesma coisa³⁸⁹.

Como já é sabido, o risco de confusão verifica-se em relação ao uso da marca em si, quando a utilização de certa marca semelhante a outra anterior faz com que os círculos interessados pensem que a marca posterior é da mesma empresa que a anteriormente conhecida ou sabendo que as empresas titulares das marcas semelhantes são diferentes, julgam existir uma conexão empresarial entre ambas. O risco de confusão na concorrência surge como resultado da “actuação” desleal do empresário em relação à empresa de terceiro (concorrente), estabelecimento, produtos ou serviços³⁹⁰.

De referir que no nosso país a concorrência desleal está prevista no artigo 174.º do CPI(M). Os casos de concorrência desleal especialmente previstos nesta disposição, a título exemplificativo, são:

a) Expor, vender, colocar à venda ou em circulação um produto, declarando ser objecto de patente depositada ou concedida ou de desenho industrial registado que não o seja, ou mencionar em anúncios de qualquer natureza ou em papel comercial como depositado ou patenteado ou registado sem o ser;

³⁸⁹ Sobre direito de marcas (Propriedade Industrial) Vs. Concorrência desleal, v, por todos NOGUEIRA SERENS, “*A Vulgarização*”...*ob. cit.*, pp. 156-157, nos seguintes dizeres : “Inicialmente, predominou o coentendimento de que a lei das marcas constituía unitário e esgotante regulamento da integral protecção do sinal (...) por conseguinte, a disciplina da concorrência desleal não era considerada complementar da tutela das marcas – a tanto também obstava o princípio da especialidade desta tutela; ademais, se fosse possível lançar mãos da disciplina da concorrência desleal, nos casos em que falecia a tutela da marca, alargar-se-ia de sobremaneira, e de forma inconveniente, o âmbito daquela disciplina, à custa da liberdade de concorrência. Esta perspectiva acabou, porém, por ser abandonada ainda pelo RG (...), a primeira vez em que esse tribunal recorreu ao parágrafo 1 UWG para proteger um sinal, que se havia imposto no tráfico, e não tinha sido objecto de registo, foi no caso “Sonnergold”, julgado em 30 de Abril de 1928. Neste acórdão, o RG afirma expressamente que o direito das marcas “é apenas um elemento do direito da concorrência”, princípio que veio a ser abraçado e desenvolvido pelo BGH, disso se ressentindo, é claro, a liberdade de concorrência”. Continua o Professor de Coimbra “O recurso à cláusula geral do parágrafo 1 UWG, em consequência da sua afirmada complementaridade em relação à lei das marcas, ocorre fundamentalmente em dois grupos de casos. Quando a marca não goza da tutela da respectiva lei porque não preenche os requisitos de que essa lei faz depender a existência do próprio direito sobre o sinal (por exemplo, por falta do registo, não tendo também a marca em causa obtido o grau de imposição no tráfico suficiente para ser tutelada como *Ausstattung*- parágrafo 25 WZG). Por outro lado, o recurso ao parágrafo 1 UWG é ainda admitido nos casos em que falece a tutela da marca, no quadro do respectivo direito, não já porque este direito não exista, mas antes porque não se verificam os pressupostos de que a lei faz depender a afirmação desse direito (por exemplo, o terceiro contradistingue produtos afins com um sinal que não é confundível, ou então usa um sinal confundível, mas não o usa a título de marca)”, v. *tb.*, CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 29 e ss, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 31 e ss, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 315 e ss.

³⁹⁰ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 418-419.

- b) Expor, vender, colocar à venda ou em circulação um produto com uma marca, um logotipo, um nome comercial ou uma insígnia de estabelecimento, uma recompensa, uma indicação geográfica ou uma denominação de origem declarando ter sido registado ou depositado sem o ser, ou mencionar em anúncios de qualquer natureza ou em papel comercial como depositado ou registado sem o ser;
- c) Praticar actos susceptíveis de criar confusão de qualquer modo, com o estabelecimento, produtos, serviços ou actividades industriais ou comerciais de um concorrente;
- d) Invocar ou fazer referências, a um nome comercial, insígnia de estabelecimento ou marcas alheias sem a autorização do legítimo titular com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação dos mesmos;
- e) Afirmar ou informar falsamente, no exercício do comércio de modo a fazer desacreditar o estabelecimento, serviço ou actividade industrial ou comercial de um concorrente;
- f) Induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade, o modo de fabrico, as características e a utilização dos produtos e serviços no exercício da actividade comercial;
- g) Utilizar directa ou indirectamente uma falsa indicação relativa à proveniência de um produto ou serviço, ou da identidade do produtor, fabricante ou comerciante;
- h) Utilizar directa ou indirectamente uma denominação de origem falsa ou imitar uma denominação de origem, mesmo se a origem verdadeira do produto for indicada ou se a denominação for utilizada acompanhada das expressões como “género”, “tipo”, “modo”, “imitação”, ou similares;
- i) Suprimir, ocultar ou alterar a denominação de origem ou a indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou do fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento.

3. Comete igualmente a infracção de concorrência desleal aquele que subtrair, divulgar ou utilizar informações ou dados confidenciais sobre a produção ou a utilização de determinados produtos ou processos ou sobre a prestação de serviços de um concorrente sem o consentimento do mesmo de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

- a) Seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em

questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) Tenha valor comercial por ser secreta;

c) Tenha sido objecto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controlo da informação, para mantê-la secreta.

4. As infracções indicadas no número anterior, são punidas com uma multa de cento e doze salários mínimos, caso se trate de pessoa singular e de duzentos e vinte e quatro salários mínimos caso se trate de pessoa colectiva.

As infracções acima apresentadas agrupam-se em cinco categorias fundamentais a saber:³⁹¹

a) Actos de confusão;

b) Actos de descrédito;

c) Actos de aproveitamento;

d) Actos enganosos;

e) Violação de regras negociais.

A

categoria dos *actos de confusão* é a que traz para o âmbito da concorrência a o “risco de confusão” normalmente apreciado no caso de semelhança entre marcas. A elaboração do conceito de acto de confusão inspirou-se ou teve como fonte o artigo 10.º *bis* n. 3, 1.º da *CUP* (Revisão de Haia de 1925) que obriga os Estados - membros a proibir todos os actos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou actividade industrial ou comercial de um concorrente.

Os actos de confusão segundo o citado artigo do CPI(M) costam da alínea c), os quais consistem em: “Praticar actos susceptíveis de criar confusão de qualquer modo, com o estabelecimento, produtos, serviços ou actividades industriais ou comerciais de um concorrente “. No mesmo sentido, o artigo 10º bis n. 3, 1º da *CUP* estabelece que “Práticos actos susceptíveis de criar confusão, de qualquer modo, com o estabelecimento, produtos, serviços ou actividades industriais ou comerciais de um concorrente”.

³⁹¹ V. Por todos, CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 272 e ss; COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 418-431. Estes autores, apresentam o maior número de categorias de aspectos concorrenciais, com variações segundo a forma própria de cada um, mas no fundamental há encontros. O rol apresentado é de COUTO GONÇALVES. CARLOS OLAVO, apresenta as seguintes categorias: Actos de confusão, Actos de descrédito, Actos de apropriação; Actos de desorganização; Concorrência parasitária; A protecção do “Trade Dress”. As categorias concorrenciais, indicadas pelos autores acabados de citar, contém às que normalmente tem sido apresentadas pelos demais autores que se debruçaram sobre a matéria; v. *tb.*, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 332-337.

Diversamente do que sucede com o instituto da propriedade industrial, em que a lei exige susceptibilidade de confusão entre sinais distintivos registados (salvo nos casos das marcas notórias e de prestígio cuja protecção ocorre desde que existe um pedido de registo), no instituto da concorrência desleal a lei alude também à susceptibilidade de confusão entre produtos ou serviços, por exemplo, quando a possibilidade de ocorrer confusão no espírito do consumidor médio derivar da existência de semelhanças entre as respectivas embalagens dos produtos³⁹².

De acordo com COUTO GONÇALVES³⁹³, a susceptibilidade de se verificar actos de confusão ocorre nas seguintes circunstâncias:

- Uso de sinais distintivos registados;
- Uso de sinais distintivos que, embora sejam passíveis de serem protegidas através do registo, não se encontram registados;
- Uso de sinais atípicos insusceptíveis de serem protegidos através do registo.

No primeiro caso, o citado autor defende que “(...) para haver um acto desleal de confusão entre produtos não basta a confusão entre os sinais distintivos mesmo que um deles se encontre registado. É necessário ainda que, por exemplo, à usurpação de marca registada (o que implica um uso típico dos sinais) se junte ainda a confusão objectiva dos produtos (para a qual pode não ser bastante a confusão dos sinais ou seu uso típico), a relação de concorrência (e não um simples comportamento de mercado de um não concorrente) e a contrariedade de normas ou usos honestos comerciais (para além da violação da norma legal).”³⁹⁴

Na segunda situação, evidenciam-se as marcas de facto usadas por um período superior a seis meses (cfr. artigo 227.º CPI(P))³⁹⁵. Segundo o referido autor, “A concorrência desleal visa, nestes casos, proteger uma situação objectiva de mercado juridicamente relevante. O concorrente lesado tem de efectuar a prova de uso da capacidade distintiva do sinal respectivo”³⁹⁶.

No terceiro caso, COUTO GONÇALVES alude às situações “(...) em que um concorrente usa meios ou sinais distintivos alheios não passíveis de protecção

³⁹² Cfr. AAVV, *Código da Propriedade Industrial português*, Anotado, Almedina, 2010, p. 556.

³⁹³ *Manual...ob. cit.*, pp. 419 e ss.

³⁹⁴ Cfr. AAVV, *Código da Propriedade Industrial português*, Anotado, Almedina, 2010, p. 557; v. *tb.*, CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 273-276; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 333.

³⁹⁵ No CPI(M) não há uma disposição similar, ou seja não temos ainda a figura da marca de facto.

³⁹⁶ Cfr. AAVV, *Código da Propriedade Industrial português*, Anotado, Almedina, 2010, p. 557.

exclusiva. São os casos, por exemplo, da apresentação de um estabelecimento ou da imitação servil (do produto ou continente)³⁹⁷.

O facto é tipificado na alínea c) do artigo 174º do CPI(M), *actos de confusão*, os quais são susceptíveis de criar criar confusão com o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue. Trata-se de um tipo de actuação que visa provocar no espírito do consumidor a confusão entre um determinado empresário, seu estabelecimento, produtos ou serviços e outro empresário³⁹⁸.

Sempre que um empresário se aproprie de elementos de atracção de clientela de outro empresário, a quem o consumidor associa tal ou tais elementos, há risco de confusão³⁹⁹.

³⁹⁷ *Idem.*, p. 557.

³⁹⁸ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 274.

³⁹⁹ *Idem.*, p. 274.

CAPÍTULO IV. AS MARCAS E AS SUAS (DIFERENTES) FUNÇÕES

Sumario: 4.1- As funções das marcas. 4.2- As funções socio económicas. 4. 3- As funções jurídicas. 4.3.1- Função distintiva. 4.3.2- Função de garantia ou de qualidade. 4.3.3- Função publicitária. 4. 4- O caso particular das marcas colectivas e das marcas de garantia.

4.1. As funções das marcas⁴⁰⁰.

De entre os vários aspectos estudados no domínio das marcas, destaca-se o relativo às funções das marcas. Mas que funções? As que são relevantes para o direito, aquelas funções juridicamente tuteladas⁴⁰¹. Assim, não se deve falar de funções jurídicas das marcas sem que tais funções tenham fundamento na lei. Talvez seja por isso que não há unanimidade a nível da doutrina quanto a presente matéria, visto que os autores procuram desenvolver e fundamentar as suas posições sobre as funções das marcas, de acordo com o seu direito pátrio.

Mas as funções das marcas não são apenas as juridicamente relevantes. A marca é um dos mais importantes activos da empresa, daqui decorre a razão porque a

⁴⁰⁰ Sobre as funções das marcas, por todos v. monografia no âmbito da tese de doutoramento de COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Almedina, 1999, *Direito de Marcas*, 2ª ed, revista e actualizada, 2003, pp. 19 e ss, *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2ª ed, revista e aumentada, 2008, 185 e ss; FRANCISCHELE, REMO, *Trattato...ob. cit.* pp. 186, 201-04, 217-218; *Sui Marchi...ob. cit.*, pp. 29-35; CASANOVA, MARIO, *Impresa...ob. cit.*, p. 491; VANZETTI/DI CATALDO, *Manual...ob. cit.*, pp. 147 e ss; FERDINANDO CIONTI, *La Funzione...ob. cit.*, pp. 3 e ss; MANGINI, VITO, *IL Marchio...ob. cit.*, pp. 57 e ss; DI CATALDO VINCENZO, *I Segni...ob. cit.*, pp. 19 e ss; BRAUN, ANTOINE, *Précis...ob. cit.*, pp. 309 e ss; FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos...ob. cit.*, pp. 44 e ss; MASSA, GIOVANI, *Funzione Attrattiva...ob. cit.*, pp. 121 e ss; GALLI, CESAR, *Funzione del marchio...ob. cit.*, pp. 51 e ss; PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais*, Lisboa 1922, *Lições de Direito Comercial*, Lisboa 1957, Lisboa 1922; FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Coimbra 1973; OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Comercial*, Volume II, *Direito Industrial*, Lisboa, 1994, pp. 141 e ss, *As funções da marca e os descritores (Metatags) na internet, in Estudos de Direito do Consumidor*, Centro de Direito do Consumo, FDUC, 2002, pp. 99-120; CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 73 e ss; COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 370 e ss; NOGUEIRA SERENS, A *"Vulgarização"...ob. cit.*, pp. 7 e ss, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1179 e ss; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp. 105 e ss; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 141 e ss; LUIS MIGUEL PEDRO DOMINGUES, *A Função da marca e o princípio da especialidade*, *Direito Industrial*, APDI-Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 447-496.

⁴⁰¹ Cfr. CIONTE, FERDINANDO, *La Funzione...ob. cit.*, pp. 3 e ss, na nota 1 da p. 3, cita GHIRON, *IL marchio nel sistema del diritto industriale italiano, in Riv.dir.civ.*, 1915, p. 183, como sendo o primeiro autor a abordar a questão das funções das marcas, v. *tb.* a nota 2, na qual apresenta um leque de destacados autores italianos que se debruçaram sobre a matéria.

par das funções jurídicas das marcas se tem estudado as funções sócio - económicas (que será o nosso ponto de partida de estudo das funções das marcas).

4.2. As funções sócio económicas⁴⁰².

Sob o ponto de vista socio-económico, a marca é um valioso bem nas mãos do empresário, o que o permite atrair a clientela, mas também é de relevante utilidade aos consumidores na medida em que serve de referencial, orienta-os nas escolhas da qualidade dos produtos e serviços desejados. Podemos dizer que a função social cabe às vantagens que o público tira da colocação de uma marca no mercado, ao passo que a função económica será por seu turno, o conjunto de vantagens que os operadores económicos (empresários) obterão da utilização do sinal no campo concorrencial.

Do ponto de vista económico ainda hoje é maioritariamente aceite a perspectiva proposta por ISAY em 1929, segundo a qual cabe à marca desempenhar três funções principais⁴⁰³:

1^a- a de indicação de origem de produtos ou serviços (*Herkunftsfunktion*);

2^a –a de garantia de qualidade dos bens marcados (*Qualitätsfunktion*);

3^a -a publicitária ou sugestiva (*Werefunktion*).

De acordo com este conceituado Professor alemão, a marca exerce a função indicadora de origem de produtos e serviços quando permite que os consumidores tenham um referencial que lhes faculte realizar as suas aquisições, funcionando a marca, na mente do consumidor, como um símbolo que possibilite a escolha em concreto dos produtos marcados e a consequente diferenciação de todos os outros da mesma espécie.

Garante a qualidade dos produtos ou serviços marcados, no sentido em que o consumidor espera e deseja que todos bens em que a mesma marca seja aposta, apresentem iguais níveis qualitativos.

Desempenha a função publicitária ou sugestiva quando o valor da marca transcende o valor dos elementos corpóreos das empresas.

⁴⁰² Cfr. Desenvolvimento NOGUEIRA SERENS, *A monopolização...ob. cit.*, pp. 1179 e ss; v. abordagem sucinta e igualmente proveitosa em PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 141 e 142.

⁴⁰³ V. GIOVANNI MASSA, *Funzione Attrattiva e autonomia de marchio*, Jovene Ed., 1994, p. 17, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 184. V. tb., NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p 1203.

Apesar de a marca, historicamente, ter surgido no interesse do seu titular (industriais e comerciantes), hoje desempenha uma dupla função ao se apresentar também no interesse dos consumidores, como defende o conceituado autor espanhol FERNANDEZ-NOVOA⁴⁰⁴: À primeira vista caberia pensar que a marca é simplesmente um instrumento ao serviço dos interesses das empresas titulares de marcas que por meio das mesmas reforçariam sua posição no mercado. Mas o certo é que a marca protege não só o interesse particular das empresas, mas também o interesse geral dos consumidores. A protecção deste duplo grupo de interesses através do sistema de marcas é reconhecida actualmente pela doutrina e jurisprudência de vários países⁴⁰⁵. O tribunal Supremo Espanhol manteve em diversas ocasiões esta acertada teoria. Assim, a sentença da Sala Primeira de 24 de Novembro de 1978 afirma em um dos seus considerandos o seguinte: “Que as marcas enquanto signo distintivo da empresa para alcançar a diferenciação das mercadorias como resultado material da actividade económica (marcas industriais e comerciais) com a finalidade de tutelar não só o privativo interesse do empresário, assistido de um monopólio de uso frequente aos possíveis competidores, são em geral do público consumidor para evitar confusões e dúvidas na hora de adquirir os produtos confiem ao seu titular a correspondente protecção...”. A dupla finalidade apontada foi descrita de maneira gráfica pela jurisprudência norte-americana. Em uma sentença do Tribunal de Apelação do Sétimo Circuito declara-se que o Direito de Marcas existe não para proteger as marcas, mas sim para proteger de confusão o público consumidor e ao mesmo tempo, para garantir ao titular da marca seu direito a que o público não resulte confundido.

Além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do avivamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebem bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte a acção dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ *Fundamentos...ob. cit.*, p. 44.

⁴⁰⁵ O citado autor por seu turno, cita na nota 100, um autor da doutrina alemã BEIER-KRIEGER, GRUR Int. 1976, pp. 125 e ss e na doutrina americana McCARTHY, volume 1 parágrafo 2:12, p. 77.

⁴⁰⁶ V. PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, *As Marcas de Alto Renome perante o Princípio da Função social da Propriedade*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual,

Os empresários, através da marca, anunciam ao público, de forma distintiva os seus produtos e serviços, ou seja, através da marca, comunicam aos interessados as características, qualidades e vantagens que os seus produtos ou serviços oferecem, no entanto esta actuação (informativa, muitas vezes feita através da publicidade sugestiva) deve sempre respeitar os princípios e limites impostos pela disciplina da concorrência.

Por seu turno, o público (consumidor) usa a marca como a bússola que lhes orienta nas aquisições de produtos e/ou serviços⁴⁰⁷. A opção por determinada marca poderá ser motivada ou determinada por experiências anteriores que satisfizeram o consumidor quando pessoal e directamente experimentou o produto ou serviço ou por orientação de terceiro (s) que o indicaram ou indicarão a optar por certa marca. A publicidade, prestígio e notoriedade da marca podem também orientar a opção por uma determinada marca por parte do consumidor.

De modo a atrair cada vez maior clientela e conseqüentemente aumentar o volume de vendas, o titular da marca procura enriquecer as qualidades intrínsecas e extrínsecas (visuais) dos seus produtos e serviços e promove-os, principalmente através de campanhas publicitárias que, pela sua força e impacto, atingem a todas as camadas sociais⁴⁰⁸.

A marca é o maior activo das empresas nas novas economias⁴⁰⁹; os investidores são mais confiantes no futuro de empresas com marcas fortes. Num mercado competitivo, o preço é estabelecido pelo mercado. Se uma empresa sempre aumentar o preço, as suas vendas cairão porque os consumidores não estarão dispostos a pagar mais por ela. Neste ambiente, a relação dos consumidores com a marca é baseada em preço e

Janeiro/Fevereiro de 2011, p.10, na nota 66 cita MENDONÇA JOSÉ XAVIER CARVALHO DE. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Campinas: Russel, 2003, Tomo I, Volume III, p. 229.

⁴⁰⁷ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 141. Explica a este propósito que “A marca funciona assim como um centro de imputação, por parte dos consumidores, das qualidades ou defeitos que atribuem a um dado produto ou serviço, por parte de diversos factores, como sejam a experiência própria ou alheia, a publicidade ou a reputação de que goza a própria marca ou até o respectivo titular, quando conhecido. Por outro lado na perspectiva do consumidor, a marca funciona como um referencial ao qual este liga a satisfação ou insatisfação experimentada aquando de consumos anteriores, imagem favorável ou desfavorável que reteve da publicidade ou da experiência alheia. Nesta medida, a marca auxilia o público a atribuir a cada produto ou serviço uma certa imagem (de qualidade, de preço ou de estilo de vida), que permite orientá-lo nas suas aquisições futuras”

⁴⁰⁸ No mesmo sentido cf., HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Sivitas S.A, 2ª edição actualizada, p. 818.

⁴⁰⁹ V. Um artigo economicista sobre a matéria da autoria de GILSON NUNES, *Marca é o maior activo das empresas na nova economia*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 51-Março/Abril de 2001, pp. 68-69; v. *ib.*, no mesmo sentido NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, p.101, por sua vez cita ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas*, Coimbra, 1977, p. 7 e ss e FERRER CORREIA, *Reivindicação do estabelecimento comercial como unidade jurídica*, in Estudos de Direito Civil, Comercial e criminal, 2ª ed., Coimbra, 1985, p. 255.

funcionalidade do produto apenas. Entretanto, do lado da procura, a marca tem o poder de capacitar o produto a alcançar um preço maior, a aumentar o volume de vendas, a reter e a aumentar o uso dela pelos seus consumidores a longo prazo. Um bom exemplo é o caso de Geo Prism e Toyota Corolla nos EUA. Estes dois carros são virtualmente idênticos, produzidos na mesma linha de produção e com níveis similares de distribuição e serviços. Apesar disto, o Corolla tem 8% de *premium price* e vende o dobro em volume. A marca estabelece também uma demanda estável no longo prazo através de uma relação funcional emocional e filosófica com os seus consumidores, criando uma barreira à entrada e um grande diferencial competitivo de longo prazo. Do lado funcional, a marca garante o reconhecimento e auxilia a decisão de compra do consumidor, através da garantia de qualidade. Do lado emocional, ela satisfaz requerimentos aspiracionais e de auto-expressão. Exemplo: eu gosto da cor e design da impressora! Do ponto de vista filosófico, existe uma identificação total com a marca pelo consumidor. Ele compartilha da visão e valores da marca. Exemplo: a impressora é feita de componentes recicláveis⁴¹⁰.

A actividade do titular da marca será sempre no sentido de manter um certo padrão de qualidade (embora possa por vezes alterar a qualidade no sentido de melhoramentos) que possa reter os clientes aos seus produtos ou serviços. Por essa atitude do titular da marca, o consumidor se conduz a repetir o mesmo produto ou serviço porque já conhece o seu padrão de qualidade. Mas se o titular altera as propriedades do produto quer para melhorar ou reduzir a qualidade sem a necessária informação aos clientes da marca, corre o risco de perder o direito à marca sem prejuízo de se lhe assacarem responsabilidades por parte dos consumidores⁴¹¹. Hoje, a televisão é um importante veículo publicitário, que ao anunciar as marcas, fala até às crianças de tenra idade⁴¹². Talvez aqui possamos extrair a ideia da “função de comunicação”, que também tem sido apresentada no elenco das funções socio económicas, quando na verdade devia essa função de comunicação ser subsumida na função de publicidade no sentido clássico do termo⁴¹³.

⁴¹⁰ Cfr. GILSON NUNES, *Marca...ob. cit.*, pp. 68-69.

⁴¹¹ Cfr. MANGINI, VITO, *IL Marchio...ob. cit.*, pp. 78-79.

⁴¹² Já nos surpreendemos muitas vezes com o nosso filho menor de 4 anos quando, em passeio pela cidade a dentro, diz: “Papá, olha banco” indicando uma placa publicitária e as vezes o próprio estabelecimento bancário, tudo por força da informação percebida através da massiva publicidade televisiva das marcas desse banco.

⁴¹³V. A este propósito NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1245 e ss, nota 2451, pronunciou-se nos seguintes termos: “No plano económico, não nos parece que a “função de comunicação” da marca ou, como alguns também dizem, a concepção da marca como “mensageiro”

M. GHIRON, considerado o mais antigo autor sobre a matéria das funções socio económicas das marcas, citado por NOGUEIRA SERENS⁴¹⁴, disse que a principal função da marca era a de “*collectore di clientela*”⁴¹⁵. Assim perceber-se que a marca pode desempenhar uma pluralidade de funções de natureza económica.

A função condensadora de “*goodwill*”, apresentada por FERNANDEZ-NOVOA⁴¹⁶, merece uma especial atenção no domínio das funções sócio- económicas, se atendermos o que este autor ensina. Desde a perspectiva do empresário titular da marca, a função mais importante deste signo distintivo é, sem dúvidas alguma, a de constituir um mecanismo apto para condensar o eventual goodwill ou boa fama de que goze entre o público-consumidor dos produtos ou serviços diferenciados pela pertinente marca; corresponde a doutrina norte americana o mérito de haver formulado a tese de que a marca é um signo que simboliza o *goodwill*. Com efeito, ROGERS afirmou em 1914 que mediante a marca, o *goodwill* fixa-se e faz-se visível: a marca é inseparável do *goodwill* ao incorporar a expectativa razoável de vendas futuras dos produtos de uma empresa. Em 1932, GRISMORE reiterou esta tese, indicando que o que possui o usuário de uma marca não é propriamente a marca, mas sim o *goodwill* que se forjou em relação com a marca correspondente e que se opina afina em torno da mesma. Na doutrina actual, McCARTHY manifesta que a marca é um símbolo objectivo de goodwill que uma empresa construiu: é o símbolo mediante o qual o

constitua um verdadeiro *novum* relativamente às funções, digamos, clássicas, das quais cuidamos no texto. Por um lado, não há comunicação que não tenha uma fonte ou, se se preferir, não há mensageiro sem existir a correspondente mensagem da autoria de alguém- a função de origem da marca diz-nos isso mesmo-; por outro lado o “significante”, que a marca é, pressupõe um “significado”, que são os produtos ou serviços que ela individu(aliz)a- nada que a função de distinção da marca já não evidenciasse -, finalmente, a “mensagem”, trazida pela marca, como “mensageira” que é, podendo, eventualmente, ser intrínseca à marca, resulta, via de regra, da publicidade(sugestiva) que lhe é feita. A protecção dirigida à marca passaria então a ser concebida como uma protecção contra as interferências dos terceiros no “canal de comunicação” que (se diz que) ele é. E, pelo menos *a priori*, qualquer uso (inautorizado) da marca poderia ser assim qualificado- mormente em se tratando de uso desse tipo de uma “grande marca”, que se apresentaria, é claro, como um “canal de comunicação” com elevada potência”

⁴¹⁴ *A monopolização...ult. ob. cit.*, p. 1245, nota 2451.

⁴¹⁵ Esta expressão é do próprio M. GHIRON, “*e a expressão foi cunhada por ele*” segundo NOGUEIRA SERENS, cfra, nota precedente. “A marca é, sem dúvida, isso- explicitando: um instrumento para a conquista, a manutenção e o alargamento da clientela- mas é-o porque, tendo mais ou menos força atractiva (função de publicidade), simboliza um certo padrão de qualidade(função de garantia) e assinala, segundo a sua origem empresarial, os produtos ou serviços (função de origem), tornando-os assim distinguíveis de produtos ou serviços merceologicamente iguais ou merceologicamente afins(função de distinção)”, v., tb, MANGINI, VITO, *IL Marchio...ob. cit.*, p. 80, nota 56, “L’espressione, como è noto, fu coniata da GHIRON, *IL marchio nel sistema del diritto industriale, in Riv., civ.*, 1915, p. 150, e *scritti successivi*. Aderiscono alla tesi descritta nel testo ance CASANOVA, *Impresa e azienda*, p. 459, p. 459; FRANSISCHELLI, *Sui marchi d’impresa*, p. 87.

⁴¹⁶ *Fundamentos...ob. cit.*, pp. 56-60.

público pode identificar o *goodwill*. Não há, quanto a nós, inconveniências nenhuma em aderir esta tese sustentada pela doutrina norte americana⁴¹⁷.

Em termos gerais, cabe assinalar que o *goodwill* é a boa fama ou reputação de que gozam os produtos ou serviços diferenciados através de uma marca. Boa fama que implica a preferência ou o reconhecimento que o público consumidor manifesta em relação aos produtos ou serviços correspondentes. Assim concebido, o *goodwill* é algo intangível que existe tão só na mente do público comprador: é o estado de ânimo dos consumidores que induz os mesmos a comprar um determinado produto ou contratar um certo serviço. Se se contempla desde a perspectiva do empresário, o *goodwill* é uma expectativa empresarial: é a expectativa razoável de que um produto seja comprado novamente, a qual tem sua causa a favor do público baseado em anteriores experiências satisfatórias⁴¹⁸.

Vemos, pois, que o *goodwill* assenta na boa fama do produto ou serviço da marca e na conseqüente preferência do público consumidor, por esse produto ou serviço. Posto isto, há que perguntar - se, quais são os factores que forjam o *goodwill* que se condensa na marca. Os factores são, os três seguintes: a boa qualidade dos produtos ou serviços diferenciados pela marca, a publicidade realizada pelo titular da marca em torno da mesma e, finalmente, a própria potência publicitária (*selling power*) da marca. A qualidade dos produtos ou serviços de marca é talvez o factor que mais decisivamente contribui a construir o *goodwill*, na medida em que a marca indica ante os olhos dos consumidores uma boa ou alta qualidade, na marca se irá constituir o *goodwill* ou a boa fama dos produtos ou serviços⁴¹⁹.

Do exposto até aqui se depreende que na actualidade a marca cumpre a função de constituir o suporte no que vai sedimentar-se o *goodwill* ou a boa fama o prestígio dos produtos ou serviços diferenciados pela marca correspondente. Ao que esta é a principal função que a marca desempenha em defesa dos interesses do empresário titular, há que pontualizar, sem embargo, que longe de ser constante, a função condensadora do *goodwill* é tão só eventual. Com efeito, a marca de um produto ou serviço pode possuir um *goodwill* ou boa fama, ou um *illwill* ou má fama. Esta

⁴¹⁷ *Idem.*, pp. 56-57.

⁴¹⁸ V.FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos...ob. cit.*, pp.57-58; no mesmo sentido v. HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA, *Tratado...ob. cit.*, p. 818.

⁴¹⁹ *Idem.*, p. 58.

proposição é certa em um plano sócio-económico, mas não é admissível na esfera jurídica⁴²⁰.

De um modo geral e resumido⁴²¹, diremos que as funções sócio-económicas da marca resumem-se em: *Função de origem*, ao assinalar segundo à sua proveniência empresarial, produtos ou serviços; *função de distinção*, na medida em que a marca distingue produtos ou serviços merceologicamente iguais ou merceologicamente afins; *função de publicidade*, ao chamar a atenção do público, por meio de informação ou de sugestão, para os respectivos produtos ou serviços e *função de garantia*, ao originar a crença na constância de um determinado padrão de qualidade

A função condensadora do goodwill acaba por se subsumir na função de garantia e na função de publicidade.

4.3. As funções jurídicas

Com o estudo das funções jurídicas da marca, pretende-se saber fundamentalmente o que o direito tutela com o registo das marcas. Contrariamente ao que se passa no estudo das funções sócio-económicas da marca, que tem sido geralmente pacífica, infelizmente, com as funções jurídicas como nos referimos no início deste capítulo, não há consensos entre os autores⁴²²-.⁴²³.

Geralmente têm sido apontadas as seguintes funções jurídicas da marca:

⁴²⁰ V. FERNANDEZ-NOVOA, *Fundamentos...ob. cit.*, p. 60.

⁴²¹ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1245.

⁴²² V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp. 105-108. São distintas as posições dos autores em relação às funções jurídicas das marcas, o que se pode ver a seguir:

FRANCISCHELLI, REMO, *Sui Marchi...ob. cit.*, p. 236, escreve que a marca tem:

Uma função distintiva, função que se destina a distinguir os produtos ou mercadorias no mercado ou impedir um engano nas escolhas das mesmas.

Além da posição própria acabada de apresentar, o autor dá a conhecer o entendimento de outros autores, segundo os quais as marcas desempenham as funções de garantia de qualidade e a função publicitária. Adianta que outros autores acrescentam ainda a função atractiva da marca, entendida como colectora de clientela.

FERNANDEZ-NÓVOA, *Fundamentos...ob. cit.*, pp. 45-46, *Las funciones...ob. cit.*, pp. 35-39, defende que as funções da marca são: - A função indicadora de procedência empresarial dos produtos ou serviços. A excelente elaboração apresentada por este autor, em relação à função de procedência empresarial dos produtos, levar-nos-á a deixá-lo falar na sua exposição, aliás, assim tem sido, sempre que consideramos extraordinária a apresentação de qualquer que seja o autor. FERNANDEZ-NÓVOA considera que: Esta é sem dúvidas a função originária da marca: a função que se apoia directamente nas reacções dos consumidores e se fundamenta de maneira imediata na estrutura do direito de marcas. Com efeito, ao contemplar uma marca posta em relação com o produto ou serviço, o consumidor pensa logicamente que o produto ou serviço procede de uma determinada empresa: daquela empresa é que procedem todos os produtos ou serviços da mesma classe que estão todos com a mesma marca. Desta sorte, a marca atesta ante os olhos dos consumidores que todos os produtos da

mesma classe portadores da mesma marca foram produzidos ou distribuídos por uma mesma empresa. E neste sentido, é inquestionável que em frente do público consumidor a marca cumpre uma missão informativa ao identificar os produtos e serviços em atenção a sua procedência empresarial.

Compreende-se assim, que a função clássica e primordial da marca é a de indicar a origem ou a procedência empresarial dos produtos e serviços. Esta é, com efeito, a função que se deriva espontaneamente da própria essência do direito de marcas. Se o direito sobre a marca confere ao titular a faculdade exclusiva de aplicar o signo aos produtos ou serviços de uma determinada classe, é inegável que todos os produtos ou serviços dessa classe que ostenta a mesma marca procederão de uma mesma empresa. Como acertadamente sublinhou BEIER e KRIEGER, por ser uma indicação de procedência, a marca garante aos consumidores que a mercadoria procede sempre da mesma empresa, a saber: a empresa do titular da marca.

Referindo-se às alterações feitas em defesa desta função, FERNANDEZ-NOVOA, diz: Há que confessar, sem embargo, que foi produzido um sensível giro no significado da função indicadora de procedência empresarial. Como assinala GILSON, ao longo de uma extensa etapa, o consumidor atribuía importância substancial à procedência ou fonte do produto: para o comprador eram vitais a identidade do fabricante, suas dimensões, sua localização e seu prestígio. Mas segundo GILSON, a Revolução Industrial e as inovações ocorridas no Século XX na ordem tecnológica e nas comunicações afectaram a relação entre consumidores e fabricantes: o consumidor deixou de conhecer o fabricante; a jurisprudência e a doutrina norte americana reconheceram gradualmente que a identidade do fabricante dos artigos de marca era desconhecida por muitos consumidores. Assim, já em 1914, ROGERS afirmava que depois de ter observado o comprador ordinário durante vinte anos, havia chegado a conclusão de que o mesmo presta escassa atenção ao nome do fabricante: Em 90 dos 100 casos, o comprador ordinário não sabe quem é o fabricante. E em uma sentença do ano 1964 o Tribunal de Apelação do 3º Circuito declarou que por consequência das ramificações do moderno comércio e da distribuição internacional de produtos desde o fabricante até ao consumidor através do importador e do comerciante, a fonte ou procedência dos produtos dotados com uma marca notória é raras vezes conhecida pelo consumidor. O autor que estamos a citar reitera sua posição ao dizer (...) penso que a circunstância de ser desconhecida ou anónima a identidade da empresa fabricante ou distribuidora dos produtos ou serviços de marca não significa que tal identidade seja indiferente: desconhecido não é sinónimo de indiferente. O consumidor pode desconhecer o nome do empresário que emprega a marca; mas confia em que, seja quem for, a empresa permanecerá sempre a mesma.

O autor reforça a sua tese fazendo notar que: a doutrina e a jurisprudência norte-americanas, assim como a doutrina alemã sustentam que, apesar de que muitas vezes o público ignora a identidade da empresa titular, a marca continua desempenhando uma função de indicar a procedência empresarial dos produtos ou serviços. Neste sentido, disse textualmente LUNSEFORD que o comprador não necessita de conhecer o nome ou domicílio do titular da marca, mas deve poder confiar em que a marca pertence em exclusivo a uma pessoa, porque uma marca não pode ter duas origens, do mesmo modo que um ser humano não pode ter duas mães. Por sua vez, numa importante resolução de 1954, a Commissioner of Patents declarou que uma das finalidades da protecção das marcas é reconhecer o direito dos compradores potenciais a procedência a obterem o que desejam, sem serem induzidos à confusão quanto a procedência dos produtos, incluso nas hipóteses de que esta procedência seja anónima. E numa resolução de 1968 o TTAB pronunciou-se no sentido de que a principal função da marca é garantir aos compradores que quando adquirem produtos dotados com a marca, obterão produtos que tenham a mesma origem (ainda que anónimos) que os produtos da mesma marca anteriormente adquiridos. Por outro lado, na doutrina alemã, BEIER E KRIEGER pontualizam que a circunstância de que o consumidor conheça ou não o nome do titular da marca é irrelevante e nunca desempenhou papel algum no Direito de Marcas.

FERNANDEZ-NOVOA faz notar que BEIER e KRIEGER propugnaram recentemente uma ampliação da função indicadora de proveniência que a marca se vem assinalando tradicionalmente. Ao juízo destes autores, a ampliação é inescusável para poder incluir dentro desta tradicional função da marca as hipóteses de que a marca é usada conjuntamente por várias empresas; estas hipóteses são as das marcas colectivas, a marca de um cedente e a licença de marca. A fim de que a função indicadora da procedência abarque também estas novas hipóteses, BEIER e U. KRIEGER propõem que esta função se interprete não no sentido estrito e tradicional, mas num novo e mais amplo sentido: há que reconhecer que a marca pode indicar que a mercadoria procede de um grupo de empresas que se associam para usar em comum a marca?.

O conceituado autor espanhol, que estamos a citar, critica esta nova formulação redimensionada da função indicadora da procedência empresarial dos produtos ou serviços, nos seguintes termos: Esta nova e ampla versão da função da procedência, é ao meu modo de ver,

admissível tão só dentro de certos limites. Observe-se, com efeito, que BEIER e U. KRIEGER se referem expressamente à existência de um grupo de empresas associadas para usar em comum ou conjuntamente a marca. Como é lógico, a associação de um grupo de empresas pressupõe que entre as mesmas surge uma comunidade de interesses, a qual implica, por sua vez, necessariamente a colaboração de tais empresas para promover uma finalidade bem comum. Pois bem, creio que da associação de empresas a consequente comunidade de interesses entre as mesmas só cabe falar-se nas hipóteses da marca colectiva e na marca de um concedente. E penso, ao mesmo tempo, que a associação de empresas e a consequente comunidade de interesses entre as mesmas há-de descartar-se, por regra geral, na hipótese da licença de marca.

Porque longe de existir uma comunidade de interesses entre a empresa licenciante e a empresa licencitária, na licença de marca produzir-se-á com frequência uma disparidade de interesses tanto no momento inicial da conclusão do contrato, como na vigência da relação contratual. Basta recordar a este efeito os reiterados conflitos de interesse que surgem no caso em que a licença de marca está acompanhada por uma série de prestações entrelaçadas ou vinculadas; é dizer, no caso em que a doutrina e a jurisprudência norte-americanas denominam *Contractual Tie-In*. Vemos, pois, como a nova versão da função indicadora que propunha BEIER e U. KRIEGER não explica satisfatoriamente em muitos aspectos a utilização da marca por parte do licencitário. Há portanto que concluir que em uma grande maioria de casos de licença de marca desaparece a função indicadora da procedência para abrir passo a função indicadora da qualidade dos produtos e serviços de marca.

- A função indicadora de qualidade;

- A função condensadora de goodwill (boa fama dos produtos ou serviços distinguidos pela marca);

- A função publicitária.

OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Comercial volume II Direito Industrial...ob. cit.*, pp. 145-146, ao se debruçar pela primeira vez sobre a matéria defendeu que as marcas tinham as seguintes funções:

-Função distintiva;

-Função sugestiva.

Referiu nessa altura, o conceituado autor da Universidade de Lisboa, que havia uma possível terceira função da marca, a função de garantia. Disse ainda que não podia haver uma marca com mera função de garantia.

Mais tarde, OLIVEIRA ASCENÇÃO, *As funções das marcas e os Descritores (Metatags) na Internet*, Estudos de Direito do Consumidor, Centro de Direito de Consumidor da FDUC, 2002, PP. 99-120, veio a mudar a sua concepção sobre as funções das marcas, ao defender que a marca cumpre apenas a *função distintiva*. O conceituado autor expõe os seus argumentos nos seguintes termos:

“ É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem.

Supomos que hoje este entendimento seja insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que conceda licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso, sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus.

As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, COUTO GONÇALVES procura encontrar como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ónus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços.

Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva”.

Quanto a função distintiva em si, OLIVEIRA DE ASCENÇÃO defende que “ Não há que confundir a função de determinação da origem e a função distintiva. Para nos entendermos quanto a esta, devemos ter presente o que caracteriza a marca, em relação a outros sinais distintivos. A marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, a insígnia, o nome comercial, a recompensa...É um sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados. Ou seja, um produto ou serviço distingue-se pela integração naquela série”.

O artigo 166/1 do CPI refere “aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional...” Temos aqui a função distintiva, que é incontornável. Mas nem sequer pede que sejam os produtos ou serviços da sua actividade económica ou profissional. A que fica assim reduzida a função distintiva, se nenhuns traços caracterizadores dos produtos ou serviços são determinantes?

Ao mínimo, que chega a um nível quase tautológico: distingue os produtos ou serviços integrados naquela série de todos os outros, por definição nela não integrados.

Só isto. A função distintiva a tanto se resume. Os efeitos que o público possa retirar da marca e os estímulos que lhe provoca são extra-jurídicos. O direito apenas assegura o exclusivo dum sinal distintivo, regulando-o”. Relativamente à função de garantia ou índice de qualidade, OLIVEIRA ASCENÇÃO pronunciou-se nos seguintes termos: “(...) não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isto tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia. A proibição básica que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro- manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor- não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquire marca de renome e fizer o cálculo de a aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica”.

Sobre a função publicitária OLIVEIRA ASCENÇÃO, escreveu que “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação.

Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que em nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito.

(...) Concluimos assim que a única função da marca é a função distintiva”.

CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 73-76, embora faça menção crítica às chamadas funções de garantia de qualidade e publicitária, indica como funções jurídicas tuteladas as seguintes:

- *Função distintiva*, que segundo ele, significa a identificação da origem empresarial de um produto ou serviço. Afirma o autor em jeito de remate “(...) em termos gerais, mantém plena validade a afirmação segundo a qual a função jurídica da marca se reconduz a uma indicação da origem empresarial de produtos ou serviços”.

COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 370-380, apresenta como funções das marcas as seguintes:

- *Função distintiva*, para este autor, “(...) a função distintiva das marcas não se confunde ou identifica com a de indicação de origem ou proveniência. Esta embora deva continuar a ser reconhecida, é apenas parte- e nem sempre presente -daquela.

Pela outra parte, sempre presente, 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 (os emissores) comunicam por ela ao público (receptor) algo respeitante a produtos (referente) - 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).

- *Função atractiva ou publicitária excepcional* (ou função evocativa de excelência), função essa elaborada pela doutrina, a partir das disposições protectoras da marca notória e de prestígio ainda de acordo com COUTINHO DE ABREU, “Embora radicadas em determinados produtos, estas marcas ganham asas e libertam-se em grande medida da função distintiva, aparecendo como símbolos de excelência”.

- *Função de garantia de qualidade*. Fazendo a distinção entre marcas colectivas e marcas individuais, o autor defende com recurso ao direito interno do seu país, alínea b) do número 2 do artigo 269º do CPI(P), que as marcas individuais cumprem uma função de garantia de qualidade autonomizável da função distintiva.

4.3.1.FUNÇÃO DISTINTIVA

Sufragada durante muito tempo pelos autores como sendo a única função da marca, desenvolveu-se com a afirmação da concorrência empresarial que obrigou o uso massivo de marcas individuais por forma a diferenciar o que vinha sendo padronizado pela produção industrial⁴²⁴. Ao atribuir ao titular da marca o direito de uso exclusivo para identificar os seus produtos ou serviços na actividade económica, diligenciou-se para distinguir os diversos produtos apresentados no mercado pelos diversos empresários, bem como permitir ao consumidor a identificação do produtor e a subsequente escolha do bem desejado⁴²⁵. A função distintiva significa que a marca distingue os produtos e serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outra. A marca para além de distinguir produtos e serviços, distingue também as fontes produtivas, isto é a origem dos produtos e serviços⁴²⁶. Esse entendimento nem sempre

Para COUTO GONÇALVES, *Função distintiva...ob. cit.*, pp. 185-198, a marca tem, em síntese, as seguintes funções:

- Uma Função Essencial: Função Distintiva.

A marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportem a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso. Uma Função derivada: Função de garantia de Qualidade dos Produtos e Serviços.

A marca não garante, directamente, a qualidade dos produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa.

- Uma Função complementar: Função Publicitária. A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos serviços que assinala.

AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p.144, considera a função publicitária como sendo actualmente equiparada à função distintiva. Nos seguintes dizeres: “(...) com o desenvolvimento da economia, a importância da publicidade que “bombardeia”o consumidor, a evolução da própria lei, é natural que a função distintiva, venha a perder a primazia para a função publicitária. Só que em nossa opinião, embora não se possa afirmar que a principal função da marca é a publicitária, cremos que actualmente no mínimo estão equiparadas e num futuro próximo a função principal da marca será a função publicitária”.

Segundo PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 141-146, as funções jurídicas da marca são:

- A função de indicação de proveniência

-A Função publicitaria.

O autor afasta a função de garantia de qualidade.

⁴²³ Cfr. A abundante indicação bibliográfica sobre as funções das marcas (de autores alemães, italianos, espanhóis, portugueses), apresentada por NOGUEIRA SERENS, A “VULGARIZAÇÃO”...*ob. cit.*, pp. 7-8.

⁴²⁴ Cfr. PUGLIATTI, *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XI, p. 75.

⁴²⁵ V. HUGO DANIEL LANÇA SILVA, *A Função publicitária da marca de empresa no direito português*, verbojurídico, 2009, p. 66.

⁴²⁶ V. Argumentando esta orientação NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1185, disse o seguinte: “...o público em presença de uma marca, independentemente do modo como fosse composta ou da maneira como fosse utilizada, poder acreditar na constância da origem dos produtos que essa marca contradistinguia ou, por outras palavras, poder acreditar que havendo igualdade entre as marcas que assinalavam produtos merceologicamente iguais, a origem ou proveniência (empresarialmente falando) de tais produtos, conquanto fosse dele (do público) desconhecida, seria sempre a mesma, ou melhor, única”

foi pacífico, principalmente no que se refere à função de indicação de origem ou proveniência como uma concretização da função distintiva⁴²⁷. Os que se opõem a este entendimento (de que a marca também distingue as fontes produtivas), dizem que a marca é por vezes um sinal “anónimo”, sem qualquer menção ao titular ou à empresa, que uma mesma marca pode ser usada para produtos idênticos ou semelhantes por diferentes empresas de um grupo, por transmissão e por diversas empresas a título de licença⁴²⁸. Sobre o anonimato da marca, defendem os opositores do significado bicéfalo da função distintiva da marca que num mercado como o actual não se pode enfatizar uma ligação entre a marca e a empresa na medida em que o consumidor desconhece a identidade da empresa titular da marca⁴²⁹. Justificam esses autores que, com o desenvolvimento e crescimento da produção industrial e com as inovações tecnológicas dos últimos séculos, assiste-se a um afastamento cada vez mais acentuado entre o produtor e o consumidor, sendo normalmente o produtor actual desconhecido pelo consumidor, por outras afirmam que o consumidor conhece a marca mas não conhece o empresário que é dela titular. Este posicionamento pode ser enfraquecido com a ideia de que o consumidor, conhecendo a marca e não o empresário, confia que é sempre o mesmo empresário titular da marca cujos produtos são por si desejados, ou seja, tem a ideia da proveniência do produto com base na marca⁴³⁰. Quanto ao contra argumento da marca de grupo, defendem que sendo esta marca propriedade de uma sociedade é usada por outras, a este ligadas, mas juridicamente autónomas. Também esta crítica não é sem fragilidade; a existência de uma autonomia jurídica entre a entidade que regista a marca e aquela que a utiliza deve ser desvalorizada, porquanto é manifesta a unidade económica destas, que fará supor uma coerência organizativa e directiva, mantendo inalterada a visão tradicional da indicação de origem das marcas. A este propósito, GALGANO sustenta que o sistema integrado de produção faz perder relevância a identidade do empresário que materialmente produz os produtos e ganha relevo aquele que dá as instruções sobre a forma de produzir ou que exerce o controlo

v. tb a nota 2365 deste mesmo autor . V. Neste sentido VANZETTI, *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, RDI, .. 16.

⁴²⁷ V. Desenvolvidamente sobre “ a concretização da função distintiva” NOGUEIRA SERENS, *A monopolização...ob. cit.*, pp. 1179 e ss.

⁴²⁸ V. Detalhadamente a discussão sobre a bicéfala concretização da função distintiva da marca em HUGO LANÇA SILVA, *Função publicitária...ob. cit.*, pp. 65-83, COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*,(9ª ed) pp. 361-362.

⁴²⁹ V. Neste sentido FERRER CORREIA, *Lições...ob. cit.*, p. 179.

⁴³⁰V. AA.VV. *Direito Industrial*, Vol. I, p. 82, FERNANDES NÓVOA, *Las funciones de la Marca*, ADI, 1978, p. 37.

sobre a qualidade dos produtos⁴³¹. Ainda a propósito da marca de grupo, GALGANO reforça o seu argumento dizendo que: “nenhum consumidor se sentirá enganado se descobrir que o produto sobre o qual foi aposta uma marca conhecida, não provém da empresa titular da marca, mas de uma sociedade que esta controla ou por uma sociedade controlada por uma holding comum”⁴³². Os opositores da concretização da função distintiva em duas vertentes (distinção de produtos e das respectivas fontes produtivas) argumentam ainda que a marca não indica a fonte produtiva, se se considerara possibilidade de transmissão autónoma da marca, isto é, sem o estabelecimento, supondo que ao se proceder a transmissão autónoma da marca, a desvinculação que ocorre em relação a sua anterior titular faz com que a sua proveniência não seja conhecida. De acordo com o artigo 17º do CPI (M), há na nossa ordem jurídica admissibilidade de transmissão autónoma da marca. Ora, não vemos em que é que a transmissão autónoma pode pôr em causa a indicação de origem, uma vez que, apesar da desvinculação da marca ao anterior titular, passará a identificar a sua nova origem empresarial, isto é, a sua nova proveniência. Também se erguem críticas à função distintiva das marcas, resultantes da possibilidade de existência de licença de exploração de marcas⁴³³, prevista no artigo 122º do CPI(M). A não aceitação da função de origem com base no argumento das licenças é retrógrada, visto que se alicerça no quadro da função de “origem nominada”, segundo esta concepção, era “ aberrante, para dizer o menos, que uma marca pudesse ser usada por outrem que não o seu titular – a titularidade que era uma repudiava o uso plúrimo, (...), a função de origem nominada, que permitia que as marcas de fantasia não fossem deixadas sem protecção, era mais dúctil relativamente ao princípio da indissociabilidade da titularidade da marca e do seu uso (...)”⁴³⁴. Actualmente já não se assiste este conservadorismo. De acordo com o disposto no número 1 do artigo 122º do CPI(M), o titular do registo pode celebrar contrato de licença para o uso da marca, sem prejuízo do seu direito de exercer o controlo efectivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos respectivos produtos ou serviços. A faculdade de o titular exercer o controlo efectivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços, conferirá homogeneidade na qualidade da marca, quer da empresa

⁴³¹ V. FRANCESCO GALGANO *IL marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, merchandising, Contratto e impresa*, 1987, Cedam, Padova, p. 174.

⁴³² V. FRANCESCO GALGANO, *IL marchio...ob. cit.*, p. 192.

⁴³³ Sobre a história da licença de marcas, v. por todos, desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização*, nota 2358, pp. 1193-1200.

⁴³⁴ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1192.

licenciante, quer da empresa licenciada. Deste modo, o consumidor não terá como pensar nas eventuais distintas proveniências, mas numa única proveniência, uma vez que os produtos ou serviços marcados possuem a mesma qualidade assegurada pelo controlo⁴³⁵. Uma outra censura frequente à validade da função de proveniência relaciona-se com as dificuldades em conciliar esta função com as hodiernas técnicas de produção industrial, com base nas quais é recorrente uma cisão entre as empresas proprietárias das marcas e as encarregues da produção dos seus produtos. As empresas proprietárias das marcas se limitam a gerir o circuito de distribuição e a exercer um controlo sobre a qualidade dos produtos⁴³⁶. Mesmo neste caso, não se abala a função indicadora de proveniência uma vez que é feito o controlo sobre a utilização da marca, e conseqüente assunção de responsabilidades pelo titular da marca⁴³⁷. Outra reflexão crítica a luz da função indicadora de origem é feita com relação a marca de prestígio que segundo os contestatários, com este tipo de marca cuja protecção é ultramerceológica, se protege a capacidade sugestiva e não a função distintiva. Cremos ser este um argumento deficiente, uma vez que a referida protecção ultramerceológica é excepcional, isto é, quando está em causa uma actuação diluitória da marca. A marca, seja ela de que tipo, é normalmente tutelada com base no próprio quadro legal do sinal. Por forma a debelar todas as expostas críticas contra a função indicadora de proveniência, tem sido feito o redimensionamento da função distintiva, passando a ser entendida num contexto mais amplo. Defende-se a este propósito que a função jurídica da marca significa que os produtos provêm de uma empresa que mantém com a empresa originária relações de natureza contratual ou económica. Desta forma, a noção de procedência empresarial significa a existência de identidade entre a produção própria do titular da marca e de terceiros a quem este esteja contratualmente ligado⁴³⁸.

Conforme acabámos de ver, a perspectiva dualista de interpretação da função distintiva das marcas foi particularmente no seio da doutrina italiana e portuguesa, motivo de levantamento de posições distintas.

⁴³⁵ A obrigação de exercer o controlo no licenciado é fruto do labor da doutrina e jurisprudência norte-americana, está estatuida no *Lanham Act* de 1946.

⁴³⁶ De acordo com esta maneira de pensar, as fábricas são instaladas em países subdesenvolvidos, com baixos custos de produção, nomeadamente ao nível da mão-de-obra, a cargo de subcontratados ou de licenciados. V. HUGO LANÇA SILVA, *A Função publicitária...ob. cit.*, p. 71.

⁴³⁷ V. HUGO LANÇA SILVA, *A Função publicitária...ob.cit.*, p. 71. A crítica que deu origem a esta nota está relacionada com a problemáticas das marcas dos industriais vs marcas dos comerciantes- Private Label, v. *supra* 2.2.1 e 6.1, 2 *infra*.

⁴³⁸ Esta é a concepção de McCARTH, citado por NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização...ob. cit.*, pp. 14-15, v. *supra* 3. 2.5.

Entre os pioneiros comercialistas portugueses, os Professores J. G. PINTO COELHO e FERRER CORREIA, não havia consensos⁴³⁹. A função de origem (anónima) da marca sempre contou, porém, com opositores de peso. Em Itália, avultavam os nomes de R. FRANCESHELLI, RDCCom. 1948, I 1 s. e, mais recentemente, Marchi, 247, F. FERRARA Junior, Teoria, 190 s., T. ASCARELLI, Teoria, 430, G. GUGLIELMETTI, IL Marchi., 8 s., G. SENA, RDI, I, 1989, 5 s.; na Alemanha, o destaque vai L. HEYDT, GRUR-int. 1976, 339 s., e W. OPPENHOFF, GRUR-Int. 1973, 433 s. No seio da doutrina portuguesa, o Professor FERRER CORREIA, Lições, 179-180, encarava expressamente a questão de saber se “a marca, além de individualizar as mercadorias ou produtos [função de distinção], os relacionava com uma pessoa ou entidade determinada, um certo empresário ou uma certa empresa [função de origem]”. E, no quadro dessa questão, apontava a diferença entre a marca que, pelo modo como eram compostas, designavam a empresa de onde provinham as mercadorias e as outras, as marcas de fantasia, que, como tais, não forneciam qualquer indicação sobre a procedência dos bens. Nestas últimas marcas (anónimas), a função de relação dos produtos que elas assinalavam com os empresários ou as empresas que introduziam esses produtos no mercado “era actuada apenas de modo indirecto razão suficiente para que se não fizesse intervir esse elemento na definição do respectivo conceito” O Mestre de Coimbra não deixava, contudo, de relativizar esta sua conclusão, advertindo que perante legislações que só admitissem a sua transmissão em conjunto com o estabelecimento à época era esse o caso, por exemplo, das legislações alemã e italiana; portuguesa (artigo 118º do CPI(P) então em vigor rompia claramente com esse princípio dito de conexão -, ainda podia dizer-se que a marca, além de sinal distintivo das mercadorias, assegurava provirem estas de uma certa empresa, sempre a mesma⁴⁴⁰.

⁴³⁹ Num excelente e desenvolvido trabalho, NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p.1188, escreveu : “Em Portugal, o destaque, até pelo seu pioneirismo, vai para J. G. PINTO COELHO, RLJ, ANO 94º, 1962, 290: “Ainda que a marca, pela sua constituição, seja puramente objectiva, consistindo numa simples designação de fantasia, ou numa figura emblemática, sem qualquer alusão ao estabelecimento ou à pessoa do seu proprietário ou criador, a verdade é que à marca importa sempre um vínculo entre o produto e o industrial ou o comerciante que a adopta. O público quando adquire o produto coberto com uma certa marca, produto que lhe agradou e por que mostra preferência, quer obter esse artigo, fabricado ou vendido por certo produtor ou por certo comerciante, ainda que desconheça a sua identidade. A marca é pois sempre um indicativo de origem. Só os produtos dessa origem ou proveniência têm a preferência do comprador, que se guia pela marca e vê nela, em certo modo, uma garantia de qualidade”.

FRANCISCHELLI⁴⁴¹, para quem “a marca seja ou não registada, distingue os produtos, mercadorias ou os serviços, e não estabelecimento ou a empresa, ou o estabelecimento e os seus produtos, ou como alguns já afirmam, a fonte produtiva, ou pior, a fonte de origem”. Para esta corrente, a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços e permite a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Segundo COUTO GONÇALVES,⁴⁴² “ Foi VANZETTI quem, de uma forma irreduzível, colocou o problema do significado da função distintiva nos seguintes termos: “a marca só pode distinguir por duas (e só por duas) formas: a primeira, seria garantir directamente a presença constante das mesmas qualidades em cada unidade de produtos marcados e, a segunda seria garantir indirectamente essa presença, assegurando a proveniência constante de cada produto marcado de uma mesma fonte de origem”. Assim, atribui-se a este conceituado e incontornável autor em direito de marcas, o pioneirismo da elaboração teórica do significado da função distintiva da marca e outras funções.

No entanto, NOGUEIRA SERENS⁴⁴³ afirma que: “ O grande mérito de ADRIANO VANZETTI, ao contrário do que comumente se julga, não reside na autoria da “teoria das funções das marcas”- muito antes dele (e, como é obvio, não sabemos se foi o primeiro), já F. FALB, *Die Ubertragung*, 39-64, a havia exposto. O que todos devemos ao conceituado autor italiano é, sim, a distinção, que depois se tornou obvia, entre as funções económicas (âmbito ontológico) e as funções jurídicas da marca (âmbito normativo), seguida da advertência de que a existência das primeiras, conquanto não pudessem ser ignorados pelo legislador, não o vinculava a transformar todas essas funções em funções jurídicas”.

Não obstante as divergentes posições relativas ao significado da função distintiva expostas *supra*, tradicionalmente, tem se sustentado que a função primeira e essencial da marca é a de distinguir produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos ou serviços de outras empresas. Assim, segundo esta concepção, a função distintiva das marcas equivale a uma função jurídica de indicação da origem dos produtos, portanto, indicam que determinados produtos provêm de determinado

⁴⁴¹ *Sui marchi...ob. cit.*, p. 247. O autor continua dizendo que a eleição da função indicadora de origem da marca é contra o tempo, contra a lei e contra os interesses da vida empresarial. Contra o tempo, porque expressam o espirito das marcas corporativas, obrigatórias e de responsabilidade ; contra a lei, porque a visão é desajustada face ao actual Direito das Marcas; contra interesses da vida empresarial, porque corresponde a uma visão estática da marca, pouco elástica às novas necessidades da economia. *Idem.*, p. 248.

⁴⁴² *Manual...ob. cit.*, p.185.

⁴⁴³ *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1248, última nota, 2452.

empresário, seja uma mesma empresa ou uma única fonte produtiva, distinguindo-se desta forma dos produtos disponibilizados pelos demais concorrentes.

Não há dúvidas que a função primeira da marca, aquela que sobressai imediata e directamente, é a função indicadora de proveniência dos produtos ou serviços: ao contemplar uma marca aposta num determinado produto ou a indicar certo serviço, o comprador interioriza, logicamente, que todos os bens daquela classe que utilizam aquela marca apresentam iguais características. Posteriormente, o consumidor é instado a considerar que todos os produtos ou serviços com a mesma marca emanam da mesma empresa⁴⁴⁴.

Através deste referencial, a satisfação do consumidor por um determinado bem canaliza-se para a marca que, por sua vez, se reporta a determinada fonte produtiva, tornando-se a marca numa mais valia, decorrente do grau de satisfação junto dos adquirentes. Por outro lado protege-se os consumidores, pelo facto de a concorrência se basear em critérios apenas objectivos, nomeadamente a qualidade e preço, bem como pelo facto de o processo de escolha do bem se encontrar facilitado.

Por último, com este posicionamento sobre o significado da função distintiva, há vantagens na medida em que os restantes empresários não concorrentes são protegidos mediante a possibilidade de o sinal distintivo permanecer disponível para apropriação por estes e subsequente utilização na sua área merceológica⁴⁴⁵.

A função indicadora de origem dos produtos ou serviços, encontra acomodação legal no CPI (M), na alínea f) do artigo 1º já apresentado *supra*, na alínea a) do artigo 110º nos seguintes dizeres: Constituem requisitos para a protecção de marca: “Permitir a distinção dos produtos e serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outra empresa”. Por seu turno a alínea e) do número 1 do artigo 177º, estabelece que: Comete infracção de contrafacção, imitação e uso ilegal de marca, todo aquele que: “Utilizar a marca para identificar produtos ou serviços distintos dos do titular da marca registada de modo a iludir o consumidor sobre a origem dos mesmos”. Isto quer dizer que a marca, ao distinguir os produtos e serviços, distingue também a respectiva empresa, isto é, a fonte produtiva; é nisto que se concretiza a função distintiva da marca.

⁴⁴⁴ V. FERNANDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 61.

⁴⁴⁵ V. VANZETTI, *Funzione...últ. ob. cit.*, pp. 45-46.

4.3.2.FUNÇÃO DE GARANTIA OU DE QUALIDADE

A função distintiva, tida como a principal função jurídica das marcas, tem vindo a perder a sua hegemonia ao dar, ela mesma, origem a outras funções como é o caso da função de garantia ou de qualidade ou de confiança⁴⁴⁶. Deriva da concretização da função distintiva a qual faz brotar a função de origem nominada e função de origem anónima⁴⁴⁷.

O titular da marca, ao assinalar os produtos ou serviços que oferece, procura, através deste procedimento, revelar a verdadeira origem dos mesmos, esta revelação pode ocorrer através de uma marca que é constituída por elementos que identificam a empresa de onde ela é proveniente (origem nominada) ou pode a marca não ser constituída por quaisquer elementos que permitam identificar a empresa de origem (origem anónima)⁴⁴⁸. Ainda que o titular da marca não seja revelado ou conhecido através do seu sinal é como se ele estivesse presente diante dos que apreciam a qualidade do seu produto ou serviço no momento da aquisição. Os que normalmente adquirem os produtos ou serviços com certa marca fazem-no cientes de que estas têm a mesma origem empresarial e portanto a qualidade dos mesmos será sempre a mesma, por isso as suas expectativas em relação ao produto ou serviço marcado não serão defraudados, pela confiança desenvolvida nas aquisições e experiências de consumos anteriores⁴⁴⁹. Ainda que o empresário titular da almejada marca esteja distante, por intermédio sinal que distingue os seus produtos e serviços, é como se estivesse face a face com o público que tem optado pela aquisição dos produtos e serviços assinalados com a sua marca. O público, que habitualmente adquire os produtos ou serviços marcados por aquele sinal, faz-no seguro de que indica a proveniência empresarial dos produtos e serviços com a conhecida qualidade ou seja, o consumidor supõe terem a mesma qualidade todos os produtos em que a mesma marca é aposta. Neste sentido, sendo a mesma fonte produtiva fica garantida a constância da qualidade dos produtos

⁴⁴⁶ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1188 e ss.

⁴⁴⁷ *Idem.*, p. 1188.

⁴⁴⁸ NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1188 e ss, mostra como a origem nominada contribuiu para o surgimento da função de garantia.

⁴⁴⁹ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1189 e ss dissertando sobre o efeito que tinha a função de origem nominada sobre a função de garantia ou função de qualidade ou função de confiança. Assim se referiu : “confiança (na pessoa humana ou jurídica- do titular da marca)-garantia de não desapontamento sobre a) –qualidade (dos respectivos produtos) a razão para o uso, frequentemente sinonimico, das expressões “ função de qualidade “, “ função de garantia” e “ função de confiança”, p. 1189.

ou serviços⁴⁵⁰, embora não seja o titular da marca impedido de alterar a qualidade dos produtos ou serviços introduzindo melhorias⁴⁵¹. Além da fundamentação sócio-económica da função de garantia ou de qualidade até aqui apresentada, encontramos na lei disposições que conferem juridicidade à função que estamos a examinar, é o que sucede nos casos das marcas de certificação (alínea h) do artigo 1º do CPI(M), ao indicarem a origem do produto ou serviço, conferem garantia aos consumidores sobre a sua qualidade.

A nível das marcas individuais, pode-se ver a fundamentação legal desta função, na alínea c) do artigo 110º do CPI(M), que alude sobre o princípio da verdade, ao apresentar como um dos requisitos para a protecção da marca o não ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou o público sobre os elementos característicos específicos do produto ou serviço a que a marca disser respeito, nomeadamente sobre a origem geográfica, a natureza ou as características dos produtos ou serviços em questão⁴⁵².

A função distintiva, como vimos, concretiza-se na função indicadora de origem dos produtos e serviços; esta por sua vez, visa anunciar ao público interessado a qualidade que os produtos e serviços de uma determinada origem possuem em relação aos outros. “A marca mais não faz que comunicar ao público a qualidade dos respectivos produtos, emergindo como símbolo desta mesma qualidade- mas só dela-, como vantagem, é claro, para o seu titular”⁴⁵³. Vê-se, assim na função de qualidade ou de garantia, o diálogo entre os consumidores e empresários relativamente aos seus interesses⁴⁵⁴.

4.3.3. FUNÇÃO ATRACTIVA OU DE PUBLICIDADE⁴⁵⁵⁻⁴⁵⁶.

Por função publicitária, quer-se antes referir o especial magnetismo que algumas marcas, por si ou por força de técnicas publicitárias, exercem sobre o c

⁴⁵⁰ V. FERNANDES NÓVOA, *Tratado...ob. cit.*, p. 66.

⁴⁵¹ V. COUTO GONÇALVES, *Direito das Marcas*, 2a Edição, Almedina, 2003, p. 25.

⁴⁵² Por todos v. COUTINHO DE ABREU...*Curso...ob. cit.*, (9ª ed), pp. 365-366.

⁴⁵³ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1202.

⁴⁵⁴ V. FERNANDES NÓVOA, *Las funciones de la Marca*, ADI, 1978, P. 46, MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintive...ob. cit.*, p. 89.

⁴⁵⁵ V. Por todos NOGUEIRA SERENS *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1238 e ss, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 147, nota 268, CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial...ob. cit.*, p. 76; COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 375.; COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 193.

⁴⁵⁶ V. Em especial, desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1202 e ss.

consumidor⁴⁵⁷. Quando a qualidade do produto gera boa fama nos círculos consumidores, faz nascer um efeito de publicidade da marca em causa. Essa publicidade é natural, ou seja, meramente informativa, na medida em que, através da marca em si, isto é, sem nenhuma força adicional, os consumidores conhecem a qualidade dos produtos ou serviços assinalados, devido a experiências de uso ou consumos anteriores⁴⁵⁸. Quando a publicidade é pura ou meramente informativa, não acrescenta valor à marca, neste caso, o produto, por si só, é que qualifica a marca.

Ao se falar de função de publicidade ou função sugestiva, não se tem tomado em linha de conta a publicidade informativa da marca em si mesma, tal como nos referimos no parágrafo anterior. Trata-se sim da publicidade sugestiva⁴⁵⁹.

Autores houve que, desde cedo defenderam a possibilidade de a marca por si só, independentemente da qualidade dos produtos que assinalam possuírem uma força atractiva autónoma⁴⁶⁰. Como expoentes máximos dessa orientação, tem sido apontados os juristas norte-americano FRANK I SCHECHTER e alemão HERMAN ISAY, a quem se atribuem o mérito da teoria da força atractiva autónoma da marca⁴⁶¹. No Direito norte americano, o contributo de SCHECHTER consistiu em sustentar que a marca não é apenas um símbolo do *goodwill* de uma empresa, mas de *per si*, é um mecanismo susceptível de constituir e garantir o aviamento da empresa, sendo que o valor da marca relaciona-se com a sua capacidade de venda. Por seu turno, na Europa, ISAY defendeu quem existem três funções jurídicas de igual dimensão e importância. Refere o autor às: a) função indicadora de proveniência; b) função de garantia de qualidade; c) função publicitária.

Sobre a última função, ISAY sustenta que a marca é um bem jurídico independente, devendo por isso reconhecer-se-lhe um valor jurídico autónomo⁴⁶².

De acordo com os autores defensores da força atractiva autónoma da marca, algumas vezes o magnetismo da marca baseia-se na excelência dos produtos ou

⁴⁵⁷ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob.cit.*, p. 193.

⁴⁵⁸ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1202.

⁴⁵⁹ NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1239, faz uma dicotomia entre publicidade informativa, que corresponde ao sentido próprio da expressão e publicidade sugestiva ou persuasiva, aquela que é feita através dos meios de comunicação social, *maxime* a televisão.

⁴⁶⁰ A ideia de força atractiva autónoma da marca foi inicialmente apresentada por FRANK I SCHECHTER e delucidada por HERMAN ISAY, v. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1202.

⁴⁶¹ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1202 e ss, apresenta desenvolvidamente as possíveis causas que segundo ISAY criam a força atractiva autónoma, v. p. 1203.

⁴⁶² V. HUGO LANÇA SILVA, *Função...ob. cit.*, p. 102, cita na nota 307 AREÁN LALIN, *Em torno a la Función Publicitaria de la Marca*, ADI, 8. 1982, pp. 62/63

serviços que assinala; outras vezes, assenta no sinal distintivo em si mesmo, na sua especial potencialidade para atrair o consumidor; outras vezes, a capacidade atractiva encontra sustentação na associação da marca a pessoas, personagens, símbolos famosos⁴⁶³.

O empresário de hoje não se fia na referida força atractiva autónoma da marca, uma vez que a concorrência se mostra cada vez mais renhida, assistindo o empresário uma multiplicidade de concorrentes que oferecem com aproximados custos equiparáveis níveis qualitativos, um amplo conjunto de produtos e serviços susceptíveis de proporcionar idêntica satisfação das necessidades individuais. Perante estes factos, os empresarios viram-se forçados a descobrir novos meios de diferenciar os seus produtos e serviços dos colocados no mercado pela concorrência com o objectivo de captarem a atenção e a estima do público⁴⁶⁴. Deste cenário, resulta que as vendas nos mercados actuais são promovidas pela publicidade sugestiva.

A função publicitária, como função sócio-económica da marca, foi acolhida na doutrina com passividade, o mesmo não tem acontecido no campo jurídico. Sempre houve fortes oposições à protecção jurídica da função publicitária. As principais críticas a essa protecção situavam-se a três níveis: por um lado, que ela representaria um factor de desigualdade entre os concorrentes; por outro, prejudicaria a liberdade de escolha dos consumidores baseada em factores racionais; e, por último, colocaria problemas graves à subsistência do direito de marcas pela aproximação do regime da marca, enquanto sinal autónomo e sugestivo, às obras intelectuais⁴⁶⁵.

Actualmente, o que se tem discutido não é o facto da função publicitária ser considerada como legalmente tutelada, mas a base da sua fundamentação jurídica. Uns

⁴⁶³ Nestes aspectos se baseavam os fundamentos de ISAY para justificar a razão da força atractiva autónoma da marca, v. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1203 e ss.

⁴⁶⁴ Neste sentido, escreveu NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1238-1239, “ Essa insuficiência da marca para determinar a escolha dos produtos, que está associada ao carácter oligopolista dos mercados- os “ sindicatos industriais”, não obstante disporem de um elevado poder de mercado, enfrentavam a concorrência dos *outsiders*, estando sujeitos, outrossim, à concorrência potencial, e, nessa medida, constituíram, digamos, os precursores dos mercados desse tipo-, irá ser suprida pelo recurso à *publicidade* que assim voltava a ser encarada como meio de concorrência: falamos, é claro, não já na publicidade informativa, que se traduziria no esforço de divulgação, não importa porque meio, da existência de múltiplos produtos com diferente proveniência empresarial aptos a satisfazer uma determinada necessidade do público (dos consumidores), apontando-lhes as respectivas características/qualidades merceológicas, numa palavra, não falamos da publicidade cujo objectivo fosse apenas o de informar o público (dos consumidores) sobre as várias possibilidades de escolha que o mercado lhe oferecia, falamos, sim, da publicidade dita sugestiva ou persuasiva.

⁴⁷²V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 193.

defendem a fundamentação autónoma desta função⁴⁶⁶, outros argumentam que a função publicitária deriva da função distintiva ou seja, que não é uma função autónoma^{467 - 468}. Os defensores da ideia de que a marca exerce uma função publicitária autónoma, recorrem frequentemente aos fundamentos legais de protecção da marca de prestígio⁴⁶⁹. Com a protecção deste tipo de marca, pretende-se tutelar o seu poder atractivo ou sugestivo, grosso modo adquiridos através de massivas campanhas publicitárias, estamos a nos referir à publicidade sugestiva e não a meramente informativa. Há em relação a esta forma de aquisição de força atractiva o entendimento crítico de que são os titulares das grandes empresas, donas das grandes marcas que têm o poder financeiro à altura de suportar avultados investimentos em campanhas publicitárias de modo a promoverem as suas marcas, criando assim uma *desigualização* das marcas. Passam por isso a existir dois tipos de marcas (fortes e fracas) ou marcas comuns e marcas de prestígio (que gozam de uma protecção especial ou à margem de regras comuns). Deste modo, pode-se perceber que as marcas já não são naturalmente (fortes), capazes de se auto-promoverem, passam a ter a dita capacidade auto-promocional, depois de todo um investimento feito para tal⁴⁷⁰.

⁴⁷³Mas partem de pressupostos que embora legais (marca de prestígio e marca de alto renome) como veremos nos próximos parágrafos, não se encontram em todas as marcas. Ora, para que uma função seja tida como das marcas, é necessário que os fundamentos jurídicos a ela respeitantes sejam aplicáveis a todas as marcas sem excepção.

⁴⁷⁴V. HUGO LANÇA SILVA, *Função publicitária...ob. cit.*, p. 100, nota 300, diz que: “Lapidares, neste sentido, são as palavras de DEMART quando afirma que “ a utilização da marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama à atenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recordação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função de indicação de proveniência” (apud. SILVA CARVALHO, *Marca comunitária*, Coimbra Editora, 1999, p. 51 Também ANSELM KAMPERMAN SANDER e SPYOS MANIATIS, refere o facto de “ *the advertising function of trade mark can be seen as a cumulative result of its origin and quality connotation in all of their guises*” (*A consumer trade Mark Protection Based on Origin and Quality*, EIPR, 1993, P. 408). No mesmo sentido BRAUN, *Précis des marques de produits et de service*, Deuzième ÉDITION, Maison Ferdinand LARCIER, 1997, PP. 10 e ss., COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca*, Livraria Almedina, Coimbra, 1999, pp 151 e ss., FRANCISCHELLI, *Sui Marchi di Impresa*, 4ª Edizione, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1988, pp. 229 e ss., GIORGIO OPPO, *Diritto al Marchio e divieto di propaganda del prodotto*, *Diritto dell'Impresa, Scritti Giuridici I*, CEDAM, 1992,p. 424 e GUGLIELMETTI, *Marchi Ordinari, notoriamente conosciuti e celebri: differenze tra le tre figure e portata della loro protezione*, secondo l'ordinamento giuridico italiano, RDC, Ano 1977, pp. 387 e ss (embora com algumas variantes).

⁴⁶⁸V. Neste sentido CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 75-76.

⁴⁶⁹V. Neste sentido COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit* (9ª ed), pp. 363-364.

⁴⁷⁰Sobre o uso da publicidade como meio de promoção de marcas, escreveu NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização...ob. cit.*, pp. 123 e ss de maneira brilhante o seguinte: “(...) o uso da marca, por si só, não podia determinar a escolha de um produto (marcado) em detrimento de outro (igualmente marcado): iguais no preço, os produtos também se equivaliam na qualidade, e se as marcas que ostentavam não ofereciam, em si mesmas, qualquer capacidade sugestiva (ou publicitária), resultava indiferente para o consumidor adquirir um ou outro desses produtos. Na falta desse meio de concorrência, o uso da marca apenas permitia orientar a escolha dos consumidores, reforçando a posição destes face aos comerciantes, disso aproveitando os industriais: o consumidor, tendo adquirido o produto com a marca x, proveniente do industrial y, poderia, com segurança, repetir essa sua experiência aquisitiva. Esta “insuficiência” da

Na Alemanha, a função publicitária ou sugestiva veio quebrar a tradicional regra da função distintiva que governava as marcas, passou esta função também a gozar de uma protecção autónoma à luz da alínea 1 do parágrafo 823 do BGB⁴⁷¹.

marca para determinar a escolha dos produtos, que está associada ao carácter oligopolista dos mercados, irá ser suprida pelo recurso à publicidade, que assim, (re)emerge como meio de concorrência. É, com efeito, a publicidade que, centrando-se nas marcas, lhes vai permitir adquirir poder de venda (*selling power*, na terminologia, anglo-saxónica); forjada à margem dos méritos dos respectivos produtos, esse poder da marca depende essencialmente do seu efeito psicológico sobre o público. Donde a (inevitável) preponderância da publicidade sugestiva, que faz verter sobre a marca um conjunto de factores intangíveis, não utilitários, que diferenciam o respectivo produto no mercado, atribuindo-lhe uma “personalidade” própria. E é assim que a própria marca adquire, também ela, uma função sugestiva ou publicitária, forjada à margem do seu valor intrínseco ou de qualidade dos respectivos produtos, e que é a base do seu aludido poder de venda. A intrusão da publicidade na concorrência, exactamente porque fez sobressair (ao lado da função distintiva) a referida função sugestiva, ou publicitária das marcas, desigalizou-as no plano sócio-económico. E é fácil ver porquê. Sendo diferente a dimensão empresarial dos titulares de marcas, diferente é também a sua capacidade económico-financeira, da qual depende, em última instância, o investimento feito em publicidade. Porque são mais intensamente publicadas, as marcas das grandes empresas hão-de-adquirir maior capacidade atractiva ou sugestiva do que as das empresas de média dimensão, do mesmo jeito que estas outras marcas, nesse mesmo aspecto, e pela mesma razão, hão-de diferenciar-se das pequenas empresas. As marcas “Coca-Cola” e “Spur-Cola”, que contradistinguem bebidas não alcoólicas do mesmo tipo, à luz da sua função distintiva (originária), terão sensivelmente o mesmo valor; não obstante, uma eventual compra da marca “Coca-Cola” implicaria o pagamento de um preço incomparavelmente superior ao da compra da marca “Spur-Cola”. Esta mais valia de uma marca em relação à outra decorre precisamente da sua diferente capacidade atractiva ou sugestiva-dessa capacidade, e já não da qualidade dos respectivos produtos [mais de 1 milhão de testes comprovam que a (cola) “Royal Crown” tem melhor sabor do que a “Coca-Cola” e do que a Pepsi” (são palavras de AL RIES, em entrevista publicada na revista Exame Executive Digest, Outubro de 1994, p. 64, sob o título “As marcas estão a morrer”)...mas, nem por isso, estas marcas deixam de vender mais do que aquela]-, a qual, por sua vez, e como já dissemos, não pode ser dissociada do maior investimento em publicidade que é feito pelo titular da marca “Coca-Cola”. O diferente valor da marca no plano sócio-económico, que decorre da circunstância de elas não terem todas o mesmo *selling power* - note-se que as marcas fazem parte do activo das empresas e, por conseguinte, o valor da marca condiciona o valor da respectiva empresa- não provocou, de imediato, uma mudança de paradigma legislativo; as primeiras leis de marcas, que concebiam o direito sobre o sinal apenas à luz da sua função distintiva e que, por isso mesmo, consagravam o princípio da relatividade da respectiva tutela, mantiveram-se em vigor durante várias décadas, e, quando foram alteradas, as que lhes sucederam não trouxeram inovações sobre o conteúdo do direito. Aconteceu assim por exemplo, Aconteceu assim, por exemplo, em França com a Lei de 31 de Dezembro de 1964, que revogou a Lei de 23 de Julho de 1857, em Itália com a Lei de 21 de Junho de 1943, que subsistiu a Lei de 30 de Agosto de 1868, em Portugal com o Código de da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n. 30679, de 24 de Agosto de 1940, que revogou a Lei de 28 de Maio de 1896, e também na Alemanha, onde ainda vigora a Lei de 12 de Maio de 1894, com varias modificações, é certo, mas que deixaram intocado o conteúdo do direito sobre o sinal (sobre as várias modificações da referida lei alemã, cfr., por exemplo, BUSSE, Warenzeichengesetz, 5. Aulf., Berlin/New York, 1976, p. 6 s.) [Em França e em Itália, à data em que escrevemos, vigoram já novas leis, aprovadas em consequência da Directiva 89/104/CEE, e que assumem a diferenciação das marcas no plano sócio-económico, atribuindo-lhe, pois, relevância jurídica: (...)].

⁴⁷¹V. NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização...ob. cit.*, pp. 130-132. “ (...) As marcas deixaram de ser tuteladas apenas à luz da sua função distintiva- tutela contra risco de confusão (em sentido estrito ou em sentido amplo), que é afirmada na lei de marcas- passando a beneficiar de uma tutela especialmente dirigida à sua função publicitária, e que se afirma com base naquela norma do código alemão (BGB); por outras palavras a função publicitária da marca não é apenas protegida no âmbito da função distintiva, é dizer, de uma forma derivada, mas antes de uma forma autónoma. E assim, o titular de qualquer marca, independentemente, pois, da sua maior ou menor capacidade sugestiva ou atractiva, poderá invocar o respectivo direito para se opor ao uso de um sinal igual ou confundível por parte de um terceiro, para contradistinguir produtos diferentes, pretextando que esse uso prejudica a capacidade sugestiva ou publicitária da marca em causa. Com relação ao acabado de expor, NOGUEIRA SERENS apresenta o seguinte exemplo: “Imagine-se que um fabricante de raticida pretende registar, como marca deste

A perspectiva alemã de tutela autónoma da função publicitária ou sugestiva parece ser a mais acertada porque “abrangente” uma vez que a mesma pode ser invocada pelo titular da marca independentemente de estar em causa uma marca célebre, bastando que haja potencial prejuízo da capacidade publicitária da marca, qualquer marca diga-se⁴⁷².

PAUL DEMARET⁴⁷³, em 1972, dizia que a utilização de uma marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama a atenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função da indicação de proveniência. O mesmo autor, porém, já ressalva certas situações em que a marca desempenha uma função publicitária sem que tal se relacione com a indicação da procedência, nomeadamente quando se trate de um sinal com um poder atractivo ou sugestivo próprio ou provocado pela promoção feita em seu redor. Quando a tutela legal da marca assuma esta extensão, não será já dirigida à função de indicação da fonte empresarial, mas sim e especificamente àquela função publicitária. É justamente isso que se verifica com a protecção concedida às denominadas “marcas de prestígio”, contra o seu uso por terceiros em produtos inteiramente distintos, com o objectivo de impedir a erosão ou diluição dessas marcas. O que há a salvaguardar, neste âmbito, não é tanto a indicação de proveniência –pois pode mesmo não existir qualquer risco de confusão entre os produtos – mas sim, e primordialmente, o valor comercial da marca ou seu poder de atrair o público, mercê do prestígio que gozam os produtos em questão.

produto, um sinal igual ao anteriormente registado por um terceiro para contradistinguir chocolates. Segundo a lei de marcas (a lei alemã, estamos agora a pensar), e por força do princípio da especialidade, nada obstará a esse registo- os produtos que as marcas contradistinguiam eram diferentes; por outro lado, não se afirmando a necessidade de tutelar a marca do fabricante de chocolates à luz da sua função distintiva, também não haveria lugar para uma autónoma tutela função publicitária, pois que esta, no quadro daquela mesma lei, se não afirma fora do âmbito da função distintiva do sinal. Aceitando-se que a marca, apesar de ser objecto de um direito absoluto, apenas goza da protecção que decorre da lei do sinal- uma tutela relativa ou limitada, por força do princípio da especialidade (neste sentido, criticando a opinião dos autores que concebem a marca como uma “sostige Recht”. Ainda na sequência da exposição de NOGUEIRA SERENS “Não estando em causa uma marca celebre, por certo que o seu titular, para se opor ao uso e/ou registo de sinal igual para produtos diferentes, por banda de um terceiro, não poderia invocar que este pretendia de uma forma, diríamos, parasitária, aproveitar da capacidade publicitária da marca; porém, já seria crível que ele viesse invocar que o facto de o fabricante de raticida passar a contradistinguir este produto com um sinal igual a uma marca de chocolate prejudicaria a capacidade desta marca: chocolates e raticidas são “produtos incompatíveis”, pois que ao consumidor dos primeiros não há-de agradar associá-lo ao segundo, coisa que se não poderá excluir se forem usadas marcas iguais”.

⁴⁷² V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, p. 131.

⁴⁷³ Citado por PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 146-147.

Apresentados que foram os aspectos que dominam o debate relativo à função publicitária e na senda do parágrafo anterior, parece-nos ser inquestionável a tutela jurídica desta função. Se a tutela é ou não autónoma, pouco ou quase nada releva, uma vez que qualquer marca seja ela ou não de prestígio tem um potencial poder publicitário⁴⁷⁴.

Na nossa ordem jurídica, a tutela da marca de prestígio, que serve na perspectiva de alguns autores, de fundamento a função publicitária (como função autónoma), vem consagrada no artigo 126º. do CPI(M).

4.4. O CASO PARTICULAR DAS MARCAS COLECTIVAS E DAS MARCAS DE GARANTIA

A par das marcas individuais, encontram-se as marcas colectivas⁴⁷⁵. Pese embora tenham sido as marcas colectivas a despontarem primeiro, hoje a marca individual é de maior difusão e relevância económica, isto é, notório pelo seu quadro legal cada vez mais rico em articulados, ao passo que as marcas colectivas apresentam um reduzido conjunto de normas e de limitado conteúdo⁴⁷⁶. O que hoje se chamam de marcas colectivas começaram por ser marcas das corporações no Ancien Régime⁴⁷⁷.

Historicamente, as marcas colectivas desempenharam um importante papel no capitalismo industrial⁴⁷⁸ como resposta às necessidades dos sindicatos industriais. As vantagens que as marcas colectivas ofereciam aos sindicatos industriais foram numerosas. O uso de uma marca desse tipo por parte de qualquer organização permitia

⁴⁷⁴ V. *Supra* nota 470.

⁴⁷⁵ Sobre este tipo de marcas, ver por todos, desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 74-98, 632-665; FRANCISCHELLI, REMO, *Trattato...ob. cit.*, pp. 183-247, *Sui Marchi D'Impresa...ob. cit.*, pp. 45-55; FERNANDA SARSI-SARTORI, *Alcune considerazioni in tema di marchio colectivo e principio di relatività della tutela*, in *Rivista di Diritto Industriale*, Ano XL-1991, Números 1-2 de Genáio-Giugno, Milano-Dott. A. Giuffré Editore, pp. 21-36; VINCENZO DI CATALDO, *I Signi...ob. cit.*, pp. 161 e ss; VANZETTI, ADRIANO, *Manuale...ob. cit.*, pp. 283-284; CASANOVA, *Impresa...ob. cit.*, pp. 464-465; CIONTI, FERDINANDO, *La Funzione...ob. cit.*, pp. 13-32; BRAUN, *Précis...ob. cit.*, pp. 471-478; COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 367-368; CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 76-79, PUPO CORREIA, *Direito...ob. cit.*, p. 349; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp. 92-104; MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, pp. 215-310. De salientar que a noção de marca colectiva surge na doutrina internacional na Convenção de Washington de 1931, que reviu a Convenção de Paris de 1883.

⁴⁷⁶ V. DI CATALDO, *I Segni...ob. cit.*, pp. 13-14.

⁴⁷⁷ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 74-76.

⁴⁷⁸ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 79-92, apresenta apontamentos históricos sobre a tutela da marca colectiva no capitalismo industrial nos direitos francês, alemão, norte americano e português, com diferentes nuances.

uma distinção ou diferenciação a dois níveis: ao nível dos objectos, ou seja, dos bens produzidos pelos membros da organização titular da marca, que passavam a contradistinguir-se dos bens iguais ou afins que eram produzidos pelos que não faziam parte do sindicato; ao nível dos sujeitos ou dos empresários sindicalizados, passavam a ser indetificados como membros de uma organização diferente da dos seus concorrentes. A promoção da marca colectiva, através da publicidade ou por outra forma qualquer, beneficiava ao seu titular e aos empresários que dela faziam uso na medida em que reduzia os custos com essas mesmas promoções publicitárias e não só. Outra vantagem é que a marca colectiva permitia o controlo da produção dos vários empresários sindicalizados, o que assegurava o equilíbrio concorrencial entre os membros do sindicato⁴⁷⁹.

A questão de saber se as marcas colectivas englobam as marcas de garantia e ou de certificação⁴⁸⁰ constitui o ponto central do debate que alimenta importantes e nem sempre conciliadas posições.

⁴⁷⁹ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 78.

⁴⁸⁰ Sobre marcas colectivas e/ou de certificação v. desenvolvidamente NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 632-642. Parte da sua dissertação neste domínio se traduz nos seguintes termos: “ É seguro que muitas corporações tinham a sua própria marca- marca colectiva obrigatória, costuma dizer-se. Marca colectiva, se dúvidas. A sua titularidade cabia à respectiva corporação, que, não tendo qualquer produção própria, a não usava; e, aqueles a usavam, faziam-no, não por serem seus cotitulares, mas porque tinham uma certa qualidade, que era precisamente a de serem membros da corporação em causa. Trata-se no fundo, de uma marca cuja titularidade, que era uma, estava dissociada do seu uso, que era plurimo; e, por conseguinte, a sua função não era distinguir os produtos de um determinado artesão dos de outros artesãos, mas antes distinguir os produtos dos membros da corporação (-titular da marca) dos produtos de outros artesãos, isto é, dos produtos dos artesãos que não eram membros da corporação em causa. (...). Muito frequentemente, a marca da corporação (colectiva e, (...) obrigatória ou facultativa) deixava de ter apenas a função que foi apontada: individualizar os produtos dos artesãos que eram membros da corporação – titular da marca, permitindo assim a sua distinção dos produtos dos *outsiders*. Como é sabido, os estatutos de muitas corporações continham um conjunto de prescrições técnico-profissionais com a finalidade de garantir a qualidade/característica dos respectivos produtos. (...). Existindo (...) sistema de prevenção contra a colocação no comércio de produtos defeituosos (obras maculadas, *hoc sensu*), a marca da corporação podia ser chamada a desempenhar uma nova função: continuava, é certo, a servir para distinguir os produtos dos membros da corporação em causa dos produtos, diríamos, de contrabando, que eram os que provinham dos artesãos que daquela não faziam parte, mas, a par disso, garantia a qualidade/característica dos produtos que a ostentavam, por isso que na sua produção haviam sido observadas as regras da arte. Por outras palavras, a marca colectiva assumia então também o carácter de uma marca de garantia ou de certificação, que seria, aliás, reforçado pelas circunstâncias de o direito de aposição do sinal caber à própria corporação” pp. 632-636. “ A marca colectiva simples constituía um instrumento de defesa do monopólio de que desfrutava a corporação titular dessa marca, porque permitia distinguir os produtos legais dos produtos de contrabando. A marca colectiva permitia controlar o fluxo da oferta de cada um dos artesãos, dado que os produtos não podiam ser colocados no comércio sem que lhes fosse aposta essa marca- e, o respectivo direito de aposição cabia à própria corporação-, havia lugar para uma contínua “manipulação” da lei da oferta e da procura.

Por seu turno, a marca de certificação funcionava como fatora de deslealdade na concorrência, na medida em que os artesãos que, por não estarem instalados na área da cidade cujo nome constituía a marca, estavam impedidos de fazer uso dessa marca, corriam o risco de ver a sua oferta preterida, não já porque esta não tinha a qualidade-características que o consumidor almejava, mas porque alguns dos seus concorrentes- os artesãos instalados na área da cidade em causa, que usavam a marca de certificação

Em alguns países a marca colectiva é considerada uma marca gênero, que tem como espécie a marca de certificação, para uns e ou, de garantia para outros.

Vê-se, em Direito comparado, que não há uniformidade terminológica com respeito a marca colectiva, entre a legislação comunitária e os diferentes ordenamentos jurídicos que dela fazem parte. Entre os estados membros da UE, há duas orientações terminológicas relativamente às marcas colectivas. Por exemplo, na França, Portugal⁴⁸¹, Dinamarca e Irlanda, esta modalidade de signo distintivo é prevista e protegida sob a denominação de marca de certificação. Mas em países como a Itália, Grécia, Benelux e Espanha adota-se a terminologia de marcas de garantia. E no Reino Unido utiliza-se a nomenclatura marca de garantia (marca de certificação)⁴⁸².

O que está na origem dos desacordos em torno das marcas colectivas, é, primeiro, como acabámos de ver no anterior parágrafo, o próprio conceito de marcas colectivas, segundo, a sua delimitação face às chamadas *marcas colectivas “geográficas” e outros sinais geográficos*⁴⁸³, mormente indicações de proveniência,

composta com o nome dessa cidade fora das condições previamente fixadas – apresentavam a sua própria oferta com uma qualidade-características que esta efectivamente não tinha; ludibriando os consumidores, esses concorrentes conseguiam, pois, uma vantagem na concorrência, vantagem essa que, assentando numa falsa aparência, se haveria de qualificar como desleal.

Também a marca de certificação funcionava como fatora de monopólio segundo NOGUEIRA SERENS, pelos seguintes motivos: Em primeiro lugar, a sua utilização correspondia aos interesses corporativos-profissionais. Tratava-se de uma forma de normalizar a produção: todos os artesãos que, por estarem instalados na área da cidade cujo nome constituía a marca de certificação, aspiravam a que os seus produtos ostentassem essa marca, eram obrigados a respeitar standards mínimos de produção, que haveriam de permitir que os respectivos produtos lograssem a qualidade-características para cuja garantia a marca era aposta. Por outras palavras, a marca de certificação contribuía para a transparência das relações entre os concorrentes- e nessa medida, amolecia a concorrência-, por isso que informava cada um deles de um conjunto de procedimentos técnico-productivos a que todos os outros estavam obrigados. A observância de tais procedimentos implicava, é claro, custos de produção adicional, que podiam ser mais ou menos elevados- tudo dependeria, afinal, do grau de especialização e, mais em geral, dos investimentos nos diferentes factores produtivos que era mister fazer para que os produtos apresentassem a qualidade-características de que dependia a sua certificação. E a verdade é que esse aumento de custos de produção teria, necessariamente, efeito no número dos concorrentes, pois expelia do respectivo mercado os artesãos menos apetrechados económico- financeiramente. Em segundo lugar, a marca de certificação funcionava como fatora de monopólio porque conferia uma vantagem na concorrência a determinados concorrentes, vantagem, essa, que poderia aliás revelar-se injusta. Com efeito, um qualquer artesão, não obstante não estar instalado na área da cidade cujo nome constituía uma marca de certificação para determinados produtos- estamos a pensar, note-se, em produtos, industriais (- manufacturados) -, poderia empenhar-se na produção de produtos com a mesma qualidade-características dos que ostentavam a referida marca. Mas, mesmo que o conseguisse, continuaria impedido de partilhar do *selling power* da marca de certificação” pp. 639-643.

⁴⁸¹ Em Portugal a marca colectiva é entendida como um gênero da marca de certificação e de garantia, v. artigos 288º -231 do CPI (P).

⁴⁸² V. ASTRID UZCÁTEGUI, *A Marca de Certificação e suas particularidades*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 68, Janeiro/Fevereiro de 2004, p. 8.

⁴⁸³ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 223.

denominações de origem, indicações geográficas. Pode ainda confundir-se com as “marcas de conformidade com as normas”, os *labels* e os rótulos ecológicos⁴⁸⁴.

Com vista a harmonização das diferentes concepções relativas às marcas colectivas e as marcas de certificação ou de garantia, o Projecto de Revisão da DM, se mostra bastante claro, ao distinguir e tratar de forma separada, embora na mesma Secção, as marcas de garantia e de certificação, por um lado, e as marcas colectivas, por outro⁴⁸⁵. Nos termos do disposto no número 1 do artigo 28º do referido Projecto, marca de garantia ou de certificação é descrita como tal quando aplicada e susceptível de distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que respeita à origem geográfica, material, modo de fabrico dos produtos ou de prestadores dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços que não estejam certificados deste modo. O número 2 do mesmo artigo diz que marca colectiva é assim designada aquando do seu depósito e própria para distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que dela é titular dos de outras empresas. De acordo com este Projecto, a marca de certificação ou de garantia não tem necessariamente o mesmo tipo de titular, é nítido que o titular da marca colectiva deve ser uma associação. O artigos 29º estabelecem, em especial, o regime jurídico das marcas de garantia e marcas de certificação, por seu turno, o artigo 30º, também do Projecto, fixa o regime jurídico das Marcas Colectivas. Além disso, nos termos dos artigos 31º a 37º do Projecto, encontra-se o regime jurídico do Regulamento da Marca Colectiva. Nota-se, neste Projecto, um alargamento das normas atinentes às marcas colectivas e às marcas de certificação ou de garantia, sendo de destacar a introdução do quadro jurídico respeitante ao Regulamento da Marca Colectiva, que não se encontra na actual DM.

DI CATALDO, VINCENZO⁴⁸⁶, debruçando-se sobre os três tipos históricos de marca escreveu que o primeiro tipo foi a marca colectiva obrigatória igual para todos que desenvolviam alguma arte e que faziam parte da corporação, servia para controlar a qualidade do produto e certificava o aspecto técnico-produtivo da corporação. Tratava-se de uma marca aposta no interesse da corporação e funcionava como garantia de qualidade.

⁴⁸⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, pp. 223 e ss.

⁴⁸⁵ A distinção entre marcas colectivas e marcas de certificação já era claramente feita no direito norte americano, v. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização* (referindo-se a apontamentos histórico sobre a tutela da marca colectiva no capitalismo industrial- direito norte americano e direito português) *ob. cit.*, pp. 81-83.

⁴⁸⁶ *I Signi...ob. cit.*, pp. 11 e 12.

O segundo tipo vizinho do primeiro era a marca individual obrigatória, usada pelo artesão individualmente, mas no interesse da corporação, com a função de consentir a atribuição do sinal do artesão ao seu produto. Em caso de produção defeituosa contrária as prescrições da arte, o artesão era punido ou responsabilizado, por isso, podia se chamar a esse tipo de marca como sendo marca de responsabilidade.

O terceiro tipo é o da marca individual facultativa, utilizada por um artesão fora dos interesses da corporação para permitir ao público identificar o produto face a sua proveniência. Tratava-se de um signo privado que servia como indicação de proveniência. A indicação de proveniência constituía uma indirecta, mas segura garantia de qualidade.

O caso das marcas colectivas e das marcas de certificação ou de garantia merecem um tratamento autónomo no domínio das funções das marcas por possuírem, de forma nata a função indicadora de origem e de garantia de qualidade, entendimento que se pode extrair do disposto na alínea g) do artigo 1º do CPI(M), que estabelece a marca colectiva como sendo aquela que permite distinguir a origem ou qualquer outra característica comum, incluindo a qualidade de produtos ou serviços de empresas, membros de uma associação, grupo ou entidade. Por sua vez, a alínea h) dispõe que marca de certificação é aquela que identifica os serviços que embora utilizados por entidades diferentes, sob a fiscalização do titular, garantem as características ou as qualidades particulares ou serviços em que a marca é utilizada⁴⁸⁷. Da análise do preceito legal, retira-se a ilação de que estas marcas podem certificar a origem geográfica de certos produtos (marca de origem) ou um cumprimento de determinados requisitos de qualidade (marcas de qualidade).

Atentos às disposições legais do nosso CPI(M) acabadas de apresentar no parágrafo anterior, verifica-se que na ordem jurídica moçambicana as marcas colectivas diferem das marcas de certificação não apenas pelo facto de serem tratadas em disposições separadas, mas também e sobretudo porque as primeiras pertencerem a

⁴⁸⁷ Sobre a legitimidade do registo das marcas colectivas e de certificação, o número 2 do artigo 123º do CPI (M) estabelece que “O direito ao registo das marcas colectivas é reconhecido às pessoas colectivas a quem seja legalmente atribuída ou reconhecida uma marca de garantia ou de certificação e possam aplicá-la a certas e determinadas qualidades dos produtos ou serviços”.

No número 3 do artigo 123º do CPI (M) lê-se “ O direito ao registo a marca de certificação é reconhecido às pessoas colectivas que tutelam, controlam ou certificam actividades económicas para assinalar os produtos ou serviços dessas actividades ou que sejam provenientes de certas regiões, conforme os seus fins e nos termos dos respectivos estatutos ou diplomas orgânicos.

uma associação, “grupo ou entidade”⁴⁸⁸, e se reportam às “*características comuns*” dos produtos ou serviços. As segundas distinguem-se das primeiras por garantirem as “*características ou qualidades particulares*” dos produtos (o sublinhado é nosso) ou serviços a serem fiscalizados pelo seu titular. Assim, a posição adotada pelo CPI(M), parece próxima do Projecto de Revisão da DM. Diferente concepção é a seguida por Portugal em que o conceito de marcas colectivas inclui as marcas de certificação, nos termos do disposto no número 1 do artigo 228º do CPI (P), que estabelece nos seguintes termos: “Entende-se por marca colectiva uma marca de associação ou uma marca de certificação; Por sua vez, o número 2 estabelece:

“Podem constituir marca colectiva os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços”. Nos termos do artigo 229º do CPI(P), “Uma marca de associação é um sinal determinado pertencente a uma associação de pessoas singulares ou colectivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para produtos ou serviços relacionados com o objecto da associação”.

Por outro lado, o artigo 230º número 1 do CPI(P) dispõe que: “Uma marca de certificação é um sinal determinado pertencente a uma pessoa colectiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer. 2. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços submetidos àquele controlo ou para os quais as marcas foram estabelecidas”. Com base no CPI (P), a marca colectiva é vista como um gênero (ou em sentido amplo), no qual se encontram as espécies marca de associação ou marca colectiva em sentido restrito e a marca de certificação⁴⁸⁹; as *marcas de associação* pertencem a associações de pessoas singulares e ou colectivas e são ou podem ser usadas pelos respectivos associados e *marcas de certificação ou de garantia* pertencem a pessoas colectivas que controlam a existência de determinadas qualidades em produtos ou que estabelecem normas técnicas a que eles ficam sujeitos⁴⁹⁰.

O que nos interessa não é saber qual a ordem jurídica que melhor conceitua a figura da marca colectiva em contraposição à marca de certificação ou de garantia, mas estudar os aspectos gerais que a caracterizam. De referir que há países que não

⁴⁸⁸ Entre aspas porque não entendemos a razão de ser destas expressões no contexto da marca colectiva. Será que a marca colectiva pode ser de um “grupo”? E quanto a entidade, que tipo de entidade?

⁴⁸⁹ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 217.

⁴⁹⁰ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, p. 368.

possuem um quadro legal que tutela de forma especial este tipo de marcas como faz notar o decano do “*droit des marques*” do Benelux, BRAUN⁴⁹¹.

Como distinguir a marca colectiva da marca individual. As primeiras visam ser usadas por uma pluralidade de entidades, para assinalar os seus produtos ou serviços. No que concerne à titularidade do direito, as marcas colectivas, em regra, pertencem a um só sujeito, entidade colectiva (associação) ou entidades com fins de fiscalização e certificação; são usadas para assinalar bens produzidos, por norma, por diversos e autónomos sujeitos⁴⁹²; por outro lado, em princípio, as marcas colectivas não são transmissíveis. Por último, a marca colectiva está ligada a um regulamento que rege a sua utilização⁴⁹³.

As funções de origem e certificadora ou indicadora de qualidade são as funções das marcas colectivas e das marcas de certificação ou de garantia. Função exercida em nome do interesse geral (da corporação) no caso das marcas colectivas e no interesse de uma empresa no caso das marcas de certificação ou de garantia. Todavia, há quem, entendendo ainda que as marcas de certificação são uma espécie do género marcas colectivas, defende que as “marcas colectivas de certificação” não transparecem a função distintiva, ou seja, dizem que a função distintiva é omissa neste tipo de marcas, pois as mesmas são usadas por uma pluralidade de empresários, sendo, por isso mesmo, insusceptível de se reportarem ao produtor, em concreto, dos bens⁴⁹⁴. Parece haver neste entendimento uma certa incoerência ao se aceitar, por um lado, que as marcas colectivas de certificação são marcas e, por outro, ao negar-lhes a função distintiva, uma vez que é de concenso na doutrina e nas diversas legislações que todas as marcas exercem a função distintiva. Como ultrapassar este paradoxo?

A nível internacional, a figura da marca colectiva conheceu a sua regulamentação jurídica na Convenção da União de Paris para protecção da Propriedade Industrial CUP, que introduziu o artigo 7º *bis* na Conferência de Washigton de 1911, sendo estabelecido que os países da União se comprometem a admitir a registo e a proteger as marcas colectivas pertencentes à colectividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas colectividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial e reservando a cada país a

⁴⁹¹ *Précis...ob. cit.*, p. 471.

⁴⁹² V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.* (9ª ed), p. 357, v. tb., PINTO COELHO, *Marcas Comerciais e Industriais...ob. cit.*, pp. 14-15, MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 216.

⁴⁹³ V. BESSA MONTEIRO, *A Marca de base e a marca colectiva...ob. cit.*, p. 341.

⁴⁹⁴ V. HUGO LANÇA SILVA, *Função publicitária...ob. cit.*, p. 72.

consideração das condições particulares em que a marca colectiva será protegida. Consagra ainda a possibilidade de ser recusada a protecção se a marca for contrária ao interesse público e estabelece como impossibilidade de recusa de tutela do pedido por parte de qualquer colectividade cuja existência não contrarie a lei do país de origem pelo motivo de ela não se achar estabelecida no país em que a protecção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país⁴⁹⁵.

Do citado artigo 7º *bis* pode concluir-se que a Convenção de Paris só se refere expressamente à marca colectiva, não se referindo à marca de certificação, o que não significa ter a Convenção vedado esse tipo de marcas⁴⁹⁶

O ADIPIC, considerado o tratado internacional mais relevante do século XX, no que concerne à Propriedade Intelectual, alarga a obrigação daquela norma (artigo 7º *bis* da CUP), aos membros da Organização Mundial do Comércio que não sejam simultaneamente membros da União de Paris e que, por isso, não seriam afectados pela mesma⁴⁹⁷.

Por outro lado, e dada a forte ligação entre marcas colectivas e nomes geográficos, relevam também as disposições do ADPIC a propósito das indicações geográficas, v. artigos 22º e 23º do ADPIC⁴⁹⁸.

No plano europeu, a Directiva de Marcas 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, desde logo considerou no artigo 1º que se aplica a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objecto de registo ou de pedido, como marca individual, marca colectiva ou de garantia ou de certificação. Verifica-se, deste modo, que a Directiva claramente distingue além das marcas individuais, as marcas colectivas, por um lado, e as marcas de garantia ou certificação, por outro⁴⁹⁹.

⁴⁹⁵ Cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 76 e ss; MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, pp. 232-133, no mesmo sentido v. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *Marcas de base...ob. cit.*, p. 342.

⁴⁹⁶ V. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *Marcas de base...ob. cit.*, p. 342, v. também a este propósito, MARIA MIGUEL carvalho, *últ.ob. cit.*, p. 232 nota 64, escreve : “Repare-se que, no texto da CUP, não se faz referência expressa aos dois tipos de marcas colectivas. Aliás, no plano internacional a primeira referência expressa às marcas de certificação surge no artigo 2º (v) do Tratado de Viena, de 12 de Julho de 1973, relativo ao Registo Internacional de Marcas, a que Portugal, como a esmagadora maioria dos membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, não está vinculado. Alertando para a escassa relevância deste Tratado, cfr. RITA LARGO GIL, *Las Marcas de Garantia*, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1993, p. 37., p. 27”.

⁴⁹⁷ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 233.

⁴⁹⁸ *Idem.*, p. 233.

⁴⁹⁹ Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *ob. cit.*, p. 334., no mesmo sentido, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, *últ. ob. cit.*, p. 233, na nota 67 justificando a colocação no seu texto da frase “A 1ª Directiva de marcas não incluía entre os temas sujeitos a harmonização o que designa de “marcas

O número 4 do artigo 4º de tal Directiva considera, outrossim, que os Estados-Membros possam prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado o registo, o mesmo possa ser anulado se:

- A marca for idêntica ou semelhante a uma marca colectiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo máximo de três anos antes da apresentação do pedido (alínea d), número 4);

- A marca for idêntica ou semelhante a uma marca de garantia ou certificação anterior, que tenha conferido um direito que haja cessado dentro de um prazo anterior à apresentação do pedido de registo e cuja duração é fixada pelo Estado-Membro (alínea e) do número 4, do artigo 4)⁵⁰⁰.

O artigo 10º da Directiva considera que “o uso da marca como consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma marca de garantia ou de certificação será considerado feito pelo seu titular”⁵⁰¹.

Finalmente, o artigo 15º da Directiva estatui que os Estados-Membros possam estipular que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas colectivas ou marcas de garantia ou certificação⁵⁰².

Apesar de haver pontos de convergência entre a marca colectiva *strictu sensu* e a marca de certificação ou de garantia, tais como: a pluralidade de usuários, diferentes do titular da marca, facultadas para utilizá-la ao mesmo tempo, a sujeição dos usuários a um leque de normas regulamentares relativas à aquisição, uso e perda do direito a marca, o tratamento jurídico no mesmo campo (marcas colectivas e marcas de certificação)⁵⁰³; há aspectos que nitidamente as diferenciam, os quais importa apresentar. Mas antes, é importante frisar que as marcas de certificação não indicam meras qualidades dos produtos e/ou serviços, (função desempenhada pela esmagadora maioria das marcas), assinalam “*outras qualidades*” diferentes das comuns qualidades. Com elas os seus titulares procuram alcançar um universo de público-consumidor especial, mais exigente em matéria de qualidade, daí que os preços dos produtos e ou

colectivas ou “marcas de garantia ou de certificação” diz : “Transcrevemos a expressão usada no artigo 15º números 1 e 2 da DM, sublinha-se, no entanto, que certamente por lapso (que se verifica pelo menos nas versões portuguesa, inglesa, francesa, espanhola, e italiana) na epígrafe do mencionado artigo a nomenclatura usada é diferente (“marcas colectivas, marcas de garantia e marcas de certificação”). Assim, julgamos que também na DM há lugar à considerações de marcas colectivas em sentido amplo abrangendo os dois tipos: marcas colectivas em sentido estrito e marcas de garantia ou de certificação”.

⁵⁰⁰ Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *ob. cit.*, p. 343.

⁵⁰¹ *Idem.*, p. 342.

⁵⁰² *Idem.*, p. 342.

⁵⁰³ Cfr. ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 3.

serviços cujas marcas são acompanhadas de um sinal de certificação, são relativamente altos face aos demais da mesma espécie.

Vejamos então os aspectos que as diferenciam:

1. O uso da marca colectiva pressupõe a filiação do usuário a uma corporação ou associação. O uso da marca de certificação não é condicionado a filiação à uma entidade jurídica de índole associativa, pode ser usada por qualquer pessoa, desde que cumpra com os requisitos inseridos no regulamento de utilização da marca;
2. Quanto à função, a marca colectiva indica a origem empresarial dos produtos e ou serviços, enquanto que a marca de certificação é indicadora de um certo nível de qualidade dos produtos ou serviços que a portam;
3. Na marca colectiva, é presente o princípio da especialidade, o que não se verifica na marca de certificação⁵⁰⁴;
4. A marca colectiva é independente, ou seja, vale por si só, ao passo que a marca de certificação é acessória, não vale isoladamente, mas sim quando aposta sobre uma outra, a principal a ser certificada.

A marca de certificação distingue-se ainda das denominações de origem. Segundo ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA⁵⁰⁵, existem algumas coincidências do ponto de vista funcional e também, de certa maneira, conceitual. No entanto, é possível delimitar algumas diferenças: a) as marcas de certificação, embora tenham um regime jurídico próprio, beneficiam-se do regime jurídico aplicável às marcas, o qual diverge do tratamento legal dado à denominação de origem; b) a marca de certificação protege, primeiramente, os interesses dos consumidores⁵⁰⁶, enquanto que a denominação de origem, embora tutele estes, protege, em primeiro lugar, os interesses dos produtores; c) a denominação de origem abrange quase exclusivamente produtos agro-alimentares, entretanto, a marca de certificação pode ser aplicada a quaisquer produtos ou serviços; d) a denominação de origem é uma denominação geográfica ou tradicional, na marca de certificação existe liberdade de composição; e) os titulares da denominação de origem são os produtores residentes ou estabelecidos, de modo efectivo, na localidade, região ou território e pode ser indistintamente usada por

⁵⁰⁴ V. ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 7.

⁵⁰⁵ Citado por ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p. 7-8.

⁵⁰⁶ Não cremos que a marca de certificação (só) proteja primeiramente o interesse dos consumidores (isto normalmente acontecerá se o seu titular for uma entidade administrativa- pública, sobre quem pode ser titular de uma marca de certificação, v. ASTRID UZCÁTEGUA, *A Marca de Certificação...ob. cit.*, p.3), caso seja um particular, este também, e naturalmente, terá interesses económicos na certificação dos produtos ou serviços. Lembremo-nos que hoje, a marca desempenha uma função utilitária tanto para o seu titular como para o público-consumidor.

aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica; f) a marca de certificação é propriedade de uma única pessoa que não pode usá-la na certificação de produtos ou serviços próprios⁵⁰⁷.

Um flagrante exemplo de marca com características que se aproximam à marca colectiva e às vezes de certificação ou de garantia, entre nós, é o da chamada marca “Orgulho Moçambicano, Made in Mozambique”⁵⁰⁸, propriedade do Estado moçambicano criada pelo Decreto Presidencial número 15/2000, de 19 de Setembro, cuja regulamentação consta do Diploma Ministerial número 117/2007 de 3 de Setembro-que, apesar de ser considerada nos termos do artigo 3º deste regulamento como marca mista, o que nos parece ser uma qualificação meramente formal, superficial e simplista. O que nos leva a pensar que a referida marca tem características aproximadas às da marca colectiva são os seguintes motivos: Primeiro, é da titularidade de uma única entidade, no caso vertente (O Estado moçambicano). Em segundo lugar, é atribuída a várias e diferentes entidades. Em terceiro lugar, há um conjunto de requisitos formais e materiais necessários para a sua atribuição⁵⁰⁹.

O artigo 7º. do regulamento dispõe sobre os requisitos gerais de atribuição da marca que são:

- a) Ser de direito moçambicano;
- b) Cumprir com a legislação laboral em vigor na República de Moçambique;
- c) Observar a regulamentação de higiene, saúde pública, sanidade vegetal e animal, ambiente, em vigor no território nacional;
- d) Apresentar as contribuições fiscais e de Segurança Social, devidamente regularizadas, perante instituições estatais pertinentes, respectivamente, administração fiscal e INSS;
- e) Cumprir com as exigências legais necessárias ao exercício da respectiva actividade, designadamente em matéria de licenciamento;

⁵⁰⁷ Sobre diferenças entre marca colectiva e marca de certificação v. *ib.*, FERNANDEZ-NÓVOA, *Derecho... ob. cit.*, pp. 60-62.

⁵⁰⁸ Cfr. www.madeinmozambique.gov.mz. Exemplos de marcas colectivas portuguesas: Marca colectiva número 230.474 Aguardente do Minho que não é usada pela sua titular, a comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, mas pelos produtores acreditados por essa Comissão, ou com a marca colectiva número 310.934 Azeites do Norte Alentejano que sendo propriedade da Associação dos Olivicultores da Região de Elvas, é usada pelos membros dessa Associação, cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, *Marcas de base...ob. cit.*, p. 340, v. outros exemplos na p. 341 e ss.

⁵⁰⁹ O texto do artigo 3 do Regulamento da marca Orgulho Moçambicano MADE IN MOZAMBIQUE é por si só, ininteligível, não obedece a quaisquer critérios orientadores do direito de marca e muito menos das marcas não individuais.

f) Produzir, comercializar produtos e serviços adaptados ao mercado alvo. No que se refere aos requisitos específicos, artigo 8º constituem requisitos específicos, os relativos às condições que os produtos e serviços, de acordo com a natureza, devem apresentar, sendo os seguintes:

a) Os produtos alimentares, postos em circulação para a venda em público, devem:

i) Apresentar, nas suas embalagens, prazos de validade, composição química e ingredientes;

ii) Possuir certificados comprovativos de terem sido submetidos a ensaios laboratoriais realizados por autoridades competentes, quando aplicável;

iii) Possuir rótulos devidamente aprovados por organismo nacional competente.

b) Os produtos industriais devem:

i) No processo de transformação, ter beneficiado de um valor acrescentado mínimo de 20%;

ii) Ser classificados na Pauta Aduaneira, diferentemente da matéria-prima que lhes deu origem.

c) Os produtos pesqueiros e agrícolas devem:

i) Apresentar bom estado de conservação;

ii) Observar os requisitos de qualidade estabelecidos em Regulamentos Específicos.

d) Os serviços prestados aos consumidores devem:

e) Respeitar às normas específicas, estabelecidas para o tipo de actividade e adaptadas aos mercados alvo. Vê-se nesses requisitos especiais a preocupação relativa à certificação de qualidade.

Em quarto lugar, os sujeitos atribuídos à marca, só têm o direito de uso, não são dela titulares. O artigo 19º do Regulamento, estabelece sobre obrigações do utente da marca, nos seguintes termos: Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a entidade candidata a quem for concedida a autorização para uso da marca obriga-se:

a) Utilizá-la correta e honestamente, por forma a não induzir o público em erro, nomeadamente quanto à natureza, qualidade ou proveniência geográfica de produtos e serviços;

b) Apresentar o Certificado de Uso, nos pedidos de confecção de embalagens, nos actos publicitários e propagandas e nas demais actividades, para as quais seja necessário a exibição do documento;

- c) Não conceder, nem ceder a terceiros o direito do uso da marca, sob qualquer forma, salvo autorização da UTPPRON⁵¹⁰;
- d) Facultar todas as informações que lhe forem solicitadas pelas entidades competentes relativas ao uso da marca;
- e) Comunicar, em tempo útil, todas as modificações que pretenda sejam introduzidas no seu processo de produção, quando tenha lugar;
- f) Permitir o livre acesso dos técnicos responsáveis pela inspecção, no exercício da sua actividade, durante o período de trabalho.

Outras disposições que reforçam a tese segundo a qual os membros “elegíveis” possuem apenas mero direito de uso da marca ou são simples usuários e não titulares da mesma são: artigo 21º sobre caducidade de uso “O direito de uso da marca caduca quando o seu titular não a use pelo decurso do período de concessão⁵¹¹, ou não requeira a sua renovação”; Sanções artigo 23º “Sem prejuízo das sanções previstas no Código da Propriedade Industrial, sempre que o uso da marca se manifeste em inobservância ao disposto no presente diploma, a autorização será suspensa ou revogada, consoante a gravidade da infracção”.

Posto isto, há que perguntar, que tipo concretamente é a marca “Orgulho Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE” ?

Paralelamente à marca “Orgulho Moçambicano.MADE IN MOZAMBIQUE”, temos um outro sinal de cariz público criado pelo Ministério do Turismo chamado “MOZAMBIQUE”. Na verdade, encaramos dificuldades de a caracterizar como verdadeira marca, pois, se considerarmos o conceito de marca, o qual consistem em distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos da outra, não encontraremos esses aspectos no aludido sinal, uma vez que não distingue produtos ou serviços de uma empresa.

Nem todos autores vêm as marcas colectivas como sendo “verdadeiras marcas⁵¹²”, em Portugal, por exemplo, são conhecidos as posições negativas (uma que nega de um

⁵¹⁰ Unidade Técnica para Promoção de Produtos e Serviços Nacionais foi substituída pela DPPRON-Direcção para Promoção de Produtos e Serviços Nacionais, criada através da Resolução da Comissão interministerial da Função Pública n. 27/2010 de 18 de Novembro que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Indústria e Comércio. É uma Unidade orgânica do Ministério da Indústria e Comércio que administra o selo “Orgulho Moçambicano. Made in Mozambique”, entre outras atribuições.

⁵¹¹ O prazo de concessão é, nos termos do artigo 13 do Regulamento, de 5 anos, renováveis mediante solicitação do interessado.

⁵¹² V. No mesmo sentido CESAR BESSA MONTEIRO, *Marca...ob. cit.*, p. 335, na nota 1 indica o Professor CARLOS OLAVO, *in Propriedade Industrial*, Almedina, 1976, p. 41, como defensor da ideia de que as marcas colectivas não são verdadeiras marcas.

modo geral e outra de modo parcial), de CARLOS OLAVO⁵¹³ e PUPO CORREIA⁵¹⁴, respectivamente. Se levantou contra o posicionamento dos referidos autores, COUTINHO DE ABREU na nota de rodapé número 39.⁵¹⁵, nos seguintes termos :

CARLOS OLAVO, *ob. cit.*, pp. 76, ss diz que as marcas colectivas não são verdadeiras marcas, pois atestam certas características dos produtos, não visando distingui-los, e, além disso, afastam-se das marcas propriamente ditas quanto às possibilidades de utilização e transmissão. PUPO CORREIA, *ob. cit.*, p. 338, limita a exclusão do seio das “verdadeiras marcas” às marcas de certificação (por não terem função distintiva). Não penso assim. As marcas colectivas (de associação ou de certificação) individualizam certos produtos, distinguindo-os dos que são lançados no mercado por sujeitos não-membros das associações respectivas e/ou dos que não possuem determinadas qualidades; e as diferenças de regimes existentes não são incompatíveis com a qualidade destes sinais como marcas (repare-se, aliás, que as marcas não colectivas nem sempre foram transmissíveis e não estiveram sempre à disposição do mesmo tipo de sujeitos que hoje as pode usar...). Mas mais: ainda que as marcas colectivas não tivessem a citada função distintiva, seria necessário provar que apenas os sinais com a função distintiva típica das hodiernas marcas individuais merecem tal qualificação- prova (no mínimo) hoje difícil, prova impossível ontem

(...).” No mesmo sentido do autor que acabámos de citar, MARIA MIGUEL CARVALHO⁵¹⁶ indica na nota 15, um outro opositor do conceito de marcas colectivas, que é, RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de origem e Marca*, *Stvdia Ivridica* 39, Coimbra Editora, 1999, p. 635. Na senda dos autores que não consideram a marca colectiva se encontra AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, na sua obra *Direito de Marcas*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 103 e ss.

Não vemos porque as marcas colectivas não podem ser consideradas como verdadeiras marcas. O que faz com que um sinal seja havido como marca não é a susceptibilidade da sua transmissão, mas tão-somente a “capacidade distintiva”; se o sinal reunir esse requisito, poderá ser considerado como marca, independentemente do seu regime jurídico, aliás, nem todas as marcas individuais têm o mesmo regime jurídico, como foi inteligentemente defendido pelo Professor COUTINHO DE ABREU. As marcas de certificação, espécie das marcas colectivas (segundo a

⁵¹³ *Propriedade...ob. cit.*, pp. 76 e ss

⁵¹⁴ *Direito...ob. cit.*, p. 338.

⁵¹⁵ *Curso...ob. cit.*, p. 368.

⁵¹⁶ *Marcas colectivas...ob. cit.*, pp. 219-220, notas 11, 13, 15

concepção portuguesa), não deixam de ser marcas só porque visam a certificação; quando apostas ao produto ou assinalam o serviço respectivo, contradistiguem os referidos produtos ou serviços com aquela certificação, dos que não a têm, logo são verdadeiros sinais distintivos, por outras palavras, distinguem os produtos certificados dos não certificados.

Nos casos em que a marca colectiva seja composta por um sinal geográfico⁵¹⁷, podem surgir dúvidas quanto à sua delimitação relativamente a outros sinais também compostos por sinais geográficos⁵¹⁸⁻⁵¹⁹. Isto acontece nos casos específicos das indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas⁵²⁰.

A marca colectiva não deve ser confundida com os *labels*, estas “marcas operárias ou labels” servem para assinalar que os produtos distinguidos com aquelas resultam do trabalho sindical organizado em certas condições⁵²¹.

Em Portugal, a inclusão destes sinais no domínio das marcas, mais especificamente no âmbito das marcas colectivas, foi vivamente discutido⁵²². Não obstante, é uma realidade nalguns ordenamentos jurídicos, como é o caso dos EUA. Actualmente, esta matéria está sobre as exigências dos trabalhadores, mas, de uma forma mais alargada, envolvendo também preocupações ambientais e com os consumidores, naquilo a que se convencionou chamar “responsabilidade social das empresas” e ligado à ideia de crescimento sustentável. Por outro lado, esta questão

⁵¹⁷ V. Por todos, tratamento desta problemática, matéria a nível da doutrina tradicional, em CASANOVA, MARIO, *Impresa...ob. cit.*, pp. 473-474, na nota 1 da p. 473, este autor indica uma longa lista de autores da sua geração que desenvolveram o tema dos nomes geográficos.

⁵¹⁸ V. Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, *Aspectos...ob. cit.*, pp. 12 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 279-302; v. tb., MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 223, na nota 27 da página acabada de indicar, a autora diz: “Com uma imagem muito feliz, GIAN MARIA FERRÁRIO, refere, a este propósito, que “(...) a distinção entre marca (...) [individual], marca colectiva, denominação de origem, indicação de proveniência parece quase assinalar uma progressiva passagem de círculos, não necessariamente concêntricos, na área comum dos sinais distintivos *lato sensu*” (“*Denominazione d'origine, indicazioni di provenienza e...dintorni*”, in RDI, 1990, parte II, p. 224; COUTINHO DE ABREU. *Curso...ob. cit.*, pp. 412-416.

⁵¹⁹ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 285, nota 576, na qual escreveu: “Para uma distinção entre as marcas colectivas e as DO e IG, RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia jurídica*, cit., pp. 682 e ss. Este Autor adverte que a *marca de certificação ou de garantia está muito mais próxima da denominação de origem do que a marca colectiva ou de associação, não só pela sua noção e função, mas também por um conjunto de outros elementos*. E esclarece que a *marca de garantia [de certificação, na terminologia do CPI] desempenha uma função de garantia de qualidade, mas não tem de impor uma conexão geográfico-qualitativa, ainda que exija que o produto seja proveniente de uma área geográfica delimitada. Ou seja, aquilo que na denominação de origem é imperativo, na marca de garantia ou de certificação (e, por maioria de razão, na marca colectiva [de associação] é facultativo*”.

⁵²⁰ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 224.

⁵²¹ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 227, na nota 42 cita sobre esta matéria, PINTO COELHO, *ob. cit.*, p. 239; v. tb., no mesmo sentido CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 78.

⁵²² MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas*, cita na nota 43 os números 64 e ss. *Do Parecer da Câmara Corporativa cit.*, e PINTO COELHO, *ob. cit.*, pp. 334 e ss.

continua associada às marcas, porque estas, e em especial as marcas de prestígio, têm sido usadas como armas para conseguir obter melhores condições de trabalho, qualidade ambiental e informação do consumidor⁵²³.

As marcas colectivas, e em especial as de certificação, distinguem-se ainda de outros sinais usados para atestar determinada qualidade ou características. Por exemplo, as marcas de contraste⁵²⁴, que são sinais obrigatórios em metais preciosos ao contrário das marcas colectivas que são facultativas⁵²⁵.

Mais difícil é (apesar de não termos na nossa ordem jurídica), a delimitação entre marcas colectivas e os sinais, cada vez mais frequentes, que indicam a conformidade dos produtos com determinadas normas. Pensamos, por exemplo, no “rótulo ecológico” (eco-label) comunitário e na “marca de conformidade com as normas” portuguesa⁵²⁶. Esta última é a “(...) que tem por finalidade certificar que os produtos que a têm aposta correspondem às prescrições estabelecidas por normas portuguesas, europeias ou internacionais ou a especificações técnicas indicadas pelo (...) Instituto Português de Qualidade I.P. (IPQ) (artigo 1º , número 2 do DL número 18/93, de 19 de Maio)⁵²⁷.

No nosso país, a qualidade é certificada pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ), criado pelo Decreto número 2/93 de 24 de Março.

Nos termos do artigo 1º deste diploma legal, “O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) é uma instituição pública de âmbito nacional, responsável pela coordenação das actividades de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão de Qualidade e é dotado de personalidade jurídica com autonomia administrativa”

Por seu turno, o artigo 4º dispõe :

⁵²³ *Idem.*, p. 228, sobre responsabilidade social, na nota 45, a autora escreveu: “A responsabilidade social das empresas consiste “(...) na integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interacção com outras partes interessadas”(Livro Verde, apresentado pela Comissão das Comunidades Europeias, intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas, de 18 de Julho de 2001(COM(2001) 336 final, p. 7).

⁵²⁴ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 228, sobre este tipo de marcas cita na nota 47, o Regulamento da Contrastaria constante do DL número 391/79, de 20 de Setembro, com as sucessivas alterações que lhe foram sendo introduzidas. Integrando as marcas de contraste nas marcas de certificação, cfr. PUPO CORREIA, *ob. cit.*, p. 316.

⁵²⁵ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *últ. ob. cit.*, p. 228.

⁵²⁶ Lembre-se que estamos a usar a doutrina estrangeira para sustentar o nosso trabalho, uma vez que dentro de portas não temos nada elaborado sobre a matéria.

⁵²⁷ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *marcas colectivas...ob. cit.*, p. 229.

1. “O INNQ tem por objecto impulsionar e coordenar a política nacional de qualidade através das actividades de Normalização, Metrologia, Certificação e Gestão da Qualidade que visem o desenvolvimento da economia nacional.

2. Para execução do seu objectivo, são atribuições do INNOQ:

a) Criar e promover o desenvolvimento de um sistema nacional de gestão da qualidade, de forma a integrar todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de produtos, processos e serviços;

b) Instituir marcas nacionais de conformidade com as normas homologadas e assegurar a respectiva gestão;

c) Promover a recolha, tratamento e divulgação da informação relevante para desenvolvimento de um sistema nacional de gestão da qualidade e ajustar os regulamentos e normas nacionais às directivas emanadas pelos organismos regionais e internacionais em que o país esteja representado;

d) Promover e desenvolver acções de formação no âmbito da Normalização, Meteorologia, Certificação e Gestão da Qualidade.

MARIA MIGUEL CARVALHO⁵²⁸ entende que estas (marcas de conformidade com as normas) são também marcas de certificação⁵²⁹, defende este pensamento, com os seguintes argumentos: “Estamos perante um sinal distintivo de produtos (tal como em qualquer marca de certificação, distingue-se um produto por referência a determinadas características, que são atestadas por este sinal, de outros produtos do mesmo género que não têm essas características certificadas), titulado pelo Estado através de um Instituto Público-IPQ, registado recorrendo à via nacional (INPI) ou à via internacional relativamente aos países onde onde é presumível que a marca venha a ser usada. O diploma legal referido prevê também o regulamento de uso da marca, onde é explicado que pode usar a marca quem for autorizado pelo IPQ, e aí são indicadas as obrigações dos utentes da marca (v. artigo 9º), de entre as quais destacamos a de se submeter a controlo (v. as als. b), c), g) e h) do artigo 9º e artigo 10º) e a proibição de ceder o uso da marca, sem a autorização do IPQ⁵³⁰.

“Já em relação ao rótulo ecológico (ecolabel ou marca de qualidade ecológica), temos bastantes dúvidas sobre a sua qualificação como marca de certificação”, afirma MARIA MIGUEL CARVALHO⁵³¹ e apresenta a seguinte tese:

⁵²⁸ *Marcas colectivas...ob. cit.*, p. 229.

⁵²⁹ Não nos opomos a este entendimento.

⁵³⁰ MARIA MIGUEL CARVALHO, *últ. ob. cit.*, p. 229.

⁵³¹ *Idem.*, p. 229.

“O sistema comunitário de atribuição de rótulos ecológicos foi instituído pelo Regulamento (CE) número 880/92 do Conselho, de 23 de Março de 1992, entretanto revogado pelo Regulamento (CE) número 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000 (RRE)⁵³². O seu objectivo confessado no artigo 1º número 1, do RRE, “Consiste em promover produtos [e serviços] susceptíveis de contribuir para a redução de impactos ambientais negativos, por comparação com outros produtos do mesmo grupo, contribuindo deste modo para a utilização eficiente dos recursos e para um elevado nível de protecção do ambiente. Para atingir esse objectivo, serão facultados aos consumidores desses produtos orientações e informações correctas, não enganadoras e assentes em bases científicas”

A atribuição de um rótulo ecológico, como é referido por EMANUEL MONTELIONE, é o resultado de um processo de certificação que verifica a conformidade de um produto ou serviço com determinados requisitos ecológicos para a área merceológica a que o produto ou serviço pertence.

Assim sendo, do rótulo ecológico parece derivar a incerteza quanto à sua classificação jurídica. Na verdade, muitos autores associam-no às marcas de certificação, caracterizando-o como marca de garantia *sui generis*.

Apesar do ponto comum que consiste precisamente no facto de ambos certificarem determinadas características de um produto ou serviço-julgamos que são figuras distintas. Em primeiro lugar, distinguem-nas o facto de uma marca de certificação ser constituída validamente pelo seu registo junto da entidade competente para registar marcas (que no nosso caso, como é sabido, é o INPI), o que não acontece com o rótulo ecológico. Por outro lado, julgamos muito relevante o facto de o legislador comunitário- o mesmo que anteriormente aprovou uma Directiva relativa a marca e que instituiu a marca comunitária pelo RMC ter, deliberadamente, adoptado a expressão “rótulo ecológico” e não marca, parecendo querer indicar que não se trata de uma marca. Também a consideração dos interesses protegidos parece indicar o mesmo caminho: se o interesse dos consumidores impera na marca de certificação, o interesse primordial no rótulo ecológico é o interesse geral na tutela do ambiente. Julgamos por tudo isto, que marca de certificação e rótulo ecológico são figuras diferentes. O que não significa, porém, que elas não possam imiscuir-se. Julgamos que, (...) pode haver lugar à protecção do rótulo ecológico como a título de marca, desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificação”.

⁵³² Regulamento de atribuição do Rótulo Ecológico.

Apesar da brilhante tese de MARIA MIGUEL CARVALHO, que acabámos de citar, não vemos porque não aceitar o rótulo ecológico como uma marca de certificação, partindo do princípio de que o mesmo é concedido como resultado de um processo de certificação. Uma marca (de certificação) não deixa de o ser em virtude de não ser registada no órgão que administra a Propriedade Industrial e no caso que nos ocupa, como bem disse a autora, nada impede que o rótulo seja registado como marca no INPI.

O facto de uma determinada legislação não designar *ipsis verbis* um sinal como “marca”, não nos deve induzir à ideia de que o referido sinal não é marca, porquanto, marca é todo e qualquer sinal que distingue produtos ou serviços de uma empresa dos da outra.

Por outro lado, a tutela do ambiente é do interesse geral, no qual estão inclusos os titulares das marcas bem como os consumidores.

A demais, a ressalva, apresentada pela autora na parte final da passagem transcrita dizendo o seguinte: “O que não significa, porém, que elas não possam imiscuir-se. Julgamos que, (...) pode haver lugar à protecção do rótulo ecológico a título de marca, desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificação”, mostra que é difícil não considerar o rótulo ecológico como uma marca de certificação.

CAPÍTULO V. O MODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA

Sumário: 5.1- O registo como modo de aquisição do direito à marca. 5.2. Impedimentos do registo do sinal como marca. 5.2.1- Impedimentos absolutos. 5.2.2- Impedimentos relativos. 5.3- As marcas comuns e as marcas (ditas) de prestígio: o âmbito merceológico da respectiva protecção.

4. 1. O REGISTO COMO MODO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO À MARCA.

O direito à marca é normalmente reconhecido mediante pressupostos de natureza formal, é assim que a maior parte dos países prevêem, regra geral, o “registro” como o modo de aquisição do direito à marca. Deste modo, o registro é o modo mais importante de constituição do direito de marca⁵³³. O registro da marca é feito num instituto público por forma a garantir maior segurança jurídica do acto. O registro só é concedido depois de cumpridos rigorosos procedimentos administrativos no qual tanto a autoridade de tutela como os interessados, embora com actuações diferenciadas, exercem uma fiscalização prévia de modo a apurar a conformidade dos procedimentos com o quadro legal instituído, tendo em conta o pedido. Através do registro, o titular de uma marca goza de uma posição jurídica relativamente estável decorrente da natureza exclusiva do seu direito e dos importantes meios de defesa que são postos à sua disposição para garantia da inviolabilidade desse direito⁵³⁴.

De acordo com o estabelecido no número 1 do artigo 124º do CPI(M), “O registro da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da mesma, impedindo que um terceiro, sem o seu consentimento, utilize, no âmbito das operações comerciais, sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes em relação aos quais a marca tiver sido registada nos casos em que essa utilização seja susceptível de originar confusão”.

Com o registro da marca, são protegidos não apenas interesses privados dos seus titulares, mas também interesses públicos, de Ordem Económica. Isto, vê-se no preâmbulo do CPI(M) que diz: “Considerando a importância crescente da propriedade industrial no desenvolvimento económico, científico e tecnológico, no incentivo à inovação, na atracção e retenção do investimento estrangeiro, na protecção do consumidor e na eliminação das práticas contrárias à lealdade de concorrência”.

Apesar de o registro ser o meio legal de afirmação do direito a marca, há casos em que o “uso” anterior de boa-fé da marca prevalece sobre o registro, é o que decorre da ressalva prevista no número 2 do artigo 124º do CPI(M). Esta regra excepcional foi usada como fundamento legal de de uma das oposições ao registro de marca no nosso país. Vejamos o caso:

⁵³³ Cfr, por exemplo, artigo 6º do RMC, estabelece: “A marca comunitária adquire-se por registro”.

⁵³⁴ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 211.

Processo número 167/2006-1ª Secção do Tribunal Administrativo. Acórdão número 90/2012. DESTINOS SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, LIMITADA, recorrente com os demais elementos de identificação constantes dos autos, vem ao abrigo disposto no artigo 189º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto número 4/2006, de 12 de Abril, conjugado com o artigo 26 da Lei n. 9/2001, de 7 de Julho- Lei do Processo Administrativo Contencioso (LPAC), interpor o presente recurso contencioso contra o despacho de recusa de concessão dos pedidos de registo de marcas, do Director Geral do Instituto da Propriedade Industrial, com a Rfa 87/N/DG/IPI/MIC/2006, com os seguintes fundamentos:

A recorrente submeteu, ao Instituto da Propriedade Industrial, o pedido de registo das seguintes marcas “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK” e “MAPUTO FASHION WEEK”, referentes aos processos com os nrs 9527/2005 e 9528/2005, respectivamente, ambos depositados no dia 09 de Novembro de 2005, com vista a conferir, ao abrigo do referido Código, aprovado pelo Decreto número 18/99, de 4 de Maio, então em vigor, protecção aos seus serviços e produtos no mercado nacional, sobretudo, contra o uso, sem consentimento e ilegal, das marcas, por parte de terceiros.

Só que, estranhamente, em momento posterior foram submetidos pela DDB Moçambique e Moçambique Fashion Week (sociedade constituída depois de criada a marca Moçambique Fashion Week da recorrente), pedidos de registo das marcas “FASHION WEEK” com o número 9651/2005; “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, com o n. 9654/2005; pedidos, também publicados no Boletim com número 24, de 15 de Abril de 2006.

A submissão dos pedidos de registo das marcas, por parte da DDB Moçambique e MOAMBIQUE FASHION WEEK, Limitada, verificou-se depois de terem sido interpostas oposições junto ao Instituto da Propriedade Industrial, contra o registo da marca “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, pela recorrente.

Entretanto, a DDB Moçambique, através da comunicação social, anunciou a organização e realização, na Cidade de Inhambane, do MOÇAMBIQUE FASHION WEEK, um evento de moda inserido na linha de eventos do verão Vodacom (1005 Summer Time), a decorrer durante uma semana, com início a 25 de Dezembro de 2005.

As referidas marcas eram resultado de criação da recorrente, que já havia depositado os pedidos de registo, para seu uso exclusivo sob protecção da lei, pois os pedidos de registo de marcas pela DDB Moçambique abrangiam produtos e serviços

semelhantes, para além de serem gráfica e foneticamente idênticos, mas fê-lo em data posterior a da recorrente.

Os pedidos da DDM Moçambique constituem claramente uma concorrência desleal, ao abrigo do Código da Propriedade Industrial e das demais leis que versam sobre direito e comércio em Moçambique, atendendo ao facto de as marcas “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK” e “MAPUTO FASHION WEEK” serem de amplo uso há um longo período de tempo no âmbito das actividades desenvolvidas pela recorrente.

Os pedidos de registo das referidas marcas, feitos pela DDB Moçambique, violam os requisitos necessários para a sua concessão, ao abrigo do artigo 95º do citado Código.

Apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, o Instituto da Propriedade Industrial, com a Rfa. 87/N/DG/IPI/MIC/2006, e 87/N/DG/IPI/MIC/2006, decidiu acolher as oposições da DDB MOÇAMBIQUE FASHION WEEK, Limitada, e recusar os pedidos de registo da recorrente da marca “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”.

Ademais, os pedidos de registo da marca foram efectuados na classe 41, referente a eventos, espectáculos e agenciamento, e, antes do referido pedido, foram objecto de projectos e planos de eventos que chegaram a anunciar e usar as marcas MADE IN MOZAMBIQUE e MAPUTO FASHION WEEK”, e que a classe 41 não tem relação nenhuma com a classe 38, referente a serviços de telecomunicações relativamente aos quais a DDB Moçambique e a Moçambique Fashion Week, Limitada, efectuaram os pedidos das referidas marcas.

Termina, requerendo que o presente recurso contencioso seja procedente, declarando-se a nulidade do despacho que recusa a concessão dos pedidos de registo de marcas da recorrente.

Regularmente citado, o recorrido respondeu pela forma constante de folhas 16 a 20, alegando, em resumo, o seguinte:

DOS FACTOS

No dia 09 de Novembro de 2005, a ora recorrente DESTINOS efectuou, no Instituto da Propriedade Industrial, o depósito de um pedido de registo da marca

denominada “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK” na classe 41, Processo n. 9525/2005, tendo sido publicado no Boletim da Propriedade Industrial de Moçambique n. 22, de 15 de Dezembro de 2005, que se destinava à protecção de marcas de entretenimento, actividades desportivas e culturais, agenciamento de modelos, entre outros.

No dia 8 de Fevereiro de 2006, a DDB Moçambique deduziu oposição ao pedido de registo da marca “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, Processo n. 9525/2005, requerida pela DESTINOS-Sociedade de Distribuição, Limitada.

Notificada, a recorrente apresentou, no dia 31 de Março de 2006, alegações contra a oposição da DDB Moçambique, mas, após análise, conclui-se pela procedência da oposição e reconsiderando-se pela recusa do registo da referida marca a favor da recorrente (vide doc. 1-fls.22). A decisão da recorrida é legítima e fundamentada, de acordo com a legislação em vigor e princípios básicos que regem o sistema da propriedade industrial de Moçambique.

O litígio surgiu após uma campanha publicitária denominada “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, associada a vários eventos na Praia de Inhambane, realizados no período compreendido entre os dias 25 de Dezembro de 2005 e 03 de Janeiro de 2006, precedida de vários actos de preparação, como sejam o pedido de autorização junto das autoridades locais, as reservas de espaço e o aluguer de meios, que ocorreram meses antes da realização do evento e do pedido de registo apresentado pela recorrente (Vide docs. 2-4-fls.24^a27).

Durante os “actos preparativos das actividades acima indicadas, houve um efectivo uso de marcas em questão. Não só, dando continuidade à utilização da marca que se estava a efectivar, a DDB Moçambique procedeu a 06 de Dezembro de 2005, antes da realização do evento, ao depósito no Instituto da Propriedade Industrial do pedido de registo de marcas “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, e “MAPUTO FASHION WEEK”- processos com os números 9625/2005, 9651/2005 e 9654/2005 respectivamente, todos publicados no Boletim da Propriedade Industrial número 24, de 15 de Abril de 2006.

Por seu lado, a recorrente, “antecipando-se à DDB e num acto deliberado para procurar travar a organização do evento que há meses já vinha decorrendo apresentou o pedido de registo da marca “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, a 09 de Novembro de 2005”(processo n. 9525/2005).

O referido pedido só foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n. 22, de 15 de Abril de 2005. Como é sabido, a publicação no Boletim é o único meio para que os interessados saibam de um pedido de registo de marcas no Instituto da Propriedade Industrial.

Sendo assim, é evidente “que quando a DDB depositou o seu pedido de registo de marcas a 6 de Dezembro, não podia saber se a recorrente já se tinha ilegitimamente antecipado a ela”.

Na tentativa desesperada de travar a realização do evento, a recorrente depositou, no dia 30 de Dezembro de 2005, uma providência cautelar não especificada no Tribunal Judicial da Província de Inhambane para interditar a realização do evento, que foi realizado com sucesso (Vide doc. 5-fls. 28 a 30).

Ainda na tentativa de travar a utilização da marca pela DDB, a recorrente apresentou a providência cautelar n. 77/2005-H à 4ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo com o objectivo de impedir a realização do evento (Vide doc.6-fls. 31 a 33).

EM DIREITO.

“Apesar de o sistema da propriedade industrial em Moçambique observar o princípio de concessão do direito ao primeiro que depositar o pedido de registo, o uso anterior de boa-fé do mesmo tem relevância legal nos termos dos artigos 104, n. 2 e 108, n. 2 do Código da Propriedade Industrial”.

Por outro lado, o sistema tem como objectivo tutelar os interesses dos particulares e reprimir os actos contrários à lealdade da concorrência, aos usos e costumes honestos na indústria, comércio e serviço e proteger o consumidor contra os riscos de erro, contrafacção, confusão e fraude.

Por conseguinte, o artigo 15 do Decreto n. 18/99, de 4 de Maio (Código de Propriedade Industrial, então em vigor) considera, como actos de concorrência desleal, a pratica de actos susceptíveis de criar confusão com serviços de um concorrente, ou afirmar, falsamente, no exercício do comércio, de modo a desacreditar o estabelecimento, serviço ou actividade industrial ou comercial de um concorrente.

Por forma a evitar a apropriação indevida da referida marca pela concorrente, foi-lhe indeferido o pedido de registo a favor da recorrente para desencorajar, também, as práticas desonestas e a usurpação de direitos.

Termina requerendo que o presente recurso seja considerado improcedente, porque manifestamente infundado e que seja mantido, em tudo, o despacho de concessão ao pedido de registo da marca nominativa “MOCAMBIQUE FASHION WEEK”, Processo n. 9525/2005, a favor da firma DDB Moçambique.

Citada, a contra interessada DDB Moçambique de folhas 37 a 41, respondeu pela forma constante alegando que:

A entidade recorrida, na sua resposta, esclarece que, “apesar do sistema da propriedade industrial em Moçambique, observar o princípio de concessão do direito ao primeiro que deposita o pedido de registo, o uso anterior de boa-fé do mesmo tem relevância legal nos termos dos artigos 104, n. 2 e 108, n. 2 do Código da Propriedade Industrial”.

A DDB Moçambique, à data em que o recorrente depositou o referido pedido, já vinha usando a marca para a realização de um evento na Cidade de Inhambane e que, tempestivamente, deduziu oposição ao pedido de registo da marca “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, pelo recorrente.

A decisão da recorrida é legítima e fundamentada em factos provados e protegidos pela lei em vigor, e sustenta-se em princípios básicos que regem o sistema da propriedade industrial em Moçambique. Por outro lado, o presente recurso é manifestamente infundado, devendo ser mantido na íntegra o despacho recorrido.

Constitui plena verdade todo o vertido na resposta submetida pelo recorrido nos presentes autos e que a marca “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, continua a ser usada pela DDB Moçambique a nível nacional. Termina requerendo que deve ser recusado o pedido em tudo provimento ao presente recurso, considerando-o improcedente porque infundado e mantido o despacho recorrido.

Notificados, para alegações, facultativas, o recorrido, a contra-interessada e a recorrente responderam pela forma constante de folhas 49 a 54, 58 a 61 e 63 a 65, respectivamente, mantendo, em suma, os factos anteriormente apresentados.

Em sede de vistos inicial e final, o Digníssimo Magistrado do Ministério Público, junto desta instância, emitiu pareceres constantes de folhas 46 a 47 e 67 verso, concluindo pela improcedência do presente recurso por falta de fundamentos legais.

TUDO VISTO.

Pretende, a recorrente, que seja declarado nulo o despacho do Director Geral do Instituto da Propriedade Industrial, comunicado através de documento com a Rfa. N. 81/N/DG/IPIMIC/2006, datado de 5 de Julho de 2006, que recusa a concessão do seu pedido de registo das marcas “MOZAMBIQUE FASHION WEEK” e “MAPUTO FASHION WEEK”, doc. 1-fls. 21 a 23, alegando que as referidas marcas eram resultado da sua criação e que abrangiam serviços semelhantes, para além de serem gráfica e foneticamente idênticas.

O recorrido alega, na sua resposta, que “ litígio surgiu após uma campanha publicitária denominada “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK”, associada a vários eventos na Província de Inhambane, a realizar no período compreendido entre os dias 25 de Dezembro de 2005 e 03 de Janeiro de 2006, antecedido de vários actos de preparação, tais como o pedido de espaço e o aluguer de meios, e que, durante os preparativos houve, de facto, um efectivo uso das marcas e, a 06 de Dezembro de 2005, portanto, antes da realização do evento, a contra-interessada procedeu ao depósito, no Instituto da Propriedade Industrial, do pedido de registo das já citadas marcas, com Processos números 9625/2005, 9651/2005 e 9654/2005, respectivamente, todos publicados no Boletim da República da Propriedade Industrial n. 24 de 15 de Abril de 2006. E que, a recorrente, antecipando-se, sem o conhecimento da DDB em um acto deliberado para procurar travar a organização do evento que há meses vinha decorrendo, apresentou um pedido de registo da mesma a 09 de Novembro de 2005 (Processo n.9525/2005), mas foi-lhe recusado pelo facto de o sistema da propriedade industrial em Moçambique observar o “princípio de concessão de direito ao primeiro que deposita o pedido de registo, não se considerou o facto de o uso anterior de boa-fé do mesmo ter relevância legal nos termos dos artigos 104, n.2 e 108, n. 2 do Código da Propriedade Industrial”.

A contra-interessada, por sua vez, alega que a decisão da recorrida é legítima e fundamentada, encontrando protecção na lei e que o presente recurso é manifestamente infundado, devendo-se, por isso, manter-se na íntegra o despacho recorrido, tanto mais que tem feito uso das marcas “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK” e “ MAPUTO FASHION WEEK” a nível nacional e internacional.

Ora, da análise aos autos, constata-se que o recorrido recusou o pedido da recorrente, de registo das referidas marcas e as concessionou à contra-interessada ao

dar conta que, mesmo sem proceder ao registo, esta fez uso público da marca que estava associada a vários eventos na Província de Inhambane realizados no período compreendido entre 25 de Dezembro de 2005 e 03 de Janeiro de 2006 (vide doc. 4-fls.27).

Constata-se, ainda, que a recorrente, sem conhecimento da contra-interessada, antecipou-se, apresentando ao recorrido um pedido de registo das referidas marcas, a 09 de Novembro de 2005, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n. 22, de 15 de Abril de 2006, da qual a contra-interessada deduziu oposição que culminou com a recusa do pedido e a sua conseqüente concessão à firma DDB Moçambique (Vide doc. 1-fls. 21 a 23).

Na verdade, apesar de o Código de Propriedade Industrial defender o princípio de concessão do direito ao primeiro que deposita o pedido de registo, o mesmo Código protege ao utilizador de boa-fé da marca, desde que essa utilização tenha ocorrido antes da data do depósito do pedido, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 104º, número 2, e 108º, número 2, ambos do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n. 18/99, de 4 de Maio e o artigo 1268 do Código Civil. Assim sendo, é de se concluir que a decisão de recusa da concessão dos pedidos de registo das marcas “MOÇAMBIQUE FASHION WEEK” e “MAPUTO FASHION WEEK”, pelo recorrido, ocorreu em correcta interpretação e aplicação da lei.

Nestes termos, acordam os juízes Conselheiros da Primeira Secção do Tribunal Administrativo em julgar improcedente o recurso interposto pela DESTINOS-SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, LIMITADA, por falta de fundamentos legais.

O presente acórdão veio conferir maior visibilidade a regra segundo a qual o registo não é o único meio de aquisição do direito à marca. Ao utilizador de boa-fé da marca, desde que essa utilização tenha ocorrido antes da data do depósito do pedido, é assegurado o direito, nos termos do artigo 104º número 2 e 108º do CPI(M).

5.2. IMPEDIMENTOS DE REGISTO DE SINAL COMO MARCA

5. 2. 1. Impedimentos absolutos

O pedido de registo de sinal como marca pode conhecer obstáculos na medida em que se verifique um de dois conjuntos fundamentais de impedimentos ou requisitos

a que comumente os legisladores e a doutrina chamam de: impedimentos ou requisitos absolutos e impedimentos ou requisitos relativos ao registo de marca⁵³⁵.

A enunciação destes impedimentos resulta, essencialmente, das normas que apresentam os “requisitos ao registo da marca” e “motivos absolutos de recusa” conforme pode-se ler nos artigos 110º e 119º, respectivamente do CPI(M). Em direito comparado a mesma matéria é tratada no artigo 7º do RMC.

Dependendo do tipo de impedimento de registo, verifica-se uma protecção mais intensa de determinados interesses: jurídico-públicos, nos impedimentos absolutos e jurídico-privados nos impedimentos relativos.⁵³⁶

Estudaremos agora os motivos absolutos de recusa ao registo da marca, que, no dizer de CARLOS OLAVO⁵³⁷, correspondem aos limites intrínsecos à liberdade de composição da marca. De um modo geral, constituem requisitos absolutos de protecção a susceptibilidade de representação gráfica, a capacidade distintiva e o respeito por um conjunto de princípios de interesse e ordem pública⁵³⁸. Os sinais susceptíveis de representação gráfica⁵³⁹, porém, só poderão constituir marca “desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”, isto decorre do direito português, número 1 *in fine* do artigo 222º CPI (P). Tal formulação não se encontra na análoga disposição legal do CPI(M), alínea f) do artigo 1º. Entendemos que o legislador português, ao usar a expressão “*desde que sejam adequados*”, quis evitar as hipóteses de pedidos de registo de marcas sem a adequada capacidade distintiva. O nosso legislador devia seguir esse caminho, de modo a transparecer de forma enfática a necessidade de os sinais *compostos por palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto ou respectiva embalagem*, serem adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa.

A DM começa por referir, na alínea a) do número 1 do artigo 3, que quando o sinal é insusceptível de representação gráfica e inadequado para distinguir os produtos ou serviços constitui um motivo absoluto de recusa ao registo. Perante isto, é inevitável questionar o significado de cada um desses impedimentos absolutos de

⁵³⁵ V. Por todos, sobre impedimentos absolutos e relativos, desenvolvidamente AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, pp. 200-311.

⁵³⁶ V. MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa, ob. cit.*, p. 103, nota 223.

⁵³⁷ *Propriedade...ob. cit.*, p. 80.

⁵³⁸ Cfr. Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 150, em sentido próximo MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas Enganosas...ob. cit.*, p. 42, tb CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, pp. 80 e ss.

⁵³⁹ Sobre o requisito da representação gráfica, v. *supra* 3.1.2.

registo, assumindo a pergunta especial relevância pelo facto de o motivo de recusa da alínea a) ser inultrapassável, enquanto que o da alínea b) pode ser sanado se o sinal tiver adquirido “distintividade superveniente”⁵⁴⁰. É no domínio da aquisição superveniente da distintividade que tem se desenvolvido a teoria do *secondary meaning*, a qual abala sobremaneira a ideia de que a falta de capacidade distintiva é um impedimento absoluto, uma vez que um sinal *ab origine* sem capacidade distintiva puder vir a adquirir essa capacidade *a posteriori*.

Em Portugal, tem sido largamente citado o estudo de NOGUEIRA SERENS sobre a interessante figura do *secondary meaning*, que ainda não está presente na nossa ordem jurídica⁵⁴¹.

Compete, em regra, ao requerente alegar e provar que um sinal, que à partida não seria distintivo, é, afinal, capaz de individualizar, aos olhos do público, os produtos e serviços por ele designados. Para tal, não basta, logicamente, a demonstração de que o interessado no registo utiliza a marca em questão, sendo, ao invés, imprescindível que o consumidor a reconheça, pelo menos no momento da apreciação do pedido de registo, como identificadora de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade. De cada caso concreto dependem, naturalmente, as particularidades de que se devem revestir as provas apresentadas neste contexto, as quais devem evidenciar, claramente, o uso da marca registada propriamente dita (e não de um sinal substancialmente diferente), na identificação dos produtos e serviços para os quais foi requerida. A demonstração de uso prolongado do sinal (quanto mais tempo uma marca tiver sido utilizada, maiores serão as probabilidades de ter adquirido carácter distintivo), de um elevado grau da sua divulgação (em jornais, revistas, na televisão...), um apreciável volume de receitas a ele associadas (facturação que revele lucros massivos pode indicar que o público reconhece determinado signo como marca) e sondagens aos consumidores são, entre outros, factores que podem ser tidos em consideração. A prova deve atestar que o sinal adquiriu capacidade distintiva em parte substancial do território nacional onde se discute a questão; não basta que seja reconhecida pela população de determinada zona. Por outro lado, se o significado secundário de um signo não distintivo apenas for encarado como marca noutra país, este não pode, logicamente, ser protegido num país que a considera sem capacidade

⁵⁴⁰ Ver esta discussão, desenvolvidamente em MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marca Enganosa*, *ob. cit.*, p. 43 e ss.

⁵⁴¹ V. Sobre *secondary meaning* v. *supra* 3. 2. 1.

distintiva. Em suma, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das outras empresas, como se pode ver no Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 4 de Maio de 1999, nos Processos apensos C-108/97 e C-109/97 (*Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots-und Segelzubehor Walter Huber e Franz Attenberger*)⁵⁴²

Os impedimentos absolutos de registo implicam que não pode ser concedido o registo como marca a sinais desprovidos de capacidade distintiva para produtos ou serviços que pretende assinalar. Os casos mais frequentes de sinais sem capacidade distintiva são os sinais *genéricos*, exclusivamente *descritivos*, *usuais* e as *formas técnicas, funcionais ou estritamente necessárias*. Mas estes não esgotam o âmbito de aplicação da norma relativa à capacidade distintiva⁵⁴³.

Além da capacidade distintiva, o legislador prevê como fundamento absoluto de recusa do registo de marca os sinais ilícitos. Esta ilicitude, entendida numa acepção lata, exige a observância, quer do princípio da verdade (que se traduz na necessidade de as marcas não serem enganosas) quer de estipulações legais ainda que não digam respeito especificamente às marcas⁵⁴⁴.

Os impedimentos de registo como marca abarcam ainda os sinais constantes das alíneas d) e e) do artigo 110º do CPI(M). A primeira respeita às marcas que, sem a competente autorização, sejam constituídas por sinais abrangidos pelo artigo 6º *ter* da CUP, nomeadamente: bandeiras, emblemas ou outros sinais do Estado, municípios ou outras entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras (independentemente de estarem abrangidas pelo artigo 6º *ter* da CUP). A segunda prevê a recusa do registo com fundamento na composição da marca por sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente religioso, salvo autorização⁵⁴⁵, são os casos de: emblema ou denominação da Cruz Vermelha ou de outros organismos semelhantes.

Assim, vemos que os impedimentos absolutos impendem sobre: o requisito formal da insusceptibilidade de representação gráfica requisito material ou substancial da falta de capacidade distintiva que tem subjacente a necessidade de preservação do

⁵⁴² Cfr. Neste sentido, AAVV, *Código da Propriedade Industrial Português*, Anotado, comentários ao artigo 238º, pp. 461-462.

⁵⁴³ V. Neste sentido MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marcas Enganosas*, *ob. cit.*, pp. 68-70.

⁵⁴⁴ *Idem.*, p. 76

⁵⁴⁵ MARIA MIGUEL CARVALHO, *Marca Enganosa*, *ob. cit.*, pp. 77-78.

que é comum ou o imperativo de livre disponibilidade do sinal de modo a permitir que os operadores económicos no mercado em questão possam usar livremente aquele sinal.⁵⁴⁶ Reportam-se, também, a valores morais protegidos pela ordem jurídica (ilicitude), bem como a necessidade de protecção de sinais pertencentes ao Estado e a organizações de carácter internacional, quer sejam de natureza pública ou privada.

O imperativo de disponibilidade tem uma concretização clara nas alíneas d) e g) do artigo 119º do nosso CPI. Ainda que assim não fosse, sempre deveria entender-se que o registo de uma marca, com vista a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções características ou utilitárias de um produto, constitui um manifesto abuso de direito, por exceder flagrantemente o fim social e económico do direito de marcas⁵⁴⁷.

Verificando-se um impedimento absoluto, o registo da marca é nulo, nos termos do disposto no artigo 21º do CPI (M), que diz: 1. Os direitos da propriedade industrial são total ou parcialmente nulos: a) Quando o seu objecto for insusceptível de protecção; b) Quando, na respectiva concepção, tenha havido preterição de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concepção do direito; c) Quando forem violadas as regras de segurança, ordem e saúde públicas, d) Se constituírem uma ofensa à moral e aos usos e bons costumes.

Nos termos do número 2 deste mesmo preceito, a nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado. Por seu turno, o número 3 estabelece que a nulidade do registo produz efeitos a partir da data do depósito do pedido. Por fim, o número 4 dispõe que a declaração de nulidade deve resultar de decisão proferida pelo tribunal competente.

⁵⁴⁶ *Idem.*, p. 87, nota 166. Referindo-se ao “imperativo de disponibilidade” do sinal à generalidade das pessoas, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 138-139. escreveu “ As marcas não tradicionais podem também ser usadas para obter abusivamente direitos exclusivos sobre realidades pertencentes aos concorrentes. Um pouco por todo o lado, vem-se assistindo a pedidos de registos, como marcas, de sinais que correspondem a desenhos ou modelos, ou até invenções, já entrados no domínio público, tentando “reprivatizar” realidades que pertencem a todos. Para o evitar, as repartições de Propriedade Industrial e os próprios tribunais devem estar particularmente atentos a tentativas deste género, tendo sempre presente a função das marcas e a sua finalidade última” Este princípio foi reafirmado a respeito das marcas constituídas por uma só cor, invocando um interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores económicos que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

⁵⁴⁷ V. Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 141. Sobre os interesses protegidos pela consagração dos impedimentos absolutos de registo, v. desenvolvidamente em MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa, ob. cit.*, pp. 103 e ss.

5.2.2. Impedimentos relativos.

Por outro lado, existem os limites extrínsecos (impedimentos relativos)⁵⁴⁸ à liberdade do registo da marca; visam sobretudo salvaguardar direitos anteriores, que poderiam ser ofendidos pela concessão do registo da marca. Importa, assim, acautelar os direitos exclusivos decorrentes de registos anteriores de marcas, logotipos, firmas, denominações de origem e indicações geográficas ou direitos de outra natureza, que seriam violados caso viesse a ser admitido o registo (ou uso) de uma marca confundível com esses sinais⁵⁴⁹.

Deste modo, o sinal a registar deve gozar de novidade relativa face aos sinais distintivos que gozem de prioridade. Além disso, deve respeitar aos outros direitos de terceiros, tais como direitos de autor, direitos de personalidade, direitos de propriedade. Por último, a concessão do registo não deve contribuir para facilitar a prática de actos de concorrência desleal⁵⁵⁰.

No que respeita a esta modalidade de impedimento, encontra-se subjacente o princípio segundo o qual o Direito de marcas é um Direito de ocupação, sendo que o primeiro ocupante goza de primazia face ao ocupante subsequente.

Os motivos relativos de recusa prendem-se com dois aspectos essenciais: a identidade entre sinais (produtos ou serviços) e o risco de confusão. O pedido de registo de um sinal idêntico a uma marca anterior, assinalando os mesmos produtos e/ou serviços, viola o direito de propriedade e exclusividade do titular da marca registada que vê a esfera desta ameaçada pelo risco de confusão (e de associação) como marca registanda⁵⁵¹.

Com os impedimentos relativos, a lei não tem em vista o sinal de *per si*, mas a existência de direitos anteriores de outrem⁵⁵²; encontramos os referidos limites estabelecidos no artigo 110º do CPI(M) nos seguintes termos:

⁵⁴⁸ V. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca...ob. cit.*, pp. 55-58.

⁵⁴⁹ *Idem.*, p. 161. Num sentido próximo, MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa...ob. cit.*, p. 144 explicou que “nos impedimentos relativos de registo está, fundamentalmente, em causa o respeito pelos direitos de terceiros, daí que estes tenham por objecto a recusa do pedido de registo como marca de sinais que entrem em conflito com esses direitos. Aqui os sinais em questão são comparados um com o outro, enquanto que no âmbito dos impedimentos absolutos de registo o exame centra-se, essencialmente no próprio sinal”.

⁵⁵⁰ *Idem.*, p. 162.

⁵⁵¹ Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, *A Marca...ob. cit.*, p. 55, cita PABLO MORENILLA ALLARD, *La Protección Jurisdiccional de la Marca Comunitária*, Editorial, Colex, 1999.

⁵⁵² V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 91 e ss

g) Não reproduzir ou imitar os elementos característicos de outros sinais distintivos de comércio registados em Moçambique;

i) Não ser idêntica ou imitar uma marca já registada em Moçambique ou com a data de depósito anterior pertencente a um outro titular para o mesmo produto ou serviço.

Os impedimentos relativos protegem de forma especial as marcas notoriamente conhecidas e de prestígio previstas nos artigos 125º e 126º, respectivamente do CPI(M) como concretização do estabelecido na alínea f) do artigo 110º do mesmo código.

Os preceitos acabados de apresentar mostram que a marca deve ser nova⁵⁵³, no sentido de que esta deve respeitar direitos anteriores. Em especial, significa que a marca não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para produtos iguais ou afins, isto é, que o sinal não esteja a ser empregue como marca no mesmo sector de actividade⁵⁵⁴.

Os impedimentos relativos reconduzem à anulabilidade do pedido de registo da marca. Isto resulta do estatuído no artigo 20º do CPI (M), nos seguintes termos: 1.

Os direitos da propriedade industrial são total ou parcialmente anuláveis. 3.(...) têm legitimidade para arguir a anulabilidade: a) Aquele que provar que o direito lhe pertence; b) A pessoa cujo direito fundado em prioridade ou outro título legal tenha sido preterido no acto de concessão. 5. A anulabilidade é invocada no prazo de um ano contado da data do despacho de concessão do direito. 6. A declaração de anulabilidade deve resultar de decisão proferida pelo tribunal competente.

De salientar que as diferentes formas com base nas quais se opera a violação dos direitos de terceiros e que gozam de anterioridade, bem como a violação dos direitos que a ordem jurídica quis proteger, se encontram consagradas no artigo 177º do CPI(M), mormente a contrafacção, imitação e uso ilegal e ilícito de marca⁵⁵⁵.

De acordo com o número 3 do artigo 177º do CPI(M), “As infracções indicadas nos números anteriores são punidas com uma multa de cento e doze salários mínimos, caso se trate de pessoa singular e de duzentos e vinte quatro salários mínimos, caso se trate de pessoa colectiva.

Considerando a disposição acabada de se transcrever, põe-se a questão de saber, o que acontece depois do pagamento das referidas multas; poderá o agente

⁵⁵³ Princípio da novidade que tem repercussões no aspecto da legitimidade do direito a marca.

⁵⁵⁴ Cfr. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 94.

⁵⁵⁵ V. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 188-192, v. *tb.*, AMERICO DA SILVA CARVALHO, *Direito...ob. cit.*, p. 321.

violador continuar a usar a marca normalmente ou, por outra, com o pagamento da multa, fica o sujeito legitimado a usar a marca?

Parece-nos que o pagamento da multa não inibe o interessado de arguir a anulabilidade para os casos previstos no número 1 e nulidade da marca para os casos previstos no número 2 do citado artigo 177º do CPI(M).

De um modo geral verificando-se um impedimento relativo de registo de marca, a sanção respeitante a esse impedimento é a “anulabilidade”, nos termos do disposto no artigo 20º do CPI(M). Só tem legitimidade para arguir a anulabilidade as pessoas cujo interesse é posto em causa e que são pelo CPI(M) estabelecidas. Ainda de acordo com o estabelecido no número 5 do artigo 20º do CPI(M); a anulabilidade é invocável no prazo de um ano contado da data do despacho de concessão.

Sobre a “contrafacção e imitação” de marca, PINTO COELHO considerou que a violação directa total do direito à marca se reconduzia à noção de “usurpação” de marca, a qual continha duas espécies: a contrafacção, no caso de identidade de sinais, e a imitação, no caso de semelhança de sinais.⁵⁵⁶ CARLOS OLAVO⁵⁵⁷ faz notar que (...) a distinção de conceitos não tem relevância no que toca a consequências jurídicas dado a lei (...) tanto proibir a contrafacção como a imitação e, de igual forma, as sancionar. O autor que acabamos de citar, sufraga a posição de PINTO COELHO, que adoptou o termo “ usurpação de marca” como um género abrangente que abarca a contrafacção e a imitação; assim, a usurpação pode, por seu turno, se configurar em várias modalidades. Pode a reprodução ser servil ou de total identidade, ou ser apenas aproximativa ou de mera semelhança⁵⁵⁸. A reprodução pode ainda ser total ou parcial, consoante usurpe a totalidade dos elementos que compõem a marca anterior ou apenas algum ou alguns desses elementos.⁵⁵⁹

Seja qual for a modalidade da usurpação, poderá ser acompanhada de um “aditamento” ao sinal original; a aposição do referido aditamento, por parte do agente da contrafacção, não afasta a ocorrência da usurpação, uma vez que o aditamento não passa de um “perigoso disfarce” que deixa subsistir a marca reproduzida com a que contém o aditamento⁵⁶⁰.

⁵⁵⁶ PINTO COELHO, JOSÉ GABRIEL, *Lições de Direito Comercial*, 1º vol., 3ª edição, 1956, p. 421. Esta tese é perfilhada pela maior parte dos autores portugueses, v, neste sentido COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 271-286; PEDRO SOUSA e SILVA, *Direito...ob. cit.*, pp. 188- 192.

⁵⁵⁷ *Propriedade...ob. cit.*, p. 95.

⁵⁵⁸ V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 95.

⁵⁵⁹ *Idem.*, p. 95.

⁵⁶⁰ *Idem.*, p. 95.

Relativamente ao conceito de imitação da marca, diz o artigo 111º ⁵⁶¹ do CPI(M):

A marca registada considera-se imitada por outra quando, cumulativamente:

- a) A marca registada tiver prioridade;
- b) Ambas se referirem a produtos ou serviços idênticos;
- c) Apresentar semelhança gráfica, fonética ou figurativa e ser susceptível de criar confusão ao consumidor.

Os requisitos que excluem a novidade da marca reportam-se assim: uns, aos produtos ou serviços que os sinais se destinam a assinalar, outros, aos próprios sinais em confronto. Deste modo, para que haja contrafacção ou imitação de marca, há que estabelecer:

- a) se existe identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam;
- b) se existe identidade ou semelhança entre os sinais em causa;
- c) se tal situação é susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor⁵⁶².

5.3. AS MARCAS COMUNS E AS MARCAS (DITAS) DE PRESTÍGIO: O ÂMBITO MERCEOLÓGICO DA RESPECTIVA PROTECÇÃO

O velho problema da “desigualização” não tardou em atingir o domínio das marcas; através da doutrina e jurisprudência, as marcas deixaram de ter igual tratamento para efeitos de protecção e é por isso que hoje se fala em “marcas comuns e marcas de prestígio⁵⁶³”.

⁵⁶¹ Em Portugal, a matéria encontra-se regulada no artigo 245º do CPI.

⁵⁶² V. CARLOS OLAVO, *Propriedade...ob. cit.*, p. 95.

⁵⁶³ Sobre este tema, v. por todos, NOGUEIRA SERESN, *A Monopolização...ob. cit.*, pp 964 a 1032(nota 1983), *A “Vulgarização ob. cit.*, pp. 120-192, *A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, pp. 201 e ss, COUTINHO DE ABREU, *Curso...ob. cit.*, pp. 364-365. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp. 310-317, PEDRO SOUSA E SILVA, *O princípio da Especialidade das marcas, ob. cit* pp. 377-440, PINTO COELHO, *A protecção da marca e da marca de reputação excepcional*, RLJ Ano 92º, pp. 3 s ss, MARIA M. R. MORAIS DE CARVALHO, *Merchandising de Marcas (a comercialização do valor subjectivo das marcas)*, Coimbra 2003, pp. 139 e ss, LUÍS DOMINGUES, *Marcas notórias, marcas de prestígio, e acordo ADIPIC/TRIPs, in Direito Industrial – vol. VII*, pp. 153 A 237, OLIVEIRA ASCENSÃO, *O registo da marca “Pedra” para cerveja, in Direito Industrial – vol. VI*, pp. 103-133, RIBEIRO DE ALMEIDA, *Marcas de prestígio, marca notória e acordo ADIPIC/TRIPs, in Direito Industrial-vol. VI*, pp. 65-82, A. CORTE REAL. CRUZ, *o conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande*

Deste modo, nem todas as marcas são iguais. Existem marcas que por pertencerem às grandes empresas; são marcas fortes do ponto de vista comercial, isto porque os seus titulares possuem capacidade financeira para suportar campanhas publicitárias que facilitam o acesso da marca ao consumidor. Essas marcas, pelo seu uso e pela sua força atractiva, tornam-se marcas conhecidas, mesmo fora dos círculos dos consumidores dos produtos ou serviços a que se destinam preferencialmente. Por outro lado, temos marcas fracas, uma vez que os seus titulares correspondem, em regra, à pequena e médias empresas, que não possuem capacidade financeira para publicitar a marca junto do consumidor do mesmo modo que as grandes empresas, tornando-se estas, conseqüentemente, menos conhecidas e, como tal, mais fracas do ponto de vista comercial

A função publicitária das marcas tem sido geralmente justificada com base naquele conjunto de marcas que por si só exercem um poder atractivo, poder este chamado, na terminologia anglo saxónica, (*selling power*). Esta especial capacidade de a marca por si só se impor no mercado aos círculos interessados ou não, nos respectivos produtos ou serviços, fruto de avultados investimentos publicitários e, as vezes, de aperfeiçoamentos qualitativos e ou de tradição, provocam uma diferenciação ou desigualização entre as marcas a ponto de se agruparem em marcas comuns e por outro lado, marcas de prestígio.

As marcas *comuns* ou normais, cuja fundamentação jurídica e teórica tem sido relativamente pacífica, são as que o seu tratamento e protecção legal decorrem do regime jurídico comum ou subsidiário do direito de marcas; são regidas pelo princípio da especialidade. No CPI (M), estão previstas nos artigos 110º à 124º; 127º á 137º.

No presente capítulo não nos dedicaremos a este tipo de marcas de forma desenvolvida, visto que os aspectos que a caracterizam foram já apresentados nos capítulos precedentes. Falaremos de forma exaustiva das marcas de prestígio dado o seu carácter peculiar e os problemas que se levantam em torno do seu estudo.

As marcas de prestígio foram assim consideradas, a nível da União Europeia através da DM (89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1998), depois de um período em

prestígio, in *Direito Industrial*-vol. I, pp- 79 a 117. Autores não portugueses, entre outros, v. JEHORAM/VAN NISPEN/HUY-DECORPER, *European Trademark Law*, pp 299-302, VANZETTI/DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, ob. cit., pp. 245-248, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, ob. cit., 389-432, J. THOMAS MCCARTHY, *Dilution of a trademark: European and United States law compared*, in *Intellectual Property in the New Millennium*, *Essays in honour of WILLIAM R. CORNISH*, 204, pp. 159-174, GUGLIELMETTI, *Il Marchio Celebre o “ De Haute renommée*, 1977 e LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection*, vol. II, pp. 1087-1100. E 1258-1263.

que em alguns países daquela União, falava-se de marcas célebres ou de alta reputação ou ainda de reputação excepcional. O que nos permite afirmar que a marca de prestígio e a marca célebre não são necessariamente a mesma coisa, embora haja quem as trate quase que indistintamente⁵⁶⁴. Não havia, nos países da União Europeia, harmonização terminológica com respeito a este tipo de marcas; o que é certo é que categorizavam-nas de marcas mais fortes em contraposição com outras marcas mais fracas para efeitos de determinação do âmbito da respectiva tutela. Surgiram assim duas orientações, uma relativa ao próprio sinal, que dizia, na comparação entre duas marcas, uma primeiramente registada (forte) e a segunda fraca, sendo que para que a segunda não fosse considerada semelhante à primeira tinha que apresentar um assentado grau de diferença; outra corrente se pronunciava no sentido de que, se dois produtos ou serviços que normalmente não seriam considerados semelhantes, se a marca que se pretendia proteger fosse fraca, os produtos ou serviços em causa seriam considerados semelhantes só porque a outra marca era forte⁵⁶⁵. Por outras palavras, essas duas orientações comunicavam o pensamento segundo o qual: 1- a marca forte afugentava a semelhança ou a aproximação de outras marcas a si, 2- que os produtos ou serviços contradistinguidos pela marca forte aproximavam a esses mesmos produtos, todos outros ainda que fossem diferentes, desde que a marca usada fosse igual ou idêntica a forte. Assim, relativizava-se o conceito de semelhança entre marcas e entre produtos e serviços.

Falemos agora das *marcas célebres* ou *de reputação excepcional*, cuja tutela inicialmente era feita na base de difusos fundamentos, tais como: alargamento do conceito de afinidade de produtos, conceito de confusão em sentido amplo, teoria da diluição, disciplina da concorrência desleal ou parasitária, responsabilidade civil ou abuso do direito⁵⁶⁶. Se optássemos por estabelecer uma hierarquia entre as marcas, diríamos que a marca célebre está no top das marcas, acima das marcas de prestígio e ou famosas⁵⁶⁷, seguindo a seguinte ordem:

⁵⁶⁴ V. P. ex., PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito*, *ob. cit.*, pp. 192-211 trata de forma indistinta os tipos que estamos aqui a estudar, diferentemente, v. NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização...ob. cit.*, pp. 120 e ss; *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, Homenagem aos Professores Doutores A. FERRER CORREIA, ORLANDO DE CARVALHO E VASCO LOBO XAVIER*, Coimbra Editora, 2007, pp. 220 e ss; *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 687 e ss; COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, 9ª ed., Almedina, 2013, pp. 364-365; COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, pp.310-317.

⁵⁶⁵ Neste sentido cfr. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, pp. 1222 e ss.

⁵⁶⁶ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...ult. ob. cit.*, p. 363, nota 914, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 196.

⁵⁶⁷ V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização”...ob. cit.*, nota 89, pp. 120-122.

- 1- Marcas célebres ou de reputação excepcional;
- 2- Marcas de prestígio ou famosas;
- 3- Marcas notóriamente conhecidas;
- 4- Marcas comuns.

Passemos a considerar os pressupostos da marca célebre que são os seguintes:

Em primeiro lugar, exige-se que a marca tenha uma proeminente *notoriedade* no tráfico, neste caso, que seja altamente conhecida. Que não se confunda a marca célebre com a notoriamente conhecida, prevista no artigo 6º *bis* da CUP. Exige-se que esta seja conhecida apenas nos círculos dos respectivos interessados, ou seja, basta que seja notória nos meios sociais que por ela se interessam. Ao passo que aquelas devem ser conhecidas pela maioria da população do local (país) onde se suscita a questão e não apenas nos círculos interessados. Neste sentido, é tradicional o entendimento dos tribunais alemães segundo o qual uma marca só pode ser considerada célebre quando atinge um grau de conhecimento de aproximadamente 80%, tendo em conta o total da população alemã. Para se chegar a esse valor percentual, foram realizados inquéritos de sondagem de opinião com vista ao apuramento do grau de conhecimento de uma marca sobre a qual se pretendia uma tutela absoluta. Assim, um inquérito realizado em 1985 apurou os seguintes resultados: “Honda” 85, 7 % “ATA” 87, 5 %, “Nivea” 98,8 %, “Coca-Cola” 99, 7 %⁵⁶⁸.

Em segundo lugar, a marca para ser célebre devia ser *única*. Isto é, deveria apresentar-se como *exclusiva* no mercado, não sendo relevante a existência posterior de marcas com a mesma identidade que a célebre. Este pensamento foi defendido pelos alemães como forma de assegurar o estatuto de célebre a conhecida marca de automóveis “Mercedes” que coexistia no mercado com marcas iguais que contradistinguiam produtos diferentes, tais como sapatos, cigarros e bebidas alcoólicas. Porém a concepção absolutista do requisito da unicidade foi abandonado pelos próprios alemães através do BGH; no seu acórdão de 10 de Novembro de 1965, esse tribunal considerou que a “unicidade” da marca “kupferberg”, usada por um produtor de vinho espumante, não era prejudicada pelo facto de um terceiro, que actua num sector merceológico muito distante, como é o caso de uma empresa editora, usar esse mesmo nome para sua firma conhecida por um círculo restrito de pessoas⁵⁶⁹.

⁵⁶⁸ V. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização”*ob. cit.*, nota 89, pp. 134-135.

⁵⁶⁹ *Idem.*, pp. 135-136.

Em terceiro lugar, para além da “ proeminente notoriedade no tráfico” e *exclusividade* ou unidade, devia apresentar “*determinada peculiaridade*”. A peculiaridade consiste em a marca não ser aproximada a uma indicação descritiva do produto ou serviço, por outras palavras, a peculiaridade verificar-se-ia na medida em que a marca fosse constituída da maior arbitrariedade possível. Assim, se a marca fosse aproximada a uma indicação descritiva não merecia uma tutela absoluta⁵⁷⁰.

Em quarto lugar e não de forma cumulativa (na medida em que se admitia que um dos requisitos prevalessesse sobre outros, havia uma grande margem de valoração quanto ao reconhecimento do estatuto de celebridade da marca) a marca, devia gozar de uma especial *estima* ou *prestígio*. Significando este pressuposto que devia estar associado ao produto marcado uma especial imagem ideológica de qualidade, fazendo-a especialmente estimada. Neste sentido, qualquer que optasse pela estimada marca, não teria dúvidas de que os mesmos eram de superior qualidade⁵⁷¹.

Sabendo-se que as massivas publicidades de uma marca (apresentadas ou “servidas” normalmente nos intervalos dos programas de maior audiência) podem elevar essa marca ao ponto de adquirir em tão pouco tempo proeminente notoriedade, não se pode considerar que qualquer marca assim promovida goze de especial estima. E como defende NOGUEIRA SERENS⁵⁷², é necessário que essa marca tenha especial qualidade dos respectivos produtos, antiga tradição no mercado, capacidade técnica da empresa, sob pena de ser considerada como um *newcomer*, carecendo de reputação, factor adquirido com base na tal tradição que por seu turno pressupõe tempo. Deve ser assim, pois de contrário, qualquer empresário, que tivesse o poder de publicitar massivamente a sua marca, quereria, por causa dos avultados gastos para tal efectuados alegar que a sua marca goza de especial estima.

A necessidade da protecção ilimitada da marca fora do princípio da especialidade justifica-se plausivelmente não como forma de compensar os investimentos publicitários feitos mas, compensar sim, os esforços pelo titular da marca efectuados na criação de um produto de objectiva qualidade⁵⁷³.

Questão a responder depois de apresentados os pressupostos básicos da marca célebre, é a de saber qual o fundamento dessa protecção?

⁵⁷⁰ *Idem.*, p. 136.

⁵⁷¹ *Idem.*, p. 136.

⁵⁷² A “ *Vulgarização* ”....*ob. cit.*, p. 137.

⁵⁷³ Neste sentido, v. NOGUEIRA SERENS, A “ *Vulgarização* ”....*ob. cit.*, p. 138.

De entre outros países que podem ser apontados, na Alemanha despontaram casos de tutela de marcas que a respectiva lei de sinal não podia dar vazão⁵⁷⁴, dada, até então, a prevalência do princípio da especialidade e o fundamento de risco de confusão que já não se mostravam suficientes para apreciação de todos os casos submetidos a juízo. Em 1923, foi neste país julgado um caso que fez consagrar a tutela absoluta ou merceologicamente ilimitada da marca célebre (*beruhmte Marke*) pelo LG Chemnitz, no entanto, há relato de um caso anterior de 1905, julgado pelo RG, no qual se recusou protecção à marca de máquinas fotográficas “Kodak” contra o uso do mesmo sinal para contradistinguir banheiras⁵⁷⁵.

Ao se ver com base nos diferentes casos jurisprudenciais apresentados por NOGUEIRA SERENS, que já não se podia fundamentar a protecção merceologicamente ilimitada ou absoluta da marca célebre, a doutrina alemã embarcou para o direito civil e das empresas para encontrar fundamentos que pudessem sustentar a tutela absoluta da marca célebre. Assim, foram encontrados e lançados, como fundamento jurídico fora do direito de marcas para a tutela absoluta do sinal, os seguintes institutos: Concorrência desleal, responsabilidade extracontratual, e bifuncionalidade da marca.

O fundamento da concorrência desleal, que dizia que o empresário que usava ou compunha a sua firma com uma marca igual ou quase igual a uma marca célebre de outrem para contradistinguir produtos diferentes, praticava actos contrários aos bons costumes, conseqüentemente, desleal. Esse fundamento não ficou isento de críticas de uma parte da doutrina, a qual entendia que, para haver concorrência, era necessário que existisse uma relação de concorrência, partindo do princípio de que, não sendo afins os produtos, não poderia haver concorrência entre as empresas envolvidas, assim, foi este fundamento abandonado⁵⁷⁶.

Fracassado que foi o primeiro fundamento, lançou-se de seguida mãos ao princípio da responsabilidade civil extracontratual que, partindo de um aspecto empresarial, dizia-se que o uso de uma marca célebre, por parte de um empresário não autorizado pelo respectivo titular dessa marca para contradistinguir produtos ainda que

⁵⁷⁴ V. Os vários casos da jurisprudência alemã apresentados por NOGUEIRA SERENS, A “*Vulgarização*”...*ob. cit.*, pp. 128-129.

⁵⁷⁵ V. NOGUEIRA SERENS, A “*Vulgarização*”...*ob. cit.*, p. 128.

⁵⁷⁶ V. NOGUEIRA SERENS, A “*Vulgarização*”...*ob. cit.*, p. 130. Nesta mesma página o citado autor, fala de risco de confusão em sentido restrito e amplo; mostra também que a função publicitária da marca não é protegida apenas no âmbito da função distintiva da marca-função derivada, mas também de uma forma autónoma. Que a função publicitária pode ser invocada tanto pelos titulares de marcas de prestígio como pelos das marcas comuns, v ainda p. 131.

diferentes, significava ingerência na empresa do tal titular da marca célebre. Que esse uso, embora não fizesse nascer qualquer risco de confusão, perigava a capacidade sugestiva ou atractiva da marca célebre, conseqüentemente, afectava o valor patrimonial da mesma. É com esta tese que se rompeu na Alemanha com o princípio da especialidade das marcas. A tutela das marcas deixou de ser apenas com base na sua função distintiva, que é contra o risco de confusão e passou a ser também fundamentada através da função publicitária⁵⁷⁷.

Além do princípio da responsabilidade civil extracontratual, outro fundamento foi encontrado na doutrina e jurisprudência alemã para protecção da marca fora das balizas do direito do sinal, a bifuncionalidade do sinal. Com base neste princípio entendia-se que, sendo as marcas sinais distintivos de produtos ou serviços, há as que acabam sendo usadas para distinguir empresas, adquirindo deste modo uma nova função, a de sinais distintivos de empresa que podem ou não ser compostos pelos nomes dos empresários (humanos ou pessoas jurídicas). Avançando com a defesa deste princípio, dizia-se a empresa ao ser designada pela própria marca (como acontece entre nós com a Mcel), a marca beneficia da tutela concedida ao nome das pessoas (humanas ou jurídicas). Passa esta tutela a ser absoluta, na medida em que o titular de uma “marca- nome” pode proibir terceiros de usarem uma marca igual ou confundível, ainda que seja para contradistinguir produtos diferentes⁵⁷⁸.

A caminho da doutrina da *diluição* ou *aguamento*, ainda a procura de uma fundamentação jurídica sólida quiçá unitária para a protecção das marcas célebres, doutrina e jurisprudência são unânimes agora em afirmar que o que se protege com este tipo de marcas é o valor publicitário da marca contra o perigo de *diluição*⁵⁷⁹.

Continuando na Alemanha, através do acordão “Quick” (GRUR 1959, p. 156) argumentou-se que o titular da marca célebre tem um legítimo interesse de proteger a exclusividade do seu sinal adquirida com base na aplicação de recursos financeiros e tempo e que sejam evitadas todas as situações que possam enfraquecer a originalidade e o carácter distintivo do seu sinal e, por conseguinte, prejudicar a forte eficácia publicitária decorrente da exclusividade da marca⁵⁸⁰. Deste modo, protege-se um bem patrimonial adquirido, não uma tutela contra o “risco de confusão”. É entendimento da

⁵⁷⁷ *Idem.*, p. 130.

⁵⁷⁸ V. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização”...*ob. cit.*, p. 132.

⁵⁷⁹ Sobre a diluição, v. desenvolvidamente com aspectos históricos detalhados, NOGUEIRA SERENS, A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*...*ob. cit.*, pp. 201 e ss.

⁵⁸⁰ V. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização”...*ob. cit.*, p. 138.

generalidade da doutrina que, quando marcas semelhantes a uma marca célebre são apresentadas no mercado para contradistinguir produtos merceologicamente diferentes, não ocorrerá risco de confusão sobre a origem dos produtos, mas o público recorda-se da marca célebre, deste modo, gradualmente esse público habituar-se-á a ideia de que aquela marca não é usada por um único empresário. Assim, a força distintiva fica enfraquecida, o poder apelativo ou publicitário reduz, a posição exclusiva perde-se⁵⁸¹.

No direito norte-americano, as bases da teoria da diluição foram elaboradas por influência da doutrina e jurisprudência alemã diz-se⁵⁸², primeiro pelo conceituado autor FRANK I. SCHECHTER, na sua famosa obra *The Rational Basis of "Trademark Protection"*. Harvard 1927.

A diluição, entendida nos textos de SCHECHETER⁵⁸³, não tinha os mesmos pressupostos da que vinha sendo tratada na doutrina e jurisprudência alemã. Para ele não era relevante o facto de as marcas serem muito ou pouco conhecidas. O que verdadeiramente importava na sua perspectiva era a “exclusividade” ou “singularidade” da marca, a sua maior arbitrariedade e não o grau de imposição que ela alcança no tráfico. Assim, uma marca podia ser conhecida da generalidade da população e não apenas do respectivo círculo interessado e, mesmo assim, não ser passível de conquistar à classe das marcas diluíveis ou não ser tutelável em termos merceologicamente ilimitados. Isto aconteceria se a tal marca muito conhecida fosse composta por palavras ou expressões de uso comum. De contrário, uma marca, por mais que não fosse muito conhecida da generalidade do público que compunha o mercado dos produtos que ela assinalava, mas que fosse “arbitrária”, ingressaria no rol das marcas diluíveis. Portanto, a tutela contra a diluição visava, consequentemente, a salvaguarda da “exclusividade” da marca, e não aquilo em que ela se tornara através da insistente e persistente publicidade⁵⁸⁴. Vê-se, na concepção de SCHECHTER, uma irrelevância do recurso à publicidade para se atingir o nível de marca diluível. E se a marca fosse simplesmente exclusiva e singular, seria isso suficiente para ser diluível? Ou devia ser acompanhada de outros elementos qualitativos?

⁵⁸¹ V. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização”....ob. cit., p. 138.

⁵⁸² Neste sentido cfr. NOGUEIRA SERENS, A “Vulgarização”....ob. cit., p. 183 e ss.

⁵⁸³ O autor a quem se atribui a teoria da diluição nunca usou a palavra “diluição”, mas era nessa teoria que ele pensava na sua obra, v. este posicionamento em NOGUEIRA SERENS, A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*...ob. cit., pp. 202.

⁵⁸⁴ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais*...ob. cit., pp. 202-203.

A Alemanha exerceu uma grande influência ao fazer com que as regras contrárias a diluição fossem incorporadas em diversos ordenamentos jurídicos estaduais da Europa⁵⁸⁵ sobretudo, e que os tribunais desses países passaram a aplicar essas regras com alguma aproximação a maneira alemã. Contrariamente ao que se passou no direito alemão, os tribunais norte-americanos puderam dirimir diversos casos pelo recurso a uma flexibilização do critério de similaridade entre produtos e, portanto, ainda dentro dos quadros tradicionais da teoria da prevenção do risco de confusão da marca no mercado. Ou por outras palavras, os fundamentos da diluição primeiramente apresentados nos EUA ainda se mostravam dentro dos pressupostos do risco de confusão em sentido amplo⁵⁸⁶. No entanto, mais recentemente, foram aprovadas regras, pela primeira vez a nível federal, contra a *dilution* de marcas famosas (*Federal Trademark Dilution Act* de 1995 que parcialmente altera a *Lanham Act*). A nova lei americana revela alguma prudência: por um lado prevê expressamente uma lista não exaustiva de factores a considerar pelos tribunais para decidir se uma marca é famosa e distintiva, por outro lado, dando satisfação às preocupações de vários grupos. A nova lei afasta da sua aplicação três tipos de usos de marcas famosas: no uso honesto (*fair use*) de uma marca famosa na publicidade comparativa para identificar os produtos ou serviços do titular da marca famosa, no uso não comercial da marca e na comunicação de notícias de qualquer tipo e nos comentários das mesmas⁵⁸⁷.

Na Lei Uniforme de Marcas do Benelux, a tutela dos valores publicitários da marca e a correspondente possibilidade de protecção da marca, para além dos limites do princípio da especialidade são, pelo contrário, muito amplas. Nos termos do artigo 13º -A, número 2 dessa lei, o titular pode impedir qualquer uso da marca ou de sinal semelhante feito na vida comercial sem justo motivo em condições de lhe causar um prejuízo. Segundo o entendimento do Tribunal de Justiça do Benelux, em princípio, não haverá que diferenciar entre as marcas de renome e as que as não possuem. Tradicionalmente referido é o acórdão de 1 de Março de 1975 no caso CLAERY.

No Reino Unido, enveredou-se por outro tipo de solução. A lei de marcas de 1938 estabelecia a possibilidade de protecção através do sistema dos *registos*

⁵⁸⁵ Em 1995 eram 26 Estados da União Europeia que adoptaram nas suas legislações de marcas esta teoria, v. neste sentido NOGUEIRA SERENS, *A "Vulgarização"....ob. cit.*, p. 183.

⁵⁸⁶ V. NOGUEIRA SERENS, *A "Teoria da Diluição da Marca" no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, p. 201 e ss.

⁵⁸⁷ V. neste sentido, CÔRTE-REAL CRUZ, *Ob. cit.*, pp. 107 -109.

defensivos, isto é, um registo para produtos em que não havia real intenção de usar a marca. Contudo, para isso, tornava-se necessário que uma marca se tivesse tornado de tal modo notória em relação aos produtos para que estava registada, que o uso dessa marca para produtos não similares criaria um risco de confusão.

Passemos às *marcas de prestígio* propriamente ditas. A Primeira Directiva de Harmonização de Marcas a nível da Comunidade europeia, abreviadamente DM ou DHM, previu pertinentes disposições relativas à marca de prestígio. Sendo a destacar inicialmente o previsto no número 3 do artigo 4, cujo texto é o seguinte: “ O pedido de registo de uma marca será igualmente recusado ou, tendo sido efectivado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior (...) e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada, para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca comunitária anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los”. A disposição Comunitária que acabamos de transcrever era, como é evidente, de transposição obrigatória e refere-se à protecção de “marcas comunitárias de prestígio “e não a de “marcas nacionais de prestígio”⁵⁸⁸.

A aprovação do RegCE permitiu igualmente que o “titular” de uma marca Comunitária ficasse habilitado a proibir um terceiro de usar, sem o seu consentimento, no tráfico comercial “Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo”, isto consta da alínea c) do número 1 do artigo 9º.

A Primeira Directiva de Marcas contém mais dois preceitos respeitantes à protecção merceologicamente alargada das marcas de prestígio. Concretamente na alínea a) do número 4 do artigo 4, nos seguintes termos: Os Estados membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que: a) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior (...) e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que

⁵⁸⁸ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, p. 220.

não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária⁵⁸⁹ anterior goze de prestígio no Estado-membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los”. A outra norma com o mesmo conteúdo (ainda estamos a falar da DM), é a constante do número 2 do artigo 5º, a qual diz: “ Qualquer Estado-membro poderá também estipular que o titular (da marca) 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”. Nas duas últimas disposições, mostram-se consagradas a possibilidade de protecção de marca de prestígio nacional bem como a faculdade de o titular de marca de prestígio nacional, puder opor-se ao registo de uma marca igual ou semelhante a sua ainda que para contradistinguir proutos diferentes dos que a sua marca assinala, indicados no acto do registo. De notar ainda que, contrariamente à primeira disposição comunitária transcrita, as duas últimas não eram de transposição obrigatória⁵⁹⁰.

Mais então, quais os pressupostos da marca de *prestígio*?⁵⁹¹ O caso que opôs a *General Motors Corporation* e a *Yplon SA*⁵⁹², largamente comentado no seio dos autores da especialidade, doravante acórdão “Chevy”, revelou-se de maior importância na formulação da resposta à questão colocada no início deste parágrafo. O litígio, no processo principal, respeitava ao uso pela Yplon SA da marca “Chevy” para contradistinguir detergentes e outros produtos de limpeza nas classes 1, 3 e 5; o pedido foi submetido junto ao Instituto de Marcas do Benelux, mas em data posterior

⁵⁸⁹ Onde vem escrito “ *comunitário* ” e por isso sublinhamos, deve se ler “nacional”. Houve, como é evidente um erro na redacção da versão portuguesa, que acaba provocando distorções na interpretação da norma. Sobre esta situação, v. NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca ” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, nota 68 da p. 221.

⁵⁹⁰ V. Neste sentido NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca ” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, p. 221.

⁵⁹¹ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1215. Dependendo do país e da língua usada, diferentes designações foram adoptadas para este tipo de marcas, assim, na lei portuguesa “marca de prestígio”, lei espanhola “marca renombrada”, lei alemã “bekannte Marke”, lei italiana “ marchio rinomato”, lei francesa “ marque renommée, lei inglesa “ reputed trad mark” lei federal norte- americana “ famous mark”

⁵⁹² Ac. De 14. 09. 1999 (Proc. n. C- 375/97, esta jurisprudência foi reiterada pelo Ac. De 12.02.2004 (Proc. n. C. -363/99, KONINKLIJKE, no qual o critério de definição do “ público relevante” para determinação do carácter distintivo usado no primeiro acórdão indicado nesta nota, foi reiterado. O mais recente acórdão na mesma linha é o de 27 de .11.2008 (Proc. n. C. -252/20, INTEL CORPORATION.

ao registo de uma marca do mesmo nome, junto do mesmo Instituto, pela General Motors Corporation, para assinalar, veículos automóveis, na classe 12 e usada na Bélgica sobretudo para *station wagon*. A General Motors Corporation intentou uma acção junto de um tribunal de comércio belga; a autora pedia a condenação da Yplon na proibição do uso da marca “Chevy” para assinalar os referidos produtos, com fundamento de que esse uso “gerava a diluição da sua marca, afectando deste modo a sua função publicitária” A acção que se baseava na norma da lei uniforme do Benelux sobre a protecção das marcas de “prestígio” (Artigo 13º -A, n. 1, alínea c)), equivalente ao artigo 5º, n. 2 da Primeira Directiva, foi contestada pela Yplon, que em primeiro plano, a falta de prova, por parte da autora, de que a sua marca “Chevy” era de prestígio no território do Benelux.

Para dirimir o conflito, uma questão prejudicial foi colocada pelo tribunal de comércio belga onde foi interposta a acção; a questão que se prendia com a interpretação da Primeira Directiva ramificou-se em dois aspectos a saber: 1º: Qual o sentido que devia ser atribuído à expressão “marca que goze de prestígio” e 2º: Qual a área geográfica que importava ter em vista para se poder concluir que uma marca “gozava de prestígio”. Com esta sub-questão, pretendia o tribunal de primeira instância saber se para ser a marca considerada de prestígio, se esse prestígio deveria ser de âmbito nacional ou bastaria que fosse notório em parte do país? O advogado-geral do TJ, F. G. Jacobs, chamou atenção à partida, para as diferentes versões linguísticas da Primeira Directiva usadas para designar a marca de “prestígio”, nomeadamente: alemão, francês, italiano, castelhano e inglês respectivamente, “bekannt ist”, “jout d`une renommée”, “gozava de notoriedade”, “gozava de renome” e “has a reputation”. As expressões indicam aspecto “qualitativo” e não “quantitativo”, logo contrariamente ao que muitos pensavam⁵⁹³, tendo em conta os pressupostos da marca célebre alemã que basicamente requeria que, 1º, tivesse uma proeminente notoriedade⁵⁹⁴ no tráfico, sendo este conhecimento necessário a generalidade da população alemã chegando-se a fixar uma percentagem mínima de 80%, 2º, ser, única ou exclusiva, 3º, ostentar determinada peculiaridade e por fim, 4º gozar de de uma particular estima básica; o TJ, através do advogado-geral, cujo nome já foi dito, baixou o *standard* ou a *fasquia*, ao dar a

⁵⁹³V. A este propósito como reagiu PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 202.

⁵⁹⁴VITO MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintive*, vol. V do *Tratato di Diritto Commerciale e de Diritto Pubbico del Economia*, 1982, p.268, citado por PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 198, nota 375, disse que a marca devia ser *supernotória* para a distinguir das chamadas “marcas notórias”, cuja tutela é feita nos termos do artigo 6º *bis* da CUP.

conhecer que para a marca ser de “prestígio” devia considerar-se atingido o grau de conhecimento exigido; disse ainda que ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente: a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover. Além disso o TJ entendeu que o uso dessas marcas (de prestígio) por outrem deverá ter pelo menos uma de três potenciais consequências: a) o *benefício parasitário* (“tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa marca”); ou b) o *prejuízo* daí resultante para o prestígio do sinal; ou c) o *prejuízo causado ao carácter distintivo* da marca. E, no caso INTEL, salientou que, verificando-se potencialmente um destes aspectos, podia se aplicar o conteúdo do artigo 4 número 4 alínea a) da DM.

O tribunal entendeu assim e não falou da necessidade de a marca ser hiper notória para ser de prestígio, (critérios quantitativo do público conhecedor da marca) partindo do princípio de que nem a letra nem o espírito do artigo 5º, n. 2 da Directiva, autorizam que se exija que a marca seja de determinada percentagem do público (neste caso requisito quantitativo)⁵⁹⁵.

A questão do requisito quantitativo dominou o pronunciamento do TJ, que se esforçou em demonstrar que esse requisito não era removido, mas baixado, pois seria ainda necessário um “limiar mínimo de conhecimento” para a marca aceder à categoria de “prestígio”. Porém, não foi respondida a questão de saber se esse limiar mínimo de conhecimento era suficiente para considerar a marca como sendo de prestígio. Deste modo, não foi clarificada a questão dos requisitos qualitativos, limitando-se nos abertos parâmetros a considerar (maior ou menor raridade da marca, modo da sua composição, a sua reputação ou bom nome)⁵⁹⁶.

Ao se remover o requisito quantitativo que já vinha consagrado nas diversas legislações nacionais dos Estados europeus (tomando como exemplo a Alemanha que exigia o conhecimento da marca pela generalidade da população, exigindo uma percentagem de 80%) através da surpreendente jurisprudência comunitária, os requisitos da marca de prestígio se mantiveram ainda basicamente os exigidos para a

⁵⁹⁵ Por todos, v. NOGUEIRA SERENS, *A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, pp. 248 e ss.

⁵⁹⁶ *Idem.*, p. 251.

aferição da marca célebre (notoriedade- relativa, boa reputação (“boa imagem”), singularidade e originalidade dos signos)⁵⁹⁷, mas com “moderações”⁵⁹⁸.

A redução da fasquia de requisitos quantitativos (âmbito geográfico da questão) das marcas passíveis de protecção excepcional, promovida pelo TJ, deu azo a que o círculo de marcas não diluíveis aumentasse, pois para o titular da marca alegar o estatuto de prestígio da sua marca não seria necessário provar que a mesma era conhecida pela generalidade da população, mas que era conhecida por um número significativo do público relevante, o público interessado na marca, determinado em função do produto ou serviço comercializado, em alguns casos o grande público, noutros casos determinado meio profissional. Assim, bastava que a marca anterior fosse conhecida, por exemplo, só pelos concorrentes, podia ser havida como de prestígio⁵⁹⁹.

A introdução da marca de prestígio constitui assim uma inovação significativa no Direito das marcas da União Europeia, ao alargar substancialmente os direitos de exclusividade conferidos pela marca, até então delimitados pelo princípio da especialidade. Anteriormente à Directiva, a protecção legislativa da marca, para além do princípio da especialidade, apenas existia nos países escandinavos.⁶⁰⁰ Por força da DM, a *teoria da diluição* foi muito usada como fundamento da tutela merceologicamente ampliada da marca. No entanto, é de perguntar se o que a *diluição* veio suprir (nos artigos 4º , n. 4, alínea a), e 5º n. 2 da Primeira Directiva), em grande medida, não podia ser salvaguardado pela aplicação do clássico fundamento do *risco de confusão* em sentido amplo ou restrito, ou por outras palavras, se a diluição não podia ser consumida pelo risco de confusão⁶⁰¹.

⁵⁹⁷ V. Neste sentido COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, 9ª ed, Almedina, 2013, p. 364.

⁵⁹⁸ Sobre a questão NOGUEIRA SERENS, ob. cit., na nota anterior, p. 250, escreveu o seguinte: “ Com efeito, poder-se-ia ter querido baixar o grau de imposição da marca no tráfico(passando das anteriores percentagens, que apontavam para um grau de conhecimento da marca superior a 80%, com referência ao conjunto da população, para percentagens inferiores a 50%, com um limiar mínimo de, por exemplo, 30 %), continuando, porém a exigir-se-lhe que, conquanto não fosse “ única” ou “exclusiva”, tivesse alguma raridade (é dizer, não fosse uma marca comumente usada por terceiros em áreas merceologicamente diferentes), oferecesse alguma peculiaridade (é dizer agora, não fosse uma marca sem ou com pouca capacidade distintiva originária) na sua composição e, contradistinguindo produtos ou serviços com uma certa imagem de qualidade, de, “gozasse de bom nome” ou “ reputação” .“

⁵⁹⁹ V. Neste sentido, NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 248-259.

⁶⁰⁰ V. JORGE NOVAIS GONÇALVES, ob. cit., p. 317, na nota 20 cita COUTO GONÇALVES, *Direito das Marcas*, Almedina, 2ª Edição, 2003, p. 29, nota 33.

⁶⁰¹ Sobre este questionamento, v. NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais...ob. cit.*, pp. 229-230.

Entendemos que o *risco de confusão* da proveniência dos produtos ou serviços é que tem estado em causa na maior parte dos casos, quando uma marca é usada por uma pluralidade de sujeitos para assinalar produtos ou serviços diferentes. Um universo significativo de pessoas hoje, exceptuando as “menos informadas ou actualizadas” (que já não são muitas), ao verem uma marca que outrora distinguia um determinado produto ou serviço aposta em produtos ou a assinalarem serviços diferentes, não lhes ocorrerá à partida a ideia de que os novos produtos ou serviços são de uma proveniência diferente. Pensarão que a proveniência é a mesma da empresa que “diversificou os seus produtos” ou serviços (para alcançar o maior universo possível de clientela), ou então, se não é da mesma proveniência, o público consumidor pensará que as empresas estão ligadas ou esse usuário da marca (já conhecida) está a operar por via de uma licença⁶⁰². No momento em que estávamos a tratar precisamente desta matéria, deparamo-nos com o cenário da marca “GUD”, notoriamente conhecida, a qual assinala filtros de óleo de lubrificação de motores de veículos automóveis, a ser agora usada para contradistinguir sumos alimentares. Perguntámos ao nosso filho, de 10 anos, o que achava desta situação de uma mesma marca “GUD” ser usada para contradistinguir filtros de óleo de lubrificação de motores de veículos automóveis e ao mesmo tempo sumos alimentares, o menino respondeu-nos prontamente nos seguintes termos: “o dono da marca é o mesmo”. Com esta resposta, pensamos ser esta a maneira comum de o público ver quando uma mesma marca é usada para assinalar produtos diversos.

A *diluição* será normalmente chamada quando aquele que adoptar *a posteriori* a marca de prestígio, sem o consentimento do próprio titular, desencadear indesejáveis associações por aplicar a marca quer a produtos de pior qualidade, quer a produtos rigorosamente incompatíveis com os assinalados pela marca prestigiada (chocolates e preservativos, doces e raticidas, perfumes e queijos, bebidas e lixívia, perfumes e serviços de limpeza de fossas ...) ⁶⁰³. Se a marca de prestígio for usada para assinalar produtos ou serviços que denigrem ou desprestigiem a sua imagem,

⁶⁰² Sobre a licença de uso de marcas, v. a perplexidade manifestada por NOGUEIRA SERENS, “A *Vulgarização*” *ob. cit.*, p. 141. “Se a utilização de uma marca célebre, por banda de terceiros para contradistinguir produtos merceologicamente diferentes, é tão prejudicial para a sua capacidade distintiva e para o seu valor publicitário, como é que se compreende que os titulares das marcas desse tipo autorizem, eles próprios, através de contratos de *merchandising* utilizações desse tipo?”

⁶⁰³ V. COUTINHO DE ABREU, *Curso...*, *últ. ob. cit.*, p. 365 e NOGUEIRA SERENS, A “*Vulgarização*” *ob. cit.*, p. 129, em relação ao último exemplo (perfumes de marca numérica “4711” e empresa de limpeza de fossas com o número de telefone estampado nos tanques dos seus carros (fossa) com o número “4711”).

certamente o público não fará associação do titular da marca de prestígio com o que passou a usar de forma desprestigiante, sendo, neste caso, de aplicar sem reservas a diluição por forma a salvaguardar o direito à tutela da marca de prestígio. Pensamos que o simples assinalar produtos ou serviços diferentes dos primariamente contradistinguidos pela marca de prestígio não banaliza nem dilui a marca se os outros produtos agora contradistinguidos com a mesma marca não tiverem pior ou baixa qualidade, pois, se assim fosse, não haveria *merchandising*, e os próprios titulares das marcas de prestígio não diversificariam os seus produtos ou serviços usando a marca mais forte que possuem.

Uma vez que o universo usado para aferição da marca de prestígio é o mesmo necessário para a marca notoriamente conhecida, prevista no artigo 6º *bis da CUP*, as duas passam a estar no mesmo patamar⁶⁰⁴. Com efeito, as marcas de prestígio passaram a ter uma tutela cujos requisitos são mais flexíveis em relação às notoriamente conhecidas.

Vejamos o cenário das marcas de prestígio à luz da nossa ordem jurídica que a consagra no artigo 126º do CPI(M), nos seguintes termos: “ 1. É recusado ou anulado o registo da marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra que goza de prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, 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 número anterior o disposto no número 2 do artigo anterior.

“ 3. Para efeitos do presente diploma, considera-se marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique ou no Mundo” .

Um caso notabilizou-se com o nome **SKECHERS** que entre outros aspectos suscitou o problema conceitual da marca de prestígio. Dada a sua pertinência na jurisprudência moçambicana por ter sido primeiro caso que levou o tribunal a pronunciar-se em torno das marcas que gozam de protecção diferenciada, e para que não incorramos ao erro de sermos infiéis ao seu texto, de seguida transcreveremos na

⁶⁰⁴ V. NOGUEIRA SERENS, A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, p. 260, v. *tb.*, no mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito... ob. cit.*, p. 202.

íntegra o respectivo acórdão, que foi apreciado e dirimido pelo Tribunal Administrativo, assim:

Acórdão do Tribunal Administrativo relativo ao recurso interposto contra o despacho de recusa definitiva das marcas “SKECHERS”, processos números 10815/2006 e 11386/2006, na classe 41:

Processo nº 192/2007-1ª

ACORDÃO Nº 336/2013

Acordam, em conferência, na Primeira Secção do Tribunal Administrativo:

SKECHERS U.S.A., INC, devidamente representada e com os demais sinais de identificação constantes dos autos, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 26 e seguintes da Lei nº 9/2001, de Julho – Lei do Processo Administrativo Contencioso (LPAC), interpor recurso contencioso de anulação dos despachos números 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/MIC/2007, de 22 de Junho, proferidos pelo Director – Geral do Instituto da Propriedade Industrial (IPI) que, por um lado, indefere a oposição da recorrente e concede a marca Skechers à Sidat Sports, Limitada, e, por outro lado, recusa definitivamente o pedido de registo da marca supra citada a seu favor, nos processos números 10815/2006 e 11386/2006, respectivamente.

Louva-se nos termos e fundamentos seguintes:

O primeiro despacho é nulo, por força do artigo 21, nº1, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, conjugado com o artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, querendo isto significar que a recorrente pode, a todo o tempo, apresentar o recurso contencioso, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 21, nº 2, do CPI e artigo 30, nº 1, da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho.

O segundo despacho é anulável, nos termos do artigo 20, nº 3, alíneas a) e b) do CPI, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, sendo que a recorrente tem um ano para interpor o recurso contencioso.

Foi publicado na página 97 do Boletim da Propriedade Industrial nº 27, de 15 de Outubro de 2006, o pedido de registo da marca Skechers, sob o número

10815/2006, na classe 41, depositado pela contra-interessada no dia 20 de Setembro de 2006.

Em face desta publicação e porque o artigo 117, nº1, do CPI permite opor-se ao pedido de registo de marca a “qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela eventual concessão da marca”, num prazo de 60 dias, a recorrente procedeu em conformidade, no dia 11 de Dezembro de 2006.

No entanto, para que a recorrente tivesse legitimidade formal para opor-se ao pedido de registo da marca apresentado pela contra-interessada e tratando-se de marca de prestígio, a mesma, nos termos do artigo 126º, nº 2 do CPI, depositou o seu pedido de registo de marca Skechers, na classe 41, com o processo nº 11386/06, no dia 4 de Dezembro de 2006.

Na sua oposição, a recorrente aduziu, resumidamente, os seguintes argumentos:

1. A marca Skechers é propriedade da oponente, ora recorrente, tendo o primeiro registo sido efectuado em 11 de Novembro de 1992, nos EUA, conforme se alcança da leitura da cópia do certificado de registo;
2. Que a recorrente começou a comercializar os produtos contendo esta marca em 1993, designadamente em relação a produtos de calçado e vestuário para homens, senhoras e crianças;
3. Que desde então a marca Skechers tem sido registada, comercializada e usada em todo o mundo, sendo indiscutivelmente marca de prestígio;
4. Que a recorrente tem na marca Skechers o seu principal activo, tendo efectuado uma oferta pública de venda de acções na Bolsa de Nova York, no valor de 77 milhões de Dólares Norte Americanos em Julho de 1999, sendo hoje conhecida também pelo Símbolo SKX;
5. Que a história detalhada da casa SKECHERS, bem assim como os seus catálogos, campanhas e outras informações poderão ser vistos com detalhes no *website* www.skechers.com;
6. Que os produtos Skechers são produzidos, comercializados e distribuídos continuamente desde 1993, tendo o volume de vendas dos seus produtos entre os anos 1995 e 2005 sido os seguintes: 1995-110.649.000,00 USD; 1996-115.400.000,00 USD; 1997- 183.800.000,00 USD; 1998 -372.700.000,00 USD 1999 -424.600.000,00 USD 2000 – 675.000.000,00 2001- 960.400.000,00 USD; 2002- 943.600.000,00 USD

2003- 835.000.000,00 USD; 2004- 920.300.000,00 USD e 2005- 1.006.500.000,00 USD;

7. Desde a criação da marca Skechers que a recorrente tem despendido elevadas somas de dinheiro para a promoção e publicidade da mesma, designadamente através da rádio, televisão, revistas, jornais, internet e outras disponíveis em Moçambique, tendo gasto nos anos de 2004 e 2005 o valor aproximado de 115.000.000,00 USD;

8. Como resultado da extensa publicidade e continuada comercialização dos produtos da marca Skechers, esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio no mundo, gozando, por via disso, de protecção à luz do CPIM e do Acordo e Protocolo de Madrid;

9. Os produtos da marca Skechers gozam de elevado prestígio e são utilizados em conexão, entre outros, com o calçado desportivo, daí a ligação entre a marca Skechers e os produtos da classe 41 e, conseqüentemente, ser justificada a apresentação da Oposição e agora do Recurso Contencioso pela Recorrente;

10. Ademais, a contra-interessada não tem qualquer ligação com a proprietária da marca e ora recorrente, nem está por esta mandatada ou autorizada a registar ou comercializar em Moçambique ou em qualquer outra parte os produtos ostentando a marca Skechers;

11. Que uma eventual concessão da marca à contra interessada lesaria os interesses previamente protegidos da recorrente, de igual modo induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão e representaria um risco de associação com a marca desta, anulando qualquer hipótese de distinção entre as duas marcas por parte do público, por serem absolutamente idênticas;

12. Que nenhum consumidor estará em posição de distinguir os produtos da recorrente ostentando a marca Skechers, dos produtos ostentando a marca pretendida registar pela contra-interessada, sendo que a distintividade deve ser aferida segundo os critérios de um *bonus pater familiae* e os consumidores médios certamente não estarão em posição de distinguir os produtos aos quais forem apostas as marcas dos seus fabricantes;

13. Que há má-fé por parte da contra-interessada, quando utiliza exactamente a mesma marca da oponente sem alterações acrescidas, demonstrando assim uma clara intenção de imitação e que a atitude da contra-interessada é por demais evidente na medida em que requereu pedidos de registo de marcas de prestígio tais como SOVIET, ADIDAS, LACOSTE e TIMBERLAND, todas publicadas nos Boletins da Propriedade Industrial números 25º, 26º e 27º, respectivamente;

14. O pedido de registo da contra-interessada consubstancia, claramente uma situação de tirar partido indevido e injustificado do carácter distintivo e do prestígio da marca Skechers;

15. Que do exposto estamos perante uma situação impeditiva de concessão da marca à contra-interessada, por não reunir os requisitos exigidos pelas alíneas a), c) e f) do artigo 110º e ainda dos artigos 126º e 177º, alínea d), todos do CPIM;

16. A alínea a) do artigo 110º do CPIM estabelece como um dos requisitos de fundo para a concessão da marca, que esta deve "permitir a distinção dos produtos ou serviços de outras empresas".

17. Que comanda a alínea c) do artigo 110º do CPIM, no concernente aos requisitos para a protecção da marca, que esta não deve "ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou público sobre os elementos característicos específicos do produto ou serviço a que a marca disser respeito...".

18. Que a alínea f) do artigo 110º do CPIM, estabelece como um dos requisitos de fundo para a concessão da marca que esta não deve "ser idêntica ou semelhante a uma marca de prestígio ou a uma marca notoriamente conhecida em Moçambique";

19. E que nos termos do artigo 126º do CPIM, considera-se "... marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique ou no mundo", gozando de protecção nos termos estabelecidos na Convenção de Paris (artigo 6 bis) para a protecção da propriedade industrial;

20. O nº 1 do artigo 126º do CPI(M) estabelece que "É recusado ou anulado o registo da marca que no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra que goze de prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que se destine a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los;"

21. Sendo que a eventual concessão da marca à contra-interessada propiciaria o cometimento de uma infracção qualificada como acto de concorrência desleal, prevista e punida nos termos das disposições conjugadas dos artigos 174º, nº 2, alíneas c) e f), e do artigo 177º, alínea d), todos do DPIM".

22. Terminou requerendo a recusa do pedido de registo da marca nº 10815, com os fundamentos esgrimidos acima."

Sustenta que quando é apresentada uma oposição ao pedido de registo de uma marca, nos termos do artigo 117º, nº 1 do CPIM, o passo seguinte é a notificação do requerente, "ora contra-interessado" para alegar no prazo de 30 dias o que achar conveniente, à luz do disposto no nº 4 do artigo supracitado.

No dia 23 de Março de 2007, a recorrente foi notificada do despacho com a Ref. 104/NT/IPI/MIC/2007, no qual consta nos seus pontos 2, 3 e 4, que a contra-interessada recebeu a notificação da oposição "através do ofício com a Ref: 25/OJ/IPI/MIC/2006, datado de 14 de Dezembro de 2006", no dia 15 do mesmo mês e ano, tendo 30 dias para alegar o que achar conveniente.

No referido despacho consta que o contra-interessado, no dia 15 de Janeiro de 2007, havia pedido a prorrogação do prazo para apresentar as alegações, tendo sido concedida através do ofício com a Ref. 017/NT/IPI MIC/2007 e notificada a mesma no dia 23 de Janeiro de 2007. Todavia, a contra-interessada não apresentou alegações no prazo legalmente estabelecido, sujeitando-se por isso às cominações previstas no artigo 117º, nº 6 do CPIM e que o pedido de registo da marca era dado como desistido. "Aliás, a contra-interessada nem sequer apresentou as alegações, porque a recorrente solicitou à recorrida, por duas vezes, cópia das mesmas, sem sucesso".

Surpreendentemente, apesar de a recorrente ter sido notificada do despacho de desistência, no dia 2 de Agosto de 2007, o recorrido notificou-a através da Ref: 111/N/DG/IPI/MIC/2007, do indeferimento da oposição por si apresentada a concessão do registo da marca em causa à contra-interessada, com os seguintes argumentos:

1. Que a oposição está baseada na notoriedade da marca no país e no mundo;
2. Que a oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em Moçambique;
3. Verificadas as circunstâncias aduzidas no intuito de sustentar a notoriedade da marca, verificou-se que apesar de se terem desenvolvido várias acções de promoção da mesma no mundo, não foram extensivas para Moçambique;
4. Para além disso, verificada a lista dos registos da marca no continente africano, providenciada pelo oponente, ora recorrente, nota-se que somente na África do Sul, no Botswana e no Zimbabwe obteve registo na África Subsaariana;
5. O portal internacional da marca não menciona países africanos;
6. A notoriedade da marca em Moçambique não pode ser aferida e, por conseguinte, não se descortinam razões para impedir o registo;

7. Nestes termos o Director-Geral do IPI decidiu conforme o acima indicado (indeferiu a oposição apresentada pela recorrente e concedeu o registo da marca em causa à contra-interessada).

Este despacho (Ref: 111N/DG/IPI/MIC/2007) de que se recorre é nulo e de nenhum efeito jurídico, fundamentalmente por duas razões: A primeira, como acima ficou demonstrado, a falta de apresentação das alegações por parte da requerente, ora contra-interessada, como consequência a desistência do pedido, nos termos do artigo 117, nº 6 CPIM.

Aqui, não estamos em face de alegações facultativas, porque a consequência está fixada no Código da Propriedade Industrial, não cabendo na esfera do recorrido a possibilidade de, mesmo sem apresentar alegações, decidir sobre a matéria controvertida, pois a cominação legal está fixada.

Relativamente à notoriedade da marca em Moçambique que, segundo o recorrido, a mesma "não pode ser aferida e por conseguinte não se descortinam razões para impedir o registo", a recorrente refere que a oposição não se baseou na notoriedade da marca, "mas sim pelo facto de a mesma ser marca de prestígio, conforme resulta da oposição devidamente resumida no artigo 18º supra, mais concretamente nos pontos 3, 8, 9, 19 e 20.

Portanto, não se entende e a recorrente não consegue descortinar qual é a motivação da recorrida quando, em violação das mais elementares regras processuais, conhece de questões não arroladas pela parte. Se tivéssemos que fazer uma analogia com o processo civil, mais concretamente com o disposto no artigo 668º, nº 1, alínea d), diríamos que o despacho recorrido é nulo porque o recorrido "deixou de pronunciar-se das questões que devesse apreciar e conheceu de questões de que não podia tornar conhecimento."

A recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição apresentada pela recorrente, por isso, "inventou", para não dizer "mentiu" ao afirmar que o fundamento da oposição estava baseado na notoriedade da marca. E assim procedeu para alcançar os seus objectivos obscuros, porque de facto existe uma pequena diferença entre marca notoriamente conhecida e marca de prestígio, definidos nos artigos 125º, nº 3 e 126º, nº 3, ambos do CPIM.

Está provado que a recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição, pois, ao contrario do que sucede com a marca notoriamente conhecida, cuja promoção

tem de ocorrer em Moçambique ou no mundo, sendo alternativo e a própria recorrida aceita no seu despacho que existem evidências dessa promoção no Mundo.

Defende que o despacho recorrido enferma do vício de violação da lei, previsto no artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, porque o recorrido violou o estatuído no artigo 117º, nº 6 do CPIM, que estabelece que a falta de apresentação de alegações equivale à desistência do pedido.

Mais ainda, que o despacho é nulo porque o recorrido conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento, por não terem sido levantadas na oposição, tendo, por via disso, concedido o registo da marca à contra-interessada, violando, assim, o estatuído no artigo 21, nº 1 alínea b) do CPIM.

Outrossim, com o indeferimento da oposição e conseqüente concessão da marca à contra-interessada, a recorrida proferiu o segundo despacho com a Ref: 114/N/DG/IPI/MIC/2007, no qual comunica à recorrente que "na sequência do indeferimento da oposição...", foi "recusado definitivamente o pedido de registo da marca Skechers, com o processo nº 11386/06, na classe 41...".

Este segundo despacho (114/NDG/MIC/2007), faz cair por terra o argumento da recorrida proferido no ponto 2 do primeiro despacho com a Ref: (111/N/DG/IPI/MIC/2007, quando este refere que "A oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em Moçambique...".

Que os dois despachos estão numa relação de dependência ou conexão e que o pedido da recorrente gozava de prioridade, nos termos do disposto no artigo 110º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril.

Também o artigo 126º do mesmo CPIM assinala, indelevelmente, a protecção que se deseja conceder às marcas de prestígio.

Merece referência o conteúdo do artigo 6 bis, nºs 1 e 3 da Convenção de Paris (recebida na ordem jurídica interna, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto), segundo a qual, os países signatários obrigam-se a recusar qualquer pedido de registo a favor de terceiro, que ofenda uma marca de "*prestígio*" como pertença de quem dela factualmente faz uso e dela tenho feito promoção.

Daí que o segundo acto, a Ref: 114/N/DG/MIC/2007, é anulável, nos termos do artigo 20, nºs 1 e 3, alíneas a) e b) do CPIM, tendo legitimidade:

- a) Aquele que provar que o direito lhe pertence, como é o caso presente; e
- b) A pessoa cujo direito fundado em propriedade ou outro título legal tenha sido preterido no acto da concessão, como foi o caso, nos termos arrolados acima.

Termina, requerendo, por um lado, que se declare nulo o acto recorrido com a referência 111/N/DG/IPI/MIC/2007, por violação da lei e, por outro lado, que se declare anulável o despacho com a ref: 114/N/DG/MIC/2007. Por violação do artigo 20, nrs 1 e 3, alíneas a) e b) do CPIM, por violação do princípio da propriedade.

Citada, a entidade recorrida, o Director-Geral do Instituto da Propriedade Industrial, respondeu através do documento constante de folhas 111 a 120 dos autos, dizendo, em resumo, o seguinte:

No âmbito da protecção de uma marca, um dos grandes princípios gerais que norteia a protecção dos direitos da propriedade Industrial, é a territorialidade, o que significa que a marca só é protegida no espaço geográfico onde foi efectuado o registo e nenhum outro, daí a necessidade e importância da institucionalização dos sistemas de registo em cada país.

Uma marca notoriamente conhecida em termos de natureza e regime jurídico segue as formalidades aplicáveis a uma marca normal, com a excepção de que, em caso de conflito com um outro similar, dispensa a cognoscibilidade entre o público directamente interessado dentro da mesma jurisdição, pelo que, nos termos do artigo 125º, nº 2, ela deve ser registada.

A marca de prestígio é uma espécie de que a marca notória é o género, e a diferença entre as duas é que da marca notória exige-se o conhecimento entre o público directamente interessado no território nacional (Moçambique), enquanto que da de prestígio o seu conhecimento e publicidade pode ser aferido quer dentro, quer fora do país, e, de igual modo, ela não prescinde do registo (Vide artigo 126º, nº 1 e 2 do CPIM).

O outro grande princípio que governa a protecção de uma marca é a precedência, ou seja, a anterioridade no registo ou na apresentação do pedido do registo; isto é, numa situação de conflito entre duas marcas idênticas ou semelhantes, em princípio, o direito cabe a quem tiver registado em primeiro lugar, conforme o disposto na alínea a) do artigo 10º do CPIM.

Tendo em conta as premissas acima descritas, resulta claro e evidente que a marca Skechers, de que a internacionalização se reclama, não foi extensiva para Moçambique, logo, não possui o registo, e a consequência é de que ela é livre e fraca a qualquer tipo de situações ligadas ao aproveitamento parasitário.

Mesmo que a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada ou apresentado o pedido no IPI antes de qualquer outro remetente ter procedido no mesmo sentido.

Sobre a notoriedade ou prestígio de uma marca, os nrs 3 dos artigos 125º e 126º do CPIM esclarecem e delimitam os critérios ou elementos que fazem com que certa marca seja considerada notória ou de prestígio.

Significa que a marca deve ser evidentemente conhecida como resultado da promoção, consubstanciada na publicidade que a mesma goza no seio do público, no território nacional.

Neste contexto a marca Skechers não é notória porque, não só não é publicada, como também não é conhecida entre o público directamente interessado em Moçambique.

A marca de prestígio é aquela que é conhecida em Moçambique ou no Mundo. Ser conhecida no Mundo não significa ser registada em alguns países independentemente da sua publicidade, pois é necessário ser promovida no seio do público.

Sobre o registo da marca em diferentes países, nos termos do nº 1 do artigo 342º do Código Civil "aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado". Em direito da propriedade industrial, a prova de um direito é feita por meio de título ou certificado de registo conforme o disposto no artigo 13 do CPIM.

A recorrente limitou-se em produzir documentos no computador apresentando a relação dos diferentes países por onde o registo da marca Skechers foi efectuado sem, no entanto, provar em nenhum momento por meios idóneos permitidos por lei, logo a marca Skechers não possui registo em nenhum dos países descritos.

Do exposto, resulta claro e evidente que a marca Skechers da recorrente não é notoriamente conhecida e nem de prestígios e muito menos possui registo validamente efectuado.

Nega o facto de que o argumento de marca notoriamente conhecida tenha servido de base para a sua posição. Isso não constitui verdade porque o artigo 18, números 8 do recurso que ora se responde, a recorrente usa o facto da notoriedade como fundamento muito forte, logo e desde já, é de afastar a tentativa desesperada de defesa usada nos artigos 25º, 26º, 27º, 28º do recurso.

O despacho da recorrida não enferma de vício nenhum pelo facto de não ter considerado desistência do pedido da contra-interessada, porque existe um estágio mais avançado que governa as solenidades de atribuição ou recusa de uma marca que é denominado "exame substantivo".

A finalidade do exame substantivo é de não só confirmar algumas questões de forma, como também proceder à análise substantiva da marca em relação a outras eventualmente em conflito "registadas para o mesmo produto ou serviço ou produtos ou serviços similares ou semelhantes depois do que é o processo informado e submetido ao Director-Geral IPI para efeitos de despacho que pode ser de concessão ou recusa", conforme o estatuído no artigo 118º do CPIM. Note-se que este exame é posterior ao processo das alegações previstas no artigo 117º do mesmo diploma legal. Neste contexto impugna-se o artigo 29º na sua primeira parte.

A recorrida não violou nenhuma formalidade legal e muito menos "conheceu de questões que não devia ter conhecido", porque, como ficou demonstrado, a notoriedade é sustentada pela recorrente no artigo 18, número 8, números 8 e 18, do recurso como fundamento forte, numa situação em que a marca em questão não encontra nenhum dos requisitos da notoriedade; por isso, impugnam-se os argumentos constantes na segunda parte do artigo 29 e do artigo 36º, ambos do recurso que ora se responde.

Seguindo este raciocínio, não é verdade o que a recorrente afirma nos artigos 17º e 31º do recurso e, por conseguinte, os despachos 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/Dg/IPI/MIC/2007 são válidos e coerentes os argumentos constantes nos artigos 30º e 31º do recurso.

Como atrás foi referido, o registo para a marca notória deve sempre ser anterior ao uso ou registo de uma outra marca. A recorrente reconhece este facto ao transcrever no artigo 34º do recurso o conteúdo do artigo 126º que rege a marca de prestígio, que passamos a citar "(...) e sempre que o usa da marca posterior procure tirar o partido indevido de carácter distintivo (...)", o que contraria todo o seu raciocínio na medida em que a marca posterior é a da recorrente.

Os fundamentos arrolados nos artigos 33º, 34º e 35º do recurso caem por terra por serem inválidos incoerentes e contraditórios com o espírito do recurso.

"Face ao que se disse e tendo em conta os fundamentos e os elementos de prova apresentados correctamente:

a) Que o argumento que pesou na oposição da marca Skechers ser notoriamente conhecida e de prestígio;

Que a marca Skechers da reclamante não é notoriamente conhecida e muito menos de prestígio porque não é conhecida em Moçambique e no Mundo;

b) Que a requerente não apresenta nenhum elemento que sirva de meio de prova dos registos que alega ter efectuado em diversos países;

c) Mesmo que tivesse registado a referida marca em diferentes países, sem no entanto ter tornado extensivo à Moçambique, a sua pretensão não seria válida porque o registo é territorial;

d) Que mesmo tratando-se de marca notoriamente conhecida e de prestígio, para a sua defesa é necessário que a mesma tenha sido registada ou depositada com precedência em relação a uma outra conforme a conjugação dos artigos 126º, nº 2, 110, alínea i) e 119º, alínea a);

e) Que o registo efectuado pela recorrente sob o processo nº 11386/2006 é posterior ao da contra-interessada sob o processo nº 10815/2006;

f) Que o IPI em nenhum momento violou as formalidades da lei e do CPIM.

Como consequência, impugna-se o argumento vertido no artigo 38º do presente recurso.

Termina requerendo ao Tribunal Administrativo para que considere improcedente o recurso e a consequente confirmação dos despachos em contenda.

Devidamente citada, a contra-interessada, Sidat Sport, Limitada, veio apresentar a peça de fls. 127 a 130 dos autos, esgrimindo, *ipsis verbis*, o seguinte:

"1. A ora contra-interessada porque tem legitimidade requereu nos termos do artigo 123º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado à luz do Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, o registo da marca Skecher;

2. Na formulação do referido pedido a ora contra-interessada observou devidamente o previsto no Capítulo IV, Secção II, concretamente nos artigos 112 e 113 do diploma legal atrás citado;

3. Com efeito, foi atribuído o Processo nº 10815/06 e, por imposição legal (artigo 133º do CPI), foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 27, de 15 de Outubro, página 97;

4. No entanto, a recorrente só requereu o registo, da mesma marca, em 4 de Dezembro de 2006, processo nº 11386/2006, do qual resultou o acto ora recorrido, com o

objectivo exclusivo de legitimar a sua oposição por imposição do n.º 1 do artigo 117 do CPI;

5. Note-se que a contra-interessada depositou em primeiro o pedido do registo da marca antes do recorrente e, na devida altura a mesma não se encontrava lá registada;

6. A ora recorrente interpôs recurso contencioso contra o despacho do Director-Geral do Instituto de Propriedade Industrial que recusou definitivamente o pedido de registo da marca <<Skechers>>;

7. O recorrente alega que a marca em causa é notoriamente conhecida e/ou de prestígio, nos termos do artigo 125.º, n.º 2 e 126, ambos do Código da Propriedade Individual mas, não apresenta comprovativos que a fundamentam;

8. No entanto, nos termos do n.º 3 do artigo 125.º do CPI considera-se marca notoriamente conhecida em Moçambique aquela que o seja entre o público directamente interessado, como resultado da sua promoção em Moçambique, daí que o alegado pela recorrente carece de provas que sejam aceites em sede de recurso;

9. Conforme o articulado 13.º da contestação do recorrido <<mesmo que a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada no IPI antes de qualquer outro requerente ter procedido no mesmo sentido>>;

10. Pelo exposto, resulta claro que o recurso apresentado pelo recorrente está desprovido de qualquer fundamento de facto e de direito;

Nestes termos e nos mais de direito deve o recurso apresentado pela SKECHERS, ser julgado improcedente por falta de fundamentos legais.’’

Em sede das alegações facultativas, a recorrente juntou a peça de fls. 168 a 185 dos autos, impugnando “... todo o alegado pelo recorrido...”, assim como, subscrevendo os fundamentos de facto e de direito que alicerçam o recurso.

Mais, ainda, que "analisando o teor de tal despacho, desde logo se extrai que o recorrido não se pronunciou sobre todas as questões que se impunha pronunciar..." enfermando, desse modo, "... o seu despacho, do vício de omissão de pronúncia quanto a factos que deveria ter conhecido."

Outrossim, o recorrido não se pronunciou sobre uma das questões fulcrais a decidir no presente recurso, "... quais às consequências legais da ausência de alegações da contra-interessada em sede de oposição, que no nosso ver também se impunha."

"Doutra parte, salienta-se a falsa alegação do Recorrido ao dizer que decidiu recusar o pedido do registo n.º 11386/2006 apresentado pela recorrente com base no

fundamento da existência de um registo anterior de uma marca idêntica a reclamada pela recorrente."

"Ao contrário do que o Recorrido pretende fazer valer, a recorrente fundamenta a sua pretensão no facto de o recorrido ter <<prescindido>> na sua tomada da decisão, de formalidade legais imperativas e indispensáveis para a concessão do direito em causa, e, ainda no facto da marca SKECHERS ser uma marca de prestígio e notoriamente conhecida em Moçambique, e não no facto de o despacho de concessão de tal não ter sido publicado no Boletim da propriedade Industrial."

Que a norma prevista no "...nº 6 do artigo 117º do CPI é peremptória ao estabelecer que a falta de alegação por parte do Requerente no prazo fixado para o efeito, equivale a desistência do seu pedido>>".

Que no que concerne ao exame, a sua finalidade "...é de, não só confirmar algumas questões de forma, como também proceder a análise substantiva da marca em relação a outras eventualmente em conflitos << registadas para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviços similares ou semelhantes depois do que é o processo informado e submetido ao Director Geral do IPI para efeitos de despacho que pode ser de concessão ou de recusa >>, conforme o estatuído no artigo 118º do CPI."

De facto, qualquer <<exame substantivo>> a que o Recorrido deva proceder para a tomada de uma decisão haverá que ser um exame que tenha suporte e fundamento legal e que culmine no cumprimento escrupuloso.

Refere que o artigo 124º, nº 2 do CPI prevê a protecção dos direitos de propriedade industrial a favor do utilizador de boa fé da marca, desde que essa utilização tenha ocorrido antes da data do depósito ou da prioridade do registo, daí que entende que não procede a alegação do recorrido" segundo a qual em matéria de propriedade industrial se tem por base, em caso de litígio, a anterioridade do registo ou depósito."

Que da conjugação dos artigos 6bis, nº 1 do Convenção de Paris, (ratificada pela Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto), 125º, nº 3 e 126º, nº 3, ambos do CPI, afasta-se "... a tese do princípio da territorialidade defendida pelo recorrido, uma vez que Moçambique aderiu àquela Convenção."

Relativamente ao contra-interessado, nas alegações facultativas, reafirmando o seu posicionamento inicial, como se afere do confronto do documento de fls.164 dos autos.

No seu visto final, o Digníssimo Magistrado do Ministério Público, junto desta instância jurisdicional administrativa, exarou a promoção de fls. 187 e 188 dos autos, no sentido da procedência do recurso, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, aprovada pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 de Abril, uma vez que foram preteridos procedimentos e formalidades imprescindíveis para a concessão do direito.

Tudo visto.

O caso sub júdice brota do facto da entendida recorrida, Director - Geral do Instituto da propriedade Industrial, ter exarado os despachos n.º111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, em que concede a marca Skechers à sociedade Sidat Sport Lda; e recusa, definitivamente, o pedido de registo da marca acima mencionada a favor da recorrente.

Face à prova documental produzida (fls. 22 a 106, 121 a 123 e 130 a 158 dos autos), encontra-se assente, cronologicamente, a seguinte factualidade:

- No dia 20 de Setembro, a Sidat Sport Lda, sociedade moçambicana, submeteu o pedido de registo da marca Skechers;

- O IPI publicou no Boletim da Propriedade Industrial n.º 27, de Agosto e Setembro de 2006, pagina 27, que Sidat Sport, Lda., apresentou o pedido de registo da marca Skechers, na classe 41 (Educação, formação, divertimento, actividade cultural e desportivas), que autuado foi atribuído o número de processo 10815/2006;

- No dia 11 de Outubro de 2006, a recorrente apresentou no IPI uma oposição contra o pedido de registo da marca Skechers solicitado pela Sidat Sport, Lda., ora contra-interessada;

- No dia 4 de Dezembro de 2006, a Skechers U.S.A., INC submeteu, igualmente, o pedido do registo da mesma marca;

- No dia 14 de Dezembro de 2006, a contra-interessada foi notificada sobre a interposição da oposição e para apresentar as alegações;

- No dia 15 de Janeiro de 2007, louvando-se no disposto no artigo 117º, n.º 5 do CPI, a contra-interessada, apresentou no IPI um pedido a solicitar uma prorrogação do prazo para efeitos de apresentação de alegações;

- No dia 19 de Março de 2007, o IPI emitiu o documento com a referência 104NT/IPI/MIC/2007, em que notificava à Sidat Sport, Lda., da desistência do pedido do registo da marca Skechers, face à inércia da mesma em não apresentar alegações, e tendo-se dado ciência a recorrente, no dia 22 de Março de 2007;

- No dia 22 de Junho de 2006, O Director-Geral, do IPI exarou dois despachos com as referências 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/IPI/MIC/2007, respectivamente, em que, no primeiro, indefere a oposição deduzida pela recorrente e concede a marca “Skechers ” à Sidat Sport Lda., ora contra-interessada e, no segundo, recusa, definitivamente, o registo da marca acima a favor da recorrente, actos notificados à mesma no dia 2 de Agosto de 2007.

Portanto, eis o dissídio que é colocado à presente instância jurisdicional para dirimir, concretamente, clarificar a questão suscitada pela recorrente relativa à desistência do pedido diante da falta de apresentação de alegações por parte da então requerente, ora contra-interessado.

Sobre este aspecto, o recorrido alega que não considerou a desistência do pedido da ora contra-interessada, “...isto porque, existe um estágio mais avançado que governa as solenidade de atribuição ou recusa de uma marca que é denominado “exame substantivo”, cuja finalidade não é só de forma, como, também, proceder à análise substantiva da marca em relação a outras eventualidades em conflito, nos termos do artigo 118º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 Abril.

Ora, este entendimento avançado pelo recorrido não é defensável, visto que a norma prevista no artigo 117º, n.º 6 dispõe que “a falta de alegações no prazo fixado equivalente a desistência do pedido pelo requerente” é de carácter imperativo.

Dispõe o n.º 1 do artigo 118º do diploma legal em alusão, que “Decorrido o prazo indicado no n.º 1 do artigo anterior ou quando se mostre finda a discussão, o IPI procede ao estudo do processo,”

Ora, a interpretação que o recorrido faz relativamente a este preceito não procede, pois o que o legislador ordinário consagrou é no sentido de que quando tenha transcorrido o prazo de 60 dias, sem que tenha havido oposição ou quando tenha terminado a discussão resultante da interposição da oposição e respectiva alegação o IPI inicia o estudo do processo, ou seja, já tem elementos bastantes para apreciar o pedido, realizando o exame que poderá terminar com a concessão ou recusa provisória.

Repare-se que este exame só ocorre em situações em que não tenha havido oposição ou quando, no caso de ela ter ocorrido, a contra-interessada tenha apresentado alegações.

No caso sub judice é diáfano que a contra-interessada foi notificada da oposição, no dia 14 de Dezembro de 2006, para dela apresentar alegações, tendo a mesma (Sidat Sport, Lda.), no dia 15 de Janeiro de 2007, apresentado um pedido a solicitar a prorrogação do prazo, sem, contudo, lograr apresentar as correspondentes alegações posteriores.

Ora, como muito bem observou a recorrente e é corroborada pelo Digníssimo Magistrado do Ministério Público, na douta promoção, a falta de apresentação, de alegações torna-se como confessados os factos.

Deste modo, resplandece a preterição de procedimentos e formalidades imprescindíveis para a concessão da marca, acarretando como sanção legal a nulidade, por força do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 21 do CPI, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril.

Outrossim, é indefensável o entendimento do recorrido segundo o qual "na tentativa de legitimar a sua oposição a recorrente apresentou o seu pedido de registo da marca Skechers, na classe 41, (marca idêntica a da recorrente), três meses depois, no dia 04/12/2006", pois, à luz do dispositivo nº 1 do artigo 117 do CPI, qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela eventual concessão da marca pode, dentro do prazo de sessenta dias, a contar da publicação do Boletim da Propriedade Industrial em que o aviso seja inscrito, apresentar a oposição.

Contudo, para que a recorrente interviesse no processo, com legitimidade, era obrigatório que submetesse um pedido de registo, à luz do disposto no nº 2 in fine do artigo 125º, aplicado por remissão do nº 2 do artigo 126º ambos do CPI.

É, por isso, que quando o recorrido sustenta que "a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada ou apresentado o pedido no IPI antes de qualquer outro remetente ter procedido no mesmo sentido", o nosso entendimento é, justamente, em sentido contrário porquanto, a ser assim, nenhuma marca de prestígio gozaria de protecção jurídica, em nenhum Estado signatário da Convenção de Paris de 1883 para a Protecção da Propriedade Industrial, como é o nosso país, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto, do Conselho de Ministros.

Esse é o entendimento que se extrai da conjugação dos artigos 117º, nº 1, 126º, nº 2 e 125º, nº 2, todos do CPI, pelo que, o comportamento da recorrente ao submeter o pedido do registo da marca está em consonância com o direito substantivo.

A recorrente defende, ainda, que o despacho é nulo porque conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento, alegadamente, por não terem sido levantadas na oposição. E que “a recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição apresentada pela recorrente, por isso, <<inventou>>, para não dizer <<mentiu>>, ao afirmar que o fundamento da oposição estava baseado na notoriedade da marca...”.

Do confronto entre os documentos de fls. 22 a 23 e 27 a 33 dos autos, concretamente, o despacho n.ºs 111/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho e a oposição ao pedido de registo da marca Skechers, respectivamente, vislumbra-se que a recorrente sustenta a oposição na base do “prestígio” da marca e não na sua notoriedade como aduz o recorrido, facto escarpado no articulado 2.º da oposição, conforme ilustra o documento de fls. 28 dos autos.

Na verdade, embora no articulado 12.º da oposição (fls. 30 dos autos), a recorrente alegue que “...esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio em todo mundo, gozando, por isso, de protecção intelectual em Moçambique”; no articulado 13, a mesma remata ao mencionar que “a marca **SKECHERS** deve ser considerada uma marca de prestígio nos termos e para efeitos do disposto no artigo 126.º n.º 3 do CPIM”.

Prescreve o n.º 3 do artigo 126.º do CPI que “Para efeitos do presente diploma, considera-se marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique ou no Mundo”.

De certo, as provas apresentadas são bastantes elucidadas quanto à promoção da marca no Mundo.

Assim, assiste ao recorrido reconhecer a prioridade do direito de registo à recorrente visto que o mesmo apresentou elementos que sustentam o seu pedido, bem como recusar a concessão da marca à Sidat Sport, Lda por força do disposto na alínea c) do artigo 119.º do CPI.

Por todo o exposto, os Juizes Conselheiros da Primeira Secção do Tribunal Administrativo acordam em dar provimento ao recurso interposto pela SKECHERS, U.S.A INC, e, por consequência, declaram a nulidade do Despacho n.ºs 111/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, proferido pelo Director-Geral do Instituto da Prioridade Industrial, por preterição de procedimentos e formalidades legais imprescindíveis para a concessão do direito, por força do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 21 do Código da Propriedade industrial, aprovado pelo Decreto n.º 4/2006, de

12 de Abril e declarar a anulabilidade do Despacho n° 114/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, nos termos do disposto no artigo 20, n° 3, alínea b) do Código supra citado.

Da leitura atenta ao acórdão acima transcrito, sobressaltaram-nos com relevância para o nosso estudo que não é do direito adjectivo mas do substantivo quatro aspectos fundamentais, a saber:

1. Uso indiscriminado (parece) por parte do recorrente SKECHERS, U.S.A INC dos tipos de marca notoriamente conhecida e marca de prestígio;
2. Afirmção por parte do recorrido IPI, do princípio da territorialidade como sendo inderrogável princípio do direito de marcas e ainda a justificação de que, segundo o próprio artigo 126° do CPI(M), para ser marca de prestígio, deve ser conhecida pelos círculos interessados em Moçambique e no Mundo;
3. Invocação (quer por parte do recorrente, quer por parte do tribunal) do artigo 6bis da CUP, como sendo fundamento legal transnacional da tutela da marca de prestígio.
4. Segundo o recorrido, a marca de prestígio é um género da marca notoriamente conhecida.

Ora, antes de procedermos ao comentário deste histórico⁶⁰⁵ acórdão para a nossa jurisprudência em matéria de marcas, nos aspectos que identificámos, julgamos pertinente explicar previamente o que é *marca notoriamente conhecida*⁶⁰⁶. Diferentes expressões são usadas nos diferentes países com tradição jurídica em matéria de marcas; na doutrina alemã as marcas notoriamente conhecidas são designadas pela expressão “notorisch ou notorsche bekannt Marke” e as de reputação excepcional pela palavra “berunhmte marke”. Na Inglaterra, a marca notoriamente conhecida é chamada de “well knowen” e as de reputação excepcional de “famous, celebreted, renowned, reputed, of great reputation”; na Itália a marca notoriamente conhecida é chamada de “notoriamente conosciuto, noto ou notório” e as de alta reputação são chamadas de “célebre ou di alta rinomanza”; em Portugal, por influência do Professor Pinto Coelho, as marcas que hoje são chamadas de prestígio foram outrora designadas de alto renome, as notoriamente conhecidas foram e são ainda assim chamadas⁶⁰⁷.

Nos termos do disposto no artigo 125° do CPI(M):

⁶⁰⁵ É o primeiro acórdão, desde a institucionalização do Instituto da Propriedade Industrial em Moçambique, a pronunciar-se sobre questão substantiva das marcas.

⁶⁰⁶ Por todos sobre esta matéria, v. NOGUEIRA SERENS, *A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 260 e ss, COUTO GONÇALVES, *Manual, ob. cit.*, pp. 303-310.

⁶⁰⁷ V. FREDERICK W. MOSTERT, *famous and well-knowen marks. An International Analysis*, Butterworths, 1997, pp. 54-60, nota 44.

1. É recusado ou anulado o registo da marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução da outra que seja notoriamente conhecida em Moçambique, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins que com ela possa confundir-se;

2. Os interessados na recusa ou na anulação do registo das marcas a que se refere o número anterior, só podem intervir no respectivo processo depois de terem efectuado em Moçambique o registo ou o pedido de registo da marca que dê origem e fundamento o seu interesse;

3. Para efeitos do presente diploma, considera-se marca notoriamente conhecida aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique.

Como se pode constatar, o número 3 do transcrito artigo é que nos apresenta a noção legal da marca notoriamente conhecida como sendo aquela que é conhecida pelo público directamente interessado nos produtos ou serviços assinalados por essa marca⁶⁰⁸.

⁶⁰⁸ Segundo NOGUEIRA SERENS, *últ. ob. cit.*, pp. 261-262. “ A determinação do conceito de “ marca notoriamente conhecida” não se revelou, porém, pacífica nos diferentes países da União. Em alguns deles, uma marca para poder ser considerada notoriamente conhecida no país no qual não fora objecto de registo teria de ser aí efectivamente usada, é dizer, os produtos que ela assinala teriam de estar disponíveis no mercado do país em causa. Em outros países da União, admitiu-se que uma marca, que não era efectivamente usada, no sentido acabado de referir, no país no qual não fora objecto de registo, poderia ainda assim, lograr o estatuto de “ marca notoriamente conhecida”, em consequência da publicidade (*lato sensu*) de que fora objecto nesse país, ao qual, de resto, poderia não ter sido directamente dirigida ao respectivo mercado (relevância do chamado *spillover advertising*)”

A protecção especial às marcas notoriamente conhecidas foi consagrada a nível internacional no artigo 6º *bis* da *CUP* na Conferência Diplomática de Haia em 1925 e recepcionada na nossa ordem jurídica através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto, do Conselho de Ministros. Por seu turno, o primeiro CPI(M), aprovado pelo Decreto 19/99 de 4 de Maio, consagrava a marca notoriamente conhecida no artigo 110º, nos seguintes termos: “Considera-se que a marca é notoriamente conhecida quando a mesma o seja entre o público directamente interessado e tenha sido resultado da sua promoção. Goza de protecção nos termos estabelecidos na Convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial e no ADPIC”⁶⁰⁹. Não vinha naquele Código, estabelecida a marca de prestígio⁶¹⁰.

O número 1 do artigo 6º *bis* da *CUP* estabelece o seguinte: “os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer o pedido de quem nisso tiver interesse, o registo e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptível de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país de registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução da marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta”.

Especificamente, com relação à marca notoriamente conhecida, o artigo 6º *bis*⁶¹¹ da *CUP*, mostra-se fiél ao princípio da especialidade ao conferir protecção à marca de fama frente aos signos idênticos ou similares destinados a assinalar bens idênticos ou similares `aqueles identificados pela mesma. No entanto, é mister que a regra da especialidade seja moldada e concebida com certo temperamento, para que o seu verdadeiro sentido não seja desvirtuado maliciosamente. Do contrário, o princípio da especialidade poderia se prestar como instrumento de desvio de clientela manejado pelos não concorrentes directos do titular da marca, os quais justificariam a usurpação apoiando-se no facto de actuarem em ramo de actividade distinto da marca que

⁶⁰⁹ A presente norma apresenta como requisitos dois aspectos fundamentais: que a marca seja conhecida pelo público directamente interessado e que esse conhecimento tenha resultado da sua promoção; parece que eram requisitos que deviam ser cumulativamente observados.

⁶¹⁰ Não sabemos se a omissão foi consciente.

⁶¹¹ Sobre a história do artigo 6º *bis* da *CUP*, v. desenvolvidamente, FREDERICK MOSTERT, *ob. cit.*, pp. 127-134.

conquistou notoriedade. Essa seria uma situação de fraude à lei perpetrada como prática de concorrência desleal⁶¹²

Segundo P. ROUBIER, para certos autores, como STEPHEN LADAS E CHARLES MANGNIN, a marca notoriamente conhecida é a marca que foi utilizada dentro do país por aquele que demanda protecção, contra o uso posterior ou registo da mesma marca ou de marca similar por um terceiro.⁶¹³⁻⁶¹⁴ Para que uma marca seja considerada como notória, deve ser conhecida por aqueles que trabalham ou exercem actividades no ramo a que o produto em causa se enquadra, sendo irrelevante que o público que é alheio a tal actividade não conheça a marca⁶¹⁵⁻⁶¹⁶.

Como regra, a marca notória é conhecida primeiramente em seu país de origem e, uma vez que se tenha posicionado em tal mercado, inicia sua expansão ao exterior. Uma vez que vivemos em um mundo globalizado, é muito provável que o uso e promoção da marca notória, realizado em seu país de origem, transcenda a outros mercados, a maioria das vezes por via de promoções da marca em meios massivos de comunicação⁶¹⁷.

O atravessamento de fronteiras geográficas por parte da marca notória, faz com que seja derogado o princípio da territorialidade⁶¹⁸.

No que respeita ao lugar onde deve ser aferido o fenómeno da notoriedade, para ser reconhecida a protecção especial prevista na norma convencional, não há mais controvérsias diante da clareza do disposto no artigo 6º bis da CUP, que expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a protecção e não no país de origem do seu titular. Logicamente, cabe às autoridades locais do país, onde é pedida a protecção, decidirem, em cada caso, se a marca faz jus ao título de

⁶¹² Cfr. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *Marca Notoriamente Conhecida...ob. cit.*, p. 23.

⁶¹³ V. MAGALHÃES MOREIRA RATO, *ob. cit.*, p. 35.

⁶¹⁴ *Idem*, pp. 35-49, um estudo desenvolvido sobre a marca notória.

⁶¹⁵ Cfr. LUÍS DOMINGUES, *ob. cit.*, p. 187, cita por seu turno, no mesmo sentido, na nota 70 AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, 2ª edição, Almedina, 2003, p. 356. No mesmo sentido, citando PINTO COELHO, cfr. Acórdão do Tribunal da RL, de 06 de Maio de 2003, referente ao caso da marca Toys R Us e à denominação social Nails R Us- www.dgsi.pt

⁶¹⁶ COUTO GONÇALVES, perfilhado por LUÍS DOMINGUÊS, *ob. cit.*, p. 187, considera que se a marca notória for de grande consumo, a marca deve ser conhecida do grande público contudo, se a marca notória for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço, *Direito de Marcas*, *ob. cit.*, p. 147. V. mais subsídios relativos a este posicionamento em LUÍS DOMINGUÊS, *ob. cit.*, p. 188, nota 71.

⁶¹⁷ V. JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO, *La Proteccion de las Marcas Notórias e Renombradas em el Derecho Mexicano*, ADI 29 (2008-2009): 261-286.

⁶¹⁸ Neste sentido, cfr. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *A Marca Notoriamente conhecida: Espectro da Protecção Legal*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual n. 81, Março a Abril de 2006, p. 18.

notoriamente conhecida⁶¹⁹. A marca notoriamente conhecida traz uma excepção ao princípio da territorialidade da marca na medida em que esta, registada ou não no país de origem do seu titular, com registo de valor atributivo ou declaratório, seja susceptível de protecção noutra país-membro em que também tenha granjeado notoriedade e no qual não necessariamente tenha sido registada. Por força do artigo 6 *bis* da CUP, o titular da marca notoriamente conhecida pode impedir o registo ou o uso por outrem nos países membros onde não existe registo⁶²⁰.

Apesar de, tradicionalmente e de um modo geral, a marca notoriamente conhecida ser protegida ainda no âmbito do princípio da especialidade, actualmente, há quem defenda a ideia da sua protecção fora do princípio da especialidade, isto é, à produtos não idênticos ou semelhantes. Essa maneira de pensar tem sido objecto de divergências na doutrina.

Segundo ENZO BAIOCCHI⁶²¹, “A querela em torno da protecção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços não começou com o advento do TRIPs. É muito mais antiga⁶²². Por certo que historicamente a protecção a marca notoriamente conhecida sempre foi concedida independentemente de a marca estar previamente registada no país onde se requer a protecção especial⁶²³”.

Esta sempre foi a génese do artigo 6º *bis da CUP*, desde sua inclusão na revisão de Haia, em 1925. Inicialmente, como se sabe, a proibição recaia tão-somente

⁶¹⁹V. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *A Marca Notoriamente conhecida...ob. cit.*, p. 21.

⁶²⁰ Idem., pp. 18-19.

⁶²¹ *A Protecção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: A (não) aplicação do artigo 16.3 do TRIPs no Brasil*, Revista da Associação brasileira da propriedade intelectual, número 102, Set/Outubro de 2009, p. 5.

⁶²² Neste sentido FREDERICK W. MOSTERT, *ob. cit.*, p. 142 “ The international legislative history of the protection of famous marks which are known, well-known, or have a reputation against conflicting signs for dissimilar goods and/or services started about 30 years after the adoption of Article 6 bis of the Paris Convention at the Diplomatic Conference in The Hague”.

⁶²³ ENZO BAIOCCHI, *ob. cit.*, p.5, cita na nota 20, sobre a história e para análise detalhada do artigo 6º *bis da CUP*, de entre tantos, BODENHAUSEN, GEORGE H. *Guide to the Paris convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm* in 1967. Geneva: BIRPI, 1968, p. 89 e ss.; LADAS, STEPHEN P. *Patents, trademarks, and related rights, national and international protection*, v. II. Combrige, Massachusetts : Harvard Unive.Press, 1975, p. 1250 e ss; BAEUMER, LUDWIG. *International Legislative history withing the framework of WIPO, and the recognition and protection of famous and well-known marks*. In: MOSTERT, FREDERICK W. (org). *Famous and well-known marks: na international analysis*, 2 ed. New York : INTA, 2004, p. 3-3 e ss; FEZER, KARL-HEINZ, *Markenrecht, Kommentary zum Markengesetz zur Parizer Verbondsubereinkunft und zum Madrider Markenabkommen; Dokumentation des nationalen, europaischen und internationalen Kennzeichenrechts*, 4 neubearb. Aufl. Munchen: C. H. Beck, 2009, p. 2. 716 e ss.

sobre o pedido de registo (“recusar ou invalidar o registo”) de marca posterior conflituante com a marca notoriamente conhecida.

A extensão da protecção ao uso (“proibir o uso”) ocorreu somente com a revisão de Lisboa em 1958. Uma das primeiras tentativas de protecção da marca notoriamente conhecida para além do sector dos produtos ou serviços similares, remonta à conferência diplomática de 1958 para a revisão da Convenção de Paris realizada em Lisboa. O artigo 6º *bis* da CUP, que fora inserido na revisão da Haia (1925) e modificada pela conferência de Londres (1934), foi discutido de forma aprofundada. Um dos pontos focados foi precisamente a forma de reprimir a utilização das marcas de reputação excepcional ou alto renome para produtos diversos⁶²⁴⁻⁶²⁵.

A proposta submetida à votação final era no sentido de estabelecer a protecção extensiva numa disposição autónoma (seria o artigo 6º *septies*), e consagrar uma espécie de terceira categoria de marcas, ao lado da marca normal também dita “comum” e da marca notória. O maior obstáculo à aprovação da proposta foi curiosamente a delegação jugoslava que, não escondendo a sua motivação político-económica, sustentou que não havia nenhum ideal ético que reclamasse esta extensão da protecção à marca, por entender que a grande reputação da marca era afinal atingida não por especial mérito, mas por grandes despesas em publicidade e, portanto, tudo se traduziria afinal numa tutela capitalista dos grandes potentados económicos contra os mais fracos⁶²⁶.

O Professor PINTO COELHO⁶²⁷, que na altura encabeçou a delegação portuguesa, opôs-se a pretensão de alargar o campo de aplicação da marca

⁶²⁴ Cfr. CÔRTE-REAL CRUZ, *ob. cit.*, p. 105.

⁶²⁵ ENZO BAIOCCHI, *A Protecção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: A (não) aplicação do artigo 16.3 do TRIPs no Brasil*, Revista da Associação brasileira da propriedade intelectual, número 102, Set/Outubro de 2009, p.6; num sentido próximo escreveu o seguinte: “Sob o ponto de vista histórico-jurídico, cumpre lembrar, portanto, que a discussão em torno da ampliação do alcance da norma do artigo 6º bis da CUP não é recente. Ainda durante do debates de revisão do texto do artigo 6º bis da CUP na Conferência de Revisão de Lisboa discutiu-se a questão sobre se se poderia proceder a uma “*dérogation à la spécialité de la marque en faveur de la marque notoire*” (i. e., estender a protecção da marca notoriamente conhecida a produtos que não fossem similares). Para tanto, três opções foram apresentadas: i) inserir uma disposição a ser sujeita ao artigo 6º bis; ii) introduzir esta disposição no artigo 10º ou iii) redigir um artigo separado, tal como sugerido pela União des Fabricants. Após longo e minucioso debate das inúmeras sugestões de textos apresentadas pelas delegações dos países-membros e pelas associações profissionais presentes (principalmente AIPPI, CCI, FICPI, LICCD e Union des Fabricants), a última opção até então aceite no desenrolar das negociações (qual seja a de se criar um artigo separado) foi finalmente rechaçada em votação e, portanto, não inserida no texto final da revisão de Lisboa”.

⁶²⁶ V. CÔRTE REAL CRUZ, *ob. cit.*, p. 105, nota 62.

⁶²⁷ *A Protecção da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.*, Boletim da Faculdade de Direito, Vol. XXIX, 1953, pp. 1 e ss.

notoriamente conhecida tendo para o efeito apresentado os seus motivos⁶²⁸ A marca notoriamente conhecida devia continuar a funcionar dentro do princípio da especialidade.

⁶²⁸ V. *A Protecção da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de Viena da C.C. I*, Boletim da Faculdade de Direito, Vol. XXIX, 1953, PP. E SS. “ Antes do Congresso da Câmara de Comércio Internacional, que se realizou em Lisboa em 1951, foi chamada à atenção das delegações nacionais para uma exposição feita pelos Srs. STEPHEN LADAS E CHARLES MAGNIN à Comissão para a protecção internacional da propriedade industrial, na qual se sugeriam diversas alterações a introduzir no texto do artigo 6 *bis*, da Convenção da União, revista em Londres em 1934, preceito este em que se definia o regime da protecção assegurada à chamada marca notoriamente conhecida”.

“Uma das alterações propostas pelos referidos autores consistia precisamente em se aditar ao artigo 6º *bis* uma nova alínea, ampliando a protecção da marca notoriamente conhecida ao caso de a marca idêntica ou semelhante ser registada ou depositada por terceiro para produtos diferentes daquele a que a dita marca respeita, ou em que o respectivo titular a aplica; mas isto no caso de se reconhecer que a marca, pelo seu carácter único ou pela sua originalidade ou ainda por efeito do seu uso prolongado e exclusivo pelo interessado ou de publicidade excepcional, poderia produzir no público a impressão de que a marca depositada ou registada por terceiro respeita a produtos fabricados pelo interessado, ou a suposição de que este garante a sua qualidade ou ainda a de que existe qualquer relação entre este e o fabricante dos produtos em que ela é usada por terceiros”.

“Perante este facto os Srs. LADAS E MAGNIN, sem propriamente discutir e resolver o problema de saber se o preceito se integrava no âmbito da protecção do direito de propriedade da marca, ou devia antes enquadrar-se na repressão da concorrência desleal, certamente no intuito de reunirem numa única disposição todos os preceitos ou princípios referentes à marca notoriamente conhecida, incluindo a doutrina (...) referida no texto do artigo 6º *bis*, arvorando-a em objecto de uma das suas propostas de alteração deste preceito”

“E, se bem apreendemos o significado das considerações feitas pelo delegado austríaco, a oposição ao aditamento referido assentava precisamente na ideia de que a adopção da marca para produtos diversos daqueles daquele para que a criara o seu titular só podia reprimir-se como forma de concorrência desleal, ligando-se portanto a esta figura jurídica, mas exorbitando dos quadros da protecção da propriedade da marca”.

“No entanto, na breve explicação resumida que, segundo os preceitos regulamentares do Congresso, então nos foi pedida sobre o ponto de vista que adoptámos, justificamos a posição tomada, observando que, uma vez que o princípio da protecção da marca notoriamente conhecida implicava uma derrogação ao princípio geralmente aceite de basear a protecção da propriedade da marca no respectivo registo, e este se fazia por produtos, não se nos afigurava admissível ampliar a protecção da marca notoriamente conhecida para além dos limites em que ela era definida quando tal protecção assentava no registo”.

“Ninguém adopta uma marca para produtos indeterminados, ou sem a referir a certo e determinado produto que precisamente com ela se propõe identificar ou individualizar”.

“E assim, compreende-se bem que o direito exclusivo ou ao uso exclusivo da marca, assegurado ao proprietário desta, só é atingido quando outra pessoa designe ou identifique com essa marca ou outra semelhante os mesmos produtos ou produtos similares”.

“Não há, pois, violação desse direito, violação da propriedade da marca, quando um terceiro se serve dessa marca ou de marca semelhante para distinguir ou designar um produto diferente”.

“Estender o direito do titular da marca até ao ponto de lhe permitir apor-se ao uso do depósito ou registo de marca idêntica ou semelhante à sua para designar produtos totalmente diversos daqueles que ele identifica com ela, parece que seria, na verdade, instituir um “privilégio excessivo” a seu favor e “restringir exageradamente a escolha das palavras ou símbolos – já bastante reduzidos numa época em que as especialidades se multiplicam incessantemente-de que terceiros poderão lançar mão para distinguir e identificar os seus produtos”.

“A proibição do uso da marca em produtos diferentes daqueles para que a usa ou registou o seu titular não se enquadra na estruturação do direito de propriedade sobre a marca, mas numa figura jurídica diferente- a concorrência desleal. Foi o critério que trunfou no Congresso de Quebec, e que levou a propor a introdução de nova aliança no artigo 10º, *bis*, da Convenção da União”.

“(…) certas formas de ilícito em matéria de marcas não são peculiares da chamada marca notoriamente conhecida, antes se estendem à marca que em qualquer país atinge uma certa projecção especial nos círculos comerciais, que e, de facto, no quadro geral da concorrência desleal que se deve

Creemos que, apesar de actualmente se puder alargar a tutela das marcas, fora ou dentro do próprio direito do sinal, a tutela contra o risco de confusão em sentido amplo, continua a ser o de maior cobertura.

No México, por exemplo⁶²⁹, a marca notória (mente) conhecida é protegida nos mesmos termos que a marca de alto renome (marca renomada para eles), ou seja para além dos limites do princípio da especialidade. Esta protecção merceologicamente ampliada é plasmada no artigo 90º fracção XV da LPI, que estabelece o seguinte: “*Non serão registáveis como marca...XV. As denominações, figuras ou formas tridimensionais, iguais ou semelhantes a uma marca que o Instituto estime ou haja declarado notoriamente conhecida em México, para serem aplicadas a qualquer produto ou serviço. Este impedimento procederá em qualquer caso em que o uso da marca cujo registo se solicita: a) pudesse criar confusão ou um risco de associação com o titular da marca notoriamente conhecida; b) pudesse constituir um aproveitamento não autorizado pelo titular da marca notoriamente conhecida; c) pudesse causar o desprestígio da marca da marca notoriamente conhecida; ou d) pudesse diluir o carácter distintivo da marca notoriamente conhecida. Este impedimento não será aplicado quando o solicitante do registo seja o titular da marca notoriamente conhecida*”⁶³⁰.

A protecção concedida pelo artigo 90º fracção XV LPI impede o registo por um terceiro de uma marca notoriamente conhecida em qualquer classe de produtos ou serviços se se cumprirem quaisquer dos seguintes requisitos: Em primeiro lugar, que a marca solicitada pelo terceiro possa criar confusão ou um risco de associação com o titular da marca notória. Em segundo lugar, que tal solicitação possa constituir um aproveitamento do prestígio da marca notória não autorizada pelo titular da mesma. Em terceiro lugar, que a solicitação da marca apresentada a registo pelo terceiro, possa

prever e regular ou limitar o uso da marca alheia para produtos diferentes daqueles para que a reserva o respectivo titular ou aquele que o criou”.

“Este desvio da própria marca alheia para produtos de espécie diversa- não idênticos nem similares- poderá ter, como já observámos, um carácter injusto, contrário aos bons costumes e à lealdade comercial. Parece irregular ou imoral que alguém procure beneficiar do esforço e encargos alheios, sem ao menos assegurar a este qualquer compensação”.

⁶²⁹ V. Uma análise comparativa de diferentes países (África do Sul, Argentina, Alemanha, Austrália, Benelux, Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, China, França, Inglaterra, Índia, Itália, Japão, Singapura), sobre a protecção de marcas notoriamente conhecidas e famosas ou de alto renome em FREDERICK W. MOSTERT, *ob. cit.*, pp. 151 e ss.

⁶³⁰ Cfra. JOSÉ MANUEL MAGANA RUFINO, *La Protección de las Marcas Notorias y Renomadas en El Derecho Mexicano*, ADI 29 (2008-2009): 261-286, p. 266, nota 23.

causar um desprestígio da marca notória. E por último que tal solicitação possa diluir o carácter distintivo da marca notória⁶³¹.

JOSÉ MANUEL MAGANA RUFINO⁶³², atacando o posicionamento da LPI do seu país com respeito marca notoriamente conhecida, considerou que a LPI outorgava protecção à marca notoriamente conhecida de maneira excessiva. Com efeito, segundo a CUP, a marca notoriamente conhecida só devia ser protegida como regra geral quando a marca idêntica ou semelhante distinguisse produtos ou serviços idênticos ou similares. A partir desse ponto se pode conceder protecção à marca notoriamente conhecida, mas além da regra da especialidade, só podia ser protegida em pressupostos muito concretos que impliquem risco de associação ou aproveitamento indevido do prestígio ou distintividade do signo. Nestes casos, devia sempre tomar-se em consideração, como requisito prévio, o conhecimento da marca notoriamente conhecida no sector diverso a que dirige primordialmente sua oferta, e no qual se concede tal tutela.

O autor mexicano que a que nos referimos no parágrafo anterior entendia por outro lado que não parecia apropriado outorgar protecção a marca notoriamente conhecida com base em pressupostos que são próprios da marca renomada. Com efeito, a regra da quebra da especialidade nos casos de diluição do carácter distintivo de uma marca, aplicado a todas as classes de produtos ou serviços, devia dirigir-se exclusivamente à marca renomada, que é conhecida pela generalidade do público. Ligado a este ponto, considerar-se-ia segundo o autor mexicano, desafortunado que o artigo 90º fracção XV LPI, como regra geral, concedesse tutela a marca notoriamente conhecida além da regra da especialidade com base em pressupostos que são próprios da marca renomada. E que, a demais, a LPI não exigisse, como requisito para outorgar tal protecção, o conhecimento do público do sector diverso a que o titular da marca notoriamente conhecida dirigia os produtos ou serviços distinguidos com a sua marca⁶³³.

Ainda sobre a querela da tutela merceologicamente ampliada da marca notoriamente conhecida, num sentido contrário à posição de PINTO COELHO e JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO, como acabámos de ver, está o estudo da autora brasileira MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES⁶³⁴, segundo a qual não

⁶³¹ *Idem.*, JOSÉ MANUEL MAGANA RUFINO...*ob. cit.*, pp.267-268

⁶³² *Ob. cit.*, p. 268.

⁶³³ *Ob. cit.*, pp. 268-269.

⁶³⁴ *Ob. cit.*, p. 26.

era suficiente restringir a protecção da marca notoriamente conhecida ao universo de produtos idênticos ou similares ou ao público consumidor do produto (ou serviço) assinalado. Uma marca famosa podia ser imitada em outro ramo de actividade não similar, onde não poderia também deixar de ser conhecida, causando o risco de associação ou confusão na mente do consumidor. Constatava-se, no entanto, que com a globalização do mercado internacional, o referido princípio, outrora consolidado pela doutrina, estava se enfraquecendo, já que as empresas vêm divulgando, no mundo inteiro, através dos mais diversos meios de comunicação, seus produtos e serviços, além de diversificar sua área de actuação. Desta maneira, o uso por terceiro de uma marca registada conhecida do público em geral para um determinado segmento merceológico (mesmo que fosse para distinguir produtos ou serviços completamente diversos), poderia gerar o risco de diluição desta marca, enfraquecendo-a ou desgastando-a no mercado. Isto além de tudo, poderia ser motivo de aproveitamento parasitário de terceiros⁶³⁵. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES defendeu, ainda em jeito de conclusão do seu trabalho sobre a matéria em estudo que, uma interpretação da legislação mais consentânea com a realidade do mundo moderno e com a crescente globalização do comércio internacional- em que o aumento da competitividade está ligado ao aumento da capacidade de os fornecedores e clientes se valerem da comunicação electrónica e relacionando com a estratégia de diversificação de actividades de comércio e industria - exige o abrandamento do princípio da especialidade, de acordo com os seguintes critérios legais cumulativos: 1º protecção da marca notoriamente conhecida em ramo de actividades distintos do produto (ou serviço) assinalado, os quais se entrelaçam com os segmentos de mercado relacionado com o sinal famoso, tendo-se em conta que o pretense usurpador (terceiro requerente do registo) não poderia deixar de conhecer o signo famoso em razão das suas actividades; 2º ocorrência de confusão, risco de confusão (associação e diluição de marca)⁶³⁶.

O regime jurídico previsto no artigo 125º do CPI(M) que corresponde ao consagrado no artigo 6º *bis* da *CUP* tem, como observa COUTO GONÇALVES⁶³⁷, “... fito atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo”, ditando a recusa de protecção de marcas que sejam confundíveis

⁶³⁵ V. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *ob. cit.*, p. 26.

⁶³⁶ *Idem.*, *ob. cit.*, pp. 31-32.

⁶³⁷ *Manual...ob. cit.*, p. 303.

com outras que sejam notoriamente conhecidas em Portugal⁶³⁸ e que se destinam a produtos idênticos ou afins, mesmo que estas não estejam ainda registadas”⁶³⁹.

Não estão indicados na legislação vigente critérios que definam uma marca notória⁶⁴⁰, parecendo, no entanto, ajustado, que para merecer esse estatuto as marcas tenham que ser conhecidas de grande parte do consumidor dos produtos ou serviços em questão (que pode ser o público em geral, no caso de produtos ou serviços de grande consumo) ou um conjunto de destinatários mais reduzidos (se estiverem em causa bens ou prestações mais específicas). Este entendimento é próximo do adoptado por: COUTO GONÇALVES⁶⁴¹, CARLOS OLAVO⁶⁴², AMÉRICO DA SILVA CARVALHO⁶⁴³⁻⁶⁴⁴.

Com o escopo de harmonizar critérios para determinação da notoriedade de marcas, a Assembleia da União de Paris e a OMPI emitiram uma recomendação conjunta (disponível em http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf), em que aconselham a que sejam atendidos vários factores, nomeadamente, o grau de conhecimento do sinal junto dos meios interessados, a duração e âmbito geográfico do uso, dos registos e da promoção da marca, bem como o valor associado à mesma.⁶⁴⁵

A marca deve ser notoriamente conhecida em Moçambique, essa notoriedade deve abarcar parte substancial do território nacional, não podendo ser “limitada a uma cidade e aos seus arredores”⁶⁴⁶.

Ao contrário da protecção conferida à marcas de prestígio (definida no artigo 126º) a marca notoriamente conhecida é limitada pelo princípio da especialidade, pelo que só impede o registo de marcas iguais ou semelhantes que se destinam a identificar produtos idênticos ou afins⁶⁴⁷.

Em regra, a notoriedade da marca tem que ser demonstrada por quem a invoque, podendo, nomeadamente, para este efeito, serem apresentadas sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no

⁶³⁸ Diríamos em Moçambique.

⁶³⁹ V. AAVV, *Código da Propriedade Industrial português, Anotado...ob. cit.*, p. 470.

⁶⁴⁰ V. Desenvolvidamente critérios para determinação de marca famosa ou notoriamente conhecida em FREDERICK W. MOSTART, *ob. cit.*, pp. 8-16.

⁶⁴¹ *Manual...ob. cit.*, p. 304.

⁶⁴² *Propriedade Industrial, ob. cit.*, p. 107.

⁶⁴³ *Direito de Marcas, ob. cit.*, p. 356.

⁶⁴⁴ V. AAVV, *Código da Propriedade Industrial português, Anotado...ob. cit.*, p. 471.

⁶⁴⁵ *Idem.*, p. 471.

⁶⁴⁶ *Idem.*, p. 471.

⁶⁴⁷ *Idem.*, p. 471.

mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade⁶⁴⁸.

De acordo com o número 2 do artigo 125º, o pedido de registo da marca notoriamente conhecida é indispensável para que esta possa ser invocada em oposição⁶⁴⁹.

A marca notoriamente conhecida afasta o princípio da territorialidade, ao passo que a marca de alto renome derroga o princípio da especialidade⁶⁵⁰.

Em relação a marca notoriamente conhecida para além do basilar quadro jurídico internacional já apontado constante do artigo 6º *bis* da CUP⁶⁵¹ há uma outra disposição supra-nacional, que é o artigo 16.2 e 3 do TRIPs⁶⁵²⁻⁶⁵³, sobre o qual tem se levantado acesos debates na doutrina.

Falemos inicialmente do artigo 16. 2 do TRIPs. Traz a obrigatoriedade de protecção das marcas notoriamente conhecidas pelos Estados da União, às conhecidas marcas de serviços, uma conquista relativamente recente face às marcas de produtos. O mesmo número veio dissipar o campo de divergências nos diferentes países da União sobre os pressupostos da marca notoriamente conhecida. Frisou que, na determinação da marca notoriamente conhecida, deve tomar-se em conta *o público directamente interessado* mais o conhecimento existente no país do Membro em questão que tenha resultado da *promoção da marca*⁶⁵⁴. A publicidade foi aqui, mais uma vez, positivada como meio ou máquina de promoção da notoriedade da marca.

Passemos agora para o artigo 16. 3 do TRIPs. Alguns autores entendem que este artigo é um alargamento da protecção da marca notoriamente conhecida, fora do princípio da especialidade; tal como CARLOS GRUENBAUM LEMOS⁶⁵⁵, entendeu que o artigo 16. 3 do TRIPs veio preencher uma lacuna na legislação específica de

⁶⁴⁸ *Idem.*, p. 471.

⁶⁴⁹ V. AAVV, *Código da Propriedade Industrial portugueses, Anotado...ob. cit.*, p. 471.

⁶⁵⁰ Cfr. Num sentido próximo MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *Marca Notoriamente conhecida...ob. cit.*, p. 31.

⁶⁵¹ V. Neste sentido FREDERICK W. MOSTERT, *Ob. cit.*, pp. 6-7.

⁶⁵² O Acordo TRIPS-Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, também chamado ADIPIC- Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, foi negociado em 1994, no final da 8ª rodada(GATT-OMC) Uruguai.

⁶⁵³ V. Sobre este tema, por todos, NOGUEIRA SERENS, *A “Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 263-265, COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 307-308, nota 264 (apresenta nesta nota outros autores que se debruaram sobre os problemas do artigo 16.3 do TRIPs); CARLOS GRUENBAUM LEMOS, *A marca notória do artigo 16, III do TRIPs*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 91, Novembro/Dezembro de 2007, p. 61 e ss, v. especialmente as pp. 65-69.

⁶⁵⁴ V. NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 263.

⁶⁵⁵ *Ob. cit.*, p. 61.

marcas, possibilitando que os titulares de marcas notoriamente conhecidas possam evitar o ataque de piratas que depositam uma marca idêntica ou similar à marca notoriamente conhecida para outros produtos ou serviços que não aqueles que são assinalados pela marca notoriamente conhecida”⁶⁵⁶. Por seu turno, o Professor OLIVEIRA ASCENSÃO entendia que esse artigo criava uma figura aproximada à marca de grande prestígio que faz cair o princípio da especialidade ao se referir a produtos ou serviços não semelhantes. Por outro lado, entendia o mesmo autor que o artigo em alusão se afastava da marca de grande prestígio por dois motivos: 1º, ao não exigir que a marca fosse de grande prestígio e, 2º, ao exigir que a marca esteja registada⁶⁵⁷, mas que se afastava dela por se referir a produtos e serviços. CARLOS GRUENBAUM LEMOS⁶⁵⁸ escreveu ainda citando MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO, em sua obra *Direitos de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/ 1996 e nos acordos internacionais* Ed. RT. 2003, São Paulo, que, apesar da inclusão do artigo 6º bis da CUP no artigo 16. 3 do TRIPs, este vem suprir uma lacuna que há muito vinha sendo observada, qual seja a falta de protecção de uma marca notoriamente conhecida utilizada para identificar produtos diferentes. Na Convenção da União de Paris só se tratava da protecção da marca notoriamente conhecida para produtos idênticos ou similares, deixando sem protecção os casos em que são essas marcas utilizadas por terceiros em produtos diferentes daqueles por ela assinalados. Terceiros estes que, muitas vezes, aproveitavam-se da fama da marca notoriamente conhecida, buscando obter algum tipo de associação que eventualmente lhe trouxesse vantagem. Logo, em esta disposição do TRIPs amplia-se o âmbito de protecção da marca notoriamente conhecida, abarcando os casos de utilização e registo destas por terceiros, em produtos ou serviços distintos. A opção do legislador convencional foi pela protecção do carácter distintivo da marca, evitando, dessa forma sua diluição, bem como uma possível associação de marcas.

Outros autores encontram nele (estamos ainda a falar do artigo 16. 3 do TRIPs) uma justificação legal para a protecção da marca de alto renome fora do badalado princípio da especialidade, ou seja, há os que entendem que no artigo 16. 3 do TRIPs, está estabelecida-acomodada a protecção da marca de alto renome, o que

⁶⁵⁶ Este autor entende que o citado artigo se refere ainda as marcas notoriamente conhecidas.

⁶⁵⁷ V. RFDUL, vol.XXXVIII, n. 1, 1997, 334; e ainda do mesmo autor in Estudos do Direito do Consumidor, 2002, p. 107. Mantendo ainda maior reserva, v. *ib.*, MARIA M. CARVALHO, *Merchandising*, p. 139, num sentido quase próximo a PEDRO SOUSA E SILVA, ROA, ano 58, I, 1998, pp. 416, nota 84, e 434 e ss.

⁶⁵⁸ *Ob. cit.*, p. 65.

até então não tinha previsão no direito convencional. Dispõe o artigo 16.3 do TRIPS, o seguinte:

- 1- O titular de uma marca registada disporá do direito exclusivo de impedir que qualquer terceiro, sem o seu consentimento, utilize no âmbito de operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada, caso essa utilização possa dar origem à confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos, presumir-se-á a existência de um risco de confusão. Os direitos acima descritos não prejudicarão quaisquer direitos anteriores existentes nem afectarão a possibilidade de os Membros subordinarem a existência dos mesmos à utilização;
- 2- O disposto no artigo 6º *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos serviços. A fim de determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros terão em conta o conhecimento da marca entre o público directamente interessado, incluindo o conhecimento existente no Membro em questão que tenha resultado da promoção da marca;
- 3- O disposto no artigo 6º *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais uma marca foi registada, desde que a utilização dessa marca para esses produtos ou serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses do titular da marca registada.

Persiste outra divisão na doutrina, no que concerne à interpretação a ser dada ao artigo 16.3 do TRIPS. Uma primeira controvérsia gravita em torno da questão relativa à aplicação deste artigo; no sentido de se saber se o mesmo diz respeito directamente à marca notoriamente conhecida do artigo 6º *bis* da CUP, ou ao contrário do que se possa inferir da leitura do texto legal, se se refere à marca de alto renome.⁶⁵⁹⁻⁶⁶⁰

⁶⁵⁹ Note-se que a primeira divergência que expusemos nos parágrafos precedentes, relativamente ao artigo 16.3 do TRIPS, tem a ver com a ampliação ou não da tutela da marca notoriamente conhecida e da marca de alto renome além do princípio da especialidade. A outra divergência que curamos apresentar a partir deste parágrafo é sobre se este artigo se refere a marca notoriamente conhecida ou a marca de alto renome? De qualquer modo, o problema é essencialmente um, o da interpretação do referido artigo.

⁶⁶⁰ V. ENZO BAIOCCHI, *A protecção à Marca Notoriamente Conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: A (não) aplicação do artigo 16.3 do TRIPS no Brasil*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 102, Setembro/Outubro de 2009, p. 4.

Uma primeira corrente compartilha o posicionamento-inegavelmente maioritário na doutrina⁶⁶¹- de que o artigo 16.3 do TRIPs se refere única e exclusivamente à protecção da marca notoriamente conhecida, regulada no artigo 6º *bis* da CUP⁶⁶². LUIZ LEONARDO⁶⁶³, um dos primeiros autores brasileiros a estudar o tema, logo após a publicação do Acordo TRIPs, chegou a seguinte conclusão: “ o TRIPs buscou resolver a questão na esfera de protecção da marca notoriamente conhecida, estabelecendo a protecção destas contra o seu uso por terceiros em relação a produtos ou serviços diversos dos abrangidos por uma marca registada quando o uso da marca em tais circunstâncias indicasse uma conexão entre os produtos ou serviços e contanto que os interesses do titular da marca pudessem ser afectados por tal uso”⁶⁶⁴.

Outro autor brasileiro, DENIS B. BARBOSA⁶⁶⁵ sustentou ainda que no tocante à marca notória referida no artigo 6º *bis* da Convenção de Paris, o TRIPs determina que a regra também se aplique a signos que não sejam similares, mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos e que, com relação ainda ao artigo 16.3 do TRIPs, o novo tratado chega mesmo a estender literalmente a aplicação de um dispositivo da CUP a novo caso, nele não previsto⁶⁶⁶. Como atrás vimos, ainda mesmo antes da era TRIPs, alguns autores brasileiros e não só, já haviam defendido essa posição. PONTES DE MIRANDA⁶⁶⁷, por exemplo, sustentara a tese da protecção à marca notoriamente conhecida fora dos limites do princípio da especialidade, nos casos de possibilidade de confusão quanto à origem do produto, e com o objectivo de aproveitamento da fama alheia para “angariar maior prestígio”; nesses casos, porém, a solução proposta por ele seria com base na aplicação do artigo 6º *bis* ainda na sua versão original⁶⁶⁸.

⁶⁶¹ V. ENZO BAIOCCHI, *ob. cit.*, p. 4, cita na nota 7 um conjunto de respeitados de autores alemães e não só, da corrente doutrinária maioritária.

⁶⁶² V. Neste sentido FREDERICK W. MOSTERT, *Ob. cit.*, p. 8, considera que o TRIPs expande o artigo 6º *bis* da CUP e lança a base legal para a protecção da marca notoriamente conhecida em produtos não similares.

⁶⁶³ *A superação do conceito de notoriedade na protecção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 19 Rio de Janeiro, 1995, p. 15.

⁶⁶⁴ V. ENZO BAIOCCHI, *ob. cit.*, p. 4.

⁶⁶⁵ *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 202 ; *idem*, *Protecção das marcas-uma perspectiva semiológica*, Rio de Janeiro,: Lumen júris, 2008, p. 310; *idem* *Propriedade Intelectual- A aplicação do Acordo TRIPs*, 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 62.

⁶⁶⁶ V. DENIS B. BARBOSA, *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 213.

⁶⁶⁷ Tratado de direito privado- parte especial, tomo XVII, 4.ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunaos, 1983, parágrafo 2.013, p. 49 e ss.

⁶⁶⁸ V. ENZO BAIOCCHI, *ob. cit.*, p. 5.

Uma segunda corrente defende, no entanto, interpretação contrária, no sentido de ser a disposição do TRIPs aplicável tão somente à marca de alto renome (...) ponto de partida, aqui- como sustentam, por exemplo, GABRIEL F. LEONARDOS e RAFAEL L. AMARAL⁶⁶⁹ - é o entendimento de ser a protecção além do princípio da especialidade, estabelecido pelo artigo 16.3 do TRIPs “evidentemente algo do que até então era contemplado pela CUP”, o que levaria a crer que estaríamos “diante de hipóteses antagónicas e, portanto, inconfundíveis”; ademais, continuam os autores-, “tal norma do TRIPs condiciona a sua aplicação unicamente ao caso de a marca alegadamente violada estar registada na jurisdição onde instaurou-se o conflito. Tal facto seria, segundo eles, “indício” suficiente para se afirmar que o artigo 16. 3 do TRIPs cuida da protecção da marca de alto renome e não da marca notoriamente conhecida do artigo 6º bis da CUP, cujo escopo de protecção não teria sido ampliado pelo artigo 16.3 do TRIPs. Como solução interpretativa, sustentam esses autores a tese de que a alusão ao artigo 6 bis número 1 da CUP feita pelo artigo 16. 3 do TRIPs refere-se apenas à primeira parte daquele, ou seja, “ao comando de protecção do artigo 6º bis número 1 da CUP; e, sendo assim, propõem a substituição da primeira parte do artigo 16.3 do TRIPs pela primeira parte do artigo 6º bis da CUP⁶⁷⁰”.

É nosso entendimento, que o artigo 16. 3 do TRIPs refere-se ainda e efectivamente à marca notoriamente conhecida, e vem dar ênfase à tutela deste tipo de marca dentro do princípio da especialidade, combatendo energicamente todo e qualquer tipo de confusão, ou seja, risco de confusão em sentido amplo, tal como previsto no direito norte americano⁶⁷¹. Trata-se sim de um fechamento dos flancos do risco de confusão da marca posterior, na medida em que conforme o texto do aludido artigo, na sua última parte, estabelece: “ (...), desde que a utilização dessa marca para esses produtos (no caso, os produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca foi registada) ou serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição

⁶⁶⁹ *Marcas de alto renome, o artigo 16.3 do TRIPs e as acções declaratórias*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 70, Rio de Janeiro, 2005, p. 58.

⁶⁷⁰ V. ENZO BAIOCCHI, *ob. cit.*, p. 5.

⁶⁷¹ V. Neste sentido, NOGUEIRA SERENS, *A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 264, que diz : “ Do que nele se trata (no artigo 16. 3 do TRIPs) 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), do risco de confusão. O padrão (monopolístico) deste conceito, nos diversos Membros , terá de ser o do actual direito norte-americano (do qual o direito comunitário se encontra muito próximo), ou seja, um conceito que abarca “*any type confusion, including: confusion of source; confusion od sponsorship; confusion of affiliation; or confusion of connection*”.

de essa utilização ser susceptível de prejudicar os interesses do titular da marca” . A expressão “a existência de uma relação entre esses produtos” bem como as conjunções condicionantes “desde que” “e na condição de”, remete-nos à ideia do risco de cofusão em sentido amplo, ou seja, é necessário que se verifiquem apertadas para que se aplique este artigo. De maneiras que, não existindo uma relação entre produtos ou serviços, sendo os produtos das marcas em confronto “ simplesmente” diferentes, não será de aplicar este artigo. Reforçando a nossa posição, NOGUEIRA SERENS⁶⁷² afirma que a “ *não semelhança*” entre os produtos (ou serviços), a que o artigo 16º , 3, TRIPs se refere, é a que existe entre, por exemplo, camisas e cachimbos, canetas de tinta permanente e lâminas de barbear, rum e joias, cigarros com filtro e esquis, automóveis e perfumes”.

Voltando ao acórdão SKECHERS. Ficou já explicado e automaticamente comentado o aspecto relativo ao conceito de marca notoriamente conhecida bem como o princípio da territorialidade que é por ela excepcionalmente afastado. Assim, não é procedente a alegação do recorrido IPI, que faz transparecer a ideia de que o princípio da territorialidade é inderrogável. Aliás, o recorrido num exercício de aplicação do Direito vigente, mormente o disposto no artigo 126º do CPI (M), (com destaque para o seu número 3, que diz textualmente o seguinte: 1- É recusado ou anulado o registo da marca que em todo ou em parte essencial constitui reprodução, imitação ou tradução de outra que goza de prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-lo. 2- Aplica-se ao número anterior o disposto no número 2 do artigo anterior. 3-Para efeitos do presente diploma, considera-se marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em Moçambique e no Mundo com base no qual trouxe à ribalda o pensamento de que a marca de prestígio, para além de ter que ser considerada como tal pelos círculos interessados em Moçambique, deve também ser assim considerada como resultado da sua promoção no Mundo, ou seja, é marca de prestígio a que é assim considerada pelos círculos interessados, resultado da sua promoção em Moçambique e no Mundo. Esta maneira de conceber a marca de prestígio é, sem dúvidas “aniquiladora” do princípio da territorialidade apresentado pelo próprio

⁶⁷² A “ Teoria da Diluição da Marca” no Direito norte-americano in *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 265-267.

recorrido IPI. De facto o princípio da territorialidade⁶⁷³ é um dos basilares da propriedade industrial. Assim, com base no posicionamento do legislador moçambicano, tendo em conta o conteúdo do número 3 do artigo 126º sobre marcas de prestígio, fica difícil perceber qual é o território do Mundo, ou por outras palavras qual é a jurisdição do Mundo a considerar para efeitos de tutela deste tipo de marcas em Moçambique. Somos da opinião que esta disposição foi assim consagrada no CPI (M), algo à semelhança do análogo artigo 242º do CPI(P)⁶⁷⁴ que estabelece o seguinte: “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 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”. Trata-se de uma actuação voluntarista (possivelmente) do nosso Governo que visa a colheita de simpatias junto dos monopolistas e, de modo a fazer parte dos “países amigos” desses monopolistas (os grandes donos das marcas) que, muitas vezes dizem que as suas marcas, devido a promoção feita através de massivas e sugestivas campanhas publicitárias em vários países do Mundo, gozam da tutela merceologicamente ampliada.

Ao que sabemos, a Comunidade Europeia criada pelo Tratado (TUE) de Maastricht de 7 de Fevereiro de 1992, e que entrou em vigor a 1 de Novembro de 1993, tem um território definido e personalidade jurídica própria, e, na sua Directiva de Marcas, adoptou a figura de “marca comunitária” (reconhecida a nível do espaço territorial comunitário), e não do Mundo que se mostra muito longe de ter um território juridicamente uno, no qual se possa aferir o prestígio de uma marca.

Relativamente ao uso indiscriminado por parte do recorrente SKECHERS, U.S.A INC dos termos marcas de prestígio e marca notoriamente conhecida (tendo chegado ao ponto de afirmar que a SKECHERS é uma marca notoriamente conhecida

⁶⁷³ Sobre este princípio nos diferentes Direitos da Propriedade Industrial, v. M.OEHM-MENDES, *Direito Industrial* p. 74, J. BAPTISTA MACHADO /R. MOURA RAMOS, CJ1985, Tomo V, p. 11 e ss, R. M. MOURA RAMOS, *Da lei aplicável*, p. 268, nota 394.

⁶⁷⁴ Criticamente, NOGUEIRA SERENS, A “*Teoria da Diluição da Marca*” no *Direito norte-americano in Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais ob. cit.*, pp. 222-223, disse que o Governo português decidiu intervir em questões que não lhes dizem respeito pela forma como consagraram a tutela da marca de prestígio (que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia), apresentando-se como serventia dos interesses das empresas de maior dimensão, empresas multi-nacionais as mais das vezes.

de prestígio), bem como a invocação quer do Tribunal Administrativo, quer do recorrente SKECHERS, U.S.A INC, do artigo 6º bis da CUP como fundamento de protecção da marca de prestígio, acabou igualmente sendo esclarecido na medida da exposição sobre as marcas notoriamente conhecidas atrás feita. Assim, só para enfatizar, diremos que: as marcas notoriamente conhecidas não são necessariamente de prestígio e vice-versa, embora, o acórdão do TJ da Comunidade Europeia no acórdão *chevy* já analisado, tenha feito descer os padrões da marca de prestígio a ponto de ter os mesmos pressupostos da marca notoriamente conhecida, especialmente no que tange ao universo de pessoas que devem conhecer a notoriedade da marca (em ambos casos, basta que seja a marca conhecida pelos círculos interessados nos produtos assinalados pela marca). Não deixa de ser curioso o facto da marca notoriamente conhecida e a marca de prestígio em Moçambique só serem diferentes (no que concerne ao conceito) na medida em que a marca de prestígio é a que assim é conhecida em Moçambique e no Mundo; o aspecto diferenciador é o pretense conhecimento da marca de prestígio também no Mundo em tudo o resto, são literalmente iguais⁶⁷⁵. A marca de prestígio ainda é aferida com base em pressupostos qualitativos, ao passo que a marca notoriamente conhecida apenas requer a notoriedade. A marca notoriamente conhecida, tutela produtos merceologicamente iguais ou semelhantes, ao passo que a marca de prestígio desfruta de uma tutela merceologicamente ilimitada.

A marca notoriamente conhecida tem como aspecto central o ser notoriamente conhecida no país em que se solicita a aplicação do artigo 6º bis da CUP⁶⁷⁶. No caso em estudo, para que a marca seja considerada notoriamente conhecida, deve ser efectivamente notória em Moçambique e não apenas no país de origem ou noutros países onde já foi requerida a sua protecção. Claro que, por regra, a marca notória é primeiramente conhecida no seu país de origem, e uma vez posicionada em tal mercado, inicia sua expansão ao exterior. Porque vivemos num mercado globalizado, é muito provável que o uso e promoção da marca notória, realizado em seu país de origem, transcenda a outros mercados, mercê, a maioria das vezes da promoção da marca em meios massivos de comunicação⁶⁷⁷.

⁶⁷⁵ Cfra, Os artigos 125 número 3 e 126 número 3 ambos do CPI (M).

⁶⁷⁶ V. FERNANDES NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, ob. cit., p. 487.

⁶⁷⁷ V. JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO, *La Protección de las marcas notórias y renombradas en el derecho mexicano*, ob. cit. p. 265.

A marca será notoriamente conhecida quando por consequência do uso intenso por parte do titular, a marca seja difundida entre o público dos consumidores. A notoriedade da marca pressupõe que a mesma tenha sido propagada amplamente entre os correspondentes consumidores do país onde se invoca a protecção derivada do artigo 6 bis da CUP.⁶⁷⁸

No mesmo sentido, COUTO GONÇALVES⁶⁷⁹ remata que “A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção- pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida...”.

Um pronunciamento vindo do Brasil sobre a marca notoriamente conhecida nos faz saber que no que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenómeno da notoriedade para ser reconhecida a protecção especial prevista na norma convencional, não há mais controvérsia diante da clareza do disposto no artigo 6 bis da CUP, que expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a protecção, e não no país de origem do seu titular. Logicamente, caberá às autoridades locais do país, onde é pedida a protecção, decidirem, em cada caso, se a marca faz jus ao título de notoriamente conhecida⁶⁸⁰.

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira, não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser, por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo⁶⁸¹.

O Tribunal Administrativo e o recorrente não foram minimamente felizes ao alegarem que a base legal supra nacional da marca de prestígio é o artigo 6 bis da CUP, como ficou claro nos parágrafos precedentes, este artigo introduzido na Convenção de Haia de 1925, é claramente relativo a marca notoriamente conhecida. Não é ainda do nosso conhecimento a existência de uma base legal internacional atinente a marca de prestígio, fora dos casos particulares estabelecidos na DM e no RegCE, aplicáveis a alguns países da Europa, mormente Comunidade Europeia.

O requerido IPI, ao alegar que a marca notoriamente conhecida é um genero de que a marca de prestígio é uma espécie, não tendo fundamentado pelo menos

⁶⁷⁸ V. FERNANDES NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, ob. cit., p. 487.

⁶⁷⁹ *Manual de Direito Industrial*, ob. cit., p. 305.

⁶⁸⁰ V. MARIA DE LOURDES COUTINHO TAVARES, *Marca Notoriamente conhecida...ob. cit.*, p. 21.

⁶⁸¹ V. COUTO GONÇALVES, *Manual...ob. cit.*, p. 305.

teoricamente essa posição, abriu espaço para questionamentos a luz do que se sabe em relação a estes dois tipos de marca. Tendo a marca notoriamente conhecida um único denominador comum em relação à marca de prestígio, denominador este que é o de se requer (segundo o Acórdão Chevy, proferido pelo TJ) que seja notoriamente conhecida pelos círculos interessados nos seus produtos ou serviços, torna-nos difícil perceber até que ponto é que a relação de género e espécie se efectiva entre essas duas marcas.

Embora não claramente previstas no CPI(M), que apenas tutela de forma rígida a marca de prestígio nos termos do disposto no artigo 110º al. f) ao impedir o registo de uma marca que seja idêntica ou semelhante a uma marca de prestígio e artigo 177º al. d) ao impedir o uso de marca de prestígio; há excepções à tutela da marca de prestígio⁶⁸². Podemos encontrá-las por exemplo, no artigo 323º al. c) do CPI (P) e no artigo 9º número 1 al. c) da RegCE. As excepções são as seguintes: O que tiver de boa-fé adoptado e registado a marca de prestígio em momento anterior ao do registo da marca que se pretende tutelar. Nesta situação, não há como se dizer que houve aproveitamento indevido da marca de prestígio, pois a referida marca de prestígio não existia no momento em que foi aquela outra previamente registada, não havia nada por parasitar ou prejudicar ou mesmo diluir. O primeiro a registar pelo contrário, devia por via da tutela das marcas comuns reagir à adopção de uma marca semelhante ou idêntica à sua, assim, o registo posterior seria inibido e consequentemente ficaria gorada a possibilidade da existência de duas marcas, uma comum e outra de prestígio. O segundo caso excepcional é o do registo posterior de uma marca que vem a se tornar de prestígio em virtude de o seu titular ser economicamente pujante e por conseguinte aplicado os meios necessários (mormente a publicidade) para tal, numa altura em que a anteriormente registada (para contradistinguir produtos não similares) não tinha ainda atingido os pressupostos de prestígio. O titular da marca, que se tornou de prestígio, não pode exigir o reconhecimento retroactivo da sua qualidade e por via disso impedir que outro(s) use(m) marca(s) idêntica(s). Trata-se de uma fórmula que visa a não relativização do direito adquiridos com o registo da marca⁶⁸³. Terceira excepção, o titular da marca de prestígio; não se deve opor a quem use de boa fé como marca um nome próprio coincidente com a marca de prestígio, esta regra vem consagrada na al. a) do artigo 260º

⁶⁸² V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização” ...ob. cit.*, p. 179 e ss.

⁶⁸³ V. NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização” ...ob. cit.*, pp.178- 179.

do CPI (P), podendo se extrair o mesmo entendimento do disposto no artigo 124º número 2 do CPI(M). Nestes casos, pretende-se conciliar o exclusivo da marca com o legítimo exercício de um direito de personalidade⁶⁸⁴.

Creemos que, apesar de actualmente se puder alargar a tutela das marcas com base em fundamentos exteriores ou não ao próprio direito do sinal, a tutela contra o risco de confusão em sentido amplo continua a ser o de maior cobertura tanto para as marcas comuns como para as marcas ditas de prestígio.

CAPÍTULO VI. COMÉRCIO VS INDÚSTRIA: UMA NOVA CORRELAÇÃO DE FORÇAS COM A MARCA COMO PROTAGONISTA⁶⁸⁵

Sumário: 6.1- Quando os comerciantes já não querem ser apenas distribuidores. 6.2- Dos “Produtos brancos ” às Marcas Próprias.

6.1. QUANDO OS COMERCIANTES JÁ NÃO QUEREM SER APENAS DISTRIBUIDORES.

A relação comércio e indústria conheceu diferentes momentos, uns favoráveis ao comércio e outros a indústria de acordo com a utilização ou não da marca em cada um desses períodos. Importa que falemos um pouco destes momentos de modo a compreendermos o protagonismo que a marca teve em cada um deles e a leitura que se pode fazer em relação a primeira função da marca, a função distintiva que se concretiza(va) na indicação de proveniência.

⁶⁸⁴ V. Neste sentido PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito...ob. cit.*, p. 288, nota 407, pp. 212 e 213, nota 418, na qual cita autores que se debruçaram sobre a regra dos homónimos, nomeadamente ROUBIER, PAUL, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, vol. II, Sirey, 1952, pp. 680 e ss, CHAVANNE e BURST, *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, 1993, p. 476.

⁶⁸⁵V. Sobre esta material, desenvolvidamente : J.M.CRESPO de CARVALHO e SUSANA MARQUES DE CUNHA, *Marcas do Distribuidor em Portugal*, Coleção Distribuição hoje, 19998, Lisboa. Aliás, os autores reivindicam o pioneirismo na abordagem do tema em Portugal, nos seguintes dizeres, p. 264: “ O tema desta obra- factores críticos para o sucesso de uma marca com o nome do distribuidor - insere-se numa área vasta mas pouco explorada, tornando-a, de alguma forma, num “primeiro ensaio...” Continuam este autores : “Neste contexto, foi com algum pioneirismo que abraçamos este tema, tendo como objectivo contribuir para o desenvolvimento da distribuição em Portugal e para a análise das sempre actuais e críticas relações produtores-distribuidores”.

Antes da sindicalização, no quadro da livre concorrência, os comerciantes, aproveitando a falta de união dos industriais, provocavam lutas entre estes, assumindo a função decisiva em todo o processo económico. Nessa época, o comerciante era o elemento organizador do processo de trocas e que, por esse motivo, assumia a tarefa de equilibrar a procura com a oferta. Deste modo, o impulso para a oferta (produção), provinha do lado da procura (consumo). Os comerciantes, interpretando os sinais do mercado, é que propunham aos industriais o que os consumidores finais preferiam comprar, isto porque o comerciante estava mais próximo dos consumidores finais. Os produtores (industriais) não tinham poder para decidir sobre as condições de venda⁶⁸⁶.

O protagonismo ou supremacia dos comerciantes (procura) no processo económico foi afastado com a sindicalização da indústria passando a serem simples “distribuidores”; ficaram posicionados entre a produção e o consumo. Assim, os industriais tomaram em sua direcção a função de organizadores e reguladores do processo de troca, os sindicatos industriais agora cuidavam de procurar o equilíbrio da oferta com a procura (lembremo-nos que quando os comerciantes detinham a supremacia no mercado, procuravam equilibrar a procura com a oferta). Deste modo, é do lado da oferta (produção) que passa a ser esboçado o impulso para a procura, forçando os comerciantes a deixarem de vender os produtos que lhes interessava ou de vender os produtos que lhes interessava comprar, antes passando a comprar os produtos que aos industriais interessava vender⁶⁸⁷.

A subordinação da procura dos comerciantes à oferta dos industriais, a qual reforçava a posição dos consumidores finais, para ser plenamente eficaz, exigia que a oferta dos comerciantes fosse subordinada à procura dos consumidores. Para que os industriais lograssem o objectivo de subordinação a procura dos comerciantes à sua oferta deviam identificar essa sua oferta através da marca⁶⁸⁸ que assim reafirmava a sua função distintiva concretizada na indicação de proveniência. A partir do momento em que o comerciante se vê na obrigação de comprar ao industrial o que os consumidores queriam finalmente adquirir, partindo das experiências positivas de consumos anteriores, tornou na relação de oferta e procura, o consumidor como soberano. Vejamos como é que isto se processou.

⁶⁸⁶ *Idem.*, pp. 1176-1177.

⁶⁸⁷ *Idem.*, p. 1177,

⁶⁸⁸“ A marca servia, é claro, para isso. Donde a sua função de distinção, que sempre foi por todos reconhecida. Discutido, e muito, foi e ainda é o fundamento dessa função”, v. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob.cit.*,p. 1178.

No tempo em que os produtos, grosso modo não eram marcados (em que o sabão era só sabão)⁶⁸⁹, na primeira fase do capitalismo industrial, os consumidores, que haviam feito uma experiência de compra de um determinado sabão, corriam o risco de, ao pretenderem repetí-la, acabar por adquirir outro sabão proveniente portanto de um outro fabricante. Nesse cenário, tudo dependeria da vontade do comerciante, junto do qual esses consumidores se abasteciam, de continuar a comprar sabão ao mesmo fabricante.

Ora, as coisas mudaram radicalmente com a sindicalização da indústria conforme temos vindo a dizer, a marca passou a servir de meio de orientação das escolhas dos consumidores a partir do momento em que os vários fabricantes passaram a individualizar os seus produtos através da marca. No exemplo do “sabão”, o sabão de um industrial passou através da marca a se mostrar distinto do sabão de outros. Os consumidores passaram a poder forçar o comerciante a dirigir a sua procura daquele produto para um determinado fabricante, exactamente para o fabricante que produzia aquele sabão que os consumidores desejavam continuar a comprar e que era identificado pela marca do fabricante⁶⁹⁰. Mas então, quando é que os comerciantes passaram a não querer ser apenas distribuidores ou meros intermediários entre os produtores e consumidores? Quando as demandas do consumidor que já era soberano não podiam ser satisfeitas pelos industriais. Muitos perceberam que, num ambiente cada vez mais competitivo, o seu papel não se podia limitar ao de meros intermediários entre fabricantes e consumidor final, com quem tinham um contacto frequente e directo⁶⁹¹.

Entre finais do século XIX e princípios do século XX, os comerciantes que agora passamos a chamar de distribuidores, passaram a adotar marcas próprias⁶⁹². A evolução do comportamento dos consumidores, que passaram a ser mais sensíveis ao preço e mais atentos à equivalência na qualidade dos produtos, impulsionaram a estratégia de marcas próprias. Concretamente, os factores que impulsionaram a

⁶⁸⁹ V. NOGUEIRA SERENS, *A Monopolização...ob. cit.*, p. 1234, nota 2426.

⁶⁹⁰ *Idem.*, pp. 1234-1235.

⁶⁹¹ V. CRESPO DE CARVALHO E SUSANA MARQUES DA CUNHA, *Marca do distribuidor em Portugal*, Coleção Distribuidora hoje, 1998, pp. 131-132.

⁶⁹² *Idem.*, pp. 128-129. “ A marca do distribuidor não é um fenómeno recente. Introduzido nos E.U.A (...), este conceito era baseado na qualidade a um preço justo, representando um “ valor” para o consumidor/comprador. SAINSBURY lançou-o no Reino Unido em 1869. Em França, o primeiro registo oficial de marca de distribuidor remonta de 1929. Até 1976 verificaram-se poucas inovações. Em 1976, apareceu uma nova forma de marca de distribuidor chamada “ marca bandeira” ou “ produto bandeira” “.

reconquista do protagonismo dos comerciantes (distribuidores) face aos industriais foram seguintes:⁶⁹³

Grande duplicidade de marcas de fabricantes, especialmente entre concorrentes directos. Este facto originava a presença constante das mesmas marcas, nos mesmos segmentos de mercado, homogeneizando o sortido e tornando as lojas de formatos semelhantes em pontos de vendas com ofertas similares;

Grande número de promoções baseadas exclusivamente no preço. A semelhança de oferta cada vez maior entre lojas concorrentes condicionava o consumidor a utilizar o preço como principal factor de comparação. As promoções agressivas decorrentes dessa homogeneidade de oferta vieram permitir a redução de das margens da distribuição na venda das marcas dos fabricantes;

Grande concentração de vendas entre poucos distribuidores, fruto de grandes organizações resultantes de fusões, *takeovers* e alianças envolvendo empresas distribuidoras. Estes factores fizeram com que as marcas do distribuidor se tornassem opções estratégicas das empresas, pelos seguintes motivos⁶⁹⁴:

Oferta diferenciada e exclusiva, numa era de intensa concorrência em que o crescimento se dá mais em função do ganho de participação que da expansão do mercado;

Diferenciação não baseada exclusivamente no preço, mas noutros factores como no tempo de resposta e na acessibilidade, melhorando as margens da distribuição.

Custo inferior, permitindo preços normalmente mais baixos em relação às equivalentes marcas de fabricantes.

Mudança de atitudes dos consumidores/ compradores em relação às marcas de distribuidor. Originalmente fundamentadas mais no preço que na qualidade e no serviço, passando a ser compradas da mesma forma que as marcas de fabricantes.

Utilização das marcas dos distribuidores como instrumentos para a expansão de sectores específicos do mercado. Muitas delas vieram a abandonar o confronto directo, baseado em preço com as marcas de fabricantes, em mercados já estabelecidos, para descobrir e desenvolver segmentos ainda não explorados eficazmente;

⁶⁹³ V. CRESPO DE CARVALHO E SUSANA MARQUES DA CUNHA, *Marca do distribuidor em Portugal*, Coleção Distribuidora hoje, 1998, p. 130, na nota 60 citam Marcos Souza e Artur Nemmer-Marca & Distribuição, McGraw-Hill, São Paulo, 1993.

⁶⁹⁴ *Idem.*, p. 131.

Mudança de estratégia nas marcas do distribuidor, porque a aposta deixou de se basear apenas no preço. As marcas de distribuidor têm nome, posicionamento, tratamento de embalagem, comunicação e procura de diferenciação por variáveis relacionadas com a resposta rápida (tempo) e disponibilização, semelhantes aos das marcas de fabricantes, visando, como estas, conquistar a fidelização do mercado.

Alteração das características do consumidor/comprador, tornando-se mais sofisticado, esclarecido e exigente. Isto implicou a soma da característica de *price sensitive* com a de *time sensitive* ou, de forma mais vasta, de *service sensitive*. Assim, o “valor” (relação preço versus qualidade e serviço do produto, agregando serviços da loja) tem-se tornado, de forma crescente, o factor determinante da compra entre os consumidores com maiores habilitações,

Orientação crescente para o mercado por parte de alguns distribuidores. Muitos percebem que, num ambiente cada vez mais competitivo, o seu papel não se pode limitar ao de meros intermediários entre fabricantes e consumidor final, com quem tem um contacto frequente e directo;

Domínio estratégico da informação, resultante da proximidade e do contacto frequente com o consumidor/comprador, o que proporciona ao distribuidor e às suas preferências necessidades e desejos. Essa informação tem importância no desenvolvimento das marcas do distribuidor.

Deste modo, a marca deixou de ser apenas um sinal distintivo de produtos e serviços dos empresários industriais (fabricantes por excelência), passando a contradistinguir também produtos e serviços dos comerciantes (distribuidores), que como acabamos de ver souberam tirar partido da sua proximidade dos consumidores e das fragilidades decorrentes de actuações monopolistas dos industriais.

6.2.DOS “PRODUTOS BRANCOS” ÀS MARCAS PRÓPRIAS

A matéria relativa à emergência de “*marcas do distribuidor*”, também chamadas “*marcas próprias*”, tem sido largamente estudada pelos economistas, sobretudo anglo-saxónicos⁶⁹⁵⁻⁶⁹⁶ num tema muito discutido nos últimos tempos,

⁶⁹⁵ V. Bibliografia complementar, a qual fornece uma longa lista dos referidos autores.

⁶⁹⁶ Em português, há muito poucos estudos sobre as marcas próprias, v. neste sentido aquela que parece ter sido uma das primeiras obras sobre a matéria em Portugal, escrita por não juristas: J. M. CRESPO de CARVALHO. SUSANA MARQUES DA CUNHA, *Marcas do distribuidor em Portugal*, Colecção

designado *brand equity*⁶⁹⁷. Esses autores cuja lista tem sido frequentemente integrada e mesmo encabeçada por DAVID AAKER, que na sua definição do valor da marca diz que: "...o valor da marca é obtido através de um conjunto de activos e passivos da marca, tais como o seu nome e símbolo, que aumentam ou diminuem em função do valor do produto ou serviço para empresa e/ou para consumidores da empresa. Se o nome ou símbolo da marca forem alterados, alguns ou todos os activos e passivos poderão ser afectados. Os activos e passivos nos quais o valor da marca se baseia poderão diferir de contexto para contexto. Os activos da marca serão mais valiosos se inibirem ou evitarem que os concorrentes desgastem o consumidor e a sua fidelidade. Estes activos podem ter diversas formas. Por exemplo, uma marca registada, poderá protger o valor da marca dos concorrentes que queiram confundir o consumidor usando um nome, símbolo ou embalagem similar. Uma patente, se for forte e relevante para a escolha do consumidor/comprador, pode prevenir a concorrência directa. Um canal de distribuição pode ser controlado por uma marca devido à performance anterior da mesma. Os activos e passivos da marca podem ser agrupados em cinco categorias: Fidelidade à marca; Notoriedade do nome; Qualidade percebida; Associações de marca em adição à qualidade percebida; Demais activos propriedade da marca-patente e registos de marca⁶⁹⁸⁻⁶⁹⁹.

O empenho no estudo da matéria que estamos a tratar ganhou maior notoriedade a partir do trabalho de QUELCH e HARDING, que advertiam o mundo académico e empresarial sobre a batalha entre as marcas próprias e de fabricantes, em artigos publicados na *Harvard Business Review* em 1996, nos quais indicavam que as marcas próprias eram uma séria ameaça às marcas dos fabricantes. Essa edição alimentou uma série de estudos, uma vez que QUELCH e HARDING (1996) faziam advertências à época de que as marcas próprias nos Estados Unidos detinham quotas de mercados individuais maiores do que as marcas nacionais mais fortes em 77 dentre

Distribuição hoje, 1998, p. 5, os quais afirmam que: " Em Portugal fomos encontrar bibliografia exígua e redutora. Em inglês e francês mais vasta (...)". A obra que acabamos de citar nesta nota, trata especialmente das marcas do distribuidor em Portugal, entre as pp. 165-261.

⁶⁹⁷ Segundo JOSÉ SARTO FREIR CASTELO, *Os antecedentes e as dimensões do Brand Equity...ob. cit.*, p. 1. " Dentre a plethora de estudos relacionados com o *marketink*, nos últimos anos, nas principais revistas académicas, dois temas têm sido explorados, debatidos e reputados como relevantes no contexto prático e teórico, que são, as marcas próprias e o *brand equity*. Embora os estudos sobre esta matéria tenham ocorrido de forma isolada, eles se sobrepõem parcialmente entre si".

⁶⁹⁸ V. Este apontamento em J.M. CRESPO CARVALHO e SUSANA MARQUES DA CUNHA, *A Marca do Distribuidor em Portugal...ob. cit.*, p. 30, por sua vez nesta mesma página, nas notas 14 e 15, citam DAVID AAKER- *Managing Brand Equity*, The Free Press, New York, 1991, pp. 15-16.

⁶⁹⁹ Cada um desses factores pode ou não influenciar a opção por um e/ou outro tipo de marca(do distribuidor ou do industrial).

250 categorias de produtos de supermercados, e no todo, ocupavam o segundo ou terceiro lugar em 100 dessas categorias.⁷⁰⁰

Os trabalhos científicos desenvolvidos em torno do aumento das marcas do distribuidor face às dos produtores, procuram, através de “diversas variáveis”, encontrar os factores que motivam a opção pela marca do distribuidor⁷⁰¹.

O fenómeno das marcas próprias, no sentido actual do termo, obedeceu a um processo evolutivo. Primeiramente, apareceram no mercado os “produtos brancos” que os vendedores colocavam para satisfação básica das necessidades dos consumidores, a preços acessíveis. Esses produtos são chamados de *brancos* porque eram colocados a venda em embalagens brancas com o nome do próprio produto. De um modo geral, estas marcas foram criadas como uma alternativa aos preços dos produtos com a marca de fábrica considerados altos. Os comerciantes, com as suas marcas próprias, passaram a oferecer produtos com uma “suposta” qualidade igual a dos produtos ostentando marca do produtor, a um preço baixo ou acessível a grande maioria dos consumidores.

Os produtos ao serem postos à venda numa embalagem branca e chamados pelo nome do respectivo produto genérico, faz lembrar o período pré capitalista em que o “sabão era sabão”, ou em que os produtos não eram marcados, sendo chamados pelos respectivos nomes genéricos. Esse procedimento dos comerciantes parecia ser um retrocesso em relação ao uso das marcas entretanto generalizado pelos industriais. Com o decorrer do tempo, o modo de apresentação dos produtos no mercado foi sendo aperfeiçoado pelo distribuidor.

Os produtos de primeira geração de marcas próprias eram considerados de preços baixos e com qualidade inferior. Esses produtos sem marca também conhecidos por genéricos ou marca branca, são aqueles que, na década de 70 e início da década de 80, conheceram o seu maior crescimento nas indústrias alimentares e farmacêuticas, mais como uma categoria de produtos do que como uma marca de distribuidor. Esta categoria englobava todos os produtos vendidos sem uma marca que os diferenciasse dos produtos concorrentes, prestando-se fundamentalmente a produtos com acentuadas características de *commodity*.⁷⁰²

⁷⁰⁰ *Idem.*, p. 2.

⁷⁰¹ Para o desenvolvimento de cada uma destas variáveis (com muitos gráficos e demonstrações quantitativas), cfr. por todos, J. M. CRESPO e SUSANA da CUNHA, *Marcas...ob. cit.*, pp166-261; ACINA TERESA GASPAR FERREIRA, *ob. cit.*, pp. 34-76.

⁷⁰² V. J. M. CRESPO de CARVALHO e SUSANA MARQUES da CUNHA, *Marcas...ob. cit.*, pp. 135.

A partir da segunda geração, começam as preocupações com níveis de qualidade das marcas dos distribuidores. Porém, ainda assim, nestas fases o foco dos produtos continuava nos preços inferiores aos das marcas líderes ou dos industriais.

Na terceira geração, tanto a qualidade como o nível de preços se aproximam às marcas dos fabricantes líderes do mercado.

Na quarta geração, a estratégia é oferecer produtos com valor agregado, desenvolvidos com tecnologia inovadora e fornecedores especializados.

Para lograr sucesso com as marcas próprias, o distribuidor deve adotar critérios rigorosos de gestão da sua marca e pautar por um bom relacionamento com os fornecedores, pois, embora as marcas próprias sejam de propriedade e controlo dos distribuidores, a sua produção fica a cargo de outras empresas. Isto significa que os distribuidores precisam dos fabricantes que estejam dispostos a fornecer produtos para as marcas próprias de acordo com as suas necessidades e especificações. No entanto, há casos em que é o próprio distribuidor quem fabrica os produtos que vai vender com a sua marca.

Num mesmo estabelecimento de distribuição, podem ser encontrados produtos com a marca do fabricante e produtos com a marca do próprio distribuidor. O distribuidor pode encomendar ao fabricante a produção (do que pretende colocar no mercado) com a sua marca ou pode ele mesmo produzir esses bens apondo directamente o respectivo sinal próprio, e ainda, o distribuidor pode, em simultâneo usar várias marcas próprias, umas com o nome da respectiva loja ou firma, outras com sinais diferentes dos que aponta para aquela entidade-loja⁷⁰³.

A sindicalização dos comerciantes através da PLMA-Private Label Manufacturers Association, digamos também assim, muito contribuiu para a afirmação e crescimento das marcas próprias⁷⁰⁴.

Os produtos com marca do distribuidor podem ser distinguidos em três tipos diferentes: os produtos com marca da loja, os produtos com marca independente da loja e os produtos com marca exclusiva ou *griffe*⁷⁰⁵.

1. **Produtos com marca da loja**⁷⁰⁶- O nome do distribuidor (loja) aparece na embalagem, é nome da marca do produto. A imagem da marca deve ser coerente com

⁷⁰³ V. Neste sentido, ALCINA TERESA GASPAS FERREIRA, *Valores Pessoais...ob. cit.*, p. 25.

⁷⁰⁴ V. *Supra* 2.2.2.

⁷⁰⁵ V. desenvolvimento, J. M. CRESPO de CARVALHO e SUSANA MARQUES da CUNHA, *Marcas...ob. cit.*, pp. 136-140.

a marca da loja. O seu principal objectivo é usufruir a imagem que a loja já tem junto dos seus consumidores e capitalizar essa mesma imagem (exemplo: Continente, Pingo Doce, Correfour.). Utiliza-se muito esta estratégia em produtos de grande procura e de grande volume de vendas (exemplos: papéis, arroz, leite). É necessário ter em atenção a conotação do nome da loja, que pode em alguns casos ser demasiado ampla.

2. Produtos com marca independente da loja⁷⁰⁷. A marca pertence ao distribuidor, mas o seu nome é diferente. Esta estratégia é utilizada quando é necessário desenvolver uma marca forte para conquistar a preferência do consumidor. Para que esta seja bem conseguida, é necessário que seja transmitida uma imagem coerente e válida, e tenha um posicionamento baseado na qualidade e no compromisso a longo prazo. Assim como as marcas com o nome de loja, as embalagens destes produtos são cuidadas e têm como finalidade concorrer com as marcas dos fabricantes. Além disso, desenvolve uma imagem de marca forte que possa conquistar a preferência do consumidor/ comprador independentemente do nome da loja, podendo aí ser encontrada. Capitalizar o poder de compra crescente de cadeias de lojas⁷⁰⁸; para que esta aproximação seja bem sucedida devem observar-se algumas condições: Cada marca deve ter uma razão de ser válida, transmitir uma imagem clara e coerente; Um posicionamento de qualidade e um compromisso a longo prazo são necessários para criar, estimular e manter a procura. Como exemplos, podemos apresentar a St. Michael, por parte do Marks & Spencer, e a Aro, por da Makro⁷⁰⁹

3. Produtos com marca exclusiva⁷¹⁰. Os produtos são criados por um estilista, pela sua equipa ou empresa, e vendidos com o seu nome em contrato de exclusividade com um distribuidor. A marca tem o nome do criador (*griffe*) ou fabricante do produto. Constitui uma forma de *licencing*. Esta aproximação apresenta como objectivos principais: Obter o talento de um estilista, bem como o status e a garantia de qualidade proporcionados pelo seu nome. Adicionalmente poderá tirar-se partido do *know-how* acumulado na comercialização da *griffe*. Atingir um alto grau de diferenciação no mercado da moda, nomeadamente perante o público-alvo visado. Se destinam a alcançar os mercados nicho. Estes produtos têm que ter uma garantia de qualidade e

⁷⁰⁶ V. Tb., J. M. CRESPO de CARVALHO e SUSANA MARQUES da CUNHA, *Marcas...ob. cit.*, p. 136.

⁷⁰⁷ *Idem.*, p. 136.

⁷⁰⁸ *Idem.*, p. 136.

⁷⁰⁹ *Idem.*, p. 136-137.

⁷¹⁰ *Idem.*, p. 137.

um alto grau de diferenciação. O seu preço tem de estar de acordo com o seu público alvo”.

Para ser bem sucedida esta aproximação deve observar algumas condições:

Estilo recente e alta qualidade em faixas de preço apropriado ao público alvo.

Combinação estilista/produto e imagem da loja adequados. Como exemplo podemos encontrar o caso das *fantasies by Morgan Taylor*, no *Macy's* (EUA)⁷¹¹.

A marca própria inicialmente conhecida como marca branca, estava ligada a produtos de fraca qualidade como consequência do seu baixo preço. O seu posicionamento era exclusivamente direccionado às classes com menor poder de compra, servindo também, como uma forma dos fornecedores escoarem produtos de qualidade inferior. Actualmente, este conceito mudou, passando-se do anonimato para a ostentação da marca do distribuidor, garantindo um produto com um padrão de qualidade idêntico ao das marcas mais vendidas do segmento e mantendo um preço inferior⁷¹².

Os fabricantes, ao se aperceberem dessa nova postura do distribuidor, de oferecer produtos básicos às necessidades dos consumidores, a preços altamente competitivos em relação aos produtos de marca de fábrica ou do produtor, introduziram, em finais da década de 70 e princípios da década de 80, técnicas de venda, *marketing*, com vista a promover a qualidade dos seus produtos (combatendo o consumo de produtos genéricos) oferecidos pelos distribuidores que iam ganhando cada vez mais preferência pela sua acessibilidade.

A atitude dos fabricantes, por seu turno, galvanizou os distribuidores na corrida à conquista do mercado com as suas marcas próprias, tendo, para o feito, sido melhoradas qualitativamente as marcas próprias a ponto de ombrearem com as dos produtores⁷¹³.

APLMA (Privat Label Manufactures Association), Associação Norte Americana que reúne mais de 3.200 fabricantes e fornecedores mundiais de marcas próprias para os distribuidores, com escritório em Amsterdam e Nova Iorque, disponível em http://www.plmainternational.com/en/private_label_en3.htm.html,

⁷¹¹ *Idem.*, p. 137.

⁷¹² V. JOAQUIM DIAS, *As Marcas Próprias e a sua qualidade*, in revista *Hipersuper*, v. em <http://www.hipersuper.pt/category/edicoes-digitais/>.

⁷¹³ V. SILVIA RODRIGUES CAVALINHOS, *ob. cit.*, p. 33 e ss.

define marcas próprias como sendo todos os produtos comercializados sob uma marca pertencente a um distribuidor, podendo ser ou não igual ao nome da loja”.⁷¹⁴

As vantagens das marcas próprias são as seguintes⁷¹⁵:

A exclusividade de um produto de marca de distribuidor cuja qualidade seja boa e o preço adequado, pode impulsionar a imagem da loja assim como a fidelidade dos consumidores;

A marca do distribuidor é mais flexível em termos de preço e por isso, não precisa de estar a ser sempre remarcado;

Se a marca do distribuidor for bem recebida, a imagem da loja é aumentada e vice-versa;

Uma gama de produtos de marca do distribuidor, que oferece vantagens sobre a concorrência, vai atrair níveis mais elevados de consumo e levar para a compra de uma vasta gama de produtos da loja. Este levará a maiores lucros, através do aumento das vendas e a capacidade de atingir margens elevadas;

Os produtos de marca de distribuidor são livres de restrições no que diz respeito aos métodos de exposição, promoção ou preço que muitas vezes se aplica às marcas de fabricante;

As marcas do distribuidor podem tornar-se poderosas o suficiente para que a empresa coloque pressão sobre alguns dos principais fabricantes para fazerem concessões e evitarem que as suas marcas sejam excluídas;

Podem ser usadas, coordenadas ou posicionadas para preencher as lacunas deixadas pela concorrência. Há também a possibilidade de um aumento de marca do distribuidor que é posicionado para atrair os gastos específicos de consumidores;

Os custos de lançamento e distribuição de novos produtos são muito inferiores aos dos fabricantes convencionais. Quanto menor e mais curta a rota, menor risco e maior abertura do mercado terá para a inovação.

O exponencial crescimento das marcas próprias, que se assiste em todos os mercados de hoje, ainda não conseguiu fazer desaparecer as marcas dos fabricantes também ditas tradicionais. Estas continuam a ter o seu merecido lugar no mercado, aliás, os industriais continuam a investir na valorização cada vez mais alta das suas

⁷¹⁴ Cfr. JOSÉ SARTO FREIRE CASTELO, *ob. cit.*, p. 46.

⁷¹⁵ V. SILVA RODRIGUES CAVALINHO, *A Importância... ob. cit.*, p. 38.

marcas, por outro lado há diversos núcleos de consumidores que têm mostrado grande resistência às marcas do distribuidor⁷¹⁶.

Nas últimas décadas, todos os países desenvolvidos têm assistido a um crescimento constante na quota de mercado das marcas do distribuidor. Entre os vários factores que têm contribuído para o crescimento destas marcas, destaca-se a evolução da estratégia seguida pelos distribuidores em relação às suas marcas próprias⁷¹⁷. Os autores que se têm debruçado sobre a matéria, sugerem que o crescimento da marca do distribuidor tem sido benéfico quer para o próprio distribuidor, quer para os consumidores, quer também para alguns produtores⁷¹⁸.

Face às emergentes marcas dos distribuidores que partilham espaços e público interessado - consumidores, nos actuais mercados, sendo os produtos contradistinguidos quer com as marca dos industriais (fabricantes), quer com as marcas próprias dos comerciantes (distribuidores), e por conseguinte diversificada a origem empresarial das actuais marcas, não será de repensar na função de indicação de origem ou proveniência empresarial havida como concretização da função distintiva?

⁷¹⁶ V. RITA ISABEL LOURENÇO FARINHA, *O Impacto das marcas próprias no consumo das famílias*, ISCTEC, 2009, p.6.

⁷¹⁷ V. ALCINA TERESA GASPAR FERREIRA, *Valores Pessoais Percepções de Preços e Compra da Marca do Distribuidor*?. FEUC. Coimbra, 2010, p. 21.

⁷¹⁸ *Idem.*, p. 21.

Bibliografia

AA.VV. – *Derecho de Marcas* (Coordenador Bayón Cobos), Bosch, Barcelona, 2003.

AA.VV. – *Direito Industrial*, vols. I e II, Liv. Almedina, Coimbra, 2001, 2002.

AA.VV. – *Direito Industriale*, Giappichelle Editore, Torino, 1999.

AA.VV. – *Estúdios sobre Marcas* (coordenadores Navarro Chinchilla/Vásquez Garcia), Ed., Pamplona, 1996.

AA.VV. – *Le Nouveuu Droit des Marques en France*, IRPI, Liv. Techniques, Paris, 1991.

ABREU, Coutinho de – *Curso de Direito Comercial*, vol I, Almedina, Coimbra, 2002.

_____. *Da Empresarialidade. As Empresas no Direito*, Almedina, Coimbra, 1996.

_____. *Curso de Direito Comercial*, vol I, 8ª e 9ª Edições, Almedina, 2011 e 2013.

_____. *Marcas (Noção, espécies, funções, princípios constituintes)*, BFDUC, Vol. LXXIII [Separata], pp. 121-147.

_____. *Marcas (Noção, espécies, funções, princípios constituintes)*, BFDUC, Vol. LXXIII [Separata], pp. 121-147.

ALMEIDA, Alberto Ribeiro de – *A Autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma Perspectiva Transnacional. Uma garantia de qualidade*. Coimbra Editora, 2010.

_____. *Denominações Geográficas*, in *Direito Industrial*, vol. III, 2003.

_____. *Denominação de Origem e Marca*, in *STVDIA IVRIDICA*, Coimbra Editora, 1999.

_____. *O Afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?*, in *ROA*, Ano 61, vol. I.

_____. ARE, Mario – *Marchio-Diritto Privato*, “Enciclopedia del Diritto”, Giuffrè ed., Milano, V, 1959, 244.

AREAN LALIN – *La Sombra de la marca Prestigiosa es Alargada*, CPJI, 10, 1992, 29.

- _____ *Marca Registrada “Versus” Denominación Social*, CJPI, 6, 1990, 25.
- _____ *El Uso Obligatório de la Marca Registrada*, CJPI, 4, 1989, 27.
- _____ *La Tranacción sobre Marcas*, CJPI, 5, 1989, 29.
- _____ *La Protección de la Marca Registrada Frente a Una Denominación Social Confundible*, ADI, 12, 1987/88, 197.
- _____ *Sobre la Protección de las Marcas Constituídas por Números*, ADI, 10, 1984/85, 209.
- _____ *En Torno a Función Publicitaria de la Marca*, ADI, 8, 1982, 57.
- _____ *Hacia en Nuevo Drecho de Marcas en la CEE*, ADI, 7, 1981, 475.
- ARNAUT, José Luís – *La Marque Tridimensionnelle em Droit Portugais*, Strasbourg, 1990.
- _____ *A Marca Comunitária*, O Direito, 2001, 511.
- _____ *Direito Comercial – Direito Industrial*, Vol.II, AAFDL, 1988.
- _____ *O Confisco Realizado no Estrangeiro e a Titularidade da Marca Registada em Portugal*, CJ, 2, 1986, C.H. Verlag, 1994.
- ASCARELLI, Tullio, *Teoria della concorrenza e dei beni imaterial*, 3ª ed, Milano, Giuffrè, 1960, I vol
- ASCENSÃO, José de Oliveira – *Direito Industrial e Direito Penal*, in *Direito Industrial*, vol. VIII, 2010.
- _____ *O registo da marca “Pedras” para cerveja*, in *Direito Industrial – vol. VI*, 2009.
- _____ *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*, in *Direito Industrial*, vol. V, 2008.
- _____ *A Marca Comunitária*, in *Direito Industrial vol. II*, 2002.
- _____ *A aplicação do Art. 8.º da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registo o nome comercial*, in *ROA*, Ano 56, II, Agosto 1996.
- _____ *Direito Comercial – vol. II, Direito Industrial*, ed. Polic, Lisboa, 1994.
- _____ *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*, in *Estudos de Direito do Consumidor*, Centro de Direito do Consumidor, 2002, pp. 99-120.
- AUTERI, Paolo – *La Cessione Marchio per Stati fra Divieto delle Intese e Controllo delle Concentrazioni: Considerazioni in Margine al caso Ideal Standard*, RDI, 1996, I, 5.

_____ *Territorialità del Diritto di Marchio e Circolazione di Prodotti Originali*, Giuffè Ed., Milano, 1973.

BARONA, Vilar – *Competência Desleal*, 2ª Edição, Tirant lo Blanch, Valência, 1999.

_____ *Protección del Derecho de Marcas (Aspectos Procesales)*, Civitas, Madrid, 1996.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, As marcas de Alto Renome perante o princípio da função social, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, número 110, Janeiro/Fevereiro de 2011, pp. 3-22.

BAIOCCHI, Enzo, *A Proteção à marca Notoriamente Conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: A (não) aplicação do artigo 16. 3 do TRIPS no Brasil*, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, número 102, Setembro/ Outubro de 2009, pp. 3-11.

BALANA, Sergio, *El entorno digital, segunda oportunidad para la marca olfativa. Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca em el mercado*, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXVI 2005-2006, Marcial Pons, pp. 19-57.

BAYLOS, Corroza – *Tratado de Derecho Industrial*, 2.ª ed, Civitas, Madrid, 1993.

BEIER, Karl – *The Development of Trademark Law in the last Twenty-Five Year*, IIC, 1995,769.

_____ *Evolução e Características Básicas do Direito Europeu das Marcas*, Assuntos Europeus, 1982, 7.

BEIER/KRIEGER – *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*, GRUR Int, 1976, 125.

BENEDETTO, Maria – *Marchio-Storia*, “Enciclopédia del Diritto”, Giuffrè ed., Milano, XXV, 1975, 577.

BERLIT, Wolfgang – *Das neue Markenrecht*, Verlag C.H. Beck Muchen, 1995.

BERTRA, André R. – *Le “Nouveau-Nouveau Droit Français des dans uma langue étrangère”* RDPI, 6/94, 11.

BERTRAND, André R. – *French Trade Mark Law: From the Well-Known Brand to the Famous Brand*, *Ieipr*, 1993, 142.

BIGLILA, Lorenzo – *Brevi Note Sulla Decadenza per Volgarizzazione del Marchio*, RDI, 1982, II, 2005.

BOCCHINI, Ermano – *Lezioni di Diritto Industriale*, 2.^a ed, CEDAM, Padova, 1995.

BONASI-BENUCCI – *Nome Civile e Marchio di Impresa*, IRDC, 1966, 415.

_____ *Il Marchio di Servizio*, RDI, 1959, I, 279.

_____ *La Volgarizzazione del Marchio nel Pensiero Giuridico Nordamericano*, RDI, 1959, I, 279.

BOTANA, Agra, *Los Efectos del Derecho da Marca y las Importaciones Paralelas*, ADI, 9, 1983, 534.

_____ *Las Marcas de Servicio en la Lei Uniforme de Benelux de Marcas*. ADI, 9, 1983, 543.

_____ *La Evocación Conceptual de una marca Denominativa y el Riesgo de Confusión de las Marcas Internacionales en Espana*, ADI, 5 1978, 387.

_____ *La Protección de las Marcas Internacionales en Espana*, ADI, 5, 1978, 399.

_____ *El Registro del Nombre de um Tercero como Marca*, ADI, 4, 1977, 255.

BUENO, Fábila M. Spiandorello, *A Propriedade Industrial como factor de desenvolvimento económico*, ABPI, número 80, Janeiro/ Fevereiro de 2006, pp. 32-36.

BRAUN, Antoine, *Précis des Marques*, Troisième Edition 1995, Maison Larcier.

BROCK, Leo – *La Protezione del Marchi «Tal Quale»*, Irdi, 1956, I, 308.

_____ *I Marchi di Forma*, RDI, 1952, I, 38.

CAPRA, Domenico – *Osservazioni in tema di denominazioni di origine, indicazione di provenienza e marchi geografici (note a margine del zaso Pilsner)*, RDI, 2000, II, 329.

_____ *Aggiornamento in Tema di Marchi Celebrati il caso Milde Sorte*, RDI, 1987, II, 322.

CARTELLA Massimo – *Ancore sui Marchi Celebrati; Il caso Milde Sorte*, RDI, 1987, II, 322.3

_____ *Marchi di Forma o Marchi Deformati?*, RDI, 1977, II, 39.

CARVALHO, Américo Silva – *Abuso de Direito e Boa Fé em Propriedade Industrial*, in *Direito Industrial*, vol. V, 2008.

- _____ *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004.
- _____ *Marca Comunitária. Os motivos absolutos e relativos de recusa*, Coimbra Editora, 1999.
- CARVALHO, Maria Miguel – *A Marca enganosa*, Almedina, 2010.
- _____ “*Novas*”*marcas e marcas não tradicionais: objecto*, in *Direito Industrial*, vol. VI, 2009.
- _____ *Marca Colectiva – Breves Considerações*, in *Direito Industrial*, vol.V, 2008, pp. 215-310.
- CARVALHO, Nuno Pires de – *A estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente e Futuro*, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009.
- CARVALHO, Paula – *A Violação da Licença e o Esgotamento do Direito de Marca*, Coimbra Editora, 2011.
- CARVALHO, Patricia Luciane de, *A Protecção às marcas de Alto Renome*, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, número 106, Maio/Junho de 2010, pp. 62-71.
- CARVALHO, J.M.Crespo de/ Da CUNHA Susana Marques, *Marcas do Distribuidor em Portugal*, Colecção distribuição hoje, 1ª Edição, Lisboa, 1998.
- CARUSO, Maria Adalgisa, *IL marchio sonora*, RDI, 4-5, 2008, pp. 238-308.
- CASADO Cervino e CERRO Prada – *GATT y Propriedade Industrial*, Ed. Tecnos, Madrid, 1994.
- CASADO, Cervino – *La Licencia de la Marca Comunitaria*, ADI, 16, 1994/95, 189.
- _____ *El Sistema Internacional de Registro de Marcas. El Arreglo de Madrid de 14/4/1881*, ADI, 13, 1989/90, 669.
- _____ *Les Fonctions des Marques Concédées por Licence*, Prop. Ind.,1984, 305.
- CHAVANNE, Burst – *Droit de La Propriété Industrielle*, 4.ªed, Dalloz, Paris, 1993.
- CASANOVA, Mario-Impresa e Azienda, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973.
- CIONTI, Ferdinando – *La Funzione del Marchio*, Giuffrè, Ed. Milano, 1988.
- COELHO, José Gabriel Pinto – *Lições de Direito Comercial*, 1º Vol, Lisboa, 1957.

_____ *A protecção da marca notória e da marca de reputação excepcional*,
in RLJ Ano 92.⁰

_____ *A protecção da marca “notoriamente conhecida”*, in RLJ Ano 84.⁰

_____ *Marcas Comerciais e Industriais*, Ed. Portugal-Brasil, 1922.

_____ *O Conceito de Concorrência Desleal*, RFDL, XVII, 1964, 79.

_____ *Ainda o Problema da Convenção da Marca em Denominação
Genérica*, RLJ, 95.⁰, n.ºs 3166 a 3189.

_____ *Imitação de Marca – Matéria de Facto – Matéria de Direito*, RLJ,
93.⁰, n.ºs 3166^a 3169.

_____ *Marcas de Serviço*, RJI, 92.⁰, n.ºs 3134 à 3139.

_____ *A Protecção da Marca Notória e o Congresso de Bruxelas de 1954
da AIPPI*, BEDC XXXI. 1955, 1.

_____ *A Protecção da Marca Notoriamente Conhecida no Congresso de
Viena da C.C.I.*, BFDC, XXIX, 1953, 1.

CORDEIRO, Menezes – *Manual de Direito Comercial*, Almedina, 2007.

CORNISH, W.R. – *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and
Allied Rights*, Swet & Maxwell, Londo, 2.^a, 3.^a e 4.^a eds., 1981, 1996, 1999.

CORRADO, Renato – *I Marchi dei Prodotti e dei Servizi*, UTET, Torino,
1972.

CORROZA, Hermenegildo Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, 2.^a edición
actualizada, Editorial Civitas S. A.

CORREIA, Ferrer – *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, 1973.

CORNISH, William / LLEWLY, David / APLIN, Tanya – *Intellectual
Property. Patent Copyright, Trademarks and Allied Rights*, 7.^a ed., Sweet & Maxwell,
2010.

CORTE-REAL Cruz, A. – *O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca
de grande prestígio*, in *Direito Industrial – vol. I*, 2001.

CRISTINI, Guido – *Le Strategie di Marca del Distributore*, EGEA, Milano,
1992.

CRUGNOLA, Paola – *Marchi Costituiti da Lettere dell’Alfabeto e da Cifre*,
RDI, 1993, II,

424.

_____ *Sulla Decadenza del Marchio per Volgarizzazione*, RDI, 1988, II,
39.

_____ *Brevi Cenni Sulla Notorietà del Marchi non Registrado*, RDI, 1984, II, 168.

_____ *Richiami di Dottrine e Giurisprudenza in Materia di Marchi Forti e de Marchi Deboli*, RDI, II, 1984, 11.

CUSUMANO, Giuseppe – *Appunti Sui Marchi di Colore*, RDI, 1971, II.

CRUZ, Justino – *Código da Propriedade Industrial anotado*, Liv. Arnado, 1983.

CRUZ, Rui Solnado da – *A Marca Olfactiva*, Almedina, 2008.

CRUZ, António Côrte Real, O conteúdo e extensão do direito à marca: *A marca de grande prestígio*, APDI- Associação Portuguesa de Direito Industrial, Vol. I, Almedina, Janeiro de 2001, pp. 79-117.

DANNEMANN, Gert Egon, Direito da Propriedade Industrial pesquisa e desenvolvimento, ABPI, número 56, Janeiro/ Fevereiro de 2002, pp. 3-5.

DE LAS HERAS LORENZO – *El Agotamiento del Derecho de Marca*, Ed. I, 1997, 5.

_____ *Efficacia della Sentenza di Nullità o Decadenza di Brevetti per Invenzione e di Brvetti per Marchi*, DRI, 1976, I, 424.

DI CATALDO, Vincenzo – *I Segni Distintivi*, 1.^a e 2.^a ed., Giuffrè Ed., Milano, 1985 e 1993.

DIAS, Joaquim. *As Marcas Próprias e a sua qualidade*, in revista HiperSuper, v. em <http://www.hipersuper.pt/category/edicoes-digitais/>

DOMINGUÊS, Luís – *Marcas notórias, marcas de prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS*, in Direito Industrial – vol. VII, 2010, Almedina, pp. 153- 237.

_____ *A função da marca e o princípio da especialidade*, APDI, Direito Industrial, Vol. IV, Almedina, 2005, pp. 447-496.

EBERT, Lawrence B – *Trademark Protection in Color: Do it by the Numbers!*, TMR, 1994, 379.

FARINHA, Rita Isabel Lourenço. *O Impacto das marcas próprias no consumo das famílias*, ISCTEC, 2009.

FERNÁNDEZ NOVOA – *Grundzuge des neuen spanischen Markengesetzes*, GRUR Int., 2002, 571.

_____ *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

_____ *El Enriquecimiento Injustificado en el Derecho Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

- _____ *El Sistema Comunitario de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1955.
- _____ *Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1990.
- _____ *El Color y las Formas Tridimensionales en la Nueva lei Espanola de Marcas*, ADI, 13, 1989/90, 41-52.
- _____ *Algunas Claves del Nuevo Derecho de Marcas*, La Ley, 1989, 1082.
- _____ *El Derecho sobre la Marca en la Nueva Regulación Legal Espanola*, in “Jornadas de Estudio sobre la Nueva Regulación Legal del Drecrecho de Marcas”, Grupo Espanol, de la AIPPI, Madrid, 1988, 43.
- _____ *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Motecorvo, Madrid, 1984.
- _____ *La Adopción de un Nombre Geográfico Extranjero como Marca*, ADI, 2, 1975, 347.
- _____ *La Erosión del Derecho de Marca*, ADI, 2, 1975, 31.
- _____ *Marca y Slogan Publicitario*, ADI, 1, 1975, 141.
- _____ *El Nacimiento del Derecho sobre la Marca*, RDM, 1966, 187.
- _____ El nacimiento del derecho sobre la marca en sistema de la ley de marcas de 2001, ADI (Tomo XXII 2001), pp. 51-56.
- _____ *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2004.
- _____ *Fundamento de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, 1984.
- _____ *Las Funciones de la Marca*, ADI, 5, 1978, 33.
- _____ Los Principio Informadores de la Marca Comunitaria, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, 1994-95, Marcial Pons, pp. 23-31.
- FIRTH, Alison – *Trade Marks. The New Law*, Jordans Pub., Bristol, 1995.
- FONTES, Herlon Monteiro (Jurisprudência comentada), *Marcas de Alto Renome*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 60, Setembro/ Outubro de 2002, pp. 56-70.
- FOURNIER, Eric Gippini, *Las marcas olfactivas en los Estados Unidos*, Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV 1991-92, Marcial Pons, pp. 157-167.
- FRANCISCHELLI, Remo – *Sui Marchi di Impresa*, 4.^a ed., Giuffrè Ed., Milano, 1988.
- _____ *I Marchi di Promozione, Selezione e Raccomandazione come Marchi Colletivi di Servizio*, RDI, 1976, II, 239.
- _____ *Il «Secondary Meaning» en Italie*, RDI, 1972, I, 309.
- _____ *I Diritto di Marchio como Diritti di Monopolio*, RDI, 1970, I, 277.

_____ *Trattato di Diritto Industriale*, vol. I, Giuffrè Editore, 1961.

_____ *Trattato di Diritto Industriale*, vol. II, Giuffrè Editore, 1961.

_____ *Sui Marchi di Forma*, RDI, 1960, II, 348.

FRANCESCHELLI, Vincenzo – *Richiami su Marchi Numeric e sui Criteri della Valutazione di Confondibilità tra marchi*, RDI, 193, II, 417.

_____ *Richiami in Tema di Marchi Forti, Marchi Deboli e “Secondary Meaning”* RDI, 1986, II, 3.

_____ FRANZOIS, Mario – *Report on the New Trade Mark Law in Italy*, EIPR, 1993, 220.

FRASSI, Paola – *Reflessioni sul Fenomeno della Volgarizzazione del Marchio*, RDI, 1990, I, 403.

GALLI, Cesare – *Funzione del Marchio e Ampiezza della Tutela*, Giuffrè Ed., Milano, 1996.

GALLOUX, Jean-Christophe – *Droit de la Propriété Industrielle*, Dalloz, Paris, 2000.

GATTI, Serafino – *verso un Marchio di Fraganza o di Arom?*, RDC, 1989, 651.

GEORGINA, Battle – *Consideraciones sobre la Marca de Servicio*, ADI, 6, 1979/80, 55.

GHIDINI, Gustavo – *Note Sull Decadenza del Marchio per Decettività*, “La Riforma Della Legge Marchi”, CEDAM, Padova, 1995, 151.

GHIDINI/HASSAN – *Diritto Industriale – Comentario*, IPSOA, Milano, 1984.

GIMENO OLCINA, LUÍS – *El Riesgo de Asociación en el Nuevo Derecho Británico de Marcas*, ADI, 17, 1996, 329.

GIPPINI, Founier – *Las Marcas Olfativas en los Estados Unidos*, ADI, 14, 157.

GÓMEZ, Segade – *Tecnologia y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

GONÇALVES, Luís Couto – *Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades in Direito Industrial*, vol. VI, 2009.

_____ *Função da Marca*, in “Direito Industrial” (AA.VV.), vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, 99.

_____ *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999.

_____ *A “Marca” do Tribunal de Justiça no Direito de Marcas*, In “Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço”, vol. II, Almedina, Coimbra, 79.

_____ *Invalidade do Registo da Marca*, in “Estudos em Homenagem a Francisco José Velozo (AA.VV.)”, Universidade do Minho e Associação Jurídica de Braga, 2002, 349.

Velozo” (AA.VV.), Universidade do Minho e Associação Jurídica de Braga, 2002, 349.

_____ *A Protecção da Marca*, SI, tomo LI, 545.

_____ *O Princípio da Liberdade de Circulação de Bens e a Propriedade Industrial*, “Maia Jurídica”, n.^o1, 2003, 13.

_____ *Imitação de Marcas*, SI, tomo XLV, 335.

_____ *Conversão da Marca na Denominação Usual do Produto ou serviço*, ADI, 14 197.

_____ *Manual de Direito Industrial*, Almedina, 2008.

_____ *A evolução recente do Código da Propriedade Industrial Português*, ADI, 29 (2008-2009), pp. 77-88.

GONÇALVES, Jorge Novais, *A marca prestigiada no Direito Comunitário das marcas- A propósito da oposição à marca comunitária*, in *Direito Industrial*, Vol. V, 2008, pp. 311-368.

GRECO, Paolo – *I Diritti sui Beni Immateriali*, Giappichelli Ed., Torino, 1948.

GUERCI, António – *Considerazione Sulla Breventtabilità dei Marchi di Colore*, DRI, 1954, I, 150.

GUGLIELMENTTI, Giannantonio – *Il Marchio Celebre o “De Haute renommée”* Giuffrè, 1997.

_____ - *I C.D. Marchi di Gruppo (com particolare riferimento alla loro circolazione ed uso)*, RDI, 1983, I, 281.

_____ *La Tutela dei MArchi di Alta Rinomanza*, RDI, 1980, I, 281.

_____ *Il Marchio Ordinari, Notoriamente Comosciuti e Celebri: Differenza tra le letre Figure e Portata delle loro Protezione secondo l’Ordinamento Giuridico Italiano*, RDC, 1977, I, 379.

GURGEL, Hudson Targino, *Considerações sobre a Perda da distintividade das marcas registadas*, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, número 81, Março/ Abril de 2006, pp. 33-41.

HERNANDES, Baudelio, *Las marca Notorias y Famosas*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 94, Maio/ Junho 2008, pp. 22-28.

JACOBACCI, Guido – *Problemi del Diritto di Marchio nel Mercato Único Europeo*, RDI, 1989, I, 157.

LARGO GIL, Rita – *Las Marcas de Garantia*, Civitas, Madrid, 1993.

LASTRES, José Manuel Otero, *La prohibición de Registrar como marca la forma que da un valor sustancial al produto*, ADI 28 (2007-2008), pp, 371- 396.

LEONINI, Fernando – *Marchi Famosi e Marchi e Marchi Evocativi*, Giuffrè Ed., Milano.

LEMOS, Carlos Gruenbaum, A marca Notória do artigo 16. II do TRIPS, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 91, Novembro/ Dezembro de 2007, pp. 61-71.

MALINVERO, Emilia – *Transferimento Autonomo del MArchio Non Usato*, RDI, 1988, II, 228.

MAILLARD, Eric, *La marque: enjeu des rapports industrie/ Commerce*, Chotard et Associes, Editeurs, Paris.

MANGINI, Vito – *Funzioni del Marchio e Interesse dei Consumatori: Ancora Sulla Giurisprudenza Comunitaria in Tema di Diritti di Marchio*, RDI, 1979, I, 82.

_____ *Il Marchio e Gli Altri Segni Distintivi*, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell Economia, Volume Quinto, CEDAM- Casa Editrice Dott, Antonio Milani, 1982.

MANSANI, Luigi – *Marchi Olfattivi*, RDI, I, 1996, 262.

_____ *La capacidade distintiva como concepto dinâmico*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volume 27 (2006-2007). Marcial Pons, pp. 223-242.

MARCO, Arcala - *Notoriedade y renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre Marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, ADI, XX, 619.

MARIANI, Fausto, *Sulla Volgarrizzazione del Marchio*, RDC, 1960, II, 414.

MARTIN, Mateo/ DIEZ Sanchez – *La Marca Comunitaria. Derecho Público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996.

MARTINEZ, Gutierrez – *La Marca Enganosa*, Civitas, Madrid, 2002.

MARTINEZ, Miguez – *La Protección del Color Único como Marca*, Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, 1981 (tesis doctoral - inédita).

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

MASSA, Ivàn Sempere – *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant lo blanch, 2011.

MATHÉLY, Paul – *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Éditions J.N.A, Vélizy, 1994.

McCARTHY, J. Thomas – *Dilution of a trade mark: European and United States law compared*, in AAVV *Intellectual Property in the New Millenium. Essays in honour of William R. Cornish*, 2004.

MENDES, MANUEL OEHEN – *Direito Industrial – I*, Almedina, 1983/84.

_____ - *Ausstattungsrechts-Portugal*, “Ausstattungsrechts” (Schricker-Stauder), C.H. Verlag, 1986, 728.

_____ *Breve Apreciação e Desenvolvimento no Direito Industrial em Portugal no Último Decénio*, ADI, 8, 1982, 85.

MENESINI, Vittorio – *Sulla Forza ou Debolezza dei Marchi Constituiti da Lettere dell’Alfabeto: Alternativa necessária o falso Problema*, RDC, 1984, II, 168.

_____ *Ancora a Proposito de c.d. Marchio “Celebre” ovvero del Ricorrente tentativa di Construire una “Super” Protezione di tale Marchio Rispetto al Marchio “Normale”*, RDC, 1984, II, 168.

MILROT, Margarida Rodrigues - *A teoria da Diluição aplicada na defesa de marcas famosas*, Revisa da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 103, Novembro/ Dezembro de 2009, pp. 15-24.

MONTIANO, Monteagudo – *La Protección de la Marca Renombrada*, Civitas, Madrid, 1995.

_____ *El Risco de Confusion en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal*, ADI, 15, 1993, 73.

MONTEIRO, César Bessa, *Marca de base e marca colectiva*, APDI, Direito Industrial, Vol. I, Almedina, 2001, pp. 335-347.

MOSTERT, Frederick – *Famous and Well-Know Marks*, Butterworkths, London, 1997.

NUNES, Gilson, *Marca é o maior activo das empresas na nova economia*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 63, Março/ Abril de 2003, pp. 68-72.

OLAVO, Carlos – *Propriedade Industrial*, vol. I, Almedina, 2005.

_____*Marcas e Indicações Geográficas*, Anotação ao ac. RL de 29.07.2004, in ROA, Ano 65.

_____*Propriedade Industrial – Nações Fundamentais*, CJ, 198, tomos I, II, III, IV.

_____*A Protecção do “Trade Dress” no Direito Português e no Direito Comunitário*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 82, Maio/ Junho de 2006.

OTERO, Lasters – *En Torno a un Concepto Legal de Marca*, ADI, 6, 1979/80, 13.

_____*En Torno a la Figure de la Marca-Envase*, ADI, 1, 1974, 287.

PAGANELLI, Roberto – *Considerazioni in tema di Marchi di Servizio*, RDI, 1971, I, 74.

PERUGINI, Maria Roberta – *Il Marchio di Forma: Dall’Esclusione della Forma Utile od Ornamentale, al Criterio del “Valore Sostanziale”* RDI, 1992, I, 96.

_____*IL Marchio di forma: Dall’esclusione della forma utile od ornamentale, al critério del “valor sostanziale”*, RDI, 1992, 1-2.

QUATTRINI, Maria, *Marchio collettivi, di Garanzia e di certificazione*, *Rivista di Diritto Industriale*, número 1 -2, Gennaio-Giugno, 1992.

RATO, Gonçalo – *La Protection des Marques Notories et de Haute Renommée au Portugal*, Uni. Robert Schuman, Strasbourg, 1998.

RODRIGUES, Carlos André Ferreira, *A marca de cor. Aspectos sobre a admissibilidade do registo das cores como marca*, FDUC, 2009.

RODRIGUEZ-SAN, Vicente – *Marca Notoria. Marca Renombrada. Su Especial y Diferente Tratamiento Juridico*, in “La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial, Andema, Madrid, 1993.

RODRIGUES, Maria Alice Castro, *Marca de Alto Renome*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 72, Setembro/ Outubro de 2004, pp. 3-21.

RODRIGUES, FERREIRA, *A Marca de cor, Aspectos sobre a Admissibilidade do Registo das Cores como Marca*, FDUC, 2009.

- ROTONDI, Mario – *Diritto Industriale*, 5.^a ed., CEDAM, Padova, 1975.
- ROUBIER, Paul – *Le Droit de la Propriété Industrielle*, vols. I e II, Ed. Sirey, Paris, 1952/54.
- ROUJOU DE BOUBEÉ, Isabelle – *Les Marques Deceptives*, Ed. Litec, Paris, 1992.
- ROUSSEAU, José António, A marca própria do distribuidor, in <http://marketinggiscsp.wordpress.com/2012/11/2/>, explorado em 5/08/2013.
- ROVERATI, Fabio – *Il Concetto di “Secondary Meaning” e la sua Compatibilità com la legislazione Italiana in Materia di Marchi*, RDC, 1988, II, 403.
- RUFINO, José Manuel Magaña, La Protección de Las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Mexicano, ADI 29(2008-2009), pp. 261-286.
- SAMUELS, Jeffrey/ SAMUELS, Linda – *Protection for Color under U.S. Trademark Law*, AIPLA-Q.J., Winter/95, 129.
- _____ *Color Trademarks: Shades of Confusion*, TMR, 1993, 554.
- SARZI-SARTORI, Fernanda, *Alcune considerazioni in tema di marchio collettivo e principio di relatività della tutela*, RDI, 1-2, 1991, PP. 23-36.
- SAINT-GAL, Yves – *Protection et Défense de Marques de Fabriques et Concurrence Déloyale*, Delmas, 1962.
- SCHIMIDT-SZALEWSKI, Joanna – *Droit de la Protectible Color Trademarks*, TMR, 1991, 285.
- SENA, Giuseppe – *Il Nuovo Diritto dei Marchi-Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*, Giuffrè Ed., Milano, 2001.
- _____ *Nullità Assoluta o Relativo per Difetto di Novità del Marchio*, RDI, 1994, I, 639.
- _____ *Utilità e Funzione Distintiva nella Forma del Prodotto*, RDI.
- _____ *Breve Note Sulla Funzione del Marchio*, DRI, 1989, I, 5.
- SENDIM, Paulo – *Uma Unidade do Direito de Propriedade Industrial*, Direito e Justiça, 1981/86, 161.
- SERENS, MANUEL NOGUERA – *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Almedina, 2007.
- _____ *Aspectos dos Princípios da Verdade da Marca*, in Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 2002.
- _____ *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE*, de 21 Dezembro de 1988, in Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1995.

_____A “*Teoria da Diluição da Marca*” no *Direito Norte Americano*. Coimbra Editora 2007.

_____ *Marcas de Forma* – Parecer Publicado na Col.Jur. 1991, Tomo IV.

_____ *A Tutela das Marcas e a (Liberdade de) Concorrência (Alguns Aspectos)*, Coimbra, 1990.

SERRÃO, Paulo, *O que está a mudar no mundo das marcas*, membro do CA do INPI- Portugal, 2013.

SIDERI, Guido – *I Marchi di Servizio e La Loro Incidenza Sulla Categoria dei Marchi d’impresa*, DRI, 1973, i, 235.

SILVA, Pedro Sousa e – *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio*, in ROA, 1998.

_____ *Direito Comunitário e Propriedade Industrial*, STVDIA IURIDICA, Coimbra Editora, 1996.

SILVA, Hugo Daniel Lança, *A função publicitária da marca de empresa no direito português*, Verbojurídico, 2009.

SILVEIRA, Newton, *Sinais distintivos da empresa*, ABPI, número 98, Janeiro/ Fevereiro de 2009, pp. 3-8.

SORDELLI, Luigi – *Significato e Finalità delle Direttiva CEE sul Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in Materia di Marchi Registrati n. 089-104*, RDI, 1989, I, 14.

_____ *Marchio e “Secondary Meaning”*, Giuffré, 1979.

_____ *Marchio e “Secondary Meaning” e Taluni Aspetti e Problemi ad Essa Inerenti nell’Ordinamento Italiano*, RDI, 1979, I, 7.

_____ *Relazione Tra marchi e Forma di Prodotto a fini di non Confondibilità*, DRI, 1958, II, 442.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho, *Marca Notoriamente conhecida: Espectro da Protecção Legal*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 81, Março/ Abril de 2006, pp. 12-31.

TONI, Anna Maria – *Merchandising e Marchio Celebre in Italia: Affievolimento della Funzione Distintiva?*, C. Imp., 1990, 15.

TORRES, António Carlos Esteves, *Nome comercial e marca- Protecção*, ABPI, número 83, Julho/ Agosto de 2006, pp. 58-69.

TRITTON, Guy, *Intellectual Property in Europe*, London, Sweet & Maxwell, 1996.

TROLLER, Alois – *Immaterialgüterrecht*, 3.^a ed., Verlag Helbing Litchtenhahn, Basel und Frankfurt am Main, 1983.

_____ *La Marque de Haute Renommée*, Prop. Ind., 1953, 73.

UZCÁTEGUI, Astrid, *A marca de certificação e suas particularidades*, Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, número 68, Janeiro/ Fevereiro de 2004, pp. 3-9.

VANZETTI, Andriano – *I Marchi nel Mercato Globale*, RDI, i, 2002, 91.

_____ *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, RDC, 1959, I, 385.

_____ *La Fuzione del Marchio in un Regime di Lbera Cessione*, RDI, 1998, I, 71.

_____ *Il Problema dei Marchi di Forma*, RDC, 1964, I, 413.

_____ *Volgarizzazione del Marchio e Uso di Marchio Alturi in Funzione Descritiva*, RDC, 1962, I, 20.

_____ – *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, in Rivista di Diritto Commerciale, 1961.

VANZETTI, Adriano / DI CATALDO, Vincenzo – *Manuale de Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, 2009.

VIDAL, Ángel Garcia, *Marcas y nombres de domínio en internet*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVIII, 1997, Marcial Pons, pp. 187-211.

WADLOW, Christopher, *The Law of Passing-off, Unfair Competition by Misrepresentation*, 3rd ed. Sweet & Simmons London, 2004.

Bibliografia Complementar

AAKER, D. A. (1991), *Managing brand equity*, New York: Free Press.; AAKER, D. A. (1996), *Building strong brands*, New York: Free Press; AGGARWAL, P. e CHA, T. (1998), “Asymmetric price competition and store vs national brand;choice”;

Journal of Product and Brand Management, Vol. 7, N° 3, pp. 244-253.

AILAWADI, K. L. e HARLAM, B. (2004), “An empirical analysis of the determinants of retail margins: the role of store brand share”;

Journal of Marketing, Vol. 68, N° 1, pp. 147-165;

AILAWADI, K. L. e KELLER, K. L. (2004), “Understanding retail branding: conceptual insights and research priorities”, *Journal of Retailing*, Vol. 80, N° 4, pp. 331–342;

AILAWADI, K. L., Beauchamp, J. P., DONTU, N., GAURI, D. K. e SHANKAR, V. (2009), “Communication and promotion decisions in retailing: a review and directions for future research”;

Journal of Retailing, Vol. 65, N° 1, pp. 42-55; AILAWADI, K. L., GEDENK, K., LUTZKY, C. e NESLIN, S. A. (2007), “Decomposition of the sales impact of promotion-induced stockpiling”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 44 (August), pp.450-467;

AILAWADI, K. L., HARLAM, B. A., CÉSAR, J. e TROUNCE, D. (2006), “Promotion profitability for a retailer: the role of promotion, brand, category, and store characteristics”;

Journal of Marketing Research, Vol. 43 (November), pp. 518-535.; AILAWADI, K. L., LEHMANN, D. R. e NESLIN, S. A. (2003), “Revenue premium as an outcome measure of brand equity”;

Journal of Marketing, Vol. 67 (October), pp. 1-17;

AILAWADI, K. L., NESLIN, S. A. e GEDENK, K. (2001), “Pursuing the value-conscious consumer: store brands versus national brand promotions”;

Journal of Marketing, Vol. 65, N° 1, pp. 71-89 ;

AILAWADI, K. L., PAUWELS, K. e STEENKAMP, J.-B. E. M. (2008), “Private-label use and store loyalty”;

Journal of Marketing, Vol. 72 (November), pp. 19-30;

AJZEN, I. (1985), “From intentions to actions: a theory of planned behavior”, in *Action control: From cognition to behaviour*, KUHLMANN, J e BECKMANN, J. Eds. New York: Springer-Verlag, pp. 11-39;

ALAIMO, D. (2003), "More sophisticated private-label products", *Supermarket News*, Vol. 22 (September), pp. 36;

ALBA, J. e HUTCHINSON, J. (1987), "Dimensions of consumer expertise", *Journal of Consumer*;

Research, Vol. 13 (March), pp. 411-454; ALLPORT, G. W. (1961), *Pattern and growth in personality*, New York: HOLT, Rinehart e WINSTON;

Ambler, T. (1997), "How much of brand equity is explained by trust?", *Management Decision*, Vol. 35 (March/April), pp. 283-292; ANDERSON, J. C. e GERBING, D. W. (1988), "Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach";

Psychological Bulletin, Vol. 13 (May), pp. 411-423; ANTONIDES, G. e RAAIJ, W. F. (1998), *Consumer behaviour: a European perspective*;

Chichester: John Wiley & Sons; ARNDT, J. (1967), "Role of product-related conversations in the diffusion of a new product";

Journal of Marketing Research, Vol. 4, N° 3, pp. 291-295; ASHLEY, S. R. (1998), "How to effectively compete against private-label brands";

Journal of Advertising Research, Vol. 38, N° 1, pp. 75-82; BABAKUS, E., TAT, P. e CUNNINGHAM, W. (1988), "Coupon redemption: a motivation perspective", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 5, N° 2, pp. 37-44;

BABIN, B. J., DARDEN, W. e GRIFFIN; M. (1994), "Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value," *Journal of Consumer Research*, Vol. 20, N° 4, pp. 644-57;

BAGOZZI, R. P. (1994), "Measurement in marketing research: basic principles of questionnaire design", in *Principles of Marketing Research*; RICHARD P. Bagozzi, Ed., Cambridge - Massachusetts: Blackwell Publishers, pp. 1-49;

BALL-ROKEACH, S. J., ROKEACH, M. e GRUBE, J. W. (1984), *The great American values test: influencing behavior and belief through television*, New York: Free Press;

BALTAS, G. (1997), "Determinants of store brand choice: a behavioral analysis"; *Journal of Product & Brand Management*, Vol. 6, N° 5, pp. 315-324; BALTAS, G. (2003), "A combined segmentation and demand for store brands", *European Journal of Marketing*, Vol. 37, N° 10, pp. 1499-1513;

BALTAS, G. e DOYLE, P. (1998), "Exploring private brand buying", in *Proceedings of the 27th EMAC Conference, Track 5: Marketing Research*, Per Anderson, Ed. Stockholm: European Marketing Association, pp. 183-200;

BAO, Y. e MANDRIK, C. A. (2004), "Discerning store brand users from value consciousness consumers: the role of prestige sensitivity and need for cognition", *Advances in Consumer Research*, Vol. 31, N° 1, pp. 707-712; BARDI, A. e SCHWARTZ,

S. H. (2003), "Values and behavior: strength and structure of relations", *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 29, N° 10, pp. 1207-1220;

BARNES, J. G. (1994), "Close to the customer: but is it really a relationship?", *Journal of Marketing Management*, Vol. 10, N° 7, pp. 561-570; BATRA, R. e SINHA, I. (2000), "Consumer-level factors moderating the success of private label brands", *Journal of Retailing*, Vol. 76, N° 2, pp. 175-191; BAUMGARTNER, H. (2002), "Toward a personology of the consumer", *Journal of Consumer Research*, Vol. 29 (September), pp. 286-292; BAWA, K. e SHOEMAKER, R. W. (1987a), "The coupon-prone consumer: some findings based on purchase behavior across product classes", *Journal of Marketing*, Vol. 51 (October), pp. 99-110;

BAWA, K. e SHOEMAKER, R. W. (1987b), "The effect of direct mail coupons on brand choice behavior", *Journal of Marketing Research*, Vol. 24 (November), pp. 370-376;

BEATTY, S. E., KAHLE, L. R., HOMER, P. M. e MISRA, S. (1985), "Alternative measurement approaches to consumer values: the list of values and the Rokeach Value Survey", *Psychology and Marketing*, Vol. 2, N° 3, pp. 181-200; BECKETT, J. (1992), "Grocers revamp brands: food chains improve look of private labels", *San Francisco Chronicle*, 2 de Março, p. B1;

BELLIZZI, J. A., HAMILTON, J. R., KRUECKEBERG, H. F. e MARTIN, W. S. (1981), "Consumer perceptions of national, private, and generic brands", *Journal of Retailing*, Vol. 57, (Winter), pp. 56-70; BETTMAN, J. R. (1974), "Relationship of information-processing attitude structures to private brand purchasing behaviour", *Journal of Applied Psychology*, N° 59, N° 1, pp. 79-83;

BHARADWAJ, S. G., VARADARAJAN, P. R. e FAHY, J. (1993), "Sustainable competitive advantage in service industries: a conceptual model and research propositions", *Journal of Marketing*, Vol. 57 (October), pp. 83-99; BILSKY, W. e SCHWARTZ, S. H. (1994), "Values and personality", *European Journal of Personality*, Vol. 8, N° 3, pp. 163-181;

BISWAS, A. e BLAIR, E. A. (1991), "Contextual effects of reference prices in retail advertisements", *Journal of Marketing*, Vol. 55, N° 3, pp. 1-12; BLATTBERG, R. C. e NESLIN, S. A. (1990), *Sales promotion: concepts, methods, and strategies*, 1st Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall;

BLATTBERG, R. C. e WISNIEWSKI, K. J. (1989), "Price-induced patterns of competition", *Marketing Science*, Vol. 18, N° 4, pp. 81-100; BOLLEN, K. (1989), *A structural equation with latent variables*, New York: WILEY BONFRER, A. e CHINTAGUNTA, P. (2004), "Store brands: who buys them and what happens to retail prices when they are introduced?", *Review of Industrial Organization*, Vol. 24, N° 2, pp. 195-218;

BOWERS, K. S. (1973), "Situationism in psychology: an analysis and a critique", *Psychological Review*, Vol. 80 (September), pp. 307-336;

BRIESCH, R. A., CHINTAGUNTA, P. K. e Fox, E. J. (2009), "How does assortment affect grocery store choice?", *Journal of Marketing Research*, Vol. 46 (April), pp. 176-189;

BRONNENBERG, B. J. e WATHIEU, L. (1996), "Asymmetric promotion effects and brand positioning", *Marketing Science*, Vol. 15, N° 4, pp. 379-394; BROWN, R. (1974), "Sales

response to promotions and advertising”, *Journal of Advertising Research*, Vol. 14, N° 4, pp. 33–39; BROWN, T. J., MOWEN, J. C., DONAVAN, D. T. e LICATA, J. W. (2002), “The customer orientation of service workers: personality trait effects on self and supervisor performance ratings”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 29 (February), pp. 110-119;

BURGER, P. C. e SCOTT, B. (1972), “Can private brand buyers be identified?”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 9, N° 2, pp. 219-222;

BURGESS, S. M. (1992), “Personal values and consumer research: an historical perspective”, in *Research in Marketing*, Vol. 11, JAGDISH N. Sheth, Ed. GREENWICH, CT: JAI Press, pp. 35-79;

BURT, S. (2000), “The strategic role of retail brands in British grocery retailing”, *European Journal of Marketing*, Vol. 34, N° 8, pp. 875-890;

BURTON, S., LICHTENSTEIN, D. e NETEMEYER R. (1999), “Exposure to sales flyers and increased purchases in retail supermarkets”, *Journal of Advertising Research*, Vol. 39, N° 5, pp.7–14; BURTON, S., LICHTENSTEIN, D. R., NETEMEYER, R. G. e GARRETSON, J. A. (1998), “A scale for measuring attitude toward private label products and an examination of its psychological and behavioral correlates”, *Academy of Marketing Science*, Vol.26, N° 4, pp. 293-306;

CAMPBELL, D. T. e FISKE, D. (1959), “Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix”, *Psychological Bulletin*, Vol. 56, N° 2, pp. 81-105;

CARMAN, J. M. (1978), Values and consumption patterns: a closed loop”, in *Advances in Consumer Research*, Vol. 5, H. Keith Hunt, Ed. Ann Arbor: Association for Consumer Research, pp. 403-407;

CHANDON, P., WANSINK, B. e LAURENT, G. (2000), “A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness”, *Journal of Marketing*, Vol. 64 (October), pp. 65-81;

CHAUDHURI, A. e HOLBROOK, M. (2001), “The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty”, *Journal of Marketing*, Vol. 65 (April), pp. 81–93;

CHAUDHURI, A. e LIGAS, M. (2009), “Consequences of value in retail markets”, *Journal of Retailing*, Vol. 85, N° 3, pp. 406-419;

CHEN, S. F. S., MONROE, K. B. e LOU, Y. C. (1998), “The effects offraming price promotion messages on consumers’ perceptions and purchase intentions”, *Journal of Retailing*, Vol. 74, N° 3, pp. 353-372; CHINTAGUNTA, P. K., BONFRER, A. e SONG, I. (2002), “Investigating the effects of store-brand introduction on retailer demand and pricing behavior”, *Management Science*, Vol. 48, N° 10 (October), pp. 1242-1267;

CHOI, S. C. e COUGHLAN, A. T. (2006), “Private label positioning: quality versus feature differentiation from the national brand”, *Journal of Retailing*, Vol. 82, N° 2, pp. 79-93;

CLAWSON, C. J. e VINSON, D. E. (1978), "Human values: a historical and interdisciplinary analysis", in *Advances in Consumer Research*, H. K. Hunt Ed. Ann Arbor: Association for Consumer Research, pp. 396-402;

COBB, J. C. e HOYER, W. D. (1986), "Planned versus impulse purchase behavior", *Journal of Retailing*, Vol. 62, N° 4, pp. 384-409; COBB-WALGREN, C. J., BEAL, C. e DONTU, N. (1995), "Brand equity, brand preferences, and purchase intent", *Journal of Advertising*, Vol. 24, N° 3, pp. 25-40;

COE, B. D. (1971), "Private versus national preference among lower and middle-income consumers", *Journal of Retailing*, Vol. 4 (Fall), pp. 61-72;

COLE, C. A. e BALASUBRAMANIAN, S. K. (1993), "Age differences in consumers' search for information: public policy implications", *Journal of Consumer Research*, Vol. 20 (June), pp. 157-169;

CONNOR, J. M. e PETERSON, E. B. (1992), "Market-structure determinants of national brand-private label price differences of manufactured food products", *Journal of Industrial Economics*, Vol. 40, N° 2, pp. 157-171;

COOPER, P. (1969a), "Subjective economics: factors in a psychology of spending", in *Pricing Strategy*, Bernard Taylor e Gordon Wills Eds. London: Staples Press, Ltd., pp. 112-121;

COOPER, P. (1969b), "The begrudging index and the subjective value of money", in *Pricing Strategy*, Bernard Taylor e Gordon Wills Eds; London: Staples Press, Ltd., pp. 122-131;

CORFMAN, K. P., LEHMANN, D. R. e NARAYANAN, S. (1991), "Values, utility and ownership: modeling the relationships for consumer durables", *Journal of Retailing*, Vol. 67, N°2, pp. 184-204;

CORSTIENS, M. e LAL, R. (2000), "Building store loyalty through store brands", *Journal of Marketing Research*, Vol. 37 (August), pp. 281-291;

COTTERILL, R. W., PUTSIS, W. P. Jr. e DHAR, R. (2000), "Assessing the competitive interaction between private labels and national brands", *Journal of Business*, Vol. 73, N° 1, pp. 109-136;

CUNNINGHAM, I. C. M., HARDY, A. P. e IMPERIA, G. (1982), "Generic brands versus national brands and store brands", *Journal of Advertising Research*, Vol. 22 (October-November), pp. 25-32;

CUNNINGHAM, R. M. (1961), "Customer loyalty to store and brand", *Harvard Business Review*, Vol. 39, N° 6, pp. 127-137;

DAWAR, N. e PARKER, K. (1994), "Marketing universals: consumers' use of brand name, price, physical appearance and retailer reputation as signals of product quality", *Journal of Marketing*, Vol. 58 (April), pp. 81-95; DAY, S. e MONTGOMERY, D. B.

(1999), "Charting new directions for marketing", *Journal of Marketing*, Vol. 63 (Special Issue), pp. 3-13;

CERNATONY, L. e McDONALD, M. (1998), *Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets*, Woburn, MA: Butterworth-Heinemann de
CERNATONY, L., HARRIS, F. J. e CHRISTODOULIDES, G. (2004), "Developing a brand performance measure for financial services brands", *The Services Industries Journal*, Vol. 24, N° 2, pp. 15-33;

WULF, K., ODEKERKEN-SCHRÖDER, G., GOEDERTIER, F. e OSSELL, G. V. (2005), "Consumer perceptions of store brands versus national brands", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22, N° 4, pp. 223–232;

Deloitte & Touche (2003), "The growing importance of private label products", http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Food_For_Thought_Winter_2003_04.pdf, consultado a 17 de Abril de 2008; DelVecchio, D. (2001), "Consumer perceptions of private label quality: the role of product category characteristics and consumer use of heuristics", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 8, N° 5, pp. 239-249;

DENITTO, E. (1993), "No end to march of private label", *Ad Age* (November), pp. 5-6;

DEVENY, K. (1993), "Bargain hunters bag more store brands", *Wall Street Journal*, 15 de Abril, pp. B1, B10; DEVOS, T., SPINI, D. e SCHWARTZ, S. H. (2002), "Conflicts among human values and trust in institutions", *British Journal of Social Psychology*, Vol. 41, N° 4, pp. 481-494;

DHAR, S. K. e HOCH, S. J. (1997), "Why store brand penetration varies by retailer", *Marketing Science*, Vol. 16, N° 3, pp. 208-227; DIAMANTOPOULOS, A. e SIGUAW, J. A. (2000), *Introducing Lisrel – a guide for the uninitiated*, Sage Publications;

DICK, A. S. e BASU, K. (1994), "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework", *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 22, N° 2, pp. 99–113;

DICK, A., JAIN, A. e RICHARDSON, P. (1995), "Correlates of store brand proneness: some empirical observations", *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 4, N° 4, pp. 15-22;

DICKSON, P. R. e SAWYER, A. G. (1990), "The price knowledge and search of supermarket shoppers", *Journal of Marketing*, Vol. 54 (July), pp. 42-53;

, W. B., MONROE, K. B. e GREWAL, D. (1991), "Effects of price, brand, and store information on buyers' product evaluations", *Journal of Marketing Research*, Vol. 28 (August), pp. 307-319;

DODSON, J., TYBOUT, A. e STERNTHAL, B. (1978), "Impact of deals and deal retraction on brand switching", *Journal of Marketing Research*, Vol.16 (February), pp. 64–73;

DOWLING, G. R. (1986), "Perceived risk: the concept and its measurement", *Psychology & Marketing*, Vol. 3, N° 3, pp. 193–210; DOYLE, P. (2000), *Value-based Marketing*, Chichester: John Wiley & Sons; DU, R., LEE, E. e STAELIN, R. (2005), "Bridge, focus,

attack, or stimulate: retail category management strategies with a store brand”, *Quantitative Marketing and Economics*, Vol. 3, N° 4, pp. 393-418;

DUBINSKY, A. J., KOTABE, M., LIM, C. U. e WAGNER, W. (1997), “The impact of values on salespeople’s job responses: a cross-national investigation”, *Journal of Business Research*, Vol. 39, N° 3, pp. 195-208;

ENDLER, N. S. e ROSENSTEIN, A. J. (1997), “Evolution of the personality construct in marketing and its applicability to contemporary personality research”, *Journal of Consumer Psychology*, Vol. 6, N° 1, pp. 55-66;

ENGLAND, G. W. (1967), “Personal value systems of American managers”, *Academy of Management Journal*, Vol. 10 (March), pp. 53-68;

ERDEM, T., ZHAO, Y. e VALENZUELA, A. (2004), “Performance of store brands: a cross-country analysis of consumer store brand preferences, perceptions, and risk”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 41, N° 1, pp. 86-100; ESBJERG, L., GRUNERT, K.G. et al. (2005), “Retail brand architecture: the concept and its dimensions”, Working Paper 85, MAPP, Aarhus School of Business, Denmark. EYSENCK, H. J. (1947), *Dimensions of personality*, London: Routledge e Kegan Paul;

FARQUHAR, P. (1989), “Managing brand equity”, *Marketing Research*, Vol. 1 (September), pp. 24-33;

FARQUHAR, P. (1990), “Managing brand equity”, *Journal of Advertising Research*, Vol. 30 (August-September), RC7-RC12;

FEATHER, N. T. (1971), “Organization and discrepancy in cognitive structures”, *Psychological Review*, Vol. 78, N° 5, pp. 355-379;

FEATHER, N. T. (1982), “Human values and the prediction of action: an expectancy-valence analysis”, in *Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology*, HILLSDALE, NJ: Erlbaum, pp. 263-289;

FEATHER, N. T. (1988), “Values, valences, and course enrolment: testing the role of personal values within an expectancy value framework”, *Journal of Educational Psychology*, Vol. 80, N° 3, pp. 381-391; FEATHER, N. T. (1995), “Values, valences and choice: the influence of values on the perceived attractiveness and choice of alternatives”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 68, N° 6, pp. 1135-1151;

FELDWICK, P. (1996), “What is brand equity anyway, and how do you measure it?”, *Journal of the Market Research Society*, Vol. 38 (April), pp. 85-104;

FISHBEIN, M. e AJZEN, I. (1975), *Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research*, Reading: Addison-Wesley. FORNELL, C. e LARCKER, D. (1981), “Evaluating structural equation models with unobservable variable and measurement error”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 18, N° 1, pp. 39-50;

FORSYTHE, S., LIU, C., SHANNON, D. e GARDNER, L. C. (2006), "Development of a scale to measure the perceived benefits and risks of online shopping", *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 20, N° 2, pp. 55-7;

FRANK, R. E. e BOYD, H. W. (1965), "Are private-brand prone grocery customers really different?", *Journal of Marketing Research*, Vol. 2, N° 4, pp. 27-35;

GARRETSON, J. A, FISHER, D. e BURTON, S. (2002), "Antecedents of private label attitude and national brand promotion attitude: similarities and differences", *Journal of Retailing*, Vol. 78, N° 1, pp. 91-99; GARRETSON, J. A. e BURTON, S. (1998), "An examination of the economic, shopping-related, and psychological profiles of highly coupon and sale prone consumers", in *Marketing Theory and Applications – Proceedings of the AMA Winter Educators' Conference*, D. Grewal e C. Pechmann Eds. Chicago: American Marketing Association, pp. 36-37;

GOLDSMITH, R. E., FREIDEN, J. B. e KILSHEIMER, J. C. (1993), "Social values and female fashion leadership: a cross-cultural study", *Psychology and Marketing*, Vol. 10, N° 5, pp. 399-412;

GRAZIN, K. L. (1981), "An investigation of the market for generic products", *Journal of Retailing*, Vol. 57 (Winter), pp. 39-55;

GREWAL, D. e LEVY, M. (2007), "Retailing research: past, present, and future", *Journal of Retailing*, Vol. 83, N° 4, pp. 447-464;

GREWAL, D., KRISHNAN, R., BAKER, J. e BORIN, N. (1998), "The effect of store name, brandname and price discounts on consumers' evaluations and purchase intentions", *Journal of Retailing*, Vol. 74, N° 3, pp. 331-352;

GREWAL, D., LEVY, M. e LEHMANN, D. R.(2004), "Retail branding and loyalty: an overview," *Journal of Retailing*, Vol. 80, N° 4, pp. ix-xii. Grewal, D., Monroe, K. B. e Krishnan, R. (1998), "The effects of price-comparison advertising on buyers' perceptions of acquisition value, transaction value and behavioral intentions", *Journal of Marketing*, Vol. 62 (April), pp. 46-59;

GUTMAN, J. A. (1982), "A means-ends chain model based on consumer categorization processes", *Journal of Marketing*, Vol. 46 (Spring), pp. 60-72; GUTTMAN L. (1968), "A general non-metric technique for finding the smallest coordinate space for a configuration of points, *Psychometrika*, Vol. 33, pp. 469-506;

HAIR, J. F., ANDERSON, R. E., TATHAM, R. L. e BLACK, W. C. (1998), *Multivariate data analysis*, 5th Ed., New Jersey: Prentice Hall. HAIR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B.J., ANDERSON, R. E. e TATHAM, R. L. (2006), *Multivariate data analysis*, 6th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. HANSEN, K., SINGH, V. e CHINTAGUNTA, P. (2006), "Understanding store-brand purchase behavior across categories", *Marketing Science*, Vol. 25, N° 1, pp. 75 -90;

HARCAR, T., KARA, A. e KUCUKEMIROGLU, O. (2006), "Consumer's perceived value and buying behavior of store brands: an empirical investigation", *The Business Review*, Vol. 5, N° 2, pp. 55-62;

HARTLINE, M. D., MAXHAM, J. G. e MCKEE, D. O. (2000), "Corridors of influence in the dissemination of customer-oriented strategy to customer contact service employees", *Journal of Marketing*, Vol. 64, N° 2, pp. 35-50. HAUSER, J. R. e SHUGAN, S. M. (1983), "Defensive marketing strategies", *Marketing Science*, Vol. 2, N° 4, pp. 319-360;

HELLOFS, L. e JACOBSON, R. (1999), "Market share and customers' perceptions of quality: when can firms grow their way to higher versus lower quality?", *Journal of Marketing*, Vol. 63 (January), pp. 16-25. HENRY, W. A. (1976), "Cultural values do correlate with consumer behavior", *Journal of Marketing Research*, Vol. 13, N° 2, pp. 121-127;

HIGIE, R. A., FEICK, L. e PRICE, L. L. (1987), "Types and amount of worth-of-mouth communications about retailers", *Journal of Retailing*, Vol. 63 (Fall), pp. 260-278;

HOCH, S. J. (1996), "How should national brands think about private labels?", *Sloan Management Review*, Vol. 37 (Winter), pp. 89-102. HOCH, S. J. e BANERJI, S. (1993), "When do private labels succeed?", *Sloan Management Review*, Vol. 34 (Summer), pp. 57-67;

Hofstede, G. (1991), *Cultures and organizations: software of the mind*, London: McGraw-Hill;

HOMBURG, C. e GIERING, A. (2001), "Personal characteristics as moderators of the relationship between customer satisfaction and loyalty: an empirical analysis", *Psychology & Marketing*, Vol. 18, N° 1, pp. 43-63. HOMER, P. M. e KAHLE, L. R. (1988), "A structural equation test of the value-attitude-behavior-hierarchy", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 54, N° 4, pp. 638-646. HOWARD, J. e SHETH, J. (1969), *The theory of buyer behavior*, New York: Wiley;

JACOBY, J. e KAPLAN, L. B. (1972), "The components of perceived risk", in *Advances in Consumer Research*, Vol. 3, M. Venkatesan, Ed. Association for Consumer Research, pp.382-393. JACOBY, J. e OLSON, J. C. (1977), "Consumer response to price: an attitudinal information processing perspective", in *Moving Ahead in Attitude Research*, Yoram Wind and Marshall Greenberg, Eds. Chicago, IL: American Marketing Association, pp. 73-86;

JAP, S. D. (2001), "Pie Sharing" in Complex Collaboration Contexts", *Journal of Marketing Research*, Vol. 38 (February), pp. 86-99;

JIN, B. e SUH, Y. G. (2005), "Integrating effect of consumer perception factors in predicting private brand purchase in a Korean discount store context", *The Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22, N° 2, pp. 62-71;

JUHL, H. J., ESBJERG, L., GRUNERT, K. G., BECH-LARSEN, T., BRUNSØ, K. (2006), "The fight between store brands and national brands - what's the score?", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 13, N° 5, pp. 331-338;

KAHLE, L. R. (1980). "Stimulus condition self-selection by males in the interaction of locus of control and skill-chance situations", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 38, N° 1, pp. 50-56. KAHLE, L. R. (1984), *Attitudes and social adaptation: a person-situation interaction approach*, Oxford: Pergamon Press;

KAHLE, L. R. (1985), "Social values in the eighties: a special issue", *Psychology & Marketing*, Vol. 2, N° 4, pp. 231-237. KAHLE, L. R. e KENNEDY, P. (1988), "Using the list of values (LOV) to understand consumers", *Journal of Services Marketing*, Vol. 2, N° 4, pp. 49-56. KAMEN, J. e TOMAN, R. (1970), "Psychographics of prices", *Journal of Marketing Research*, Vol. 8, N° 1, pp. 252-257;

KAPFERER, J. N. (1997), *Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term*, 2nd Ed. London: Kogan Page. KAROLEFSKI, J. (1990), "Recession is a growth opportunity", *Supermarket News*, October 22, pp. 28, 44. KARRAY, S. e ZACCOUR, G. (2006), "Could co-op advertising be a manufacturer's counterstrategy to store brands?" *Journal of Business Research*, Vol. 59, N° 9, pp. 1008–1015.

KELLER, K. L. (1993), "Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity", *Journal of Marketing*, Vol. 57, N° 1, pp. 1-22;

KELLER, K. L. (1998), *Strategic brand management*, New Jersey: Prentice-Hall;

KELLER, K. L. (1999), "Managing brands for the long run: brand reinforcement and revitalization strategies", *California Management Review*, Vol. 41, N° 3, pp. 102-104;

KELLER, K. L. (2003), *Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity*, International Edition, 2nd Ed. New Jersey: Prentice-Hall;

KIM, J., ALLENBY, G. e ROSSI, P. (2002a), "Modeling consumer demand for variety", *Marketing Science*, Vol. 21 (Summer), pp. 229–250;

KIM, J., FORSYTHE, S., GU, Q. e MOON, S. J. (2002b), "Cross-cultural consumer values, needs and purchase behavior", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 19, N°6, pp. 481–502;

KLEIJNEN, M., RUYTER, K. D. e WETZELS, M. (2007), "An assessment of value creation in mobile services delivery and the moderating role of time consciousness", *Journal of Retailing*, Vol. 83, N° 1, pp. 33–46;

KNOX, S. e WALKER, D. (2001), "Measuring and managing brand loyalty", *Journal of Strategic Marketing*, Vol. 9, N° 2, pp. 111-128;

KOTLER, P. (2003), *Marketing management*, International Edition, 11th Ed. New Jersey: Prentice-Hall. KOTLER, P. e ARMSTRONG, G. (2001), *Principles of Marketing*, International Edition, 9th Ed. New Jersey: Prentice-Hall;

KRISHNAMURTHI, L. e PAPTALA, P. (2003), "Accounting for heterogeneity and dynamics in the loyalty–price sensitivity relationship", *Journal of Retailing*, Vol. 79, N° 2, pp. 121– 135;

KRISHNAMURTHI, L. e RAJ, S. (1988), "A model of brand choice and purchase quantity price sensitivities", *Marketing Science*, Vol. 7 (Winter), pp. 1–20;

KRISHNAMURTHI, L. e RAJ, S. P. (1991), "An empirical analysis of the relationship between brand loyalty and consumer price elasticity", *Marketing Science*, Vol. 10, N° 2, pp. 172-183;

KRISTIANSEN, C. M. e HOTTE, A. M. (1996), "Morality and the self: implications for when and how of value-attitude-behavior relations", in *The Ontario Symposium: Vol. 8. The Psychology of Values*, C. Seligman, J. M. Olson e M. P. Zanna, Eds. Hillsdale, New Jersey: Laurence Erlbaum, pp. 77-106. KUMAR, N. e STEENKAMP, J-B E.M. (2007), *Private label strategy*, Cambridge, MA: Harvard Business School Press;

KUMAR, V. e SHAH, D. (2004), "Building and sustaining profitable customer loyalty in the 21st century", *Journal of Retailing*, Vol. 80, N° 4, pp. 317–30. LAMBERT, Z. V. (1972), "Price and choice behaviour", *Journal of Marketing Research*, Vol. 9 (February), pp. 35–40;

LAMBIN, Jean-Jacques (2000), *Marketing estratégico*, Lisboa: McGraw-Hill;

LAMEY, L., DELEERSNYDER, B., DEKIMPE, M. G. e STEENKAMP, J-B. E. M. (2007), "How business cycles contribute to private-label success: evidence from the United States and Europe", *Journal of Marketing*, Vol. 71, N° 1, pp. 1-15;

LANE V. e JACOBSON, R. (1995), "Stock market reactions to brand extension announcements: the effects of brand attitude and familiarity", *Journal of Marketing*, Vol. 59 (January), pp. 63-77;

LASSAR, W., MITTAL, B. e SHARMA, A. (1995), "Measuring customer-based brand equity", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 12, N° 4, pp. 11-19;

LASTOVICKA, J. L. (1982), "On the validation of lifestyle traits: a review and illustration", *Journal of Marketing Research*, Vol. 19 (February), pp. 126-138;

LEE, E. e STAELIN, R. (2000), "A general theory of demand in a multi-product multi-outlet market", Working Paper, <http://faculty.fuqua.duke.edu/%7Erstaelin/bio/gentheory.pdf>;

LICATA, J. W., MOWEN, J. C., HARRIS, E. G. e BROWN, T. J. (2003), "On the trait antecedents and outcomes of service worker job resourcefulness: a hierarchical model approach", *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 31, N° 3, pp. 256-271;

LICHTENSTEIN, D. R. e BURTON, S. (1989), "The relationship between perceived and objective price-quality", *Journal of Marketing Research*, Vol. 26 (November), pp. 429-443;

LICHTENSTEIN, D. R., BLOCH, P. H. e BLACK, W. C. (1988), "Correlates of price acceptability", *Journal of Consumer Research*, Vol. 15, N° 2, pp. 243–252;

LICHTENSTEIN, D. R., BURTON, S. e NETEMEYER, R. (1997), "An examination of deal-proneness across sales promotion types: a consumer segmentation perspective", *Journal of Retailing*, Vol. 73, N° 2, pp. 283-297;

LICHTENSTEIN, D. R., NETEMEYER, R. G. e BURTON, S. (1990), "Distinguishing coupon proneness from value consciousness: an acquisition-transaction utility theory perspective", *Journal of Marketing*, Vol. 54 (July), pp. 54-67;

LICHTENSTEIN, D. R., RIDGWAY, N. M. e NETEMEYER, R. G. (1993), "Price perceptions and consumer shopping behaviour: a field study", *Journal of Marketing Research*, Vol. 20 (May), pp. 234-245;

LIESSE, J. (1993), "Big Name Marketers are being stalked by strong, high quality store brands", *Advertising Age*, 12 de Abril, pp. 1, 4;

LILJANDER, V., POLSA, P. e RIEL, A. (2009), "Modelling consumer responses to an apparel store brand: store image as a risk reducer", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 16, N° 4, pp. 281-290;

LIVESEY, F. e LENNON, P. (1978), "Factors affecting consumers' choice between manufacturer brands and retailer own labels", *European Journal of Marketing*, Vol. 12, N° 2, pp. 158-170;

LYBECK, A., HOLMLUND-RYTKÖNEN, M. e SÄÄKSJÄRVI, M. (2006), "Store brands vs. manufacturer brands: consumer perceptions and buying of chocolate bars in Finland", *International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, Vol. 16, N. 4, pp. 471-492;

MACDONALD, A. (1998), "Snap! Crackle! Fffffff!: consumer revolution takes the pop! Out of breakfast giant", *The Ottawa Citizen*, 3 de Dezembro, Business, p. D1

MAHAJAN, V., RAO, V. R. e SRIVASTAVA, R. K. (1994), "An approach to assess the importance of brand equity in acquisition decisions", *Journal of Product Innovation Manage*, Vol. 11, N° 3, pp. 221-235;

MANSON, C. H. (1990), "New product entries and product class demand", *Marketing Science*, Vol. 9, N° 1, pp. 58-73;

MARTIN, W. C., PONDER, N. e LUEG, J. E. (2009), "Price fairness perceptions and customer loyalty in a retail context", *Journal of Business Research*, Vol. 62, N° 6, pp.588-593;

MARTÍNEZ, E. e MONTANER, T. (2006), "The effect of consumer's psychographic variables upon deal-proneness", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 13, N° 3, pp. 157-168;

MASLOW, A. H. (1965), *Eupsychian management*, Homewood, IL: Dorsey.

MASSY, W. F. e FRANK, R. E. (1965), "Short term price and dealing effects in selected market segments", *Journal of Marketing Research*, Vol. 2, N° 2, pp. 171-185;

MAUDUIT, J. L. (2006), “Home truths: common notions about private labels and how they may no longer be true”, in Private label – strategic insights to counter sweeping change, ACNielsen Europe, <http://www.acnielsen.pt/site/index.shtml>, consultado a 11 de Junho de 2007;

MCALISTER, L. (1982), “A dynamic attribute satiation model for choices made across time”, *Journal of Consumer Research*, Vol. 9 (September), pp. 141–150;

MCCANN, J. (1974), “Market segment response to the marketing decision variables”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 11, Nº 4, pp. 399–412;

MCCLELLAND, D. C. (1985), *Human motivation*, Glenview, IL: Scott, Foresman.
MIDGLEY, D. F. e DOWLING, G. R. (1978), “Innovativeness: the concept and its measurement”, *Journal of Consumer Research*, Vol. 4 (March), pp. 229–42;

MIERES, C. G., MARTÍN, A. M. D. e GUTIÉRREZ, J. A. T. (2006), “Antecedents of the difference in perceived risk between store brands and national brands”, *European Journal of Marketing*, Vol. 40, Nº 1/2, pp. 61-82;

MIQUEL, S., CAPLLIURE, E. M. e MANZANO, J. A. (2002), “The effect of personal involvement on the decision to buy store brands”, *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 11, Nº 1, pp. 6-18;

MISCHEL (1990), “Personality dispositions revisited and revised: a view after three decades”, in *Handbook of Personality: Theory and Research*, Pervin, L. A. Ed. Guilford, New York, pp. 111-134;

MISCHEL, W. (1968), *Personality and assessment*, New York: John Wiley & Sons.
MITTAL, B. (1994), “An integrated framework for relating diverse consumer characteristics to supermarket coupon redemption”, *Journal of Marketing Research*, Vol. 31 (November), pp. 533–544;

MONROE, K. B. (1979), *Pricing: making profitable decisions*, New York: McGraw-Hill Book Company;

MONROE, K. B. e CHAPMAN, J. D. (1987), “Framing effects on buyers’ subjective product evaluations”, in *Advances in Consumer Research*, Vol. 14, Melanie Wallendorf and Paul Anderson, Eds. Provo, UT: Association for Consumer Research, pp. 193-197;

MONROE, K. B. e PETROSHIUS, S. M. (1981), “Buyers perception of price: an update of the evidence”, in *Perspectives in Consumer Behavior*, 3rd Ed. Harold H. Kassarian and Thomas S. Robertson, Eds., Glenview. IL: Scott, Foresman and Company, pp. 43-55;

MONROE, Kent B. e R. KRISHNAN (1985), “The effect of price on subjective product evaluations”, in *Perceived Quality: How Consumers View Stores and Merchandise*, Jacob Jacoby and Jerry C. Olson, Eds., Lexington, MA: Lexington Books, pp. 209-32;

MONTGOMERY, C. A. e WERNERFELT (1992), “Risk reduction and umbrella branding”, *Journal of Business*, Vol. 65 (January), pp. 31-50;

- MOSCHIS, G. P. e CHURCHILL, G. A. Jr. (1978), "Consumer socialization: a theoretical and empirical analysis", *Journal of Marketing Research*, Vol. 15 (November), pp. 599-609;
- MOWEN, J. C. e SPEARS, N. (1999), "A hierarchical model approach to understanding compulsive buying among college students", *Journal of Consumer Psychology*, Vol.8, N° 4, pp. 407-430;
- MURPHY, P. E. (1978), "The effect of social class on brand and price consciousness for supermarket products", *Journal of Retailing*, N° 54 (Summer), pp. 33-42;
- MYERS, J. G. (1967), "Determinants of private brand attitude", *Journal of Marketing Research*, Vol. 4, N° 1, pp. 73-81;
- NANDAN, S. e DICKINSON, R. (1994), "Private brands: major brand perspective" *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 11 (December), pp. 18-28;
- NARASIMHAN, C. (1984), "A price discrimination theory of coupon usage", *Marketing Science*, Vol. 3 (Spring), pp. 128-146;
- NARASIMHAN, C. e WILCOX, R. (1998), "Private labels and the channel relationship: a cross-category analysis," *Journal of Business*, Vol. 71, N° 4, pp. 573-600;
- NCH Marketing Services (2003), *CPG coupon distribution rebounds*, Chicago, IL.
- NESLIN, S., HENDERSON, C. e QUELCH, J. (1985), "Consumer promotions and the acceleration of product purchases", *Marketing Science*, Vol. 2 (Spring), pp. 147-165;
- OLIVER, R. L. (1999), "Whence consumer loyalty?", *Journal of Marketing*, Vol. 63 (October), pp. 33-44;
- OMAR, O. E. (1996), "Grocery purchase behaviour for national and own-label brands", *Services Industries Journal*, Vol. 16, N° 1, pp. 58-66;
- PACHÉ, G. (2007), "Private label development: the large food retailer faced with the supplier's opportunism", *The Service Industries Journal*, Vol. 27, N° 2, pp. 175-188;
- PAUNONEN, S. V. (1998), "Hierarchical organization of personality and prediction of behavior", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 74, N° 2, pp. 538-556;
- PAUWELS, K. e SRINIVASAN, S. (2004), "Who benefits from store brand entry?", *Marketing Science*, Vol. 23, N° 3, pp. 364-390;
- PETER, J. P. e OLSON, J. C. (2002), *Consumer behavior and marketing strategy*, 6th edition, International Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin;
- PETER, J. P. e RYAN, M. J. (1976), "An investigation of perceived risk at the brand level", *Journal of Marketing Research*, Vol. 13, N° 2, pp. 184-188;

PETERSON, R. A. e WILSON, W. R. (1985), “Perceived risk and price–reliance schema as price-perceived quality mediators”, in *Perceived Quality: How Consumers View Stores and Merchandise*, J. Jacoby and J. C. Olson Eds. D.C. Heath and Company, Lexington, MA, pp. 247–268;

PITTS, R. E. e WOODSIDE, A. G. (1983). “Personal values influences on consumer product class and brand preferences”, *The Journal of Social Psychology*, Vol. 119, pp. 37-53;

PLMA (2009a), “Private label gains in Europe”, disponível em http://www.plmainternational.com/en/private_label_en3.htm, consultado a 1 de Outubro de 2009;

PLMA (2009b), “Store brands achieving new heights of consumer popularity and growth”, disponível em <http://plma.com/storeBrands/sbt09.html> , consultado a 3 de Novembro de 2009;

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J-Y. e Podsakoff, N. P. (2003), “Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies”, *Journal of Applied Psychology*, Vol. 88, N.º 5, pp. 879-903;

PRENDERGAST, G. P. e MARR, N. E. (1997), “Perceptions of generic products: a macro and micro view”, *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 6, N° 2, pp. 93–108;

PRICE, L. L., FEICK, L. F. e FEDEROUCH, A. G. (1988), “Couponing behaviors of the market maven: profile of a super-couponer”, in *Advances in Consumer Research*, Vol. 15, Michael J. Houston, Ed. Provo, UT: Association for Consumer Research, pp. 354-359;

PURWAR, P. C. (1982). The role of price cue in product quality perception: a comprehensive model and an empirical investigation. Unpublished doctoral dissertation. State University of New York at Buffalo;

QUELCH, J. A. e HARDING, D. (1996), “Brands versus private labels: fighting to win”, *Harvard Business Review*, Vol. 74, N° 1 (Winter), pp. 99–109;

RAJU, J. S., SETHURAMAN, R. e DHAR, S. K. (1995a), “National brand-store brand price differential and store brand market share”, *Pricing Strategy & Practice*, Vol. 3, N° 2, pp. 17-24;

RAJU, J. S., SETHURAMAN, R. e DHAR, S. K. (1995b), “The introduction and performance of store brands”, *Management Science*, Vol. 41, N° 6, pp. 957-978;

RAO, A. R. e SIEBEN, W. (1992), “The effect of prior knowledge on price acceptability and the type of information examined”, *Journal of Consumer Research*, Vol. 19 (September), pp. 256-270;

- REYNOLDS, T. J. e GUTMAN, J. (1984), "Advertising is image management: translating image management to image strategy", *Journal of Advertising Research*, Vol. 24 (February-March), pp. 27-38;
- RICE, G. (2006), "Individual values, organizational context, and self-perceptions of employee creativity: evidence from Egyptian organizations", *Journal of Business Research*, Vol.59, N° 2, pp. 233-241;
- RICHARDSON, P. S. (1997), "Are store brands perceived to be just another brand?", *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 6, N° 6, pp. 388-404;
- RICHARDSON, P. S., DICK, A. S. e JAIN, A. K. (1994), "Extrinsic and intrinsic cue effects on perceptions of store brand quality", *Journal of Marketing*, Vol. 58 (October), pp. 2836;
- RICHARDSON, P., JAIN, A. K. e DICK, A. (1996), "Household store brand proneness: a framework", *Journal of Retailing*, Vol. 72, N° 2, pp. 159-185;
- ROCCAS, S., SAGIV, L., SCHWARTZ, S. H. e Knafo, A. (2002), "The big five personality factors and personal values", *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 28, N° 6, pp. 789-801;
- ROKEACH, M. J. (1973), *The nature of human values*, New York: Free Press;
- ROSELIUS, T. (1971), "Consumer rankings of risk reduction methods", *Journal of Marketing*, Vol. 35 (January), pp. 56-61;
- ROSENBERG, M. J. (1957), *Occupations and values*, Glencoe, IL: Free Press;
- SAGIV, L. e SCHWARTZ, S. H. (2004), "Values, intelligence and client behavior in career counseling: A field study", *European Journal of Psychology of Education*, Vol. 19, N°3, pp. 237-254;
- SALZER-MÖRLING, M. e STRANNEGARD, L. (2004), "Silence of the brand", *European Journal of Marketing*, Vol. 38, N° 1/2, pp. 224-238;
- SAVALEI, V. (2008), "Is the ML chi-square ever robust to nonnormality? a cautionary note with missing data", *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, Vol.15, N° 1, pp.1 - 22;
- SAWYER, A. G. e DICKSON, P. R. (1984), "Psychological perspectives on consumer response to sales promotion", in *Research on Sales Promotions: Collected papers*, K. E. Jozs Ed. Cambridge, MA: Marketing Science Institute, pp. 1-21;
- SCHMITT, M. J., SCHWARTZ, S. H., STEYER, R. e SCHMITT, T. (1993), "Measurement models for the Schwartz value inventory", *European Journal of Psychological Assessment*, Vol.9, pp. 107-121;

SCHNEIDER, L. G. e CURRIM, I. S. (1991), “Consumer purchase behaviors associated with active and passive deal-proneness”, *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 8, N° 3, pp. 205–222;

SCHULTZ, P. W., GOUVEIA, V. V., CAMERON, L. D., TANKHA, G., SCHMUCK, P. e FRANEK, M. (2005), “Values and their relationship to environmental concern and conservation behaviour”, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, Vol. 36, N° 4 (July), pp. 457-475;

Schwartz, S. H. (1992), “Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries”, in *Advances in Experimental Social Psychology*, Vol. 25, Mark Zanna, Ed. Orlando, FL: Academic Press, pp. 1-65;

SCHWARTZ, S. H. (1994), “Are there universal aspects in the structure and contents of human values?”, *Journal of Social Issues*, Vol. 50, N° 4, pp. 19-45. Schwartz, S. H. (1997), “Values and culture”, in *Motivation and Culture*, D. Munro, S. Carr e J. Schumaker Eds. New York: Routledge, pp. 69-84;

SCHWARTZ, S. H. (1999), “Cultural value differences: some implications for work”, *Applied Psychology: An International Review*, Vol. 48, pp. 23-47;

SCHWARTZ, S. H. (2004), “Basic human values: their content and structure across cultures”, in *Valores e Trabalho*, A. Tamayo e J. B. Porto, Ed. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia;

SCHWARTZ, S. H. (2005), “Valores humanos básicos: seu contexto e estrutura intercultural”, in *Valores e Comportamentos nas Organizações*, A. Tamayo e J. B. Porto, Editora Vozes, Petrópolis, pp. 21-95;

SCHWARTZ, S. H. (2006), “Basic human values: theory, measurement, and applications”, *Revue Française de Sociologie*, Vol. 47, N° 4, pp. 249-88;

SCHWARTZ, S. H. e BARDI, A. (2001), “Value hierarchies across cultures: taking a similarities perspective”, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, Vol. 32, N° 3, pp. 268-290;

SCHWARTZ, S. H. e BILSKY, W. (1987), “Toward a universal psychological structure of human values”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 53, N° 3, pp. 550-562;

SCHWARTZ, S. H. e BILSKY, W. (1990), “Toward a theory of the universal content and structure of values: extensions and cross-cultural replications”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 58, N° 5, pp. 878-891;

SCHWARTZ, S. H. e RUBEL, T. (2005), “Sex differences in value priorities: cross-cultural and multimethod studies”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 89, N° 6, pp. 1010-1028;

SCHWARTZ, S. H. e SAGIV, L. (1995), “Identifying culture specifics in the content and structure of values”, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, Vol. 26, N° 1, pp. 92-116.

SCHWARTZ, S. H., VERKASALO, M., ANTONOVSKY, A. e SAGIV, L. (1997), "Value priorities and social desirability: much substance, some style", *British Journal of Social Psychology*, Vol. 36, pp. 3-18;

SCITOVSKY, T. (1945), "Some consequences of the habit of judging quality by price", *Review of Economic Studies*, Vol. 12 (Winter), pp. 100-105;

SEETHARAMAN, P., AINSLIE, A. e CHINTAGUNTA, P. (1999), "Investigating household state dependence effects across categories", *Journal of Marketing Research*, Vol. 36 (November), pp. 488–500;

SETHURAMAN, R e COLE, C. (1997), "Why do consumers pay more for national brands than for store brands?", *Marketing Science Institute Report*, December, pp. 97-126;

SETHURAMAN, R. (1992), "The effect of marketplace factors on private label penetration in grocery products", *Marketing Science Institute Report*, pp. 92-128;

Sethuraman, R. (1995), "A meta-analysis of national brand and store brand cross-promotional price elasticities", *Marketing Letters*, Vol. 6, N° 4, pp. 275-286;

SETHURAMAN, R. (2000), "What makes consumers pay more national brands than for private labels: image or quality?", *Marketing Science Institute Paper Series, Report*, pp. 00110;

SETHURAMAN, R. (2006), "Private label marketing strategies in packaged goods: management beliefs and research insights", *Marketing Science Institute Report*, pp. 06-108;

SETHURAMAN, R. e COLE, C. (1999), "Factors influencing the price premiums that consumers pay for national brands over store brands", *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 8, N° 4, pp. 340-351;

SHANKAR, V. e HOLLINGER, M. (2007), "Online and mobile advertising: current scenario, emerging trends, and future directions", *Marketing Science Institute Report*, pp. 07206;

SHANKAR, V. e KRISHNAMURTHI, L. (2008), "RETPRICE: a retailer pricing and promotion decision support model", Working Paper, Texas A&M University, College Station, TX. Shapiro, B. P. (1968), "The psychology of pricing", *Harvard Business Review*, Vol. 46 (July–August), pp. 14-25;

SHETH, J. N. e VENKATESAN, M. (1968), "Risk-reduction processes in repetitive consumer behavior", *Journal of Marketing Research*, Vol. 5, N° 3, pp. 307–310;

SHIM, S. e EASTLICK, M. A. (1998). "The hierarchical influence of personal values on mall shopping attitude and behaviour", *Journal of Retailing*, Vol. 74 (Spring), pp. 139-152;

SIMON, C. J. e SULLIVAN, M. W. (1993), "The measurement and determinants of brand equity: a financial approach", *Marketing Science*, N° 12 (Winter), pp. 28-52;

- SINHA, I. e BATRA, R. (1999), "The effect of consumer price consciousness on private label purchase", *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 16, N° 3, pp. 237-251;
- SLOOT, L. M. e VERHOEF, P. C. (2008), "The impact of brand delisting on store switching and brand switching intentions", *Journal of Retailing*, Vol. 84, N° 3, pp. 281-296;
- SMITH, P. B. e SCHWARTZ, S. H. (1997), "Values", in *Handbook of Cross-Cultural Psychology*, Vol. 3, Social Behavior and Applications, 2nd Ed. John W. Berry, Marshall H. Segall and Cigdem Kagitcibasi, Eds. Boston, MA: Allyn e Bacon, pp. 77-118;
- SOBERMAN, D. A. e PARKER, P. M. (2006), "The economics of quality-equivalent store brands", *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 23, N° 2, pp. 125-139;
- SPINI, D. (2003), "Measurement equivalence of 10 value types from the Schwartz Value Survey across 21 countries", *Journal of Cross-Cultural Psychology*, Vol. 34, N° 1, pp. 3-23;
- SPROTT, D. E. e SHIMP, T. A. (2004), "Using product sampling to augment the perceived quality of store brands", *Journal of Retailing*, Vol. 80, N° 4, pp. 305-315;
- SRINIVASAN, V., PARK, C. S. e CHANG, D. R. (2005), "An approach to the measurement, analysis, and prediction of brand equity and its sources", *Management Science*, Vol. 51, N° 9, pp. 1433-1448;
- SRIVASTAVA, R. e SHOCKER, A. D. (1991), "Brand equity: a perspective on its meaning and measurement", Working Paper Series, Report Number 91-124, Cambridge, MA: Marketing Science Institute;
- STEENKAMP, J-B. E. M. e DEKIMPE, M. G. (1997), "The increasing power of store brands: building loyalty and market share", *Long Range Planning*, Vol. 30, N° 6 (December), pp. 917-930;
- STEENKAMP, J-B. E. M., HOFSTEDE, F. ter e Wedel, M. (1999), "A cross-national investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness", *Journal of Marketing*, Vol. 63, N° 2, pp. 55-69;
- STERN, P., DIETZ, T., ABEL, T., GUAGNANO, G. A. e KALOF, L. (1999), "A value-belief-norm theory of support for social movements: the case of environmentalism", *Human Ecology Review*, Vol. 6, N° 2, pp. 81-97;
- SWAMINATHAN, S. e BAWA, K. (2005), "Category-specific coupon proneness: the impact of individual characteristics and category-specific variables", *Journal of Retailing*, Vol. 81, N° 3, pp. 205-214;
- SZYMANSKI, D. M. e BUSCH, P. S. (1987), "Identifying the generics-prone consume: a metaanalysis", *Journal of Marketing Research*, Vol. 24, N° 4, pp. 425-431;

- TAI, S. H. C. e TAM, J. L. M. (1997), “A lifestyle analysis of female consumers in greater China”, *Psychology and Marketing*, Vol. 14, N° 3, pp. 287–307;
- TAMAYO, A. (2005), Prefácio, in *Valores e comportamentos nas organizações*, A. Tamayo e J. B. Porto, Eds. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, pp. 7-16;
- TAMAYO, A. e PORTO, J. B. (2005), *Valores e comportamentos nas organizações*, Petrópolis, RJ: Editora Vozes;
- TAT, P. e BEJOU, D (1994), “Examining black consumer motives for coupon usage”, *Journal of Advertising Research*, Vol. 34, N° 2, pp. 29–35;
- TELLIS, G. J. e GAETH, G. J. (1990), “Best value, price-seeking, and price-aversion: the impact of information and learning on consumer choices”, *Journal of Marketing*, Vol. 54, N° 2, pp. 34–45;
- THALER, R. (1985), “Mental accounting and consumer choice”, *Marketing Science*, Vol. 4 (Summer), pp. 199-214;
- TRIANDIS, H. C. (1979), “Values, attitudes, and interpersonal behaviour”, in *Nebraska Symposium on Motivation*, Lincoln: University of Nebraska Press, pp. 195-259;
- VELOUTSOU, C., GIOLISTANIS, E. e MOUTINHO, L. (2004), “Own labels choice criteria and perceived characteristics in Greece and Scotland: factors influencing the willingness to buy”, *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 13, N° 4, pp. 228–241;
- VERHOEF, P. C., FRANSES, P. H. e HOEKSTRA, J. C. (2002), “The effect of relational constructs on customer referrals and number of services purchased from a multi service provider: does age of relationship matter?”, *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol. 30 (Summer), pp. 202–212;
- VERPLANKEN, B. e HOLLAND, R. W. (2002), “Motivated decision making: effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 82, N° 3, pp. 434-447;
- VINSON, D. E., SCOTT, J. E. e LAMONT, L. M. (1977), “The role of personal values in marketing and consumer behavior”, *Journal of Marketing*, Vol. 41, N° 2, pp. 44-50;
- WAKEFIELD, K. L. e BARNES, J. H. (1996), “Retailing hedonic consumption: a model of sales promotion of a leisure service”, *Journal of Retailing*, Vol. 72, N° 4, pp. 409-427;
- WALTERS, R. e JAMIL, M. (2003), “Exploring relationships between shopping trip type, purchases of products on promotion and shopping basket profit”, *Journal of Business Research*, Vol. 56, N° 1, pp. 17–29;
- WARD, M. B., SHIMSHACK, J. P., PERLOFF, J. M. e HARRIS, J. M. (2002), “Effect of the Private-Label Invasion in Food Industries,” *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 84, N° 4 (November), pp. 961–973;

WHELAN, S. e DAVIES, G. (2006), "Profiling consumers of own brands and national brands using human personality", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 13, N° 6, pp. 393-402;

WILLIAMS, R. M. (1979), "Change and stability in values and values systems: a sociological perspective", in *Understanding human values individual and societal*, M. Rokeach Ed., New York: Free Press, pp. 15-46;

WILLIAMS, T. G. e SLAMA, M. E. (1995), "'Market mavens' purchase decision evaluative criteria: implications for brand and store promotion efforts", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 12, N° 3, pp. 4-21;

WINER, R. S. (1986), "A reference price model of brand choice for frequently purchased products", *Journal of Consumer Research*, Vol. 13, N° 2, pp. 250-256;

WOLINSKY, A. (1987), "Brand names and price discrimination", *Journal of Industrial Economics*, Vol. 35, N° 3, pp. 255-268;

ZEITHAML, V. A. (1988), "Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence", *Journal of Marketing*, Vol. 52 (July), pp. 2-22;